



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 12 settembre 2024¹

Causa C-93/23 P

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

Neoperl AG

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 4 – Segni atti a costituire un marchio dell'Unione europea – Domanda di registrazione di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Articolo 7 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Rigetto della domanda – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 3 – Ricorso – Meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni – Causa che solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022, Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) (T-487/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:780), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) relativa alla registrazione come marchio dell'Unione europea di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2. La presente impugnazione si basa su un solo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea². Tuttavia, gli argomenti avanzati dall'EUIPO sollevano importanti questioni relative alla *portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale nei confronti di una decisione della commissione di ricorso* di tale agenzia dell'Unione. Più specificamente, la presente impugnazione invita la Corte a pronunciarsi sulla portata e sulle condizioni dell'esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dalla disposizione citata. Poiché si tratta di questioni relative all'attribuzione di competenze, esse rivestono un carattere costituzionale. Inoltre, la risposta a tali questioni può avere un impatto significativo che va ben oltre la controversia di cui al procedimento principale, vale a dire sul sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo complesso.

¹ Lingua originale: il francese.

² GU 2017, L 154, pag. 1.

3. Queste sono le principali ragioni per cui la presente impugnazione è stata ammessa nell'ambito del meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni (in prosieguo: il «meccanismo di filtro delle impugnazioni») introdotto dall'articolo 58 *bis* dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Da quando tale meccanismo è stato istituito il 1° maggio 2019, la Corte ha ammesso solo un numero limitato di impugnazioni, in particolare a causa del rigore delle condizioni da soddisfare. Infatti, le impugnazioni interessate da tale meccanismo possono essere ammesse solo se sollevano una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La futura sentenza della Corte contribuirà quindi a chiarire come tali criteri debbano essere interpretati nell'interesse della prassi giuridica.

II. Contesto normativo

4. Tenuto conto della data di introduzione della domanda di cui trattasi, vale a dire il 1° settembre 2016, che era determinante per individuare il diritto sostanziale applicabile ai fini dell'esame dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, la controversia dinanzi al Tribunale era disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea³, se del caso come modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento n. 2868/95 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)⁴. Il regolamento n. 207/2009 è stato sostituito dal regolamento 2017/1001. Quest'ultimo si applica agli aspetti procedurali della presente causa.

Regolamento n. 207/2009

5. L'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Segni atti a costituire un marchio [dell'Unione europea]», così dispone:

«Possono costituire marchi [dell'Unione europea] tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

6. L'articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», come modificato dal regolamento 2015/2424, ma di contenuto identico per quanto riguarda le disposizioni rilevanti ai fini dell'esame del ricorso dinanzi al Tribunale, enuncia quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni non conformi all'articolo 4;
- b) i marchi privi di carattere distintivo;

(...)»

³ GU 2009, L 78, pag. 1.

⁴ GU 2015, L 341, pag. 21.

7. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del suddetto regolamento, intitolato «Condizioni che la domanda deve soddisfare», così prevede:

«1. La domanda di marchio [dell'Unione] deve contenere:

(...)

d) la riproduzione del marchio.

(...)

3. La domanda di marchio [dell'Unione] deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 162, paragrafo 1 (...).

8. L'articolo 162, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni (...) di esecuzione», è così formulato:

«Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento di esecuzione».

Regolamento 2017/1001

9. L'articolo 41 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame delle condizioni di deposito», così dispone ai suoi paragrafi 2 e 4:

«2. Se la domanda di marchio UE non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità o al mancato pagamento.

(...)

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda».

10. L'articolo 66 di tale regolamento, intitolato «Decisioni soggette a ricorso», così dispone:

«1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 68. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente».

11. L'articolo 70 di detto regolamento, intitolato «Esame del ricorso», prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

«Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza».

12. L'articolo 71 del regolamento 2017/1001, intitolato «Decisione sul ricorso», enuncia quanto segue:

«1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o d[i] eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale».

13. Ai sensi dell'articolo 72 di tale regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia»:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia».

14. L'articolo 94 del suddetto regolamento 2017/1001, intitolato «Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio», prevede quanto segue:

«1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. (...)

(...)»

15. L'articolo 95 del medesimo regolamento, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», così dispone:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. (...)

(...)»

16. L'articolo 151, del regolamento 2017/1001, intitolato «Compiti dell'Ufficio», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1, lettera a):

«All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;»

17. L'articolo 159 di tale regolamento, intitolato «Competenza», così prevede:

«Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

a) gli esaminatori;

b) le divisioni di opposizione;

c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

d) le divisioni di annullamento;

e) le commissioni di ricorso;

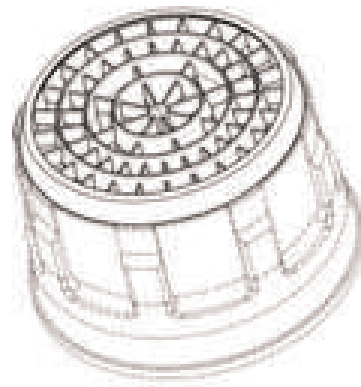
f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo».

18. L'articolo 165 di tale regolamento, intitolato «Commissioni di ricorso», così dispone al suo paragrafo 1:

«Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 160 a 164».

III. Fatti all'origine della controversia e decisione controversa

19. Il 1° settembre 2016, la Neoperl ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009, per il seguente segno:



20. Nella domanda di registrazione, il segno in questione è stato qualificato come «marchio tattile di posizione» ed è stato descritto come segue:

21. «Il marchio è un marchio tattile di posizione. La protezione è richiesta per una struttura, disposta a un'estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell'acqua, orientata verso l'esterno e che sporge da una base non elastica; tale struttura è fatta di lamelle circolari, concentriche ed elastiche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell'estremità; le lamelle elastiche sono deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base. Per il resto della sagoma dell'elemento da inserire – delineato con linee tratteggiate nella rappresentazione – non è richiesta alcuna protezione».

22. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 11 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, e corrispondono alla seguente descrizione: «Elementi sanitari da inserire, in particolare regolatori di getto e formatori di getto».

