Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 17 marzo 2016 [1]

Causa C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo che comprende l'elemento verbale "CVTC" — Diniego parziale del rinnovo da parte dell'esaminatore»

1. Con la presente impugnazione la società Nissan Jidosha KK (in prosieguo: la «Nissan») chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale il 4 marzo 2015 nella causa T-572/12, Nissan Jidosha/UAMI (CVTC) [2] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Nissan diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1), che, a sua volta, aveva confermato il rigetto parziale da parte di tale organismo della domanda di rinnovo della registrazione del marchio comunitario n. 2188118, CVTC.

3. La controversia in sede di impugnazione verte sull'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario [3], disposizione che non è ancora stata interpretata dalla Corte. Al carattere inedito della questione giuridica sollevata si aggiunge la sua rilevanza per le procedure di rinnovo dei marchi, più specificamente al fine di stabilire con precisione il sistema dei termini applicabili.

I – **Contesto normativo**

A – *Regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario*

4. L'articolo 46 dispone:

«La durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni».

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Regolamento (CE) del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 78, pag. 1).

5. L'articolo 47 stabilisce quanto segue:

«1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.

4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato».

6. L'articolo 48 così recita:

«1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il marchio comunitario reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione».

7. A tenore dell'articolo 50:

«1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.

(…)».

B – *Regolamento (CE) n. 2868/95 di attuazione* [4]

8. Per precisare l'applicazione del regolamento sul marchio comunitario, nel 1995 è stato adottato il regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 [5] del Consiglio, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), la cui regola 30 («Rinnovo della registrazione») dispone quanto segue:

«1. La domanda di rinnovo contiene:

a) il nome del soggetto che richiede il rinnovo;

b) il numero di registrazione del marchio comunitario da rinnovare;

c) se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene questo gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

(…)

4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall'articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento, o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è divenuta definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.

(…)».

4 — Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995 (GU L 303, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 (GU L 109, pag. 3). Su EurLex è disponibile una versione consolidata.

5 — Antecedente del regolamento n. 207/2009 (GU 1994, L 11, pag. 1).

9. Al caso di specie non sono applicabili ratione temporis le modifiche introdotte nel regolamento sul marchio comunitario e nel regolamento di esecuzione dal regolamento (UE) 2015/2424[6], adottato il 16 dicembre 2015[7].

II – **Fatti**

10. Secondo l'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, il 23 aprile 2001 la Nissan presentava all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario per il seguente segno figurativo:



11. I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientravano nelle classi 7[8], 9[9] e 12[10] dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957[11].

12. Il 29 ottobre 2003 l'UAMI registrava il marchio controverso per le suddette tre classi di prodotti.

13. Il 27 settembre 2010 l'UAMI informava la Nissan, in quanto titolare del marchio e ai fini dell'eventuale rinnovo del medesimo, della prossima scadenza della registrazione del suo marchio (prevista per il 23 aprile 2011).

14. Il 27 gennaio 2011 la Nissan presentava una domanda di rinnovo del suo marchio, limitata ai prodotti delle classi 7 e 12.

15. Con lettera del 9 maggio 2011 l'UAMI informava la Nissan, da un lato, che il rinnovo del suo marchio era stato iscritto nel registro (in data 8 maggio 2011) per i prodotti delle classi 7 e 12; dall'altro, le comunicava che aveva proceduto, in relazione al medesimo marchio, alla cancellazione dal registro dei prodotti della classe 9.

16. Con lettere del 14 e 22 luglio e del 1º agosto 2011 la Nissan chiedeva all'UAMI di includere i prodotti della classe 9 nel rinnovo del suo marchio.

17. Il 26 agosto 2011 l'UAMI respingeva detta domanda. Il 28 settembre 2011 la divisione [legale e] di amministrazione dei marchi confermava tale decisione respingendo la domanda di annullamento proposto contro la stessa dalla Nissan.

6 — Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341, pag. 21).

7 — Le disposizioni di detto regolamento entreranno in vigore solo il 23 marzo 2016. In ogni caso, esse non apportano modifiche sostanziali agli articoli rilevanti per statuire sulla presente impugnazione.

8 — La classe 7 include: macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

9 — La classe 9 comprende: apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

10 — La classe 12 annovera gli apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

11 — Detto Accordo è stato modificato il 28 settembre 1979.

18. Con atto del 25 novembre 2011 la Nissan impugnava la decisione del 28 settembre 2011 dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, conformemente agli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

19. Con decisione del 6 settembre 2012 [12] la commissione di ricorso respingeva il ricorso della Nissan, ritenendo che la (prima) domanda di rinnovo del marchio per i prodotti delle classi 7 e 12 costituisse una rinuncia parziale, espressa ed inequivocabile, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009, al rinnovo per i prodotti della classe 9, rinuncia che produceva effetti per il titolare del marchio a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'UAMI.

20. La commissione di ricorso affermava inoltre che, data la dichiarazione di rinuncia, vincolante per il titolare del marchio, non era applicabile il termine supplementare di sei mesi previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Tenuto conto della registrazione del rinnovo parziale e della sua successiva comunicazione all'interessato, nonché degli effetti erga omnes derivanti dai due atti, la commissione di ricorso considerava che, per motivi di certezza del diritto, la Nissan non poteva revocare la sua decisione di non rinnovare il marchio per taluni prodotti.

