



Nella partita giocata a Lussemburgo un rapace tedesco batte il Milan

DI GINEVRA GRECO*

Sommario: 1. La decisione iniziale dell'EUIPO (divisione di opposizione). – 2. La decisione della Commissione di ricorso. – 3. La sentenza del Tribunale.

1. La decisione iniziale dell'EUIPO (divisione di opposizione).

In un periodo in cui la squadra di calcio del Milan è tornata ai livelli di eccellenza sportiva, che la hanno resa nota in tutto il mondo, la Società ha subito una cocente sconfitta ad opera di una impresa tedesca di prodotti di cancelleria¹.

La disputa ha riguardato la registrazione (a livello europeo) del marchio sociale del Milan, costituito – come si legge nel punto 75 della decisione della Commissione di ricorso², su cui si tornerà – dalle parole “AC MILAN” in lettere maiuscole e da «un elemento figurativo raffigurante uno stemma di colore rosso scuro, con un cerchio nero che contiene due bandiere diverse, una delle quali si è alternata in bianco e nero [recte, rosso e nero, n.d.r.], l'altra con una croce rossa su sfondo bianco, sopra la quale si scrive “ACM” e al di sotto che è scritto “1899”».

Si tratta, dunque, di un marchio essenzialmente figurativo, di cui è stata richiesta la registrazione come marchio europeo, per settori merceologici che riguardano prodotti di cancelleria³.

* Ricercatrice presso l'Università degli studi di Palermo.

¹ La Cooperativa InterES-Handels – und Dienstleistungs GmbH & Co. Kg con sede a Norimberga. Tale cooperativa è una delle principali aziende in Germania per la compravendita e marketing di articoli di cancelleria per le scuole e per gli uffici, per conto di molti marchi.

² Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 161/2019-2.

³ Dunque, limitata alla classe 16: penne, matite e quaderni.

Avverso la richiesta di registrazione ha presentato opposizione la ditta tedesca, di cui si è fatto cenno, produttrice e distributrice di analoghi prodotti di cancelleria e che vantava un marchio nazionale denominativo, costituito puramente e semplicemente dal nome “Milano”.

Questa è la raffigurazione dei due marchi, come risulta dalla decisione della Commissione di ricorso, di cui si dirà nel paragrafo che segue:

Milano	 AC MILAN
<i>Marchio tedesco anteriore</i>	<i>Segno contestato</i>

L’opposizione è stata avanzata ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Reg. UE 2017/1001 (recte, come precisa la sentenza in commento, ai sensi dell’art. 8 par. 1, lett. b), del Reg. CE 207/2009) e, dunque, per «rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato».

La ditta tedesca ha dunque opposto un c.d. impedimento relativo. E cioè un ostacolo alla registrazione, che non attiene a profili di interesse generale, bensì a profili di interesse dei titolari dei diritti anteriori confliggenti⁴, anche quando si tratta di marchi nazionali.

Infatti, com’è noto, il sistema dei marchi dell’Unione non ha soppiantato quelli dei marchi nazionali, ma si è sovrapposto coordinandosi con essi. Tant’è che per “marchio anteriore” – come tale abilitato a sollevare gli impedimenti relativi di cui si è fatto cenno – si intende non

⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015.

L’Autore sottolinea che un particolare tipo di conflitto può verificarsi «quando il marchio di cui si chiedi la protezione sia identico o simile al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la protezione siano identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato».

In tal caso si prendono «in considerazione situazioni nelle quali fra il marchio anteriore del terzo e quello successivo vi possono essere variazioni di qualche rilievo: il segno successivo può essere solo simile e non identico al precedente; i settori di impiego possono essere solo -affini- (nel linguaggio del legislatore italiano) o -simili- (nel linguaggio del legislatore comunitario) e non identici; e questa semplice somiglianza può riferirsi simultaneamente ai segni e ai prodotti. In quest’ultima ipotesi l’impedimento alla registrazione del marchio successivo non è automatico: ricorre solo quando nel loro complesso i punti di contatto fra i marchi e i beni, rispettivamente, possano provocare una confusione fra il pubblico. Secondo la formula legislativa l’impedimento opera se, a causa dell’identità o della somiglianza del marchio successivo con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza del marchio successivo con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione – precisa la formula normativa – comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore» pp. 413-414.

solo un marchio UE, ma anche un marchio registrato nello Stato membro (art. 8, par. 2, lett. a, ii, di entrambi i regolamenti sopra citati).

