



Rapporti (sostanziali e processuali) dell'EU IPO con le proprie commissioni di ricorso

DI GINEVRA GRECO^{1*}

Sommario: 1. Gli spunti forniti dalla sentenza – 2. La “terzietà” delle commissioni di ricorso – 3. Sull’ampiezza dei poteri cognitori e decisorio delle commissioni di ricorso. – 4. Sul merito della sentenza del Tribunale.

1. La sentenza del Tribunale, sez. I, 7 maggio 2019, *mobile.de GmbH c. EUIPO*, in causa T-629/18, nel decidere nel merito una fattispecie di rilievo tutto sommato limitato, propone nella parte motiva enunciazioni di principio, che presentano indubbio interesse. Esse, infatti, riguardano aspetti significativi dei rapporti tra l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e le proprie commissioni di ricorso, che consentono di approfondire i rispettivi ruoli, oltre che l’autonomia e le funzioni di dette commissioni di ricorso.

Si tratta di tematiche importanti, nel quadro del sistema di giustizia dell’Unione europea. Dato che -come è risaputo- la massima parte delle decisioni provvedimentali emesse da tale Ufficio (e idonee a produrre effetti diretti e innovativi sui propri destinatari) non sono immediatamente impugnabili davanti al Tribunale dell’Unione, dovendo viceversa essere pregiudizialmente deliberate e decise proprio dalle commissioni di ricorso, di cui si è fatto cenno.

Tale pregiudizialità costituisce un’importante deroga a quanto statuito dall’art. 263, c. 4. TFUE, che consente l’impugnazione immediata davanti al Tribunale da parte di qualunque persona fisica o giuridica degli «atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente». E tuttavia tale deroga pare giustificata² da quanto stabilito dal c. 5 dello stesso art. 263, che prevede, in generale che «gli atti che istituiscono gli organi e organismi

¹Ricercatore a tempo determinato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Palermo.

² Tale norma è stata introdotta col trattato di Lisbona, come 5° comma all’art. 230: cfr. M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell’Unione europea*, Torino, 2009, p. 141.

dell'Unione europea possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi...».

Amnesso, dunque, che la richiamata pregiudizialità del ricorso a dette commissioni possa rinvenire nel citato c.5 dell'art. 263 TFUE il proprio fondamento, non è privo di rilievo stabilire il modo di operare delle commissioni di ricorso stesse e, anzitutto, la relazione che si instaura con l'Ufficio di riferimento. Apparirebbe, infatti, ingiustificata (o comunque gravemente sproporzionata) una deroga alla immediata impugnabilità degli atti al Giudice dell'Unione europea, se tale deroga non fosse accompagnata da garanzie di tutela analoghe a quelle offerte dal Giudice vero e proprio.

Tale problematica risulta ancor più rilevante, se si considera la recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia³, che, introducendo l'art. 58 bis, ha limitato fortemente l'accesso al giudizio della Corte di quelle cause di impugnazione delle sentenze del Tribunale, che a loro volta riguardano l'impugnazione delle decisioni delle commissioni di ricorso (dell'EU IPO e di altri Uffici e Agenzie, quali l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali –UCVV–, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche –ECHA – e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea –EASA–)⁴. In tali casi, infatti, è stato ritenuto per lo più superfluo il giudizio della Corte, dato che le relative controversie sono già soggette ad «un duplice controllo di legittimità»⁵ (da parte della singola commissione di ricorso, prima, e del Tribunale, dopo).

Dunque la problematica delle garanzie fornite dalle commissioni di ricorso, nel decidere sull'impugnazione degli atti dell'Ufficio, è divenuta ancor più pressante. Dato che si è assistito ad una modifica degli strumenti di tutela, che son passati dalla sequenza Tribunale/Corte alla diversa sequenza Commissioni di ricorso/Tribunale.