III – **Sentenza impugnata**

21. Il 21 dicembre 2012 la Nissan ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione della commissione di ricorso. A sostegno della sua domanda essa deduceva un unico motivo, fondato sulla violazione degli articoli 47 e 50 del regolamento n. 207/2009.

22. Con sentenza del 4 marzo 2015 il Tribunale ha respinto il ricorso della Nissan. Pur ritenendo che la commissione di ricorso fosse incorsa in un errore di diritto equiparando la mancata richiesta di rinnovo del marchio a una dichiarazione di rinuncia [13], il Tribunale ha escluso che la decisione impugnata dovesse essere annullata, in quanto, a suo parere [14], l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento n. 207/2009 conduceva alla medesima soluzione adottata dall'UAMI e confermata dalla commissione di ricorso.

23. Secondo il Tribunale, il periodo supplementare previsto dall'articolo 47, paragrafo 3 (vale a dire i sei mesi successivi alla data di scadenza del periodo di tutela del marchio) [15] avrebbe natura eccezionale rispetto al termine originario. Né il tenore letterale, né l'economia del paragrafo 3 ammetterebbero la possibilità di presentare domande di rinnovo parziale successive. In particolare, l'espressione «in caso contrario» implicherebbe che il termine eccezionale non è applicabile nel caso in cui sia stata presentata una domanda di rinnovo entro il termine ordinario. Considerati gli effetti erga omnes del rinnovo parziale, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del precedente periodo di validità, il principio della certezza del diritto osterebbe all'integrazione a posteriori delle domande di rinnovo.

12 — Procedimento R 2469/2011-1.

13 — Punti da 27 a 30 della sentenza impugnata. Poiché tale elemento non è stato discusso in sede di impugnazione, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha basato il suo ragionamento su tre premesse: a) la titolare del marchio non aveva presentato alcuna dichiarazione scritta di rinuncia, come richiesto dall'articolo 50 del regolamento n. 207/2009; b) nemmeno il modulo di rinnovo contiene alcuna dichiarazione espressa di rinuncia riguardo alle classi di prodotti non menzionate, e c) nel caso della Nissan, la rinuncia non era desumibile dal modulo, giacché quest'ultimo era stato compilato da un suo rappresentante e non dall'impresa stessa titolare del marchio, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 50.

14 — Punti da 38 a 43 della sentenza impugnata.

15 — Tale periodo è di dieci anni a decorrere dalla domanda originaria, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento n. 207/2009 (v. paragrafo 4 delle presenti conclusioni).

24. Infine, il Tribunale ha respinto in quanto infondati gli altri argomenti addotti dalla Nissan nel ricorso, con cui tale impresa sosteneva: a) che erano stati violati l'articolo 5 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale [16] e l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [17]; b) che l'esclusione dei prodotti della classe 9 dal suo diritto di marchio costituiva una modifica illegittima, contraria all'articolo 48 del regolamento n. 207/2009; c) che la decisione di rinnovare il marchio solo per i prodotti delle classi 7 e 12 era stata prematura e d) che, in precedenti decisioni, l'UAMI aveva accolto domande di rinnovo successive [18].

IV – **Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti**

25. L'impugnazione della Nissan è pervenuta alla cancelleria della Corte il 4 maggio 2015 e la comparsa di risposta dell'UAMI il 19 agosto 2015.

26. Non sono state presentate replica né controreplica ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

27. La Nissan, in veste di ricorrente in sede di impugnazione, chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e la decisione della prima commissione di ricorso del 6 settembre 2012, nonché condannare l'UAMI alle spese. A sostegno del suo ricorso essa deduce due motivi basati, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 47 e dell'articolo 48 del regolamento n. 207/2009.

28. L'UAMI chiede che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la Nissan alle spese.

29. Poiché nessuna delle parti ne ha fatto domanda, non si è tenuta udienza.

V – **Esame dell'impugnazione**

A – *Sul primo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 47 del regolamento n. 207/2009*

1. Argomenti delle parti

30. Con il primo motivo di impugnazione, la Nissan sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 47 del regolamento n. 207/2009, in quanto ha ritenuto che il paragrafo 3 di tale articolo escluda le domande di rinnovo parziale successive. Essa afferma che il titolare di un marchio può avere legittimi motivi per procedere in tal modo, ad esempio a) non incorrere in spese finanziare eventualmente non necessarie per talune classi di prodotti e servizi che potrebbero non interessarlo più ai fini della tutela del suo marchio; b) cedere, prima della scadenza del periodo supplementare, il marchio a un terzo per le classi che non ha rinnovato inizialmente o c) rettificare errori della precedente domanda di rinnovo parziale.

31. La Nissan ritiene, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale [19], che non vi sia motivo di interpretare l'articolo 47 del regolamento n. 207/2009 nel senso che esclude le domande di rinnovo parziale successive. Nessun elemento del suo tenore letterale osterebbe al rinnovo di un marchio mediante più domande. In primo luogo, essa sostiene che il periodo supplementare inizia a decorrere

16 — Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979; versione spagnola disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id= 288515.

