Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

18 aprile 2023*

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l'importanza di una questione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione – Ammissione dell'impugnazione»

Nella causa C-751/22 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta l'8 dicembre 2022,

Shopify Inc., con sede a Ottawa (Canada), rappresentata da M. Pemsel e S. Völker, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto in primo grado,

Massimo Carlo Alberto Rossi, residente a Fiano (Italia),

Salvatore Vacante, residente a Berlino (Germania),

Shoppi Ltd, con sede a Londra (Regno Unito),

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, D. Gratsias e M. Ilešič (relatore), giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale A.M. Collins,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Ordinanza

1 Con l'impugnazione, la Shopify Inc. chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 ottobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e a. (Shoppi) (T-222/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:633), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso volto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 18 febbraio 2021 (procedimento R 785/2020-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, il sig. Massimo Carlo Alberto Rossi, il sig. Salvatore Vacante e la Shoppi Ltd e, dall'altro, la Shopify (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Sulla domanda di ammissione dell'impugnazione

2 A norma dell'articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell'EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3 Conformemente all'articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

4 Ai sensi dell'articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all'articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell'impugnazione in cui espone la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5 Conformemente all'articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell'impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti della ricorrente

6 A sostegno della domanda di ammissione dell'impugnazione, la ricorrente afferma che l'impugnazione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.

7 Anzitutto, essa fa presente che l'impugnazione è fondata su un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

8 Più in particolare, la ricorrente precisa che essa contesta al Tribunale di aver escluso, ai punti da 96 a 104 della sentenza impugnata, gli elementi di prova relativi al carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore nel Regno Unito, con la motivazione che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il ricorrente deve essere in grado di vietare l'uso del marchio contestato non solo alla data di deposito di quest'ultimo, ma anche alla data della decisione controversa e

che, nel caso di specie, quest'ultima è stata emessa dopo la scadenza del periodo di transizione previsto all'articolo 127 dell'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; in prosieguo: l'«accordo di recesso»).

9 In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del testo dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale tutte le condizioni richieste affinché un procedimento di dichiarazione di nullità abbia esito positivo devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio contestato.

10 La ricorrente sottolinea, poi, che, qualora il Tribunale avesse ritenuto che soltanto la data di deposito del marchio contestato fosse rilevante per determinare se fossero soddisfatte le condizioni richieste affinché il procedimento di dichiarazione di nullità avesse esito positivo, esso avrebbe dovuto annullare la decisione controversa. Essa aggiunge che, se la commissione di ricorso avesse ammesso gli elementi di prova relativi al carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in relazione al Regno Unito, tale commissione avrebbe riconosciuto il carattere distintivo accresciuto di tale marchio e, pertanto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

11 Inoltre, la ricorrente sostiene che il motivo unico da essa addotto a sostegno dell'impugnazione solleva la questione di stabilire la data alla quale occorre valutare se le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 siano soddisfatte. Più in particolare, si tratterebbe di stabilire se il richiedente la dichiarazione di nullità sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un impedimento alla registrazione relativo soltanto alla data di priorità o a quella del deposito del marchio contestato o se si possa esigere che egli dimostri inoltre la sussistenza di un simile impedimento alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione.

12 Infine, allo scopo di dimostrare l'importanza di tale questione per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione, la ricorrente espone otto argomenti.

13 Con il primo argomento, essa sostiene che detta questione si pone in tutti i procedimenti di dichiarazione di nullità nell'ambito dei quali il marchio anteriore o la portata della protezione conferita da quest'ultimo sono pregiudicati da eventi verificatisi successivamente alla data di priorità o a quella del deposito del marchio contestato, quali una perdita di carattere distintivo o di notorietà, una modifica della legge applicabile al procedimento o il recesso di uno Stato membro dall'Unione, come è avvenuto nel caso di specie.

14 Secondo la ricorrente, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà ripercussioni su un numero considerevole di altri procedimenti di dichiarazione di nullità e di opposizione relativi tanto a marchi dell'Unione europea anteriori quanto a marchi nazionali anteriori. Sarebbe quindi necessario un chiarimento da parte della Corte tanto per gli utenti del sistema del marchio dell'Unione europea quanto per gli uffici nazionali dei marchi e i giudici nazionali, segnatamente in considerazione del fatto che la questione sollevata riguarda non solo l'effetto dell'accordo di recesso sui procedimenti pendenti, ma anche tutte le situazioni, frequenti in materia di proprietà intellettuale, di estinzione di un diritto anteriore, in tutto o in parte, nel corso del procedimento.