Si tratta di una problematica molto ampia, che riguarda molteplici aspetti, quali l'indipendenza delle commissioni di ricorso, la loro terzietà tra le parti in causa, gli strumenti

3 La relativa proposta prevedeva un «procedimento preventivo di ammissione» per le impugnazioni delle sentenze del Tribunale davanti alla Corte, allorché «la controversia sia già stata oggetto di esame da parte di un'autorità amministrativa indipendente» [Cfr. lettera del Presidente della Corte di giustizia al Presidente del Consiglio dell'Unione europea in data 26 marzo 2018, Fascicolo interistituzionale 2018/0900 (COD)]. Ciò avviene, secondo la richiamata proposta, «segnatamente per le decisioni adottate in materia di marchi dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO), dove esistono commissioni di ricorso, ma anche per le decisioni di diverse agenzie dell'Unione dotate di organi amministrativi di ricorso, quali l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)». Il che non escludeva, dato il carattere esemplificativo del richiamo, anche la ricomprensione delle decisioni di altre commissioni di ricorso. Tant'è che nel parere reso al riguardo dalla Commissione [Parere 11 luglio 2018, COM (2018) 534 final], quest'ultima ha proposto, in alternativa ad un'elencazione esaustiva delle commissioni di ricorso prese a tal fine in considerazione (elencazione ricomprensiva comunque anche l'AESA), una precisazione sulla nozione di «organo amministrativo indipendente», che compare nell'articolato della proposta di modifica del Protocollo 3. E al riguardo ha suggerito che potrebbe essere sufficiente la precisazione che dovrebbero trattarsi di organi, «i cui membri non sono vincolati da alcuna istruzione nelle loro decisioni» (cfr. parere, cit., punti 40 e 41).

4 Sulla riforma dello Statuto della Corte di giustizia si può qui ricordare il Convegno tenutosi lo scorso 25 maggio 2018 presso l'Università degli Studi di Milano dal titolo «Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storie e prospettive di una 'tribolata' ripartizione di competenze». Gli atti del Convegno sono stati pubblicati su *Federalismi* nel fascicolo 3 del 3 settembre 2018: cfr. M. CONDINANZI, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storie e prospettive di una 'tribolata' ripartizione di competenze*; F. FILPO, *La riforma della ripartizione di competenze nel contenzioso dell'Unione europea*; C. AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*; R. ADAM, *La recente proposta della Corte di trasferire i ricorsi per inadempimento al Tribunale dell'Unione europea*; S. FIORENTINO, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: prospettive di modifica del riparto di competenze*; A. CAIOLA, *La procedura legislativa per la nuova riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*.

5 Come si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia.

procedurali e le relative garanzie (che non dovrebbero essere inferiori a quelle fornite dal Giudice dell'Unione), ecc. E riguarda non solo le commissioni di ricorso EUIPO, ma anche le altre già citate e probabilmente anche altre ancora⁶.

Il che certo non può essere trattato in questa sede.

Tuttavia, come si diceva, la sentenza in commento viene a sfiorare taluni di tali temi. E consente di approfondire brevemente l'aspetto della terzietà, nonché quello della funzione principale delle commissioni di ricorso dell'EUIPO, che sono comunque quelle chiamate a deliberare e decidere un contenzioso cospicuo e di gran lunga superiore a quello di tutte le altre commissioni di ricorso (acquisendo così anche un ruolo per così dire paradigmatico).

Le note che seguono sono dunque dedicate a tali argomenti. Non senza dimenticare, nell'ultimo paragrafo, qualche commento al "merito" vero e proprio della sentenza.

2. La prima affermazione, che merita una qualche riflessione, la si trova nel punto 18 della sentenza, ove si legge che «per quanto riguarda la posizione processuale dell'EUIPO, esso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione e nulla impedisce all'EUIPO di aderire ad una conclusione della ricorrente». Con l'ulteriore implicazione che (punto 19) «nel caso di specie le conclusioni dell'EUIPO sono ricevibili nei limiti in cui queste e gli argomenti adottati per corroborarle non esulano dal perimetro delle conclusioni e dei motivi sollevati dalla ricorrente».

Si tratta di affermazione che non può essere compresa, se non si tien conto della circostanza che nel giudizio innanzi al Tribunale (e nel rito speciale istituito appositamente per le cause in tema di proprietà intellettuale, che comprendono le decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO e dell'UCVV), è previsto che l'Ufficio assuma sempre il ruolo di parte convenuta. Ciò è espressamente contemplato dall'art. 172 del Regolamento di procedura del Tribunale, che infatti statuisce che «il ricorso è proposto contro l'Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto».

6 Ci si riferisce alla Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), alla commissione (unica) delle Autorità di vigilanza finanziaria (ABE, EIOPA e ESMA - the ESAs' Regulations -), all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e a quella del Comitato di risoluzione unico degli enti creditizi e finanziari (SRB).

