



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 dicembre 2012*

«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione di “uso effettivo del marchio” — Estensione territoriale dell’uso — Uso del marchio comunitario nel territorio di un solo Stato membro — Sufficienza»

Nella causa C-149/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione del 1° febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2011, nel procedimento

Leno Merken BV

contro

Hagelkruis Beheer BV,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. U. Löhmus (relatore), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2012,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Leno Merken BV, da D.M. Wille, advocaat;
- per la Hagelkruis Beheer BV, da J. Spoor, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e C. Schillemans, in qualità di agenti;
- per il governo belga, da J.-C. Halleux, in qualità di agente;
- per il governo danese, da C.H. Vang, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, da K. Petersen, in qualità di agente;

* Lingua processuale: l’olandese.

— per il governo francese, da J. Gstalter, in qualità di agente;
— per il governo ungherese, da M. Ficsor, K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;
— per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;
— per la Commissione europea, da T. van Rijn, F.W. Bulst e F. Wilman, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2012,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è presentata nell'ambito della controversia pendente tra la Leno Merken BV (in prosieguo: la «Leno») e la Hagelkruis Beheer BV (in prosieguo: la «Hagelkruis») in ordine all'opposizione presentata dalla Leno, titolare del marchio comunitario ONEL, alla registrazione da parte della Hagelkruis del marchio Benelux OMEL.

Contesto normativo

Il regolamento n. 207/2009

- 3 Ai sensi dei considerando 2-4, 6 e 10 del regolamento n. 207/2009:
«(2) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali.
(3) Onde perseguire tali obiettivi comunitari, risulta necessario prevedere un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio della Comunità; il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
(4) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(...)

- (6) Il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario.

(...)

- (10) È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».

- 4 L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

- 5 A termini dell'articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Uso del marchio comunitario»:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
- b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

- 6 L'articolo 42 di tale medesimo regolamento, intitolato «Esame dell'opposizione», ai suoi paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. (...)

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

- 7 L'articolo 51 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Motivi di decadenza», al suo paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:

«Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

- a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; (...)».

- 8 Ai sensi dell'articolo 112 di tale regolamento:

«1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:

- a) la domanda di marchio comunitario è respinta, ritirata o considerata ritirata;
b) il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.

2. La trasformazione non può essere effettuata:

- a) ove il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;

(...)».

La direttiva 2008/95/CE

- 9 Il considerando 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), enuncia quanto segue:

«Le legislazioni che si applicavano ai marchi d'impresa negli Stati membri prima che la [prima] direttiva 89/104/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1)] entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno».

- 10 L'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

(...)».

La convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale

- 11 La Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli), firmata a L'Aia il 25 febbraio 2005, nella sua versione modificata in vigore dal 1° febbraio 2007 (in prosieguo: la «CBPI»), è volta, inter alia, a riunire, in modo sistematico e trasparente in un solo testo, le leggi uniformi recanti trasposizione della prima direttiva 89/104, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/95.
- 12 Ai sensi dell'articolo 2.3 della CBPI:
- «L'ordine del deposito si valuta tenendo conto dei diritti, esistenti al momento del deposito e mantenuti al momento della controversia:
- a. dei marchi identici depositati per prodotti o servizi identici;
- b. dei marchi identici o somiglianti, depositati per prodotti o servizi identici o analoghi, se possono dar adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione con il marchio di impresa anteriore;
- (...)».
- 13 L'articolo 2.14, paragrafo 1, della CBPI dispone quanto segue:
- «1. Il richiedente o il titolare di un marchio anteriore, entro un termine di due mesi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del deposito, può presentare all'Ufficio un'opposizione scritta a un marchio che:
- a. sia stato depositato dopo il proprio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.3, lettere a) e b), oppure
- (...)».
- 14 Ai sensi dell'articolo 2.45 della CBPI, «[l']articolo 2.3 e l'articolo 2.28, terzo comma, lettera a), trovano applicazione quando la registrazione si fonda sul deposito anteriore di un marchio comunitario».
- 15 L'articolo 2.46 della CBPI prevede quanto segue:
- «L'articolo 2.3 e l'articolo 2.28, terzo comma, lettera a), si applicano ai marchi comunitari con riferimento ai quali è legittimamente addotta la preesistenza per il territorio Benelux conformemente al Regolamento sul marchio comunitario anche nel caso in cui la preesistenza sia basata sulla cancellazione volontaria o sulla scadenza della registrazione Benelux o internazionale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 16 Il 27 luglio 2009 la Hagelkruis ha depositato presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli) (UBPI) il marchio denominativo OMEL per servizi rientranti nelle classi 35 (réclame e pubblicità; amministrazione commerciale; servizi amministrativi; gestione di questioni commerciali; marketing), 41 (programmi di istruzione e di formazione; organizzazione di seminari e di fiere) e 45 (servizi giuridici) ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
- 17 La Leno è titolare del marchio denominativo comunitario ONEL, depositato il 19 marzo 2002 e registrato il 2 ottobre 2003, per servizi delle classi 35, 41 e 42 ai sensi del medesimo Accordo.