23. La domanda di registrazione ha suscitato obiezioni per via dei motivi formali di esclusione dalla registrazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (divenuto articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), atteso che, «in generale, i marchi tattili (...) non sono accettati dall'[EUIPO]». È stato così suggerito alla ricorrente in primo grado di riqualificare il marchio richiesto come marchio di posizione.

24. Con lettera del 22 dicembre 2016, la ricorrente in primo grado ha rifiutato di riqualificare il marchio richiesto e ha insistito, al riguardo, sulla qualificazione come marchio tattile di posizione, nonché sulla descrizione presentata.

25. Con decisione dell'11 ottobre 2019, l'esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto, in particolare, con l'articolo 4 e l'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, per motivi formali, in quanto, in sostanza, la domanda, che riguardava la registrazione di un marchio tattile, non era sufficientemente precisa ai sensi di tali disposizioni.

26. Il 16 ottobre 2019 la ricorrente in primo grado ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione dell'esaminatrice. Il 22 gennaio 2020 essa ha depositato la memoria contenente i motivi di tale ricorso.

27. Con comunicazione del relatore del 3 agosto 2020, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha precisato alla ricorrente in primo grado che, a prescindere dalla questione se la domanda di marchio soddisfacesse o meno i requisiti di cui all'articolo 31 del regolamento 2017/1001, essa riteneva che l'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento fosse pertinente e che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi di quest'ultima disposizione.

28. Il 3 marzo 2021 la ricorrente in primo grado ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione del 3 agosto 2020.

29. Con la decisione controversa, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell'Unione europea fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e ha respinto il ricorso.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

30. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2021, la Neoperl ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, nonché alla condanna dell'EUIPO alle spese.

31. A sostegno del suo ricorso, la Neoperl ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001. Tale parte ha fatto valere, in sostanza, che la commissione di ricorso non aveva tenuto sufficientemente conto delle particolarità del segno in questione come marchio tattile di posizione e le ha addebitato di non aver dimostrato, in violazione in particolare dell'obbligo, derivante dall'articolo 95 del regolamento 2017/1001, di procedere all'esame d'ufficio dei fatti rilevanti, né l'impressione tattile usuale prodotta dai regolatori di getto, né quella prodotta dal segno di cui si chiedeva la registrazione, né il fatto che tale impressione tattile flessibile delle lamelle che compongono detto segno fosse necessariamente associata a una qualità funzionale dei prodotti in questione. La ricorrente in primo grado ne ha concluso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, detto segno sarebbe dotato di carattere distintivo.

32. L'EUIPO ha contestato gli argomenti della Neoperl e ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto, dopo aver determinato con esaustività e precisione i fatti, che il segno di cui si chiedeva la registrazione fosse privo di carattere distintivo.

33. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

34. Nell'ambito dell'esame di tali due motivi, il Tribunale ha iniziato ricordando, in sostanza, ai punti da 20 a 22 della sentenza impugnata, che l'esaminatrice aveva respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, e che la commissione di ricorso aveva deciso di esaminare solo l'impedimento assoluto alla registrazione

di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, affermando che era irrilevante la questione se il segno di cui si chiedeva la registrazione dovesse essere, per altro verso, escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001.

35. Al punto 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Neoperl non aveva dedotto alcun motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge al fine di contestare la scelta operata dalla commissione di ricorso di esaminare la domanda di registrazione alla luce della sola disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, senza verificare se il segno in questione fosse atto a costituire un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento.

36. Per quanto riguarda il rilievo d'ufficio di un motivo non sollevato da una parte, il Tribunale ha sottolineato, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, che il giudice dell'Unione ha la facoltà e, se del caso, l'obbligo di rilevare d'ufficio taluni motivi vertenti sulla legittimità interna, come, ad esempio, un motivo vertente sull'autorità assoluta della cosa giudicata. Pertanto, un motivo vertente sull'ambito di applicazione della legge è di ordine pubblico e spetta al Tribunale esaminarlo d'ufficio, nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di specie, il Tribunale ha invitato le parti – in udienza e con un quesito a risposta scritta posto nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento – a presentare i loro punti di vista quanto all'eventuale esistenza dell'obbligo della commissione di ricorso di esaminare se il marchio richiesto soddisfacesse il requisito di rappresentazione grafica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e se, di conseguenza, detto marchio potesse scontrarsi con l'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, segnatamente alla luce della giurisprudenza del Tribunale⁵.

37. L'argomento dell'EUIPO, secondo cui la commissione di ricorso non era incorsa in errore nell'esame del carattere distintivo, omettendo di verificare se le condizioni derivanti dall'articolo 4 e dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 fossero soddisfatte, in quanto essa aveva esaminato l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel modo più completo possibile, è stato respinto dal Tribunale, che si è basato, ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, su un'interpretazione letterale dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

38. L'interpretazione delle norme di diritto pertinenti, e in particolare della questione se il segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell'Unione europea soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tra cui quella di poter essere riproducibile graficamente, e se possa quindi costituire un marchio, sarebbe, nel caso di specie, una questione preliminare la cui risoluzione sarebbe necessaria per procedere all'esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Infatti, il Tribunale verrebbe meno alla sua funzione di giudice della legittimità qualora, da un lato, si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazioni delle parti sul punto, che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una norma, ossia l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che potrebbe rivelarsi inapplicabile nel caso di specie nell'ipotesi – non verificata dalla commissione di ricorso – in cui il segno di cui si chiede la registrazione non costituisca un marchio ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento e qualora, dall'altro lato, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma.

⁵ Sentenza del 6 ottobre 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) (T-124/20, EU:T:2021:668).

39. Per quanto riguarda la fondatezza del motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge, il Tribunale ha dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la questione se il segno di cui è stata chiesta la registrazione soddisfi le condizioni di registrazione di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che la struttura di tale segno, in quanto composta da lamelle circolari e concentriche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell'estremità, potrebbe essere raffigurata graficamente. Per contro, così non avverrebbe nel caso dell'impressione tattile prodotta da tale struttura, quanto al carattere elastico delle lamelle, le quali sarebbero deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base.