17 — In riferimento alla sentenza Eurohypo/UAMI (EUROHYPO) (T-439/04, EU:T:2006:119, punto 21).

18 — Punti da 45 a 50 della sentenza impugnata.

19 — Punti 38 e 39 della sentenza impugnata.

vuoi in mancanza di qualsiasi domanda di rinnovo, vuoi in caso di mancato pagamento delle tasse entro il termine originario di rinnovo. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di questa duplice possibilità quando ha dichiarato, al punto 38 della sentenza impugnata, che detto periodo supplementare è subordinato alla mancata presentazione di domanda di rinnovo entro il termine originario.

32. Inoltre, l'interpretazione del Tribunale condurrebbe a privare del periodo supplementare i titolari di marchi che si sforzino di rispettare il termine originario (articolo 47, paragrafo 3, prima frase) e andrebbe a vantaggio di coloro che possano versare la soprattassa relativa al periodo supplementare.

33. In secondo luogo, la Nissan sostiene che le domande di rinnovo parziale di un marchio (per determinati prodotti) non possono essere trattate come domande di cancellazione del medesimo marchio per gli altri prodotti. Diversamente, la domanda di rinnovo parziale sarebbe equiparata a una rinuncia, fattispecie prevista all'articolo 50 del regolamento n. 207/2009. Sebbene il Tribunale abbia giustamente escluso l'esistenza di una rinuncia nel presente caso [20], la sua interpretazione dell'articolo 47 reintrodurrebbe il medesimo errore – questa volta – per altra via.

34. In terzo luogo, la Nissan ritiene, anche in questo caso contrariamente a quanto considerato dal Tribunale [21], che, quando i titolari presentano in modo chiaro e inequivocabile una domanda di rinnovo parziale, non per questo sottintendano che le loro domande successive debbano essere respinte. La ricorrente adduce a sostegno della sua tesi due esempi tratti dalla precedente prassi amministrativa dell'UAMI nei quali erano stati ammessi rinnovi parziali successivi. Questi due esempi rafforzerebbero l'affidamento dei titolari di marchi nella possibilità di procedere allo scaglionamento nel tempo delle loro domande di rinnovo. Essa richiama inoltre la regola 30 del regolamento di esecuzione, il cui paragrafo 5 consentirebbe, a suo parere, di pagare le tasse di rinnovo solo per una parte delle classi di cui si chiede il rinnovo. In seguito, sempre entro il termine supplementare, sarebbe possibile pagare, a discrezione del titolare del marchio, le tasse relative alle altre classi, il che dimostrerebbe l'assenza di elementi ostativi alle domande di rinnovo parziale successive.

35. In quarto e ultimo luogo, la Nissan adduce che il richiamo alla certezza del diritto in quanto elemento ostativo ai rinnovi parziali successivi, una volta accolta e registrata la prima domanda di rinnovo (punto 40 della sentenza impugnata), è efficace solo se l'UAMI, come è accaduto nel caso di specie, adotta e registra la sua decisione sulla domanda di rinnovo parziale prima della scadenza del termine supplementare. Secondo la Nissan tale decisione implicherebbe, nuovamente, l'equiparazione di questo tipo di domande alla rinuncia parziale al marchio.

36. L'UAMI sostiene che l'impugnazione è infondata, in quanto il Tribunale avrebbe interpretato e applicato correttamente gli articoli 47 e 48 del regolamento n. 207/2009.

37. Esso afferma, in linea con il punto 38 della sentenza impugnata, che la domanda di rinnovo deve essere presentata, di norma, in tempo utile nel periodo o termine originario di sei mesi prima della scadenza del periodo di tutela del marchio conferita dalla registrazione, conformemente alle prime due frasi dell'articolo 47, paragrafo 3. La domanda di rinnovo presentata durante il periodo supplementare, o di «tolleranza», di altri sei mesi costituirebbe l'eccezione.

38. Tra gli argomenti che, a parere dell'UAMI, suffragherebbero la sua interpretazione relativa al carattere straordinario del rinnovo durante il periodo supplementare, il primo riguarda la struttura stessa dell'articolo 47, che rispecchierebbe il binomio dialettico «regola generale/eccezione»; il secondo riguarda il tenore letterale della disposizione, in quanto essa utilizza l'espressione «in caso

20 — Tra i requisiti richiesti per l'accettazione della rinuncia figura, in particolare, quello secondo cui il titolare deve esprimere per iscritto l'intenzione di rinunciare al diritto.

21 — Punto 49 della sentenza impugnata.

contrario» [22] all'inizio dell'ultima frase; il terzo riguarda la subordinazione del rinnovo durante tale periodo al pagamento di una soprattassa pari al 25% della tassa, con un limite massimo di EUR 1 500 [23], e il quarto riguarda le conseguenze negative che comporterebbe, per il sistema europeo dei marchi, il fatto di ammettere il rinnovo parziale durante il periodo di tolleranza, con l'effetto retroattivo dell'iscrizione [24], giacché, in casi del genere, la registrazione non rispecchierebbe fedelmente il grado di tutela concesso ad un marchio, il che sarebbe fonte di incertezza giuridica.