Anche in tal caso la tutela conferita al marchio comunitario è diretta a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa rispetto ai casi di identità (ed anche di somiglianza) «tra il marchio d'impresa e il segno, e tra prodotti o servizi» (punto 11 del preambolo del Regolamento 2017/1001). Contribuendo così alla realizzazione del sistema di concorrenza non falsato, che il Trattato ha inteso istituire⁵.

Non trattandosi di impedimento assoluto, lo stesso non poteva essere rilevato d'ufficio dall'EU IPO, ma necessitava, appunto, di un'iniziativa del soggetto interessato⁶. La quale iniziativa nel sistema EU IPO -che non prevede la possibilità dell'impugnazione dell'altrui registrazione- è costituita dalla "opposizione", da presentare «nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE» (art. 46, par. 1, Reg. UE 2017/1001 e art. 41, par. 1, Reg. CE 207/2009)⁷.

Tuttavia, quando tale opposizione è presentata, il richiedente la nuova registrazione può pretendere che l'opponente dimostri l'uso effettivo del proprio marchio «nel corso del termine di cinque anni che precedono la data del deposito» della domanda. «In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta» (art. 47, par. 2, Reg. UE 2017/1001, cfr. anche art. 42, par. 2, Reg. CE 207/2009).

È quanto è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che la ditta tedesca ha dovuto assolvere all'onere di fornire detta dimostrazione dell'uso quinquennale del proprio marchio. E a tal fine ha fatto valere che detto uso effettivo si è prevalentemente concretizzato nella spendita di una "variazione" del marchio nazionale registrato. In particolare, ha dedotto e dimostrato che

⁵ È stato sottolineato che, a proposito del marchio, la Corte di giustizia «ha sempre considerato che la sua funzione essenziale consista nel <garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa> ed ha poi aggiunto che, <per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità>» (Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 15 luglio 2004, in causa C-106/03 P, punto 37, che richiama Corte giust., 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer*, ECLI:EU:C:1998:442, punto 37). Sul sistema dei marchi nell'Unione europea cfr., per tutti, Ph. VON KAPFF, *Fundamental rights in the practice of the European Trade Mark and Designs Office (OHIM)*, in CH. GEIGER (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Cheltenham, 2015, pp. 273 e ss.; D. BOTIS, P. S. MANIATIS, A. VON MÜHLENDAHL, I. WISEMAN, *Trade Marks in Europe*, Oxford, 2016, III ed.

⁶ È stato al riguardo sottolineato che «[...] solo ai titolari di marchi anteriori è concessa la prerogativa di opporsi alla registrazione di un disegno per i motivi esposti all'art. 8 [impedimenti relativi, n.d.r.], tra i quali è compreso il rischio di confusione [...]. Né l'UAMI, né le autorità nazionali, né altri organi di diritto pubblico sono legittimati ad iniziare un procedimento di opposizione. Da ciò si evince che, in mancanza di un'iniziativa da parte del titolare del marchio anteriore nulla impedisce l'accesso alla registrazione non solo dei segni capaci di creare confusione nel consumatore, ma anche dei segni identici ad altri registrati, designati a designare prodotti simili [...]. Il titolare del marchio anteriore, pertanto, può disporre liberamente del proprio diritto di fare opposizione» (Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 15 luglio 2004, in causa C-106/03 P, *Vedial c. UAMI*, ECLI:EU:C:2004:457, punti 43-44).

⁷ Si crea così una sorta di subprocedimento (retto dai principi del contraddittorio e dell'onere della prova) nel procedimento già avviato di registrazione. Ed è chiaro che l'epilogo del primo condiziona quello del secondo: nel senso che l'accoglimento dell'opposizione preclude, com'è ovvio, la registrazione.

i propri prodotti erano stati commercializzati col marchio “Milan” scritto in bleu, preceduto da una testa stilizzata di un rapace (verosimilmente un nibbio reale, un rapace raro)⁸.