40. Orbene, come ricordato al punto 34 della sentenza impugnata, un segno può costituire un marchio dell'Unione europea se soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente, laddove tale riproduzione grafica di un marchio deve inoltre essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

41. Al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento dell'EUIPO secondo cui l'impressione tattile prodotta dal segno di cui è stata chiesta la registrazione risulta non dalla rappresentazione grafica di quest'ultimo, bensì dalla sola descrizione che accompagna tale rappresentazione, che, secondo l'EUIPO, non può essere presa in considerazione, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626⁶. Infatti, il Tribunale ha rilevato che l'articolo 3 di tale regolamento di esecuzione fa parte del titolo II di quest'ultimo. Orbene, se è vero che detto regolamento di esecuzione era in vigore al momento dell'adozione della decisione controversa, il suo articolo 39, paragrafo 2, lettera a), prevede, tuttavia, che detto titolo II non si applichi alle domande di marchio dell'Unione europea presentate prima del 1° ottobre 2017. Pertanto, contrariamente a quanto presuppongono gli argomenti dell'EUIPO, il regolamento di esecuzione 2018/626 non sarebbe applicabile nel caso di specie dal momento che la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi è stata presentata il 1° settembre 2016. Per altro verso, in applicazione delle misure transitorie previste all'articolo 37 di tale regolamento di esecuzione, le disposizioni del regolamento n. 2868/95 continuerebbero ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui il suddetto regolamento di esecuzione non si applichi.

42. In tali circostanze, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l'impressione tattile prodotta dal segno di cui si chiedeva la registrazione non risultava in modo preciso e completo dalla riproduzione grafica di tale segno di per sé, ma, tutt'al più, dalla descrizione che l'accompagnava. Di conseguenza, tale descrizione non precisava la rappresentazione grafica di detto segno ai sensi della giurisprudenza citata al punto 56 della sentenza impugnata, ma, al contrario, avrebbe potuto suscitare dubbi sull'oggetto e sulla portata di tale rappresentazione grafica dal momento che tentava di ampliare l'oggetto della protezione richiesta. Il segno di cui si chiedeva la registrazione non avrebbe soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, si scontrerebbe con l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

43. Al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non era applicabile alla valutazione della domanda di registrazione del segno in questione come marchio dell'Unione europea. La commissione di

⁶ Regolamento di esecuzione della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37).

ricorso non avrebbe quindi potuto legittimamente applicare tale disposizione per adottare la decisione di rigetto del ricorso avverso la decisione dell'esaminatrice che rifiutava la registrazione di tale segno.

44. Di conseguenza, la decisione controversa sarebbe stata adottata in violazione dell'ambito di applicazione della legge. Essa è stata pertanto annullata.

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

45. Con ordinanza dell'11 luglio 2023⁷, la Corte ha ammesso la presente impugnazione, avendo constatato che la domanda di ammissione dell'impugnazione presentata dall'EUIPO dimostrava sufficientemente che l'impugnazione sollevava una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.

46. Con la sua impugnazione, l'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- respingere il ricorso contro la decisione controversa e
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

47. La Neoperl chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione dell'EUIPO nella misura in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata e respingerla quanto al resto;
- pronunciare l'annullamento per non aver tenuto conto del motivo invocato dalla resistente vertente sulla violazione, da parte della ricorrente, dell'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001;
- rinviare il procedimento all'EUIPO affinché esso esamini per la prima volta le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, e
- condannare l'EUIPO alle spese.

48. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un'udienza di discussione.

⁷ Ordinanza dell'11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

VI. Analisi giuridica

A. Osservazioni preliminari

B. Sul meccanismo di filtro delle impugnazioni

49. Il meccanismo di filtro delle impugnazioni fa parte delle misure di riforma adottate dalla Corte per far fronte a un aumento costante del suo carico di lavoro e mira a consentire a quest'ultima di continuare a svolgere il compito assegnatole dagli autori del Trattato, consistente nell'assicurare, entro termini ragionevoli, «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati», così come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE. Tale meccanismo si applica alle impugnazioni presentate contro le sentenze o le ordinanze del Tribunale relative alle decisioni delle commissioni di ricorso indipendenti degli organi o degli organismi dell'Unione, che devono essere obbligatoriamente aditi prima di poter presentare un ricorso dinanzi al Tribunale⁸.

50. La riforma si basa sulla constatazione che una parte significativa dei ricorsi presentati doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibili o infondati, anche se le cause in questione erano già state oggetto di due controlli giurisdizionali, prima da parte delle commissioni di ricorso indipendenti delle agenzie dell'Unione e poi dal Tribunale. Essendo stato ritenuto necessario gestire le risorse della Corte nel modo più attento possibile, si è deciso di autorizzare un terzo controllo giurisdizionale solo in circostanze eccezionali, ossia nei casi in cui il ricorrente abbia dimostrato in modo convincente che la decisione del Tribunale è viziata da un grave errore di diritto che potrebbe avere ripercussioni sulle cause da trattare in futuro.

51. La Corte si è ispirata ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, che spesso subordinano la ricevibilità di un ricorso dinanzi a un organo superiore al rispetto di determinate condizioni, come il requisito dell'«importanza essenziale» della causa o il fatto che la decisione giudiziaria contestata «si discosti dalla giurisprudenza delle Corti supreme». In siffatti casi, i sistemi giurisdizionali degli Stati membri prevedono che una decisione del più alto organo giurisdizionale sia necessaria al fine di garantire la certezza del diritto. Come ho indicato nell'introduzione alle presenti conclusioni, le impugnazioni interessate dal meccanismo di filtro possono essere ammesse solo se sollevano una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, il che conferisce alla Corte un potere discrezionale.

52. Le cause in cui la Corte ha ad oggi considerato soddisfatta tale condizione danno un'idea del tipo di cause ammissibili, nonché dell'obiettivo perseguito in ultima analisi dal meccanismo di filtro nel sistema dei mezzi di ricorsi. Tali cause sollevano questioni quali l'applicabilità dinanzi ai giudici dell'Unione di accordi internazionali per essa vincolanti⁹, le conseguenze del recesso di uno Stato membro dal sistema dei marchi dell'Unione europea¹⁰, e l'esigenza di essere rappresentato da un avvocato indipendente nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia¹¹. Si tratta di questioni fondamentali del diritto dell'Unione che superano l'ambito dell'impugnazione e che devono quindi essere chiarite dalla massima autorità interpretativa.

⁸ V. la richiesta presentata dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/it/ (pagg. 1 e 7).