39. Sulla base di tali considerazioni l'UAMI ritiene che la sentenza impugnata non abbia violato l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale lo avrebbe applicato correttamente dichiarando che una domanda di rinnovo completa, presentata in maniera chiara e inequivocabile entro il termine originario, ai sensi delle prime due frasi di detta disposizione, esclude l'applicazione della terza frase. A parere dell'UAMI, la medesima conclusione varrebbe quando la domanda venga presentata solo per alcuni dei prodotti e servizi tutelati dal marchio: non si potrebbe far rientrare siffatta domanda nell'ambito della terza frase, giacché non si tratterebbe di un'ipotesi assimilabile alla mancanza della domanda («in caso contrario»).

40. L'UAMI sostiene che, conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il rinnovo del marchio è possibile solo per i prodotti o servizi espressamente indicati nella domanda corrispondente. Esso deduce da quest'ultima regola che il titolare del marchio, quando chiede il rinnovo per alcuni dei prodotti o servizi registrati, dichiara o ammette implicitamente che non intende estendere la tutela agli altri. Siffatta deduzione, afferma l'UAMI, non significa che le domande di rinnovo parziale siano trattate come una rinuncia parziale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009.

41. A parere dell'UAMI, se una domanda è conforme ai requisiti di cui alle prime due frasi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 5, seconda frase, del medesimo articolo impone di registrare il rinnovo senza attendere la scadenza del termine supplementare. Per esigenze di certezza del diritto, non si può chiedere alle autorità competenti, né al pubblico, di prevedere l'eventuale estensione successiva di un marchio già parzialmente rinnovato ad altri prodotti e servizi per i quali, giustappunto, non era stato chiesto il rinnovo.

42. Infine, l'UAMI considera irrilevanti, ai fini dell'interpretazione della disposizione controversa, i motivi addotti dalla Nissan per dimostrare che il titolare di un marchio può avere interesse a ritardare la domanda di rinnovo per determinati prodotti o servizi.

2. Analisi del motivo

a) Osservazioni preliminari e impostazione

43. La presente impugnazione pone in evidenza il contrasto tra due modi di intendere la procedura di rinnovo dei marchi comunitari, quando occorra pronunciarsi sulla possibilità di effettuare validamente rinnovi parziali successivi alla luce dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

22 — L'UAMI fa inoltre riferimento ad altre versioni linguistiche del regolamento n. 207/2009 dalle quali emergerebbe tale aspetto, specificamente quelle inglese e francese.

23 — L'UAMI rinvia all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).

24 — In virtù dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

44. Il primo di tali approcci, caldeggiato dall'UAMI e confermato dal Tribunale, si basa su un'interpretazione della procedura che definirei «rigida». Il titolare di un marchio prossimo alla scadenza potrebbe rinnovarlo soltanto con un atto unico, compilando debitamente un solo modulo e inviandolo all'UAMI entro il periodo di rinnovo (sia esso originario o supplementare). Detto titolare dovrà inoltre pagare le tasse relative alla procedura in parola e, qualora abbia seguito tale iter, l'UAMI provvederà alla registrazione della domanda di rinnovo per i prodotti e servizi indicati nel modulo.

45. Il secondo approccio, sostenuto dalla Nissan (e, a quanto sembra, accolto dall'UAMI in alcuni precedenti) [25] presuppone la mancanza di ostacoli giuridici alla presentazione di domande di rinnovo parziale in momenti diversi, sempre entro i periodi prescritti e unitamente al pagamento delle tasse. Secondo tale approccio, l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ammetterebbe un'interpretazione più «dinamica», in quanto concederebbe al titolare del marchio una certa flessibilità per scegliere se rinnovare la registrazione del suo segno per tutti o solo per alcuni dei prodotti e servizi precedentemente coperti, decisione che potrebbe essere attuata con due o più domande successive presentate entro il termine regolamentare.

46. Spetta quindi alla Corte precisare la portata della disposizione controversa, adottando uno dei due approcci contrapposti. Poiché il problema giuridico è inedito, dovrà essere risolto – senza l'ausilio di precedenti giurisprudenziali – ricorrendo ai criteri ermeneutici classici, con le relative modulazioni derivanti dal diritto dell'Unione.

47. Per esaminare debitamente il ricorso di impugnazione proposto dalla Nissan occorre verificare i due pilastri fondamentali della motivazione del Tribunale: 1) la natura eccezionale del periodo supplementare, che osterebbe alla presentazione di domande di rinnovo complementari, e 2) la necessità di garantire la certezza del diritto dopo la registrazione della prima domanda di rinnovo. Nella mia analisi seguirò pertanto tale impostazione argomentativa.

b) Sulla procedura di rinnovo e in particolare sulla natura eccezionale del periodo supplementare

48. Secondo il Tribunale [26], dal tenore letterale dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, e segnatamente dall'espressione «in caso contrario», si dedurrebbe che il rinnovo può essere chiesto dopo il periodo originario solo nel caso in cui non sia stata depositata alcuna domanda nello stesso senso durante tale periodo. Il rinnovo dovrebbe essere chiesto, in linea di principio, nel periodo originario e solo in via eccezionale potrebbe essere richiesto nel periodo supplementare. Quest'ultima possibilità sussisterebbe quindi soltanto quando non sia stata presentata alcuna domanda nel periodo originario.