Questa è la raffigurazione del marchio utilizzato, che si rinviene sia nella decisione della Commissione di ricorso, sia nella sentenza del Tribunale⁹:



Tutto ciò è stato considerato consentito dall’Ufficio, dato che ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. a), del Reg. UE 2017/1001 (ma analoga disciplina si rinveniva nell’art. 15, par. 1, *sub a*, Reg. CE 207/2009) si considera come uso effettivo del marchio nel quinquennio anche «*l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato*». E, secondo la divisione di opposizione, l’utilizzazione della denominazione Milan in verde, preceduta dalla testa del rapace, non avrebbe alterato il carattere distintivo del marchio nazionale costituito dal semplice nome Milano.

Il che ha comportato anche una notevole modifica del *punctum comparationis*. Perché se, almeno all’occhio di un profano, la differenza tra il marchio “Milano” registrato e il marchio figurativo AC Milan (con le caratteristiche sopra descritte) appare evidente, molto meno spiccata pare la differenza tra quest’ultimo e il marchio tedesco nella sua variante in concreto utilizzata (e assertivamente non alterante il carattere distintivo dello stesso).

Fatto sta che sulla base di tali premesse l’EUIPO ha accolto l’opposizione, avendo constatato il rischio di confusione (almeno per il pubblico dei consumatori tedeschi). Ha, così, conseguentemente respinto la domanda di registrazione del nuovo marchio, così come previsto dall’art. 47, par. 5, del Reg. UE 2017/1001 (e già prima dall’art. 42, par. 5, Reg. CE 207/2009) più volte citato.

2. La decisione della Commissione di ricorso.

Impugnata tale decisione innanzi alla Commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultima ha operato un’analisi *ab imis* dell’intera controversia. Il tutto conformemente al noto criterio, secondo cui «*per effetto del ricorso di cui è adita, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata ed è pertanto invitata, in tale contesto, a effettuare un nuovo esame completo del merito del ricorso, tanto in fatto quanto in diritto*»¹⁰.

Com’è noto, in base a tale impostazione la giurisprudenza ha riconosciuto una “continuità funzionale” tra Commissioni di ricorso e divisioni di prima istanza dell’EUIPO, trascurando così la sicura funzione giustiziale delle Commissioni di ricorso stesse¹¹. Il tutto con una serie

⁸ Tale rapace pare essere tra le specie più protette in Germania, tanto che nel momento in cui tale uccello “Milan” sceglie un determinato albero per fare il proprio nido, lo stesso non può più essere abbattuto.

⁹ Trib., 10 novembre 2021, *Associazione Calcio Milan Spa (AC Milan) c. EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:773.

¹⁰ Corte giust., 24 gennaio 2018, in causa C-634/16P, *Euipo c. European Food*, ECLI:EU:C:2018:30, punto 37; Corte giust., 13 marzo 2007, in causa C-29/05P, *UAMI c. Kaul*, ECLI:EU:C:2007:162, punto 57)

¹¹ In generale sulle Commissioni di ricorso dell’EUIPO cfr. N. LA FEMINA, *Alternative Administrative Dispute Resolution Methods in the European Union Intellectual Property Office*, in B. MARCHETTI (a cura di),

di implicazioni non condivisibili, a partire dalla asserita inapplicabilità a dette Commissioni dei principi CEDU sul giusto processo, che viceversa per altro verso giustificano ampiamente i riferiti poteri cognitori e decisorii in ordine all'«esame completo del merito del ricorso, tanto in fatto quanto in diritto»¹².

Prescindendo da quest'ultimo aspetto più generale, sta di fatto che nella specie tale esame nel merito del ricorso è stato puntualmente compiuto. Il che del resto è agevolato dalla composizione mista delle Commissioni di ricorso dell'EU IPO, che si avvalgono di membri di estrazione non solo giuridica, ma anche tecnica.

E così la competente Commissione di ricorso ha affrontato anzitutto il tema della prova quinquennale dell'uso da parte dell'opponente in sede amministrativa. Ha considerato, in particolare, idoneo allo scopo non solo l'uso del marchio «*come registrato*», ma anche la «*sua variazione*», dato che ha ritenuto «accettabili»¹³ le varianti utilizzate dalla ditta tedesca (si trattava della denominazione Milan, anziché Milano, preceduta dalla testa di rapace, di cui si è detto).