⁹ V. ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ V. ordinanza del 7 aprile 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ V. ordinanza del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

1. Questioni che giustificano l'ammissione della presente impugnazione

53. Se si confrontano le questioni giuridiche al centro della presente causa con le ipotesi elencate nel paragrafo precedente, non vi è dubbio che la suddetta condizione per ammettere l'impugnazione sia soddisfatta nel caso di specie, e ciò per le ragioni che la Corte ha esposto nella sua ordinanza dell'11 luglio 2023¹² e che riassumerò nel prosieguo nell'interesse di una migliore comprensione dell'analisi dell'impugnazione.

54. In primo luogo, la questione se il Tribunale abbia oltrepassato i limiti assegnati alla sua competenza riformando *de facto* la decisione della commissione di ricorso dopo aver esaminato un motivo rilevato d'ufficio è di *carattere orizzontale*.

55. In secondo luogo, la questione della ripartizione delle competenze costituisce un'importante questione di *natura costituzionale*, poiché il Tribunale è giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

56. In terzo luogo, la questione relativa alle condizioni e alla portata del potere di riforma conferito al Tribunale riveste un'importanza particolare, dato che il superamento di tale potere incide sulla competenza esclusiva delle commissioni di ricorso, sulla tutela giuridica degli individui interessati dalla decisione dell'EUIPO e, in generale, sulla *tutela giurisdizionale effettiva*.

57. In quarto luogo, la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale costituisce una questione importante in quanto essa *non è limitata al diritto di proprietà intellettuale*, ma può riguardare anche le decisioni di altre agenzie dell'Unione, soggette al controllo di legittimità del giudice dell'Unione.

58. In tale contesto, occorre altresì rilevare che, nella sua domanda di ammissione dell'impugnazione, l'EUIPO ha soddisfatto il requisito di descrivere in modo preciso e chiaro in che cosa consista l'errore di diritto che addebita al Tribunale. In particolare, l'EUIPO ha individuato sia i punti della sentenza impugnata che esso contesta, sia la disposizione del diritto dell'Unione asseritamente violata dal Tribunale.

59. Dopo tali osservazioni preliminari sul meccanismo di filtro delle impugnazioni e tale esposizione dei motivi per cui la Corte ha deciso di ammettere l'impugnazione presentata dall'EUIPO, occorre esaminare in dettaglio la questione della sua fondatezza.

C. Sul motivo unico dell'impugnazione

1. Argomenti delle parti

60. A sostegno della sua impugnazione, l'EUIPO solleva un motivo unico vertente sulla violazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. L'EUIPO sostiene che il Tribunale ha oltrepassato il limite posto alla sua competenza da tale disposizione, esaminando per la prima volta la causa d'impedimento e il motivo di ricorso vertenti sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento n. 207/2009, dedotti dalla ricorrente in

¹² Ordinanza dell'11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

primo grado dinanzi alla commissione di ricorso, ma che quest'ultima si è esplicitamente astenuta dall'esaminare nella decisione controversa, e, su tale base, pronunciandosi esso stesso sul merito del ricorso presentato alla commissione di ricorso, al posto di quest'ultima.

61. Secondo l'EUIPO ciò non spettava al Tribunale, non essendo esso competente a controllare la decisione dell'esaminatrice, ma solo a controllare la legittimità della decisione controversa della commissione di ricorso. In ultima analisi, nel caso di specie, il Tribunale ha così definitivamente privato la commissione di ricorso della sua competenza originaria di controllo conferitale dall'articolo 165, paragrafo 1, dall'articolo 66, paragrafo 1, e dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e la cui importanza fondamentale per la ripartizione delle competenze tra l'EUIPO, la sua commissione di ricorso, il Tribunale e la Corte in un sistema di tutela giuridica completa, adeguata ed effettiva, incluso contro le decisioni dell'EUIPO, è stata espressamente ribadita in più occasioni dal legislatore.

62. L'impugnazione è diretta contro i seguenti aspetti della sentenza impugnata: i) la constatazione della competenza sostanziale del Tribunale ad esaminare la questione dell'applicabilità nel merito, nel caso di specie, delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, a titolo di motivo da esso rilevato d'ufficio; ii) l'esame da parte del Tribunale, su tale base, dell'applicabilità nel merito delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento n. 207/2009; iii) la conseguente constatazione che il segno ricade nell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; e iv) la conclusione di annullare la decisione controversa.

63. La Neoperl ritiene che l'impugnazione dell'EUIPO sia giustamente diretta contro gli aspetti della sentenza impugnata menzionati nel paragrafo precedente. La Neoperl sottolinea inoltre che l'EUIPO ha giustamente esposto che non era necessario che il Tribunale esaminasse nel merito l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 4 di tale regolamento. A suo avviso, la sentenza impugnata andrebbe annullata e la causa andrebbe rinviata all'EUIPO affinché esso stesso proceda a un esame completo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 4 di tale regolamento.

64. Per quanto riguarda gli effetti della sentenza impugnata, la Neoperl sostiene che le asserite violazioni da parte del Tribunale pregiudicano il suo diritto ad essere ascoltata. Infatti, a seguito dell'annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale, un'altra commissione di ricorso dell'EUIPO avrebbe dovuto essere chiamata a pronunciarsi sulla questione se il segno richiesto soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009. A differenza del Tribunale, il cui criterio di valutazione si limita a un controllo di legittimità, quest'altra commissione di ricorso dell'EUIPO potrebbe, in quanto tale, sia esercitare le competenze dell'esaminatrice di primo grado, che analizzare d'ufficio i fatti e prenderne in considerazione di nuovi, nonché nuove prove.

65. Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni esposte dal Tribunale ai punti da 47 a 58 della sentenza impugnata, tale commissione di ricorso sarebbe pertanto obbligata ad escludere dalla registrazione il segno richiesto, senza un'ulteriore analisi dei fatti, a causa di un'asserita impossibilità di riproduzione grafica, dato che il Tribunale considera vincolante quanto esposto ai punti da 47 a 58 della sentenza impugnata. La Neoperl sottolinea che un ricorso dinanzi al Tribunale avverso una tale decisione non avrebbe alcuna possibilità di successo, in quanto il

Tribunale si è già pronunciato a sfavore della possibilità di rappresentazione grafica del segno richiesto. Le considerazioni esposte dal Tribunale ai punti da 47 a 58 della sentenza impugnata costituirebbero pertanto una violazione del diritto della Neoperl di essere ascoltata.