49. La Nissan contesta tale argomento del Tribunale, a mio avviso fondatamente.

50. Il Tribunale interpreta la disposizione in modo letterale ponendo l'accento sull'espressione «in caso contrario», che, a suo parere, implicherebbe la mancanza di una domanda di rinnovo nel periodo «ordinario», in quanto fattore che consente l'applicazione del paragrafo 3.

25 — Il Tribunale ha riconosciuto al punto 50 della sentenza impugnata l'esistenza di tali precedenti amministrativi, per poi affermare che non erano per esso vincolanti.

26 — Punto 38 della sentenza impugnata.

51. Il ricorso a tale criterio ermeneutico si basa, tuttavia, su talune versioni linguistiche dell'articolo 47 del regolamento n. 207/2009 e non tiene conto della visione d'insieme desumibile dalla sua formulazione in altre lingue ufficiali dell'Unione. L'espressione «in caso contrario», o altre analoghe, figura nelle versioni francese [27], inglese [28], spagnola [29] e italiana [30], ma non appare, quanto meno, nelle versioni, tra altre, tedesca [31], portoghese [32] e neerlandese [33].

52. È nota la giurisprudenza della Corte secondo cui «(…) la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui è causa dev'essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte» [34].

53. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a chiarire se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. Conformemente alla giurisprudenza citata nel paragrafo precedente, la constatazione delle divergenze nella formulazione della disposizione controversa di un testo normativo dell'Unione semplicemente inficia l'utilità dell'approccio ermeneutico letterale nel caso di specie [35], cosicché occorrerebbe utilizzare i criteri sistematico e teleologico.

54. Poiché il Tribunale ha dedotto dai termini «in caso contrario» la natura eccezionale del secondo termine di rinnovo rispetto al primo, le differenze segnalate tra le versioni linguistiche impediscono, di per sé stesse, di ritenere che il tenore letterale dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 attribuisca natura di «eccezione» al secondo periodo.

55. Inoltre, l'espressione che figura nelle versioni sopra menzionate (francese, spagnola, inglese e italiana, tra le altre) non ha nemmeno il significato univoco che sembra attribuirle la sentenza impugnata e consente, senza con ciò forzarne il senso, di considerare il secondo periodo come alternativo al primo.

56. Quand'anche l'articolo 47, paragrafo 3, prevedesse come «regola» la presentazione della domanda di rinnovo entro il periodo originario di sei mesi, il riferimento al periodo supplementare non è accompagnato da alcuna condizione che permetta di individuare i casi che potrebbero fare di quest'ultimo un'eccezione. L'unico elemento realmente distintivo dei due periodi è la soprattassa prevista in relazione al secondo.

27 — «À défaut».

28 — «Failing this».

29 — «A falta de ello».

30 — «In caso contrario».

31 — «Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten (…) eingereicht oder gezahl warden (…)».

32 — «O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses (…)».

33 — «De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden (…)».

34 — Sentenze Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, punto 16); Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, punto 48), e GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, punto 27).

35 — Tale sarebbe la modulazione dovuta alle particolarità del diritto dell'Unione alla quale ho fatto riferimento al paragrafo 46.

57. Riassumendo, dalle versioni che contengono l'espressione «in caso contrario», o simili, non si può desumere con assoluta chiarezza che le domande di rinnovo parziale successive debbano essere automaticamente respinte. Ritengo che il fatto di ravvisare nella disposizione controversa un divieto di questo tipo sia conseguenza della proiezione, forse inconscia, sul testo normativo dell'approccio «rigido» menzionato in precedenza, più che una deduzione logica basata sulla lettura della norma.

58. Sotto il profilo dell'interpretazione sistematica del regolamento n. 207/2009, ritengo che non siano vietate – tutt'altro – nemmeno le domande di rinnovo parziale successive. L'UAMI ha richiamato l'articolo 47, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, e la Nissan, in senso contrario, la regola 30, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione. Sono, tuttavia, del parere che nessuno degli argomenti menzionati sia tale da dirimere, sotto il profilo sistematico, la discussione sull'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

59. Quanto al paragrafo 4 dell'articolo 47 del regolamento n. 207/2009, esso non è inteso a limitare le domande di rinnovo a una sola, né contribuisce a fare in modo che il paragrafo 3 abbia siffatta conseguenza. La disposizione citata si limita a stabilire, in applicazione del principio dispositivo [36] e del principio di congruenza [37], che, qualora il titolare di un marchio registrato ne faccia richiesta (e paghi la tassa corrispondente), l'UAMI procede all'iscrizione, rinnovata, per i prodotti o servizi per i quali è stata presentata la domanda di rinnovo. Si tratta quindi di una mera avvertenza, dotata di rango normativo, rivolta a tutti gli interessati, ai quali impone di osservare la diligenza e la precisione dovute nella presentazione delle domande di rinnovo. Detta disposizione traccia, al contempo, la linea di condotta dell'UAMI riguardo a tali domande. Essa non dice nulla, né in un senso né nell'altro, circa la possibilità di effettuare validamente o di vietare domande successive.