Venendo al merito del rischio di confusione, la Commissione di ricorso ha ricordato anzitutto che esso deve essere valutato «globalmente», tenuto conto del pubblico e del territorio di riferimento (quello tedesco). Ha sottolineato altresì che non era in discussione l'identità merceologica dei prodotti (di cancelleria) per i quali era stata concessa la registrazione nazionale (all'impresa tedesca) e richiesta quella UE (da parte della Società di calcio del Milan).

Tali aspetti non presentano margini di opinabilità, a differenza di quelli presi in considerazione successivamente e relativi alle varie componenti dei marchi a raffronto (dove le espressioni verbali sembrerebbero presentare carattere dominante) e agli angoli prospettici di analisi. Il tutto partendo dalla considerazione che «*quando il marchio anteriore è totalmente integrato nel segno in contestazione ed esegue un ruolo indipendente, ciò significa che i due segni sono simili*»¹⁴.

Tuttavia, il ragionamento della Commissione appare alquanto condizionato dal rilievo (che, data la reiterazione, non può essere solo frutto di errore di traduzione o trascrizione della decisione) che il marchio figurativo da registrare fosse rappresentato dalle parole «*AC MILANO*» e non «*AC MILAN*». Tant'è che precisa che «*l'elemento comune "Milano" potrebbe essere associato ad alcuni [diversi] significati*», evocando la città di Milano, ma anche un nome proprio maschile e persino un uccello predatore (tenuto conto del pubblico tedesco).

Anche le due lettere introduttive AC dovrebbero essere considerate per lo più «*una combinazione inutile di lettere*». E se esse potrebbero essere ricollegate all'acronimo di «Associazione Calcio», si tratterebbe comunque di un elemento non significativo, tenuto conto

Administrative Remedies in the European Union – The Emergence of a Quasi-judicial Administration, Torino, 2017, pp. 55 e ss. ID., *Rimedi amministrativi e tecniche alternative di risoluzione delle controversie nell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*, in RIDPC, 2016, pp. 1409 e ss. Cfr. anche G. BERTOLI, *Commento al Titolo IV – Cause relative ai diritti di proprietà intellettuale*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI E P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017, pp. 1360 e ss.

¹² Su tali temi sia consentito un rinvio al mio studio su *Le commissioni di ricorso nel sistema di giustizia dell'Unione europea*, Milano, 2020.

¹³ Decisione Comm. Ric., cit., punto, 53.

¹⁴ Decisione Comm. Ric., cit., punto 73.

dei prodotti interessati (di cartoleria) e ancora una volta del pubblico di riferimento (si potrebbe dire che in questo caso il Milan giocava fuori casa).

Anche i caratteri figurativi del marchio da registrare vengono considerati poco significativi, dato che «secondo la giurisprudenza, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, più distintivi rispetto ai secondi»¹⁵. Con il che risulta pressoché azzerata la distinzione tra i due marchi, pur essendo l'uno (almeno quello registrato) meramente nominativo e l'altro (quello di cui si è chiesta la registrazione) prevalentemente figurativo.

Tale impostazione condiziona, poi, anche il confronto visivo e fonetico.

Dal punto di vista visivo – e dato il carattere «dominante “Milano” nel segno contestato»¹⁶ – «il consumatore è suscettibile di riferirsi principalmente all'elemento denominativo del marchio contestato, “AC Milano”» (che non esiste). Con la conseguenza che, «nonostante gli elementi figurativi, gli elementi verbali aggiuntivi “AC”, “ACM” e “1899” nel segno contestato, nell'impressione generale dei segni, sono simili in media misura, a causa della presenza dell'elemento “Milano”»¹⁷.

Non si rinviene nella decisione della Commissione alcun cenno alla diversità dei colori (del tutto assenti nel marchio tedesco registrato e del tutto diversi in quello di fatto utilizzato), che pure, dal punto di vista visivo, possono costituire un elemento distintivo di non secondaria importanza.

Dal punto di vista fonetico, poi, la Commissione osserva che «il segno anteriore sia pronunciato “MILANO” e il segno contestato “AC MILANO”. I segni sono dunque identici nella pronuncia del termine “MILAN” e differiscono nel suono [per] l'elemento denominativo aggiuntivo “AC” del segno impugnato». Con la conseguenza che «i segni sono foneticamente molto simili»¹⁸.

