



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-281/21

Nowhere Co. Ltd

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 marzo 2022

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo APE TEES – Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati che rappresentano una scimmia – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regime dell'azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom»

1. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Data rilevante ai fini dell'esame di un impedimento alla registrazione relativo – Data di deposito della domanda di registrazione – Recesso dall'Unione dello Stato membro interessato – Irrilevanza*
(Art. 50 TUE; Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8; Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, artt. 126 e 127)

(v. punti 28-30)

2. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Opposizione fondata sul marchio protetto nel Regno Unito – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Rilevanza – Decisione della commissione di ricorso intervenuta successivamente al periodo transitorio – Mantenimento dell'interesse ad agire per il periodo tra la data di deposito della domanda di registrazione e la scadenza del periodo transitorio*
(Art. 50 TUE; Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 42, §§ 2 e 3; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001, artt. 51 e 52; Regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regola 19, § 1, e 20, § 1; Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, artt. 126 e 127)

(v. punti 34, 36-39, 41-43, 45, 46)

3. *Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)*

(v. punto 47)

Sintesi

Il sig. Junguo Ye ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo APE TEES per diversi prodotti e servizi. La Nowhere Co. Ltd ha proposto opposizione alla registrazione di tale marchio sulla base dei tre marchi figurativi anteriori non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, i quali, in forza della normativa applicabile in tale paese, le consentirebbero di impedire l'uso del marchio richiesto.

Con decisione del 10 febbraio 2021, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto l'opposizione con la motivazione che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dopo la scadenza del periodo transitorio previsto nell'accordo di recesso¹, la Nowhere Co. non poteva più rivendicare il regime dell'azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) ai sensi del diritto del Regno Unito. Essa ha ritenuto, da un lato, che la data rilevante per l'esistenza dei diritti anteriori fosse quella dell'adozione della decisione impugnata che è intervenuta, nel caso di specie, dopo la scadenza del periodo transitorio. Dall'altro lato, a partire dalla fine del periodo transitorio, non potrebbe verificarsi alcun conflitto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori non registrati, nei limiti in cui questi ultimi siano utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO. Esso ritiene che, nonostante il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e la fine del periodo transitorio, la Nowhere Co. abbia un interesse legittimo al successo della sua opposizione per il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la scadenza del periodo transitorio.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che l'esistenza di un impedimento alla registrazione relativo deve essere valutata al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea contro il quale è proposta l'opposizione. A tal riguardo, la circostanza che un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009² sia fondata su marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito e sulla normativa relativa all'abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7).

² Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, prevede, al suo articolo 8, paragrafo 4, che in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione europea o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Unito è irrilevante nel caso di un'opposizione proposta contro una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea depositata prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso e la scadenza del periodo transitorio.

Per quanto riguarda la tesi dell'EUIPO, secondo la quale la data rilevante per l'esistenza dei diritti anteriori nel caso di specie sarebbe quella dell'adozione della decisione impugnata, il Tribunale rileva, in primo luogo, che il mero utilizzo dell'indicativo presente nell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non consente di trarre alcuna conclusione quanto alla sua interpretazione. Poiché tale disposizione inizia con le parole «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato», non si può escludere che il presente utilizzato successivamente in tale disposizione si riferisca piuttosto al momento della proposizione dell'opposizione, e non a quello dell'adozione della decisione impugnata.

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che il termine entro il quale aveva dovuto essere prodotta la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del diritto anteriore, è stato fissato dall'EUIPO in una data anteriore all'entrata in vigore dell'accordo di recesso e alla scadenza del periodo transitorio. Inoltre, l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che prevede un obbligo dell'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore, si riferisce ai cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea, e non al periodo che termina alla data della decisione finale dell'EUIPO sull'opposizione.

In terzo luogo, il Tribunale considera che, anche ammettendo che, dopo la fine del periodo transitorio, non possa più verificarsi un conflitto tra i marchi in questione, ciò non toglierebbe che, in caso di registrazione del marchio richiesto, un conflitto del genere sarebbe comunque potuto sussistere durante il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la scadenza del periodo transitorio. Esso riconosce, infatti, che la Nowhere Co. ha un legittimo interesse all'accoglimento della sua opposizione per quanto riguarda tale periodo. Per contro, il sig. Ye avrebbe potuto presentare una nuova domanda di registrazione del marchio richiesto a partire dalla scadenza del periodo transitorio, che non si sarebbe più scontrata con i marchi anteriori non registrati nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che nessuno degli argomenti addotti dall'EUIPO è idoneo a suffragare la sua posizione secondo cui la data di adozione della decisione impugnata, che è il solo elemento nel caso di specie intervenuto dopo la scadenza del periodo transitorio, era la data rilevante per la risoluzione della presente controversia.