60. L'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non obbliga l'UAMI, contrariamente a quanto sostenuto da tale organismo, a procedere alla registrazione del rinnovo prima dello spirare del termine supplementare. Laddove stabilisce che il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione, detta disposizione indica semplicemente che la registrazione del rinnovo, una volta effettuata, non riduce il periodo di dieci anni di validità del marchio (se la domanda è stata presentata prima della data di scadenza), né lo estende indebitamente (se la registrazione, per qualsiasi motivo, viene effettuata dopo tale data). In altri termini, il legislatore ha voluto garantire che, qualunque sia il momento in cui viene registrato il rinnovo, la tutela del marchio registrato si protragga senza soluzione di continuità dal giorno successivo alla data di scadenza.

61. L'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 impone, dunque, soltanto di rispettare scrupolosamente la durata della registrazione, vale a dire dieci anni per ogni registrazione e senza interruzione. In tal modo si evita, tra l'altro, che un ritardo nella trattazione della domanda di rinnovo possa pregiudicare la continuità della protezione garantita dalla registrazione del marchio. Riassumendo, da quanto precede non risulta che l'UAMI sia tenuto a registrare il rinnovo prima della scadenza del periodo supplementare, come sostenuto da detto organismo.

62. Quanto alla regola 30, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, richiamata dalla Nissan a sostegno della sua tesi, a mio parere non costituisce un argomento né pro né contro le domande di rinnovo parziale successive. Detta regola contempla, in primo luogo, i casi (mancanza o presentazione tardiva della domanda dopo il periodo di tolleranza, mancato pagamento delle tasse, mancata sanatoria delle irregolarità riscontrate) nei quali l'UAMI deve constatare che la registrazione è scaduta. Menziona poi il caso in cui le tasse versate «non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le

36 — Tale principio, secondo cui le decisioni vengono rese solo su istanza di parte, è uno dei più caratteristici del diritto dei marchi.

37 — Il principio di congruenza (o coerenza processuale) impone di statuire sulle domande per come sono state formulate, senza eccessi ultra petita.

quali viene richiesto il rinnovo», ipotesi in cui l'UAMI non deve constatare che la registrazione è scaduta «se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato». Nessuna di tali disposizioni implica, a mio parere, l'affermazione o il diniego della possibilità di presentare domande successive.

63. Sebbene ritenga, alla luce delle precedenti considerazioni, che il criterio dell'interpretazione sistematica non sia particolarmente utile nel caso di specie, l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 va forse posto in relazione con l'obbligo, incombente all'UAMI in forza del paragrafo 2 del medesimo articolo, di informare il titolare del marchio della prossima scadenza della tutela accordata al suo segno. Poiché il paragrafo 2 prevede che «[l]a mancata informazione non impegna la responsabilità» dell'UAMI, sembra logico ritenere che il legislatore, con lo sdoppiamento del termine iniziale, abbia voluto attenuare le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla cancellazione della registrazione dei marchi senza previo avviso della loro scadenza. L'esenzione di responsabilità dell'UAMI per la mancata comunicazione di tale avviso sarebbe in un certo senso compensata con la concessione di un periodo supplementare ai titolari dei marchi, i quali dispongono di ulteriori sei mesi per rendersi conto, con i propri mezzi, della scadenza dei loro marchi protetti e agire di conseguenza.

64. I criteri letterale e sistematico si prestano quindi, in alcun modo, ad un'interpretazione della disposizione da cui possa desumersi il divieto delle domande di rinnovo parziale successive. Occorre pertanto fare riferimento al criterio teleologico e alla funzione inerente alle procedure di rinnovo dei marchi comunitari. Se queste ultime prevedono che si debbano rispettare determinate forme e determinati termini, non è per imporre oneri di difficile interpretazione ai rispettivi titolari, bensì per concedere loro, in maniera omogenea e ordinata, una proroga del periodo in cui i marchi resteranno tutelati.

65. Lo scopo del regolamento n. 207/2009 in detta materia è agevolare i rinnovi successivi, per periodi di dieci anni, dei segni distintivi già registrati, tenuto conto della loro importanza economica per la vita delle imprese titolari e della circostanza che queste ultime detengono diritti di proprietà su tali segni. Si comprendono quindi meglio l'introduzione di un duplice termine successivo e il fatto che il legislatore dell'Unione ammetta, come rimedio ultimo e una volta scaduti entrambi i termini (quello ordinario e quello di tolleranza), un'ulteriore domanda del titolare del marchio diretta al ripristino dei suoi diritti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 81 del regolamento n. 207/2009 (restitutio in integrum).

66. L'interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 deve quindi effettuarsi sulla base del criterio inteso ad agevolare, per quanto consentito dalla normativa, il rinnovo dei marchi comunitari. Così come, in generale, i procedimenti giurisdizionali si fondano sul principio pro actione (o favor actionis) quale criterio per risolvere gli eventuali dubbi interpretativi, tale principio può essere esteso ai procedimenti amministrativi volti ad ottenere, su istanza di parte, il rinnovo per un ulteriore periodo delle registrazioni esistenti.

