



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-265/17

ExpressVPN Ltd

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo EXPRESSVPN – Impedimento assoluto alla registrazione – Domanda di riforma – Capo della domanda unico – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 1° febbraio 2018

Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell'Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso – Capo delle conclusioni unico diretto alla riforma

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 45, 58, § 1, 64, § 1, 65, § 3, 131 e 132, § 1)

Poiché la ricorrente ha sottolineato, nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, di aver chiesto unicamente la «riforma» della decisione impugnata, affinché fosse «[consentita] in tal modo la registrazione del marchio», non è possibile per il Tribunale interpretare detto unico capo delle conclusioni come volto ad ottenere sia l'annullamento sia la riforma di detta decisione.

Orbene, il Tribunale ha già dichiarato che, poiché l'annullamento totale o parziale di una decisione costituisce una condizione preliminare e necessaria per poter accogliere una domanda di riforma ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001), tale domanda non può essere accolta in mancanza di una domanda di annullamento della decisione contestata.

In ogni caso, poiché la domanda della ricorrente è diretta alla «registrazione del marchio nel registro dei marchi dell'Unione europea da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)», occorre ricordare che il potere di riforma del Tribunale ha ad oggetto l'adozione da parte di quest'ultimo della decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 207/2009.

Pertanto, la ricevibilità di un capo delle conclusioni diretto alla riforma, da parte del Tribunale, della decisione di una commissione di ricorso deve essere valutata alla luce delle competenze a questa conferite dal regolamento n. 207/2009.

Orbene, si deve rilevare che, da un lato, in forza dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), in seguito all'esame sul merito del ricorso proposto avverso la decisione di uno degli organi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento (divenuto articolo 66, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), la commissione di ricorso «può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione

impugnata, oppure rinviare [la causa] a detto organo per la prosecuzione della procedura». Ne consegue che la commissione di ricorso non è competente ad adottare un provvedimento ingiuntivo nei confronti dell'organo da cui promana la decisione esaminata.

Dall'altro lato, occorre rammentare che la registrazione di un marchio dell'Unione europea è conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 51 del regolamento 2017/1001), fermo restando che gli organi dell'Ufficio competenti in materia di registrazione di marchi dell'Unione europea non adottano, al riguardo, decisioni formali che possano costituire oggetto di ricorso.

Infatti, l'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone che, «[s]e la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro» (l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è divenuto l'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è divenuto l'articolo 111 del regolamento 2017/1001).

Orbene, in forza dell'articolo 131 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 160 del regolamento 2017/1001), un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, incluse le questioni di cui agli articoli 36, 37 e 68 di detto regolamento (divenuti articoli 41, 42 e 76 del regolamento 2017/1001), salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento (divenuto articolo 161, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea.

Dagli articoli 45, paragrafo 1, 131 e 132, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 emerge che le competenze attribuite all'esaminatore e alla divisione di opposizione non hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'insieme delle condizioni di registrazione di un marchio dell'Unione europea previste all'articolo 45 del regolamento n. 207/2009.

Ne consegue che, nell'ambito di un ricorso proposto avverso una decisione dell'esaminatore o della divisione di opposizione, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, una commissione di ricorso può essere chiamata a pronunciarsi, alla luce delle competenze conferitele dall'articolo 64, paragrafo 1, dello stesso regolamento, solamente su talune delle condizioni di registrazione del marchio dell'Unione europea, vale a dire o sulla conformità della domanda di registrazione alle disposizioni del regolamento de quo, o sull'esito dell'opposizione di cui la domanda può costituire oggetto.

Conseguentemente, si deve rilevare che una commissione di ricorso non è competente a conoscere di una domanda diretta a farle registrare un marchio dell'Unione europea.

Non spetta pertanto nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso.

(v. punti 14-25)