- 18 Il 18 agosto 2009 la Leno ha presentato opposizione avverso il deposito del marchio OMEL della Hagelkruis, fondandosi sul combinato disposto degli articoli 2.14, paragrafo 1, e 2.3, lettere a) o b), della CBPI. La Hagelkruis ha risposto a tale opposizione chiedendo che venissero fornite prove relative all'uso del marchio comunitario.
- 19 Con decisione del 15 gennaio 2010 l'UBPI ha respinto tale opposizione sulla base del rilievo che la Leno non aveva dimostrato di aver effettivamente usato il proprio marchio ONEL nel corso dei cinque anni precedenti la data della pubblicazione del deposito contestato. La Leno ha impugnato tale decisione dinanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage.
- 20 Secondo il giudice del rinvio, le parti concordano sul fatto che i due marchi si assomigliano e sono registrati per servizi identici o simili nonché sul fatto che l'uso del marchio OMEL può creare nel pubblico un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 2.3, lettera b), della CBPI. Tuttavia, esse sono in disaccordo sull'interpretazione della nozione di «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, e, segnatamente, sull'estensione territoriale richiesta per un siffatto uso.
- 21 Emerge dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio che è accertato il fatto che la Leno abbia dimostrato di aver effettivamente utilizzato il marchio anteriore ONEL nei Paesi Bassi nel periodo considerato, ma non abbia prodotto la prova dell'uso di tale marchio nel resto della Comunità.
- 22 Tale giudice ricorda che risulta dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze dell'11 marzo 2003, *Ansul*, C-40/01, Racc. pag. I-2439, punto 43, e dell'11 maggio 2006, *Sunrider/UAMI*, C-416/04 P, Racc. pag. I-4237, punti 66, 70-73 e 76, nonché ordinanza del 27 gennaio 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, Racc. pag. I-1159, punto 27) che la nozione di «uso effettivo» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che l'estensione territoriale dell'uso è solo uno dei fattori di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione se un marchio anteriore sia stato o meno oggetto di un «uso effettivo» per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che l'uso di tale marchio in un solo Stato membro non deve necessariamente indurre a ritenere che non si possa trattare di un «uso effettivo» nella Comunità.
- 23 Tuttavia, il giudice del rinvio s'interroga sull'importanza della dichiarazione comune n. 10 relativa all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), riportata nel verbale della riunione del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione del regolamento n. 40/94 (pubblicata nella GU UAMI 1996, pag. 613; in prosieguo: la «dichiarazione comune»), a termini della quale «[i]l Consiglio e la Commissione ritengono che un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15 in un solo paese costituisca un uso effettivo nella Comunità».
- 24 Ciò premesso, il Gerechtshof te 's-Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che per avere l'uso effettivo di un marchio comunitario sia sufficiente che lo stesso sia utilizzato entro i confini di un solo Stato membro, sempre che detto uso, nel caso di un marchio nazionale, venga considerato come uso effettivo in detto Stato membro (v. dichiarazione comune n. 10, relativa all'articolo 15 del [regolamento n. 40/94] e le direttive dell'UAMI sull'opposizione).
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l'uso sopra menzionato di un marchio comunitario in un solo Stato membro non debba mai essere considerato come “uso effettivo” nella Comunità, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento n. 207/2009].