2. Valutazione

a) Sulla necessità di esaminare ogni fase del ragionamento della sentenza impugnata

66. L'EUIPO addebita al Tribunale, in sostanza, di aver oltrepassato il potere di riforma conferitogli dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. A tal proposito, occorre notare che il ragionamento giuridico sviluppato dal Tribunale nella sentenza impugnata è relativamente complesso. Per tale ragione, non è facile determinare, *prima facie*, dove si collochi esattamente l'errore di diritto «originale» nell'argomentazione. Infatti, prima di esercitare il suo potere di riforma, il Tribunale ha dovuto trattare una serie di *questioni giuridiche preliminari*.

67. Più concretamente, il Tribunale ha in un primo tempo rilevato d'ufficio un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge e si è pronunciato, in un secondo tempo, sull'applicazione prioritaria dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. È solo dopo aver constatato che la commissione di ricorso dell'EUIPO aveva ignorato tale asserita applicazione prioritaria che il Tribunale ha deciso di annullare la decisione della commissione di ricorso. Gli aspetti sollevati dal Tribunale sono strettamente correlati e meritano pertanto un esame approfondito.

68. Per le ragioni esposte, mi sembra essenziale, a fini di chiarezza, esaminare ogni fase del ragionamento giuridico del Tribunale che è oggetto della presente impugnazione. L'analisi che segue sarà quindi strutturata in base a tali fasi. Come spiegherò, nell'ambito di tale analisi occorrerà affrontare questioni giuridiche che non sono ancora state trattate nella giurisprudenza della Corte. *L'obiettivo di tale analisi sarà individuare il punto preciso a partire dal quale il ragionamento del Tribunale si discosta dai requisiti sanciti dal diritto dell'Unione*, commettendo così un errore di diritto che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.

b) Sulla possibilità di sollevare d'ufficio un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge

69. Ai punti da 18 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale affronta la questione se un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge possa essere sollevato d'ufficio. L'analisi di tale questione è motivata dal fatto che, secondo il Tribunale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se il segno di cui si chiedeva la registrazione soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, più in particolare, se esso soddisfacesse il requisito della rappresentazione grafica di cui all'articolo 4 di tale regolamento, prima di esaminare il segno alla luce delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

70. In altri termini, il Tribunale considera che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto nella misura in cui non ha esaminato una questione preliminare la cui soluzione è necessaria per procedere all'esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento

2017/1001. Il Tribunale si trova quindi in una situazione in cui, su richiesta delle parti nel procedimento, deve controllare la legittimità dell'applicazione di una disposizione da parte della commissione di ricorso anche se, a suo avviso, tale disposizione non è applicabile.

71. Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che verrebbe meno alla sua funzione di giudice della legittimità qualora, da un lato, si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazioni delle parti sul punto, che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una norma, ossia l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che potrebbe rivelarsi inapplicabile nel caso di specie nell'ipotesi – non verificata dalla commissione di ricorso – in cui il segno di cui si chiede la registrazione non costituisca un marchio ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento e qualora, dall'altro lato, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma.

72. Non posso che condividere tale punto di vista. In quanto *garante della legalità, il giudice dell'Unione europea deve, a sua volta, rispettare il diritto dell'Unione ed emettere decisioni prive di errori*. A mio avviso, tale compito richiede che la nozione di «motivo di ordine pubblico di legittimità» sia estesa alla garanzia del diritto sostanziale¹³. In tale contesto, occorre ricordare che il motivo vertente sull'inosservanza dell'ambito di applicazione della legge costituiva un motivo di ordine pubblico nella giurisprudenza del Tribunale della funzione pubblica. Tale posizione è stata sancita nella sentenza di principio del 21 febbraio 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commissione¹⁴, nonché nel contesto di un precedente stabilito dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 15 luglio 1994, Browet e a./Commissione¹⁵, per quanto riguarda i requisiti inerenti all'ufficio di giudice di legittimità. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi considerato che «verrebbe meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare, anche in mancanza di contestazione delle parti su questo punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e successivamente statuisse sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta la norma in questione»¹⁶. La specializzazione di tale giudice, che gli consentiva di padroneggiare la complessità della normativa applicabile in tale settore del diritto, ha indubbiamente contribuito alla creazione di tale giurisprudenza.

73. Sebbene esempi simili nella giurisprudenza degli altri giudici dell'Unione siano piuttosto rari, non vi è alcuna ragione oggettiva per non riconoscere tale motivo di ordine pubblico anche nelle loro rispettive sfere di competenza. Infatti, è indiscutibile che *il giudice dell'Unione sia in grado di procedere d'ufficio alla verifica delle norme che applica e interpreta*. Numerosi esempi attestano che sia la Corte che il Tribunale si dimostrano pronti a stabilire d'ufficio il diritto applicabile. In tal senso, il Tribunale rettifica di propria iniziativa la base giuridica invocata da una parte sostituendo le disposizioni applicabili *ratione temporis* a quelle invocate da detta parte¹⁷. Esso reinterpreta una censura relativa alla violazione del diritto derivato come vertente sulla violazione di un principio

¹³ V., in tal senso, Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles 2018, pagg. da 309 a 317.

¹⁴ Sentenza del 21 febbraio 2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).

¹⁵ V. sentenza del 15 luglio 1994 (da T-576/93 a T-582/93, EU:T:1994:93, punto 35).

¹⁶ Sentenza del 21 febbraio 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (F-31/07, EU:F:2008:23, punti 50 e seguenti).

¹⁷ V. sentenze del 6 settembre 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio (T-434/11, EU:T:2013:405, punto 123), e del 10 ottobre 2014, Marchiani/Parlamento (T-479/13, non pubblicata, EU:T:2014:866, punto 71).

generale del diritto¹⁸. Nell'ambito di un rinvio pregiudiziale di interpretazione, la Corte non esita a verificare o a precisare d'ufficio l'ambito di applicazione della norma richiamata dal giudice nazionale e, se del caso, a rettificare un errore commesso al riguardo da quest'ultimo¹⁹.