Per il complesso di tali commissioni di ricorso, cfr. per tutti P. CHIRULLI, L. DE LUCIA, *Rimedi amministrativi ed esecuzione diretta del diritto europeo*, Torino, 2018; più in generale per una ricostruzione sulle agenzie cfr. J. ALBERTI, *Le Agenzie dell'Unione europea*, Milano, 2018.

Per la dottrina non italiana si possono vedere, tra gli altri, M. BUSUIOC, M. GROENLEER, J. TRONDAL (a cura di), *The agency phenomenon in the European Union. Emergence, institutionalisation and everyday decision-making*, Manchester, 2014; P. CRAIG, *EU Administrative Law*, Oxford, 2012, pp. 140-180; J. MOLINIER (a cura di), *Les agences de l'Union européenne*, Bruxelles, 2011; M. BLAINÉY, *REACH, still being developed!*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, vol. 6, 2009, Issue 1, pp. 51-73; L. BOLZONELLO, *Independent Administrative Review Within the Structure of Remedies under the Treaties: The Case of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency*, in *European Public Law*, 2016, Issue 3, pp. 569-581; M. BRONCKERS AND YVES VAN GERVEN, *Legal Remedies under the EC'S new chemicals legislation REACH: testing a new model of european governance*, in *Common Market Law Review*, 2009, pp. 1823-1871; M. NAVIN-JONES, *A Legal Review of EU Boards of Appeal in Particular the European Chemicals Agency Board of Appeal*, in *European Public Law*, 2015, Issue 1, pp. 143-168.

Tale ruolo processuale è coerente (almeno per l'EU IPO, ma non per l'UCVV⁷) con quanto statuito dall'art. 72, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/1001, che a sua volta prevede che «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». Infatti, poiché l'Ufficio non è “parte” nella procedura innanzi alla singola commissione di ricorso, non dovrebbe correlativamente mai impugnare la relativa decisione, anche nel caso in cui il proprio atto sia stato annullato o riformato dalla commissione di ricorso stessa.

Che l'Ufficio non sia “parte” nella procedura innanzi alla commissione di ricorso è circostanza che si ricava dall'intero contesto di detta procedura di ricorso. E, in ogni caso, si desume dall'art. 69, par. 1, Reg. 2017/1001, che, a proposito della revisione (in via di autotutela) della decisione, fa riferimento al caso in cui «la parte che ha presentato il ricorso è parte unica nel procedimento»: così escludendo, implicitamente ma del tutto chiaramente, che altra parte possa essere l'Ufficio.

Conferma si trae dalla circostanza che i casi di procedimenti “*inter partes*” sono limitati a quelli in cui è presente altra parte privata (ma mai l'Ufficio).

Si tratta di una scelta normativa che pare scaturire dal rilievo che, in materia di marchi, la controversia riguarda essenzialmente imprenditori in posizioni contrapposte⁸, mentre la posizione dell'Ufficio risulta tutto sommato neutrale e secondaria⁹. Ma si tratta anche e indubbiamente di una anomalia nel panorama delle commissioni di ricorso, che a loro volta rispecchiano le geometrie dei ricorsi diretti al Giudice dell'Unione.

Infatti, i ricorsi diretti (ove consentiti) al Tribunale contro atti amministrativi emessi da Uffici, Agenzie e Autorità, vengono necessariamente proposti avverso tali organismi¹⁰. I quali, dunque, devono essere posti in grado di difendere i loro atti, tant'è che è previsto che il ricorrente indichi la parte contro cui il ricorso è proposto (così l'art. 21 dello Statuto della Corte, l'art. 120 del Regolamento di procedura della Corte e l'art. 76 del Regolamento di procedura del Tribunale) e alla quale il ricorso deve essere notificato, in qualità di “convenuto”, a cura della cancelleria.

Tale ovvio schema dei rapporti processuali dovrebbe rispecchiarsi anche nelle procedure innanzi alle commissioni di ricorso. Se non altro per il carattere pregiudiziale, che esse

⁷ L'UCVV infatti è “parte” della procedura innanzi alle commissioni di ricorso (art. 69 del regolamento (CE) 2100/94) ed è anche abilitato ad impugnare la decisione della commissione di ricorso (art. 73, par. 3 del regolamento citato).