- 3) Se l'uso di un marchio comunitario in un solo Stato membro non può mai essere considerato come uso effettivo nella Comunità, quali condizioni siano applicabili, per la valutazione di un uso effettivo nella Comunità, all'estensione territoriale dell'uso di un marchio comunitario – oltre agli altri fattori.
- 4) O se – in alternativa a quanto sopra – l'articolo 15 del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che nella valutazione di un uso effettivo nella Comunità si deve completamente prescindere dai confini del territorio dei singoli Stati membri [e riferirsi, ad esempio, alle quote di mercato (mercato del prodotto/mercato geografico)]».

Sulle questioni pregiudiziali

- 25 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che l'uso effettivo di un marchio comunitario in un solo Stato membro è sufficiente per soddisfare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di tale disposizione, oppure se occorra, ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito, prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.
- 26 In via preliminare, occorre ricordare che la tutela dei marchi nell'Unione europea è caratterizzata dalla coesistenza di numerosi regimi di tutela. Da un lato, la direttiva 2008/95, in base al suo considerando 2, ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni nazionali sui marchi, onde eliminare le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GENESIS, C-190/10, punti 30 e 31).
- 27 Dall'altro, il regolamento n. 207/2009, come risulta dal suo considerando 3, ha l'obiettivo di istituire un regime comunitario dei marchi i quali godono di una protezione uniforme e producono i loro effetti in tutto il territorio dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, Racc. pag. I-2801, punto 41, e GENESIS, cit., punto 35).
- 28 La Corte ha già interpretato la nozione di «uso effettivo» nell'ambito della valutazione dell'uso effettivo dei marchi nazionali nelle citate sentenze Ansul e Sunrider/UAMI nonché nella citata ordinanza La Mer Technology, dichiarando che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme.
- 29 Risulta da tale giurisprudenza che un marchio forma oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. La valutazione dell'effettività dell'uso del marchio deve basarsi sull'insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (citare sentenze Ansul, punto 43, e Sunrider/UAMI, punto 70, nonché ordinanza La Mer Technology, cit., punto 27).
- 30 La Corte ha altresì rilevato che l'importanza territoriale dell'uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se tale uso sia effettivo oppure no (v. sentenza Sunrider/UAMI, cit., punto 76).

- 31 Tale interpretazione è applicabile per analogia ai marchi comunitari in quanto, imponendo il requisito dell'uso effettivo del marchio, la direttiva 2008/95 e il regolamento n. 207/2009 perseguono lo stesso obiettivo.
- 32 Infatti, risulta sia dal considerando 9 della suddetta direttiva sia dal considerando 10 del suddetto regolamento che il legislatore dell'Unione ha inteso subordinare il mantenimento dei diritti collegati al marchio, rispettivamente, nazionale e comunitario alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato. Come osserva l'avvocato generale ai paragrafi 30 e 32 delle sue conclusioni, un marchio comunitario non utilizzato potrebbe ostacolare la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti e/o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione. Di conseguenza, il mancato uso di un marchio comunitario rischia altresì di limitare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
- 33 Si deve tuttavia tenere conto, all'atto dell'applicazione per analogia ai marchi comunitari della giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, della differenza tra l'estensione territoriale della tutela conferita ai marchi nazionali e quella della tutela riconosciuta ai marchi comunitari, differenza che risulta, peraltro, dal tenore letterale delle disposizioni relative al requisito dell'uso effettivo rispettivamente applicabili ad entrambi i tipi di marchi.
- 34 Infatti, da un lato, l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che, «se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso». Dall'altro, l'articolo 10 della direttiva 2008/95 fissa in sostanza la stessa disciplina per quanto riguarda i marchi nazionali, pur prevedendo che essi debbano essere oggetto di un uso effettivo «nello Stato membro interessato».
- 35 Tale differenza riguardante l'estensione territoriale dell'«uso effettivo» tra i due regimi di marchi è sottolineata, inoltre, dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Quest'ultimo prevede che la norma di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo, ossia che, in caso di opposizione, il richiedente di un marchio comunitario possa esigere la prova che il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità, sia parimenti applicabile ai marchi nazionali anteriori, «fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».
- 36 Occorre tuttavia osservare che, come discende dalla giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza, l'estensione territoriale dell'uso costituisce non già un criterio distinto dall'uso effettivo, bensì una delle componenti di tale uso, che deve essere inserita nell'analisi complessiva ed essere studiata parallelamente alle altre componenti dello stesso. A tal riguardo, l'espressione «nella Comunità» mira a precisare il mercato geografico di riferimento per ogni analisi dell'esistenza di un uso effettivo di un marchio comunitario.
- 37 Per rispondere alle questioni sollevate, si deve quindi esaminare la portata dell'espressione di «uso effettivo nella Comunità», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- 38 Il tenore letterale della suddetta disposizione non contiene alcun riferimento al territorio degli Stati membri. Per contro, risulta chiaramente da quest'ultima che il marchio comunitario deve essere utilizzato nella Comunità, il che significa, in altri termini, che l'uso di detto marchio in Stati terzi non può essere preso in considerazione.