67. In tale ottica, la posizione dell'UAMI – avallata dal Tribunale – sarebbe ammissibile solo in presenza di un divieto tassativo delle domande di rinnovo parziale successive che si potesse desumere, senza difficoltà, dall'articolo 47 del regolamento n. 207/2009. Stante l'inesistenza di siffatto divieto, non ravviso alcun ostacolo giuridico alla presentazione di due domande che, come accade nel caso di specie, individuino i prodotti e servizi separatamente e in ordine successivo, purché ciò avvenga entro i termini e vengano pagate le tasse e soprattasse.

68. In sintesi, l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 concede, in realtà, al titolare di un marchio registrato un anno per rinnovarlo, sdoppiato in due periodi semestrali, e il dies a quo del termine inizia a decorrere sei mesi prima dell'ultimo giorno del mese in cui spira il periodo di tutela e scade sei mesi dopo il medesimo giorno. Né la suddivisione del termine in due intervalli, la cui unica differenza consiste nella soprattassa prevista per le domande depositate nel secondo, né il tenore letterale della disposizione o la sua economia ostano alla presentazione di domande di rinnovo parziale successive, in particolare per precisare i prodotti e servizi ai quali tale rinnovo si riferisce.

c) Sulla certezza del diritto nella procedura di rinnovo

69. La Nissan contesta la valutazione del Tribunale [38] secondo cui la presentazione di una domanda di rinnovo parziale, complementare a una domanda precedente, sarebbe contraria alla certezza del diritto nel caso in cui sia già stata effettuata l'iscrizione nel registro della prima domanda. La sentenza impugnata insiste, al punto 41, sull'imprescindibile tutela della certezza del diritto, tenuto conto degli effetti erga omnes prodotti dalla registrazione del rinnovo a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del marchio.

70. Concordo con la Nissan anche su tale punto. Come ho già indicato in precedenza [39], l'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non contiene alcun mandato che imponga all'UAMI di registrare il rinnovo prima dello spirare del termine supplementare. Quando si verifichi un ritardo, per la necessità di sanare un'irregolarità [40] o per altri motivi che impediscono di procedere alla registrazione celermente e prima della scadenza del termine supplementare, deve essere possibile tenere in sospeso il rinnovo, mediante un'annotazione nel registro, fino alla soluzione del problema riscontrato.

71. Per quanto riguarda la certezza del diritto, ritengo inoltre opportuno rammentare che esistono varie disposizioni del regolamento n. 207/2009, e di quello di esecuzione, dalle quali emerge l'interesse del legislatore a far sì che la registrazione dei marchi comunitari sia conforme alla realtà. Tale intento appare in modo manifesto nei meccanismi concepiti per porre rimedio alle discrepanze tra la realtà della tutela, quale percepita dal titolare di un marchio, e la sua espressione nella registrazione. Così, la regola 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione impone all'UAMI di segnalare a coloro che chiedano un rinnovo le irregolarità riscontrate nella domanda; l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente, entro certi limiti, di modificare la domanda di marchio, anche dopo la pubblicazione, e l'articolo 81 del medesimo regolamento prevede la facoltà, subordinata al rispetto di taluni requisiti, di chiedere la restitutio in integrum quando il titolare di un marchio non abbia potuto rispettare un termine.

72. In tale contesto, l'unico motivo addotto dal Tribunale, relativo alla certezza del diritto, non mi sembra convincente; anzi, esso conferma che è stato proprio l'atteggiamento dell'UAMI, il quale si è affrettato a registrare la domanda di rinnovo prima ancora della scadenza del termine supplementare, a dare origine alla presunta incertezza giuridica da esso evocata. In definitiva, è stato il trattamento «automatico», e precipitoso, da parte dell'UAMI, della domanda di registrazione che ha costituito la causa del diniego del rinnovo parziale successivo al fine di non creare incertezza giuridica.

73. La Nissan afferma, inoltre [41], che nel caso di specie aveva pagato fin dall'inizio le tasse a copertura delle spese per il rinnovo delle tre classi protette dal suo marchio, il che avrebbe dovuto indurre l'UAMI ad accertarsi della completezza della domanda. Tale circostanza, pur non potendo essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto non risulta dalla sentenza impugnata, non è stata tuttavia espressamente contestata dalla controparte.

74. Alla luce di tali considerazioni ritengo che il primo motivo di impugnazione sia fondato e debba quindi essere accolto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.

75. Sebbene l'accoglimento del primo motivo di impugnazione renda superflua l'analisi del secondo, in prosieguo esporrò succintamente la mia opinione su quest'ultimo, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse di respingere il primo.

38 — Punto 40 della sentenza impugnata.

39 — Paragrafo 61 delle presenti conclusioni.

40 — V. regola 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione.

41 — Punto 2 dell'impugnazione.