⁸ Si legge, ad esempio, in Corte giust., 12 ottobre 2004, *Vedial c. UAMI*, in causa C-106/03P, EU:C:2004:457, che «sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, la controversia oppone chi richiede la registrazione a chi ha proposto opposizione, senza che l'UAMI sia parte in tale controversia» (punto 29). E ancora che il ricorso innanzi al Tribunale «ha l'obbiettivo di dirimere una controversia che oppone chi richiede la registrazione al titolare di un marchio anteriore» (punto 27).

⁹ Cfr. P. BIAVATI, F. CARPI, *Diritto processuale comunitario*, II ed., Milano, 2000, p. 340, II ed., Milano, 2000, p. 340, che si occupano essenzialmente della successiva impugnazione davanti al Tribunale, ma con osservazioni valide, a maggior ragione, per il previo ricorso amministrativo. E in tal quadro è pure rilevante l'osservazione che «l'interesse istituzionale è quello di garantire che sia soltanto un soggetto ad avvalersi di quel marchio, meno importante invece se si tratti dell'uno o dell'altro contendente».

¹⁰ Non si dubita, infatti, che il convenuto debba essere individuato nell'autore dell'atto impugnato, sussistendo problemi applicativi solo nel caso in cui vi sia erroneamente la designazione di un'autorità diversa da quella cui è imputabile detto atto (cfr. DOMENICUCCI, commento all'art. 76 del Regolamento di procedura del Tribunale, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI E P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo innanzi al Giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017, p. 1127). Cfr. anche M. CONDINANZI, commento all'art. 21 dello Statuto, *ivi*, pp. 113 e ss.

presentano e che dovrebbe comportare una simmetria dei ruoli delle parti rispetto all'assetto processuale vero e proprio.

E tuttavia, come si diceva, tutto ciò non vale per l'EUIPO, che così come non è "parte" nella procedura di ricorso, non può neppure impugnarne gli esiti, ove negativi per l'Ufficio medesimo. È come se la decisione della singola commissione di ricorso fosse imputabile all'Ufficio, con la conseguenza che l'Ufficio non potrebbe agire contro se stesso, impugnando un proprio atto.

Tale schema, che rispecchia il rapporto tipico tra un organo e l'ente di appartenenza, esclude, peraltro, che vi sia una vera terzietà della commissione di ricorso. Anche perché l'assenza dell'EUIPO dalla procedura di ricorso è (in parte) compensata da consistenti poteri d'ufficio della medesima commissione di ricorso.

Ora, si potrà discutere se detti poteri d'ufficio siano espressione sempre e comunque di una funzione giustiziale (diretta, cioè, a dirimere una controversia), ovvero siano espressione di amministrazione attiva (analoga a quella svolta dall'Ufficio nell'emanazione dell'atto "iniziale"). Tanto più se si considera che questa seconda ipotesi potrebbe fornire una ulteriore chiave di lettura, idonea a giustificare l'assenza dell'Ufficio nella procedura di ricorso.

Tuttavia detta assenza comporta gravi inconvenienti sia per l'Ufficio (che vede conculcato il proprio diritto alla parità delle armi nel difendere l'atto impugnato), sia per la corretta applicazione della normativa sul marchio comunitario, in sé considerata. Tant'è che a quest'ultimo proposito è stata introdotta un'apposita previsione, che consente al direttore dell'Ufficio (su invito della commissione di ricorso) di «presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti innanzi» alla commissione stessa¹¹ (art. 29, Reg. 2018/625).

Gli inconvenienti si ripercuotono anche in sede di impugnazione (innanzi al Tribunale) delle decisioni delle commissioni di ricorso. Dato che, come si è accennato, l'Ufficio non può impugnare tali decisioni (ove le reputi illegittime e lesive) e dovrebbe, in qualità di "convenuto", difenderle sempre e comunque (trattandosi di propri atti...), anche quando sono negative per l'Ufficio medesimo.

Ma la realtà delle cose supera tali schematizzazioni. Le quali non possono certo conculcare le posizioni sostanziali con costruzioni, che finiscono per costituire vere e proprie finzioni.

La sentenza in commento è espressione (sia pure incompiuta) di tale superamento. Perché il Tribunale, dopo aver più volte sostenuto che l'EUIPO non è tenuto a difendere a tutti i costi le decisioni delle proprie commissioni di ricorso¹², questa volta si è spinto più oltre ed ha riconosciuto la ricevibilità di conclusioni dell'Ufficio, pur adesive alle conclusioni della parte ricorrente (e, dunque, contrarie al *decisum* della commissione di ricorso).