- 39 In assenza di altre precisazioni nell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si deve tenere conto del contesto nel quale si inserisce tale disposizione nonché del sistema instaurato dalla normativa in questione e degli obiettivi perseguiti dalla stessa.
- 40 Quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 207/2009, dal combinato disposto dei considerando 2, 4 e 6 risulta che quest'ultimo mira a rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi consentendo alle imprese di adattare alle dimensioni della Comunità le loro attività economiche e di esercitarle senza ostacoli. Il marchio comunitario consente quindi al suo titolare di contraddistinguere i propri prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando i confini nazionali. Per contro, le imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario possono scegliere di utilizzare marchi nazionali, senza essere obbligate a registrare i loro marchi come marchi comunitari.
- 41 Per il conseguimento di tali obiettivi, il legislatore dell'Unione ha previsto, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con il suo considerando 3, che il marchio comunitario ha carattere unitario, con la conseguenza che esso gode di una protezione uniforme e produce i medesimi effetti sull'intero territorio della Comunità. Esso non può, in linea di principio, essere registrato o trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità.
- 42 La finalità del sistema dei marchi comunitari consiste dunque, come risulta dal considerando 2 di tale regolamento, nell'offrire sul mercato interno condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. In tale contesto, ritenere che, nell'ambito del regime comunitario dei marchi, si debba attribuire un particolare significato ai territori degli Stati membri ostacolerebbe la realizzazione degli obiettivi precisati al punto 40 della presente sentenza e pregiudicherebbe il carattere unitario del marchio comunitario.
- 43 È pur vero che risulta da un esame sistematico del regolamento n. 207/2009 che nel testo di talune delle sue disposizioni si fa riferimento al territorio di uno o più Stati membri. Tuttavia, si deve osservare che tali riferimenti sono fatti segnatamente nel contesto dei marchi nazionali, nelle disposizioni relative alla competenza e alla procedura riguardante le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari, nonché nelle norme sulla registrazione internazionale, mentre l'espressione «nella Comunità» è generalmente utilizzata in riferimento ai diritti conferiti dal marchio comunitario.
- 44 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che, per valutare la sussistenza di un «uso effettivo nella Comunità», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.
- 45 Tale interpretazione non può essere inficiata dalla dichiarazione comune menzionata al punto 23 della presente sentenza e a termini della quale «un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15 in un solo paese costituisce un uso effettivo nella Comunità» né dalle direttive dell'UAMI sulla procedura di opposizione che contengono in sostanza la medesima norma.
- 46 Da un lato, riguardo alla dichiarazione comune, risulta da una giurisprudenza costante che, quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare tale disposizione (v. sentenze del 26 febbraio 1991, Antonissen, C-292/89, Racc. pag. I-745, punto 18; del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, Racc. pag. I-3793, punto 25; del 10 gennaio 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Racc. pag. I-199, punto 42, nonché del 19 aprile 2007, Farrell, C-356/05, Racc. pag. I-3067, punto 31).