74. Per le ragioni sopra esposte, ritengo che occorra *riconoscere al giudice dell'Unione il potere di rilevare d'ufficio un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge*, qualora un tale approccio sia necessario. L'esercizio di tale potere deve tuttavia essere subordinato a condizioni sufficientemente precise, vale a dire l'inapplicabilità di una norma al caso di specie e il rischio che il giudice risolva la controversia in violazione di tale norma se si astenesse dal rilevare tale motivo. Tali condizioni mi sembrano formalmente soddisfatte nel caso di specie, a prescindere dalla questione della correttezza o meno dell'assunto del Tribunale circa l'applicabilità del diritto sostanziale in questione, che sarà esaminata in seguito.

75. Pertanto, nella misura in cui il Tribunale ha considerato, nella sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva adottato una decisione sulla base di un fondamento giuridico errato e che tale aspetto doveva essere rilevato d'ufficio, pena la conferma di una decisione viziata da un errore di diritto, ritengo che tale ragionamento sia giuridicamente inattaccabile ai fini della presente impugnazione. Infatti, se il Tribunale avesse agito diversamente in tali circostanze, *esso avrebbe dovuto adottare una decisione anch'essa contraria al diritto dell'Unione*, il che sarebbe stato incompatibile con il compito del giudice di garantire la legalità.

76. Ritengo pertanto che, almeno *da un punto di vista formale*, non si possa contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando ha rilevato d'ufficio un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge.

c) Sull'applicazione prioritaria dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

77. Vero è che tale *conclusione intermedia* non ha alcuna incidenza sulla questione se la commissione di ricorso abbia effettivamente fondato la sua decisione su una base giuridica errata, come suppone il Tribunale. Tale ipotesi si basa su un'interpretazione sostenuta da tale giudice, secondo cui l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere logicamente esaminato prima dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ed esiste quindi una priorità applicativa.

78. Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva esaminato se il marchio richiesto avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, il Tribunale indica che un simile esame non è nemmeno ipotizzabile nel caso in cui il segno in questione non possa essere riprodotto graficamente ai sensi dell'articolo 4 di tal regolamento e debba, di conseguenza, essere escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo.

79. Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che la questione se il segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell'Unione europea soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tra cui quella di poter essere riproducibile graficamente, e se possa quindi costituire un marchio, è una questione preliminare la cui

¹⁸ V. sentenza del 10 ottobre 2014, Marchiani/Parlamento (T-479/13, non pubblicata, EU:T:2014:866, punto 81).

¹⁹ V. sentenze del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905, punti da 6 a 10), del 23 aprile 2009, Rüffler (C-544/07, EU:C:2009:258, punti da 50 a 59), dell'8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, punti 39 e 40), e del 12 dicembre 2013, Imfeld e Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, punti da 35 a 39).

risoluzione è necessaria per procedere all'esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

80. Per quanto a mia conoscenza, tale interpretazione riflette una giurisprudenza recentemente sviluppata dal Tribunale²⁰. Al riguardo, occorre notare che, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale cita la sua sentenza del 6 ottobre 2021, *M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall* (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)²¹, nella quale sembra aver avuto origine tale nuovo orientamento giurisprudenziale. Si tratta quindi di stabilire se tale giurisprudenza abbia un fondamento nel diritto dell'Unione.

81. Innanzitutto, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, *i singoli impedimenti alla registrazione* elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 *sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato*²². Inoltre, la Corte ha già dichiarato che tali impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari impedimenti può, o anche deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento di cui trattasi.²³

82. La giurisprudenza citata, che si basa manifestamente sul principio dell'autonomia di ciascuno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non mi sembra necessariamente escludere un'interpretazione, come quella sostenuta dal Tribunale, secondo la quale occorre innanzitutto esaminare se il segno in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Mi sembra che tale interpretazione possa essere intesa piuttosto come *un'istruzione rivolta all'amministrazione nonché all'operatore del diritto di verificare innanzitutto se siano soddisfatti i più elementari requisiti in materia di registrazione dei segni*. Soprattutto, una tale interpretazione non mi sembra mettere in discussione l'ambito di applicazione degli altri impedimenti. Pertanto, se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), risulta inapplicabile nel caso di specie – il che spetta all'EUIPO esaminare – rimane l'obbligo di verificare altresì l'applicabilità degli altri impedimenti. Considerato in quest'ottica, non sembra esserci necessariamente alcuna contraddizione tra tale nuovo filone giurisprudenziale creato dal Tribunale e la giurisprudenza consolidata della Corte.

83. A prescindere da tale punto di vista, vi sono diversi argomenti a favore dell'interpretazione adottata dal Tribunale, come illustrerò di seguito.

84. In primo luogo, *la formulazione* stessa dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 207/2009 depone a favore di tale priorità. Mentre l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), si riferisce ai «marchi», l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), parla di «segni». Nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è quindi necessario esaminare innanzitutto se il segno in questione sia atto a costituire un marchio ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), affronta poi la questione se un segno che in linea di principio è idoneo a costituire un marchio possa anche svolgere la sua funzione di indicazione dell'origine.

²⁰ V., al riguardo, Büscher, W., Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, 32ª ed., articolo 7, punto 77.

²¹ T-124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668, punto 47.

²² V. sentenze dell'8 aprile 2003, Linde e a. (da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 67), e del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punto 39).

²³ V. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI (C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punti 45 e 46).

85. In secondo luogo, dalla *sistematica* intrinseca dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 risulta altresì una priorità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Infatti, l'articolo 7, paragrafo 3, prevede che la mancanza di carattere distintivo di un marchio possa essere superata se il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Tuttavia, ciò implica logicamente che il segno richiesto sia anche idoneo a costituire un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, poiché tale impedimento non può essere superato grazie all'uso.

86. In terzo luogo, anche *il senso e la finalità* delle disposizioni citate depongono a favore di una tale priorità. Infatti, la questione del carattere distintivo di un marchio può logicamente essere analizzata solo a condizione di aver previamente stabilito a quale segno il carattere distintivo debba concretamente riferirsi. Occorre quindi preliminarmente stabilire se il segno per il quale si chiede la registrazione presenti una rappresentazione grafica sufficiente o se sia sufficientemente preciso da poter costituire la base per l'esame del carattere distintivo di tale segno specifico.

87. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l'interpretazione sostenuta dal Tribunale, per quanto riguarda l'applicazione prioritaria dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, non sia viziata da un errore di diritto. Ne consegue che il Tribunale ha giustamente sollevato d'ufficio un motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge nel contesto della controversia di cui al procedimento principale. Come ho già menzionato, ritengo che l'intervento della Corte sia stato necessario nelle circostanze descritte al fine di *evitare che un errore di diritto nel quale è incorsa dalla commissione di ricorso si perpetui*²⁴.

d) Sull'esercizio illegittimo del potere di riforma conferito al Tribunale dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001

88. Per contro, l'esercizio da parte del Tribunale del potere di riforma conferitogli dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 al fine di far valere la propria interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 mi sembra giuridicamente discutibile. A mio avviso, tale fase del ragionamento del Tribunale presenta un grave errore di diritto che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata. Occorre esaminare in dettaglio i passaggi pertinenti di detta sentenza.

89. Al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che, per decidere se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 fosse applicabile ai fini dell'esame della domanda di registrazione, occorreva esaminare se il segno di cui si chiedeva la registrazione soddisfacesse le condizioni di registrazione di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, ossia, in particolare, se esso potesse essere riprodotto graficamente.

90. Ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale effettua esso stesso una valutazione dettagliata del segno in questione per concludere, al punto 58 di tale sentenza, che detto segno non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, si scontra con l'impedimento assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Orbene, effettuando una propria valutazione dei fatti, il Tribunale si sostituisce all'EUIPO ed eccede quindi i poteri conferitigli dal diritto dell'Unione. Tale constatazione richiede una serie di osservazioni di ordine generale sulla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale.

²⁴ V. paragrafo 75 delle presenti conclusioni.

1) *Sulla competenza a valutare i fatti nel campo della proprietà intellettuale*

91. Al riguardo, tengo a ricordare che spetta esclusivamente agli organi competenti all'interno dell'EUIPO effettuare una tale valutazione dei fatti²⁵. Si tratta, in primo luogo, dell'esaminatore che, ai sensi dell'articolo 160 del regolamento 2017/1001, «è competente a prendere *decisioni* a nome dell'[EUIPO] *in merito a una domanda di registrazione di marchio UE*». Tra i compiti ad esso affidati vi è quello di stabilire se vi siano impedimenti alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea. Tale facoltà è riconosciuta, in secondo luogo, alle commissioni di ricorso che, ai sensi dell'articolo 165 di tale regolamento, sono competenti a deliberare sui ricorsi contro tali decisioni. Infatti, come stabilito dall'articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, «[i]n seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». A tal fine, la commissione di ricorso può «*esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata*, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura».

92. Per contro, il Tribunale non dispone di tale facoltà, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nell'ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione adottata dalla commissione di ricorso. Sebbene dall'articolo 72, paragrafo 3, di tale regolamento risulti che il Tribunale «è competente sia ad annullare che a *reformare la decisione impugnata*», resta il fatto che il potere di riforma è *strettamente limitato al controllo di legittimità delle decisioni impugnate*²⁶, in quanto il giudice dell'Unione *non può modificare il contesto di fatto e di diritto della controversia* quale presentato dinanzi alla commissione di ricorso. Come spiegherò più avanti, tale potere non implica in alcun modo l'esercizio di una competenza estesa al merito, nel senso che detto giudice possa sostituire la propria valutazione a quella di detta commissione o procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto²⁷.

2) *Sull'organizzazione della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale nell'ordinamento giuridico dell'Unione*

93. Tale ripartizione delle competenze è dovuta al modo in cui la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale è organizzata nell'ordinamento giuridico dell'Unione. In un primo tempo, le parti interessate possono presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO, che esercitano una duplice funzione: da un lato, esse agiscono da filtro, riducendo il numero di cause portate dinanzi al giudice dell'Unione, e dall'altro, fungono da organi di esame specializzati nella materia in cui intervengono, ossia il diritto della proprietà intellettuale. In un secondo tempo, esse possono presentare un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione, che è allora limitato a un controllo di legittimità delle decisioni di dette commissioni, ma nell'ambito del quale *detto giudice è competente, a determinate condizioni, a riformare tali decisioni*.

94. Il legislatore dell'Unione ha previsto un sistema di mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali su più gradi, in modo tale che, *sul piano dei fatti, alla commissione di ricorso spetta il ruolo centrale nella definizione dell'oggetto della causa*²⁸. Quanto al giudice dell'Unione, il suo controllo deve quindi essere inteso come un intervento «secondario» nel cui ambito esso può non solo annullare la decisione impugnata, ma anche, a determinate condizioni, decidere la controversia in modo rapido ed efficiente nel rispetto dell'equilibrio istituzionale. Per far risparmiare tempo prezioso alle parti e, al contempo, sollevare l'organo amministrativo

²⁵ V., al riguardo, Chirulli, P., De Lucia, L., *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, capitolo IV («Administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal»), Abingdon 2021, 1^a ed., Londra 2021, pagg. 134 e seguenti.

²⁶ Sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 123).

²⁷ Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

²⁸ V., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:30, paragrafo 99).

specializzato interessato da un compito aggiuntivo, il legislatore dell'Unione autorizza il giudice dell'Unione a riformare la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO. L'idea è quella di evitare, nell'interesse della buona amministrazione, un rinvio della causa a detta commissione di ricorso laddove la controversia sia matura per la decisione, consentendo così al giudice di *ripristinare la piena legittimità della decisione impugnata*²⁹.

3) Le condizioni per l'esercizio del potere di riforma

95. L'esercizio da parte del giudice dell'Unione del suo potere di riforma in materia di proprietà intellettuale presuppone che *la controversia sia matura per la decisione*. È quindi necessario che, senza nemmeno dover effettuare un riesame completo del fascicolo, detto giudice disponga di tutti gli elementi giuridici e fattuali ad esso necessari per procedere alla riforma della decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO. Pertanto, *se il giudice dell'Unione constata che un elemento pertinente per la riforma che gli viene richiesta non compare tra quelli su cui si è basata la decisione impugnata, esso non può modificare detta decisione*. Per contro, nel caso in cui tutti gli elementi pertinenti a tal fine siano stati oggetto di valutazione da parte della commissione di ricorso dell'EUIPO, esso potrà ripristinare la legittimità di tale decisione riformandola³⁰.