15 Con il secondo argomento, la ricorrente afferma che è essenziale per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione che tutti gli organi giurisdizionali all'interno dell'Unione applichino il diritto dell'Unione quale adottato dal legislatore dell'Unione. Orbene, disattendendo la formulazione inequivocabile dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il

Tribunale avrebbe violato il principio fondamentale secondo il quale gli organi giurisdizionali all'interno dell'Unione sono vincolati dal diritto dell'Unione e sono tenuti ad esercitare le loro competenze entro i limiti definiti dal legislatore dell'Unione.

16 Con il terzo argomento, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dà luogo ad incertezza del diritto. Infatti, ritenere che anche la data della decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO sia rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un impedimento alla registrazione relativo nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità pregiudicherebbe gravemente la certezza del diritto per tutti i titolari di marchi anteriori, in quanto questi ultimi non potrebbero basarsi sulle informazioni di cui dispongono per decidere sull'opportunità di presentare o meno una domanda di dichiarazione di nullità, poiché non sarebbero in grado di prevedere come si sarà evoluta la situazione alla data in cui la divisione di annullamento o la commissione di ricorso emetterà la propria decisione.

17 Con il quarto argomento, la ricorrente afferma che la questione sollevata dalla sua impugnazione è importante per l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, poiché riguarda tanto i procedimenti di dichiarazione di nullità concernenti marchi dell'Unione quanto quelli relativi ai marchi nazionali negli Stati membri. Infatti, l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), e l'articolo 53 del regolamento n. 207/2009, in quanto prevedono motivi di nullità identici, dovrebbero, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, richiamata segnatamente al punto 32 della sentenza del 12 settembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725, punto 32), essere interpretati nello stesso modo.

18 Orbene, non si può escludere che un'opposizione o una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull'esistenza di un marchio dell'Unione europea anteriore e riguardante un marchio o una domanda di registrazione sia risolta in modo diverso dagli uffici dei marchi o dai giudici nazionali a seconda della data rilevante considerata per valutare se siano soddisfatte le condizioni per accogliere l'azione di opposizione o di nullità, il che pregiudicherebbe la certezza del diritto.

19 Con il quinto argomento, la ricorrente sostiene che la posizione del Tribunale apre la porta all'arbitrio del potere esecutivo, in quanto consente all'EUIPO, agli uffici nazionali dei marchi e ai giudici nazionali di ritardare deliberatamente un procedimento di dichiarazione di nullità fino al verificarsi di circostanze specifiche, quali il recesso di uno Stato membro dall'Unione o la scadenza di un marchio, o fino al momento in cui gli elementi di prova prodotti alla data di priorità o alla data di deposito del marchio contestato al fine di dimostrare la notorietà di un marchio anteriore non consentano più di dimostrare tale notorietà alla data in cui la decisione è adottata. Secondo la ricorrente, il semplice fatto che un simile comportamento arbitrario sia possibile è sufficiente a minare la fiducia nell'indipendenza dell'EUIPO nonché degli uffici nazionali dei marchi e dei giudici nazionali.

20 Con il sesto argomento, la ricorrente afferma che la questione sollevata dalla sua impugnazione riveste un'importanza capitale per gli utenti del sistema del marchio dell'Unione europea. Infatti, se la Corte dovesse concludere che anche la data della decisione è rilevante, gli opponenti e i richiedenti la dichiarazione di nullità sarebbero tenuti a produrre costantemente elementi di prova relativi alla permanenza della notorietà del marchio, del suo uso effettivo e/o del suo carattere distintivo accresciuto e gli uffici dei marchi nonché i titolari o i richiedenti di marchi dovrebbero poi sistematicamente procedere al loro esame.

21 Con il settimo argomento, la ricorrente sostiene che la questione sollevata dalla sua impugnazione è importante anche alla luce dei principi di territorialità e del carattere unitario del marchio dell'Unione europea enunciati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

22 Infatti, la questione se sia sufficiente che un conflitto tra il marchio anteriore e il marchio posteriore sussista alla data di priorità o alla data di deposito, vale a dire in un momento in cui il marchio anteriore conferiva ancora una protezione nel Regno Unito, o se un simile conflitto debba sussistere anche alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione, avrebbe una notevole incidenza sui principi di territorialità e del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, i quali costituirebbero due pilastri fondamentali del diritto dei marchi dell'Unione europea.

23 Con l'ottavo e ultimo argomento, la ricorrente afferma che la questione sollevata dalla sua impugnazione riguarda l'effetto utile del marchio dell'Unione europea. Infatti, esigere che i marchi interessati siano in conflitto anche alla data di una decisione dell'EUIPO metterebbe in discussione l'efficacia della protezione conferita dal marchio dell'Unione europea, in quanto qualsiasi evoluzione successiva delle circostanze potrebbe privare retroattivamente il marchio dell'Unione europea dei suoi effetti.