B – *Sul secondo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 48 del regolamento n. 207/2009.*

1. Argomenti delle parti

76. Secondo la Nissan, il rinnovo parziale registrato dall'UAMI, che ha eliminato la tutela per i prodotti della classe 9, costituirebbe una modifica del marchio comunitario contraria al divieto posto dall'articolo 48 del regolamento n. 207/2009. A tenore di tale disposizione, il marchio comunitario non può essere modificato per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

77. In contrasto con la tesi del Tribunale [42], la Nissan adduce che l'articolo 48 non si riferisce solo al segno costituente il marchio, giacché, da un lato, non menziona il termine «segno» e, dall'altro, il marchio comunitario è un diritto su un'indicazione dell'origine commerciale di prodotti o servizi specifici.

78. L'UAMI replica che l'interpretazione dell'articolo 48 proposta dalla Nissan è incompatibile con il tenore letterale del suo paragrafo 3. Inoltre, l'interpretazione del Tribunale sarebbe suffragata dall'articolo 43, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, che consente al titolare del marchio di limitare, vale a dire, di modificare, l'elenco dei prodotti e servizi. A parere dell'UAMI, il Tribunale avrebbe correttamente dichiarato che la registrazione di un rinnovo completo, la cui domanda è stata presentata entro i termini, ma solo per una parte dei prodotti e servizi coperti nel precedente periodo di validità, implica necessariamente che detto titolare non intendeva estendere il marchio comunitario agli altri prodotti e servizi oltre il periodo di tutela in scadenza.

2. Analisi del motivo

79. Sebbene non condivida pienamente l'ultima parte della critica dell'UAMI al secondo motivo di impugnazione, concordo con la sua interpretazione dell'articolo 48 del regolamento n. 207/2009. Il divieto di modificare il marchio nel periodo di validità riguarda tanto il segno in sé quanto l'elenco di beni e servizi [43]. Il paragrafo 2 dell'articolo in parola menziona solo la modifica concernente il «nome e l'indirizzo del titolare» del marchio, nel caso in cui esso li rechi entrambi. La modifica di tali dati è possibile «a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato».

80. I problemi sollevati dall'articolo 48 del regolamento n. 207/2009 sono estranei a quelli derivanti dall'attività amministrativa svolta per registrare il rinnovo dei marchi. Così come un rinnovo parziale conforme all'articolo 47 (ad esempio, in caso di palese tardività della «seconda» domanda) non determinerebbe un risultato incompatibile con l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, vale a dire che non comporterebbe una «modifica» vietata del marchio, allo stesso modo non costituisce una violazione dell'articolo 48 il fatto che nel caso di specie l'UAMI abbia interpretato erroneamente l'articolo 47 e concesso solo il rinnovo limitato.

81. Il divieto di modificare i marchi comunitari, stabilito dall'articolo 48 del regolamento n. 207/2009, non osta a che, in sede di rinnovo, si restringa l'ambito della tutela a talune classi di prodotti o servizi, anziché includervi tutti quelli che fino a quel momento ne beneficiavano. La disposizione in parola menziona soltanto le modifiche del segno, che può essere alterato solo nei limiti imposti dalla medesima disposizione e senza pregiudicarne il carattere distintivo [44]. Inoltre, sarebbe illogico che il paragrafo 2 fosse applicabile ai prodotti e servizi quando, lo ripeto, esso riguarda esclusivamente le modifiche del nome e dell'indirizzo originariamente inclusi nel marchio.

42 — Punto 48 della sentenza impugnata.

43 — Bender, A., «Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke», in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, ed. C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 651.

44 — Idem; v. anche Geroulakos, P., «Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48», in Casado Cerviño, A. e Llobregat Hurtado, M.-L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, ed. La Ley, 2ª ed., Madrid, 2000, pag. 442.

82. Pertanto, qualora il primo motivo di impugnazione fosse respinto, non potrebbe essere accolto il secondo, che deve essere disatteso.

VI – **Conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata**

83. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta il susseguente annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la decisione di non accogliere la domanda di rinnovo parziale della Nissan.

84. Logicamente, occorre annullare del pari la decisione della prima commissione di ricorso. Tuttavia, poiché la sua motivazione si basava sull'equiparazione a una rinuncia della mancata menzione della classe 9 di prodotti e servizi nella domanda di rinnovo originaria presentata dalla Nissan, le considerazioni esposte ai punti 25 e 30 della sentenza impugnata, che considero fondate, continuano ad essere pienamente valide e giustificano l'annullamento della decisione impugnata dalla Nissan dinanzi al Tribunale. La sentenza della sezione della Corte di giustizia investita del presente ricorso potrebbe farle proprie, salvo modularle in base alla sua valutazione della controversia.

85. Infine, l'annullamento della sentenza impugnata comporta che la Corte debba pronunciarsi anche sulle spese del procedimento in primo grado. Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'UAMI deve essere condannato alle spese di primo grado e di impugnazione, poiché è risultato soccombente e la ricorrente ne ha fatto domanda nel presente procedimento.

VII – **Conclusione**

86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte di giustizia voglia:

1) Annullare la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2015 nella causa T-572/12, Nissan Jidosha KK/UAMI.

2) Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012 nel procedimento R 2469/2011-1.

3) Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese dei due gradi di giudizio.