96. Quando la controversia è matura per la decisione, il giudice dell'Unione può modificare la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO in modo che tale decisione corrisponda a quella che detta commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare in conformità con la legislazione vigente al momento in cui è stata investita del ricorso amministrativo. In tale contesto è quindi escluso qualsiasi approccio soggettivo del giudice dell'Unione. Non si tratta né di trarre meccanicamente le conseguenze dell'errore riscontrato nella decisione impugnata, né di valutare se i diritti del ricorrente siano sufficientemente tutelati grazie all'esercizio della competenza di annullamento, ma di determinare, *alla luce degli elementi di fatto e di diritto quali sono accertati*, la decisione che avrebbe dovuto essere legittimamente adottata³¹. Il suo potere di riforma si estende solo fino a quello della commissione di ricorso stessa, cosicché il Tribunale non ha il potere, ad esempio, di dare all'EUIPO istruzioni per pubblicare o registrare un marchio³².

97. Come la Corte ha indicato, in sostanza, nella sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, sottolineando che il potere di riforma in materia di proprietà intellettuale si esercitava dopo un controllo della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, una siffatta riforma è possibile solo qualora *sia stata constatata un'illegittimità di merito di tale decisione*. Ciò presuppone, secondo la Corte, che la decisione in questione «[sia] viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati [all'articolo 72 del regolamento 2017/1001]»³³. Ne consegue che, anche se, conformemente alle norme procedurali, spetta in linea di principio al ricorrente sollevare uno di tali motivi di annullamento nell'ambito della controversia, nulla impedisce che il giudice sia

²⁹ V. al riguardo, Expert, H., Pouillet, C., «Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle», *Journal de droit européen*, 2019, n. 255, pag. 3.

³⁰ Lo stesso Tribunale ha riconosciuto tali esigenze, come dimostra la sua recente giurisprudenza. V. sentenze dell'11 settembre 2014, El Corte Inglés/UAMI – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, non pubblicata, EU:T:2014:767, punto 31), e del 6 ottobre 2021, M/S. Ind Deutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) (T-124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668, punto 76).

³¹ Come ha spiegato l'avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, paragrafo 74), l'esercizio del potere di riforma deve essere, in linea di principio, limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

³² V., in tal senso, Kur, A., von Bomhard, V., Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar*, 37ª ed., Monaco, 2014, articolo 72, punto 72.

³³ Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 71).

abilitato a rilevare d'ufficio una circostanza equivalente che giustifichi la riforma di una decisione amministrativa. Infatti, come ho rilevato nelle presenti conclusioni, il ruolo di garante della legalità del giudice dell'Unione richiede che esso intervenga laddove ciò appaia giustificato³⁴, a condizione, beninteso, che siano soddisfatte le condizioni per l'esercizio del potere di riforma.

4) Esame del ragionamento giuridico del Tribunale alla luce delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di riforma

98. Nel caso di specie, occorre constatare che il Tribunale non ha rispettato le norme che disciplinano l'esercizio del potere di riforma. Più concretamente, *la controversia non era matura per la decisione*, in quanto la commissione di ricorso si era astenuta dall'esaminare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, il Tribunale ha effettuato esso stesso un tale esame rilevando d'ufficio il motivo vertente sulla violazione dell'ambito di applicazione della legge. Così facendo il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il potere di riforma non ha l'effetto di conferirgli il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso. *Il Tribunale non è certamente autorizzato a procedere ad una valutazione sulla quale detta commissione di ricorso non si è ancora pronunciata*. Nell'effettuare un primo esame delle circostanze di fatto, il Tribunale ha esercitato una competenza che, come ho precedentemente indicato, spetta esclusivamente alla commissione di ricorso. In violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di riforma, *il Tribunale non si è limitato a un controllo di legittimità della decisione della commissione di ricorso, ma si è anche arrogato la competenza di valutare i fatti*³⁵.

99. Il Tribunale ha esercitato il suo potere di riforma pur non essendo in una situazione che gli consentisse di stabilire quale decisione la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. Infatti, dato che la commissione di ricorso si era astenuta dal prendere posizione sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, *non era possibile per il Tribunale stabilire con la necessaria certezza la base giuridica sulla quale l'EUIPO avrebbe infine fondato il suo rifiuto di registrare il segno in questione come marchio dell'Unione europea*. Il Tribunale ha quindi oltrepassato i limiti assegnati alla sua competenza. Tale errore di diritto mi sembra particolarmente grave nelle circostanze date, in quanto rivela un manifesto disconoscimento del quadro istituzionale vincolante in cui si inserisce il potere di riforma in materia di proprietà intellettuale, sancito dall'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

100. Tutti questi elementi mi portano a concludere che il motivo d'impugnazione dedotto dall'EUIPO debba essere dichiarato fondato.

3. Osservazioni conclusive

101. Sulla base dell'analisi che precede, propongo di accogliere l'impugnazione. La domanda dell'EUIPO deve essere accolta e la sentenza impugnata deve essere annullata *nella sua interezza*. Sebbene l'errore di diritto commesso dal Tribunale riguardi solo la fase finale del suo ragionamento giuridico, relativa all'esercizio del potere di riforma, resta il fatto che gli aspetti giuridici da esso esaminati sono intrinsecamente connessi e meritano pertanto una decisione *ex novo*.

³⁴ V. paragrafi 72 e seguenti delle presenti conclusioni.

³⁵ V. paragrafi 90, 91 e 93 delle presenti conclusioni.

102. Nella misura in cui sono necessarie ulteriori valutazioni per risolvere la controversia, ritengo che la causa non sia matura per essere decisa dalla Corte, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Raccomando pertanto di rinviare la causa al Tribunale affinché esso decida tenendo conto di punti di diritto decisi con la sentenza della Corte.

103. Poiché propongo di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, occorre sospendere la decisione sulle spese relative al presente procedimento di impugnazione.

VII. Conclusione

104. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

- 1) annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022, Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) (T-487/21, EU:T:2022:780);
- 2) rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- 3) riservare le spese.