Giudizio della Corte

24 In via preliminare, occorre rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

25 Inoltre, come risulta dall'articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 170 bis, paragrafo 1, e l'articolo 170 ter, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell'impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull'ammissione dell'impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest'ultima, i motivi o le parti dell'impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all'articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell'impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punto 24).

26 Pertanto, una domanda di ammissione dell'impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l'impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell'impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell'Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall'ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull'esito della sentenza o dell'ordinanza impugnata. Se l'errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione deve

illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l'asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell'ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la ricorrente enuncia con precisione e chiarezza il motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul quale si fonda la sua impugnazione. Più in particolare, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato tale disposizione, ai punti da 96 a 104 della sentenza impugnata, nel considerare che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il ricorrente deve essere in grado di vietare l'uso del marchio contestato tanto alla data di deposito di quest'ultimo quanto alla data in cui la commissione di ricorso emette la sua decisione.

28 La ricorrente espone inoltre in cosa consistano gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale.

29 Infatti, essa sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del testo dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale tutte le condizioni richieste affinché un procedimento di dichiarazione di nullità abbia esito positivo devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio contestato, e aggiunge che l'interpretazione di tale disposizione accolta dal Tribunale dà luogo a incertezza del diritto.

30 La ricorrente afferma, inoltre, che il Tribunale ha confuso il procedimento di dichiarazione di nullità con l'azione per contraffazione esigendo che il richiedente la dichiarazione di nullità sia in grado di vietare l'uso del marchio contestato alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione.

31 Il Tribunale avrebbe inoltre disatteso la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punto 49), ai sensi della quale, nell'ambito di una domanda di nullità di marchi dell'Unione europea, la data determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile è quella della domanda di registrazione del marchio contestato, nonché la propria giurisprudenza derivante dalle sentenze del 1º dicembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, non pubblicata, EU:T:2021:842, punti da 59 a 61), nonché del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, punti 28 e 29), relativa a un procedimento di opposizione e che sarebbe applicabile, mutatis mutandis, al procedimento di dichiarazione di nullità, ai sensi della quale l'esistenza di un impedimento alla registrazione relativo deve essere valutata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio.

32 Pertanto, si deve constatare che la domanda di ammissione dell'impugnazione individua tanto i punti della sentenza impugnata che essa contesta quanto la disposizione del diritto dell'Unione asseritamente violata nonché i punti delle sentenze della Corte e del Tribunale che sarebbero stati disattesi.

33 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale ha indotto quest'ultimo a non annullare la decisione controversa, con la quale è stata negata l'ammissione delle prove relative al carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in relazione al Regno Unito, dimostrando così che tale errore ha influito sul risultato della sentenza impugnata.

34 In terzo luogo, la ricorrente individua precisamente e chiaramente la questione di diritto sollevata con il motivo unico, vale a dire se, in forza dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente la dichiarazione di nullità sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un impedimento alla registrazione relativo soltanto alla data di priorità o a quella del deposito del marchio contestato o se si possa esigere che egli dimostri inoltre la sussistenza di un simile impedimento alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione.

35 In quarto luogo, conformemente all'onere della prova gravante sull'autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest'ultima solleva una o più questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

36 Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l'esistenza quanto l'importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

37 Nel caso di specie, la ricorrente espone le ragioni concrete per le quali essa ritiene che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione sia importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.

38 In particolare, essa afferma che detta questione si pone non solo per quanto riguarda gli effetti dell'accordo di recesso sui procedimenti pendenti, i quali riguardano potenzialmente un numero considerevole di procedimenti di nullità e di opposizione relativi tanto a marchi dell'Unione europea anteriori quanto a marchi nazionali anteriori, ma anche in tutti i casi in cui il marchio anteriore o la portata della protezione conferita da quest'ultimo siano pregiudicati da eventi verificatisi successivamente alla data di priorità o a quella del deposito del marchio contestato, quali una perdita di carattere distintivo o di notorietà o una modifica della legge applicabile al procedimento.

39 Pertanto, dalla domanda di ammissione dell'impugnazione risulta che la questione sollevata dalla presente impugnazione oltrepassa l'ambito della sentenza impugnata e, in definitiva, quello di tale impugnazione.

40 Tenuto conto degli elementi esposti dalla ricorrente, la presente domanda di ammissione dell'impugnazione dimostra sufficientemente che tale impugnazione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.

41 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere l'impugnazione.

Sulle spese

42 Ai sensi dell'articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l'impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall'articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di detto regolamento.

43 Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l'ordinanza che definisce la causa.

44 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell'impugnazione è stata accolta, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:

1) L'impugnazione è ammessa.

2) Le spese sono riservate.

Firme