¹¹ L'intervento dell'Ufficio è adeguatamente illustrato nel preambolo del regolamento 216/1996, ove si legge il «considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l'attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione; che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all'esame delle commissioni stesse».

¹²Cfr., in tal senso, per tutte, la sentenza del Tribunale, 25 ottobre 2005, *Peek & Cloppenburg/UAMI*, T-379/03, EU:T:2005:373, punto 22.

Non è ancora il riconoscimento del diritto di impugnare una decisione della commissione di ricorso sfavorevole¹³, ma ci siamo vicini. Perché in ogni caso tale pronuncia dimostra che l'assetto processuale delle parti non rispecchia le relative posizioni sostanziali.

Il che è ulteriormente avvalorato dall'ulteriore constatazione (contenuta nel punto 20 della sentenza) che «nonostante l'accordo delle parti [ricorrente ed EUIPO, n.d.r.], la decisione impugnata [...] non è stata né modificata né revocata, in quanto l'EUIPO non dispone del potere di farlo, né di quello di impartire istruzioni in tal senso alle commissioni di ricorso, la cui indipendenza è sancita dall'art. 166, par. 7, del regolamento 2017/1001». Il che per altro verso manifesta che lo schema dell'immedesimazione della commissione di ricorso nell'Ufficio (o viceversa) non corrisponde ai reali rapporti intercorrenti tra ente e suo organo.

Il quale, proprio per essere un organo indipendente, riacquista per tale aspetto una connotazione di terzietà, che lo schema dei rapporti procedurali, prima, e processuali, dopo, tende a offuscare.

3. Un'altra affermazione, che merita un qualche commento, è quella contenuta nel punto 24 della sentenza, ove si legge che «a seguito della presentazione di un ricorso, la commissione di ricorso diventa l'organo competente a pronunciarsi sulla domanda di registrazione di un marchio».

Ora, per evitare il rischio di decontestualizzare detta affermazione, occorre brevemente richiamare il tema del ricorso proposto innanzi a detta commissione. Si trattava dell'impugnazione di un rifiuto di registrazione di un marchio per tutta una serie di prodotti e servizi, specificamente individuati. Inoltre, nel corso della procedura, la ricorrente presentava (ai sensi dell'art. 49, par. 1, del regolamento 2017/1001) una richiesta di limitazione dei prodotti e dei servizi (per cui aveva richiesto la registrazione del marchio), che, come si legge in sentenza, «copriva tutti i prodotti e servizi per cui l'esaminatore aveva rifiutato la registrazione» (punto 9 della sentenza).

In tale contesto l'affermazione sopra riferita non appare coerente con l'oggetto dell'impugnazione (annullamento del rifiuto parziale della domanda di registrazione del marchio), né con le vicende successive (di sostanziale rinuncia a detto ricorso). Essa pare piuttosto evocare l'impostazione interpretativa della c.d. continuità funzionale¹⁴ della

¹³ Superando così il noto indirizzo giurisprudenziale che nega tale legittimazione. Cfr., in tal senso, sentenza del Tribunale, 12 dicembre 2002, *Vedial SA c. UAMI*, T-110/01, EU:T:2002:318 confermata dalla sentenza della Corte di giustizia, 12 ottobre 2004, *Vedial SA c. UAMI*, C-106/03 P, EU:C:2004:457.

Gli argomenti addotti dalla sentenza del Tribunale sono essenzialmente tre: a) il ricorso non può essere proposto dall'Ufficio, perché non è parte nel procedimento innanzi alle commissioni di ricorso; b) le commissioni di ricorso, «nonostante l'indipendenza riconosciuta ai loro membri», sono parte integrante dell'Ufficio; c) poiché nei procedimenti "inter partes" è consentita alla sola altra parte privata (interveniente) di concludere per l'annullamento della decisione della commissione di ricorso (attraverso, ora, il ricorso incidentale), tale conclusione non può essere assunta dall'Ufficio.

Ora, quest'ultima preclusione pare superata dalla sentenza in commento. Quanto alla prima, occorre tener presente, in senso contrario, che l'attuale quadro normativo prevede, come si è visto, l'intervento dell'Ufficio per presentare osservazioni su questioni di interesse generale. Quanto all'argomento sub b), esso deve essere ora riconsiderato alla luce della riconosciuta indipendenza della commissione di ricorso e non solo dei suoi membri.