- 47 Il Consiglio e la Commissione hanno d'altronde espressamente riconosciuto tale limite nel preambolo della suddetta dichiarazione, a termini della quale «[l]e dichiarazioni del Consiglio e della Commissione riportate in prosieguo non costituiscono parte integrante del testo legislativo, non pregiudicandone l'interpretazione da parte della Corte».
- 48 Dall'altro lato, riguardo alle direttive dell'UAMI, occorre osservare che queste ultime non costituiscono atti giuridici vincolanti per l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione.
- 49 Del pari, non può essere accolta neppure l'argomentazione di taluni interessati che hanno depositato le loro osservazioni nell'ambito del presente procedimento, secondo la quale l'estensione territoriale dell'uso di un marchio comunitario non può essere in alcun caso limitata al territorio di un solo Stato membro. Tale argomentazione è fondata sull'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale è possibile trasformare un marchio comunitario, il cui titolare sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione, in una domanda di marchio nazionale se, «nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario [sia stato] utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale».
- 50 Orbene, pur essendo giustificato attendersi che un marchio comunitario, poiché gode di una tutela territoriale più ampia rispetto a un marchio nazionale, venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo», non è tuttavia escluso che, in determinate circostanze, il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio comunitario è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro. In un caso siffatto, un uso del marchio comunitario in tale territorio potrebbe soddisfare al contempo la condizione dell'uso effettivo di un marchio comunitario e quella dell'uso effettivo di un marchio nazionale.
- 51 Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, solo nel caso in cui un giudice nazionale abbia ritenuto, tenuto conto di tutti i fatti rilevanti della causa, che l'uso in uno Stato membro fosse insufficiente per costituire un uso effettivo nella Comunità, sarebbe ancora possibile trasformare il marchio comunitario in una domanda di marchio nazionale, applicando la deroga di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 52 Taluni interessati che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte sostengono inoltre che, anche prescindendo dai confini degli Stati membri nel mercato interno, la condizione dell'uso effettivo di un marchio comunitario esige che quest'ultimo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio della Comunità, la quale può corrispondere al territorio di uno Stato membro. Un siffatto criterio risulterebbe, per analogia, dalle sentenze del 14 settembre 1999, *General Motors* (C-375/97, Racc. pag. I-5421, punto 28); del 22 novembre 2007, *Nieto Nuño* (C-328/06, Racc. pag. I-10093, punto 17), e del 6 ottobre 2009, *PAGO International* (C-301/07, Racc. pag. I-9429, punto 27).
- 53 Neppure tale argomentazione può essere accolta. Da un lato, la succitata giurisprudenza riguarda l'interpretazione delle disposizioni relative alla tutela estesa accordata ai marchi che godono di notorietà e di rinomanza nella Comunità o nello Stato membro nel quale sono stati registrati. Orbene, tali disposizioni perseguono un obiettivo diverso da quello del requisito dell'uso effettivo, il quale potrebbe condurre al rigetto dell'opposizione o addirittura alla decadenza del marchio, come previsto segnatamente all'articolo 51 del regolamento n. 207/2009.
- 54 Dall'altro lato, se è certamente ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali, non è necessario che tale uso sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente (v., per analogia, riguardo all'ampiezza quantitativa dell'uso, sentenza *Ansul*, cit., punto 39).

- 55 Poiché nel valutare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare che lo sfruttamento commerciale di detto marchio consente di creare o di conservare le quote di mercato per i prodotti o i servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l'uso del marchio in questione sia effettivo o meno. Non può quindi essere fissata una regola de minimis, che non consentirebbe al giudice nazionale di valutare tutte le circostanze della controversia sottopostagli (v., per analogia, ordinanza La Mer Technology, cit., punti 25 e 27, nonché sentenza Sunrider/UAMI, cit., punti 72 e 77).
- 56 Riguardo all'uso del marchio comunitario oggetto del procedimento principale, la Corte non dispone degli elementi di fatto necessari che le consentano di fornire al giudice del rinvio indicazioni più precise riguardo all'esistenza di un uso effettivo o meno del suddetto marchio. Come si ricava dalle considerazioni sin qui svolte, spetta a tale giudice valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.
- 57 Occorre, pertanto, rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, per valutare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.
- 58 Un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.

Sulle spese

- 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.

Un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.

Firme