Ancora una volta ricorre nella decisione della Commissione l'equivoco che il marchio da registrare fosse “AC MILANO” e non “AC MILAN”. Così pervenendo a conclusioni che lasciano perplessi, perché, al di là dell'acronimo che non sussiste nel marchio tedesco registrato, anche il nome differisce, così come l'accento che si deve porre su di esso (Milan, anziché Milano).

Tutto ciò naturalmente ha avuto influenza determinante nella «valutazione globale del rischio di confusione», che costituisce la sintesi delle osservazioni precedenti. E che si basa, del tutto correttamente, sulla considerazione che «in caso di identità tra i prodotti e i servizi» la mancanza del rischio di confusione «implicherebbe che il grado di differenza dei marchi in conflitto debba essere elevato»¹⁹.

Nella specie la Commissione ha concluso nel senso, viceversa, che «i segni sono simili in media misura» e che gli stessi presentano «un carattere distintivo debole»²⁰. E tale valutazione tecnica, di sintesi della comparazione concettuale tra i due marchi, non farebbe insorgere particolari perplessità, se non fosse per il fatto che, ancora una volta, essa pare confondere tra

¹⁵ Decisione Comm. Ric., cit., punto 63.

¹⁶ Decisione Comm. Ric., cit., punto 89.

¹⁷ Decisione Comm. Ric., cit., punti 92 e 93.

¹⁸ Decisione Comm. Ric., cit., punti 94 e 96.

¹⁹ Trib., 13 novembre 2012, in causa T-555/11, *Tesa c. OHMI- Superquímica (tesa TACK)*, ECLI:EU:T:2012:594.

²⁰ Decisione Comm. Ric., cit., punti 108 e 114.

marchio registrato e marchio da registrare, là dove rileva che «*il fatto che il segno anteriore “MILAN” sia interamente compreso nell’elemento dominante e distintivo del segno contestato, “AC MILANO”, è un’indicazione della somiglianza tra i marchi in conflitto*»²¹.

Il che è l’esatto contrario dei dati fattuali posti alla base della controversia e che sono stati graficamente rappresentati nel paragrafo precedente. “Milano” e non “MILAN” è la denominazione del marchio registrato in Germania (salvo che nella sua applicazione “variata”, di cui si è detto nel paragrafo precedente); “AC MILAN” e non “AC MILANO” è il marchio di cui è stata chiesta la registrazione: ed in una controversia, in cui si fa questione di pericolo di confusione, l’inesattezza dei termini in contestazione non appare certo un aspetto secondario.

Peraltro, la miglior prova della possibile coesistenza dei due marchi avrebbe potuto essere data dalla dimostrazione della loro presenza contestuale nel mercato, per un periodo sufficientemente lungo²². Ma tale prova -ammesso che fosse in concreto reperibile- non è stata data nel procedimento di ricorso innanzi alla Commissione, né poteva essere fornita nel successivo giudizio innanzi al Tribunale.

Come è noto, infatti, il rito speciale previsto innanzi al Tribunale per i ricorsi in tema di proprietà intellettuale è stato configurato come una sorta di secondo grado di giudizio, in cui sussiste il divieto del “*novum*” sia per quel che concerne i motivi, sia per quel che concerne la deduzione delle prove (art. 188 del Regolamento di procedura del Tribunale)²³. Dunque la materia del contendere non poteva che risultare cristallizzata, così come dedotta in sede di Commissione di ricorso.

3. La sentenza del Tribunale.

Innanzi al Tribunale la controversia è stata, dunque, presentata negli stessi termini, in cui era stata proposta alla Commissione di ricorso. Quindi il Tribunale è stato chiamato a valutare eventuali vizi di legittimità della decisione impugnata, che tuttavia riproducevano in larga parte le censure (sempre di legittimità) fatte valere senza successo innanzi alla Commissione di

²¹ Decisione Comm. Ric., cit., punto 109.

²² Così la decisione della Commissione di ricorso, punto 123 e ss., che precisa peraltro che detta coesistenza dovesse basarsi su (e dovesse provare) l’assenza di confusione di tali marchi.