¹⁴ Tribunale di primo grado, IV Sez., 12 dicembre 2002, *Procter & Gamble c. OHMI*, in causa T-63/01, EU:T:2002:317, punti 22-23.

Cfr. anche, tra le tante, Tribunale, II sez., 8 luglio 1999, *Procter & Gamble c. OHMI*, in causa T-163/98, EU:T:1999:145, che sottolinea, punto 37, che: «le commissioni di ricorso, che fanno parte dell'Ufficio, nei limiti menzionati dal regolamento, contribuiscono anch'esse all'attuazione di tale strumento».

commissione di ricorso, che una volta adita assumerebbe le stesse funzioni dell'organo di amministrazione attiva (nella specie, l'esaminatore), che ha emesso il primo atto (poi impugnato), sostituendosi ad esso. E poiché la richiesta di limitazione è sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso, la «commissione è divenuta competente a pronunciarsi in merito a siffatta richiesta di limitazione» (punto 24 della sentenza).

Ora, che la commissione di ricorso sia competente a quest'ultimo riguardo non può essere posto in dubbio, visto che così è espressamente statuito dall'art. 27, par. 5, del regolamento delegato 2018/625. Ma ciò non significa che tale competenza scaturisca da una sorta di sostituzione totale della commissione all'esaminatore (al di là dei poteri d'ufficio espressamente intestati alla commissione stessa), né più in generale da una sorta di avocazione delle funzioni di amministrazione attiva, che sono così sottoposte ad una riedizione operata da un organo (la commissione di ricorso) più qualificato e, comunque, di "secondo grado".

La commissione di ricorso è e rimane un organo indipendente, chiamato anzitutto a risolvere una controversia in atto, relativa alla legittimità e adeguatezza di una prima decisione emessa dall'Ufficio. Per tale sua funzione, di tipo giurisdizionale, è stata istituita, come il preambolo del regolamento istitutivo dell'EU IPO (e dei relativi regolamenti modificativi e attuativi) espressamente riconosce¹⁵.

Se così non fosse, non sarebbe giustificata (né verosimilmente legittima, alla stregua del TFUE) la pregiudizialità del ricorso amministrativo, rispetto a quello giurisdizionale, né sarebbe giustificata la richiamata riforma dello Statuto della Corte (art. 58 bis), che riconnette alle commissioni di ricorso EU IPO (e non solo) un ruolo in qualche misura succedaneo a quello di un grado di giurisdizione innanzi al Giudice dell'Unione.

In altri termini, se la (principale) funzione della commissione di ricorso fosse quella di una seconda valutazione della stessa fattispecie da parte dell'Ufficio, a maggior garanzia del corretto svolgimento della propria missione, la temporanea preclusione della tutela giurisdizionale risulterebbe gravemente lesiva dell'effettività della tutela stessa. La quale, infatti, risulterebbe difficilmente esercitabile per ragioni e interessi estranei alla posizione del ricorrente.

Anche la giurisprudenza successiva sull'EU IPO (già UAMI) ha seguito detta impostazione, basata sulla continuità funzionale, ed ha ribadito che le commissioni di ricorso dell'Ufficio non hanno natura giurisdizionale, bensì amministrativa, inquadrando l'istituto nell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr., ad esempio, per quest'ultimo aspetto, Tribunale, sez. II, 16 febbraio 2017, *Antrax It c. EU IPO*, nelle cause riunite T-828/14 e 829/14, EU:T:2017:87, punti 38-40).

¹⁵ Sin dalla introduzione del regime comunitario dei marchi (Regolamento n. 40/94 CE), il legislatore europeo ha avvertito la necessità di istituire una specifica struttura (la commissione di ricorso) avente la funzione di decidere i ricorsi eventualmente proposti contro gli atti dell'ufficio medesimo. Nella prospettiva di consentire così ai soggetti interessati «una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi».

L'importanza sempre crescente dell'Ufficio e l'ampio contenzioso portato al vaglio della commissione di ricorso hanno indotto il legislatore europeo a dettare una disciplina sempre più puntuale e completa (da ultimo con il Regolamento delegato UE della Commissione del 5 marzo 2018 n. 625), «al fine di consentire un riesame efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa e imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale» [...]. Sicché «è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale» (9° considerando).

Il che non significa disconoscere i vari poteri d'ufficio, di cui la commissione di ricorso EUIPO dispone¹⁶, che comunque sono specifici e non comportano una generale sostituzione dei compiti dell'Ufficio. Né significa trascurare la clausola finale, secondo la quale la commissione «può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura» (art. 71, par. 1, regolamento 2017/1001).

In particolare, quest'ultimo disposto normativo - che pure è alla base della teorica della c.d. continuità funzionale - non può essere interpretato come sostitutivo della funzione giustiziale con un rinnovato esercizio di quella amministrativa. E ciò per la saliente ragione che l'eventuale esercizio delle competenze amministrative può sopraggiungere a valle della decisione del ricorso e non sostituirsi ad essa: riguarda dunque gli aspetti esecutivi e consequenziali della decisione medesima, una volta assunta.

Conferma si trae dalla circostanza che l'esercizio di dette competenze è alternativo al rinvio delle incombenze all'organo che ha emesso il primo atto. E poiché tale organo «è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione di ricorso» (art. 71, cit., par. 2), emerge con chiarezza che l'un caso e l'altro riguardano attività successiva alla decisione del ricorso, vincolata alle relative risultanze.

4. Passando al merito della sentenza del Tribunale, si è accennato al fatto che entrambe le parti, ricorrente e Ufficio, si sono mostrate d'accordo nel ritenere che la commissione di ricorso avesse sbagliato a giudicare il ricorso irricevibile, senza pronunciarsi sulla richiesta di limitazione del marchio. Il tutto in violazione dell'art. 27, par. 5, del regolamento delegato 2018/625, che in effetti statuisce che «la commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione [...] del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare [...]».

Ora, a prescindere dal rilievo che nella specie non risultava impugnato un marchio, ma il rifiuto di registrazione di un marchio per determinati prodotti e servizi, occorre comunque considerare il rilievo di tale richiesta di limitazione, nell'ambito della procedura di ricorso.

Come si è accennato, tale richiesta di limitazione riguardava tutti i prodotti e i servizi per i quali l'esaminatore aveva rifiutato la registrazione. Dunque, nel quadro delle domande già presentate (domanda di annullamento del rifiuto parziale di registrazione), tale richiesta, se accolta, avrebbe comportato una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso: tant'è che, attraverso tale limitazione, la parte ricorrente (innanzi alla commissione di ricorso) «aveva deciso di introdurre una richiesta di non luogo a procedere» (punto 15 della sentenza).

Ma così stando le cose, diventa difficile censurare (e biasimare) la decisione della commissione di ricorso, che si era pronunciata sulla irricevibilità del ricorso per tardività nella

¹⁶ Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'art. 27, par. 1 del regolamento delegato 2018/625, che statuisce, in un procedimento ex parte, che qualora la commissione rilevi un impedimento assoluto alla registrazione «che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso», potrà provvedere, appunto d'ufficio, alla reiezione della domanda di registrazione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2017/1001.

Ci si riferisce, inoltre, al caso di riapertura degli impedimenti assoluti alla registrazione, nell'ipotesi di un procedimento *inter partes*, previsto dall'art. 30, par. 2 e 3 del regolamento delegato 2018/625. In quest'ultimo caso, ove la commissione rilevi (d'ufficio) la possibile esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, può sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda contestata all'esaminatore competente.

presentazione della memoria contenente i motivi di ricorso (ex art. 23, par. 1, lett. d, del regolamento delegato 2018/625) e contemporanea richiesta di limitazione. Infatti, un'eccezione di rito (la tardività, che comporta irricevibilità del ricorso) va valutata prima di ogni altra questione e l'irricevibilità del ricorso preclude ogni decisione, che a sua volta presuppone un ricorso validamente instaurato.

In conclusione, la sentenza del Tribunale, nel giudicare che la mancata pronuncia della commissione di ricorso sulla richiesta di limitazione fosse in violazione del citato art. 27, par. 5, del regolamento delegato, pare aver trascurato le necessità della procedura innanzi alla commissione di ricorso medesima. La quale, essendo configurata sulla falsariga del rapporto processuale, impone altresì un ordine logico nell'esame delle questioni, con priorità della irricevibilità su ogni altra eccezione e domanda