²³ Tant’è che l’art. 177 del Regolamento di procedura del Tribunale, in relazione al contenuto del ricorso giurisdizionale (in tema di controversie sulla proprietà intellettuale), non include le prove o le offerte di prova, a differenza di quanto previsto dall’art. 76, par. 1, dello stesso Regolamento, a proposito del rito ordinario. Al riguardo è stato giudicato che «*la mancata presentazione di un motivo dinanzi alla commissione di ricorso non può essere sanata deducendolo dinanzi al Tribunale. Infatti, ai sensi dell’art. [...] del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo una costante giurisprudenza, un ricorso proposto innanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 65, par. 2, del regolamento n. 207/2009 mira al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell’ambito di detto regolamento, [...] tale controllo deve effettuarsi in base al quadro di fatto e di diritto della controversia nei termini in cui quest’ultima è stata proposta alla commissione di ricorso*» (Trib., 8 marzo 2013, T-498/10, Mayer Naman c. OHMI - Daniel Mayer, ECLI:EU:T:2013:117, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). È stato altresì giudicato che «*i fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’UAMI non possono esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Giudice comunitario. Il Tribunale è infatti chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto comunitario da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi alla commissione [...], non potendo, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto di recente prodotti dinanzi ad esso. Nella logica dell’architettura istituzionale [...], il sindacato giurisdizionale così esercitato dal Tribunale non può consistere in una mera duplicazione di un controllo precedentemente effettuato dalla commissione di ricorso UAMI*» (Corte giust., 13 marzo 2007, C-29/05P, Kaul GmbH e Bayer AG, ECLI:EU:C:2007:162, punti 54 e 55.

ricorso²⁴. Proprio perché oggetto del ricorso innanzi al Tribunale è la decisione della commissione di ricorso e non la decisione “iniziale”, il Tribunale non può compiere una valutazione autonoma dei fatti, indipendentemente da quella compiuta dalla commissione²⁵. Ma ciò non significa che non possa operare un controllo sulla correttezza delle valutazioni operate dalla commissione e giungere a conclusioni diverse.

È stato così nuovamente affrontato il tema relativo all’effettivo uso del marchio anteriore registrato, nonché quello relativo all’utilizzazione di una variazione di detto marchio, assertivamente idonea a dimostrare l’uso del primo. Sono state poi riproposte le censure relative al rischio di confusione tra i due marchi, dato che gli stessi si differenzierebbero dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

Il Tribunale ha proceduto al riguardo ad un nuovo e radicale riesame delle conclusioni della Commissione di ricorso e dei suoi passaggi motivati. Senza alcuna remora derivante dalle valutazioni tecniche effettuate da quest’ultima.

In effetti, come osservato in altra occasione²⁶, la giurisprudenza del Tribunale in materia di marchi (che, non lo dimentichiamo, copre circa un terzo del contenzioso innanzi a tale organo giurisdizionale e si avvale anche di un rito speciale previsto dal Titolo IV del Regolamento di procedura del Tribunale stesso)²⁷ non disdegna di sovrapporre le proprie valutazioni tecniche a quelle delle Commissioni di ricorso e degli organi di prima istanza. Il tutto senza derogare (almeno formalmente) ai criteri normalmente utilizzati dal Giudice dell’Unione rispetto alle valutazioni tecniche complesse della Commissione o di altri organi e organismi dell’Unione.

Infatti, seppure il Giudice dell’Unione non suole andare oltre un controllo estrinseco e debole di tali valutazioni tecniche (limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e

²⁴ A questo riguardo si può richiamare il principio, enunciato a proposito di ricorsi avverso decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, che “*Il Tribunale è [...] chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto comunitario da essa effettuata [dunque, non si tratta di cognizione estesa al merito, n.d.r.] riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi alla commissione [...]*» Corte giust., 13 marzo 2007, in causa C-29/05P, *UAMI C. Kaul*, ECLI:EU:C:2007:162, punti 54 e 55.

²⁵ Cfr. Corte giust., Grande sezione, 5 luglio 2011, in causa C- 263/09P, *Edwin c. UAMI*, ECLI:EU:C:2011:452, punti 71 e 72, che afferma che «*in via preliminare, occorre rilevare come giustamente il Tribunale ha ricordato che il controllo da esso esercitato [...] consiste in un controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI [...]. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuti al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e neppure di procedere ad una valutazione alla quale la commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere 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*». Il che dovrebbe valere, *a fortiori*, per il potere di annullamento. Tutto ciò non significa certo che il Tribunale non possa d’ufficio ricercare la norma giuridica pertinente. E così, con riguardo alla violazione di una norma nazionale, richiamata dal Regolamento EUIPO pertinente *ratione temporis*, è stato giudicato che «*L’esame compiuto a questo riguardo dal Tribunale costituisce, come già affermato dalla Corte, un pieno sindacato di legittimità. Il Tribunale non è quindi vincolato né agli elementi indicati dalle parti, né a quelli di cui la commissione di ricorso ha tenuto conto. Esso può invece informarsi d’ufficio sul contenuto, sui presupposti di applicazione e sulla portata di norme giuridiche nazionali fatte valere*» (Corte giust., 5 aprile 2017, in causa C-598/14P, *EUIPO c. Szajner*, ECLI:EU:C:2017:265, punto 46, ove si richiamano anche Corte giust., 5 luglio 2011, in causa C- 263/09P, *Edwin c. UAMI*, ECLI:EU:C:2011:452, punto 52 e Corte giust., 27 marzo 2014, in causa C-530/12P, *UAMI c. National Lottery Commission*, ECLI:EU:C:2014:186, punti 44 e 46).

²⁶ Sia consentito ancora un rinvio a G. GRECO, *Le commissioni di ricorso nel sistema di giustizia dell’Unione europea*, cit.

²⁷ G. BERTOLI, *Commento al Titolo IV – Cause relative ai diritti di proprietà intellettuale*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI E P. IANNUCELLI (a cura di), cit., pp. 1360 e ss.

sindacabili essenzialmente solo sotto il profilo dello sviamento di potere e dell'errore manifesto), nei giudizi sui marchi il controllo operato è molto più penetrante, potendo giungere ad una diversa valutazione tecnica, sostitutiva di quella precedentemente assunta dagli Uffici e dalle Commissioni di ricorso. Ma tutto ciò non significa deroga ai criteri di cui si è detto²⁸, per la semplice ragione che il Giudice dell'Unione reputa le valutazioni tecniche in tema di marchi prive di carattere complesso e, dunque, come tali normalmente sostituibili dalle diverse valutazioni operate dal Giudice medesimo²⁹.

Coerentemente con la giurisprudenza pregressa il Tribunale ha rivisitato dunque nel merito (tecnico) tutte le valutazioni già effettuate dalla divisione di opposizione e dalla Commissione di ricorso. Pervenendo peraltro alle stesse conclusioni dell'Ufficio e della Commissione di ricorso, la cui decisione è stata pertanto confermata.

A questo proposito il Tribunale ha considerato come marchio anteriore il termine "milan", che, occorre ricordare, è diverso da quello registrato presso lo Stato membro ("Milano"). Esso viceversa corrisponde al marchio in concreto prevalentemente utilizzato dall'Impresa tedesca, unitamente all'aggiunta di un elemento figurativo (la testa del rapace), che tuttavia è stato considerato non suscettibile di alterare il marchio registrato e di comprometterne il suo carattere distintivo.

Il che, come ogni valutazione opinabile, potrà essere condivisa o meno. Così come ogni lettore potrà nutrire le proprie idee in ordine alla comparazione visiva, fonetica e concettuale dei due marchi.

Quel che viceversa lascia perplessi è che è stata applicata (ai fini della dimostrazione dell'uso quinquennale del marchio anteriore) una norma (l'art. 18, par. 1, lett. a del Reg. UE 2017/1001 e, ancor prima l'art. 15, par. 1, lett. a del Reg. CE 207/2009) che si riferisce solo al marchio UE («*utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è registrato*»)³⁰. E quel che ancor di più lascia perplessi è che la comparazione del marchio da registrare è stata compiuta non con il marchio anteriore, così come registrato, bensì col marchio in concreto

²⁸ Vale, dunque, il principio di carattere generale (almeno secondo una impostazione originaria cfr. P. CRAIG, *EU Administrative Law*, Oxford, 2018, p. 445) e, si direbbe, tradizionale, secondo cui «*Risulta dalla giurisprudenza della Corte che un'autorità comunitaria, allorché è chiamata, nell'esercizio delle sue attribuzioni, a compiere valutazioni complesse, dispone per tale motivo di un ampio potere discrezionale il cui esercizio è assoggettato ad un controllo giurisdizionale limitato, il quale non implica che il giudice comunitario sostituisca la sua valutazione degli elementi di fatto a quella della detta autorità. Talché il giudice comunitario si limita, in casi del genere, ad esaminare l'esattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che questa autorità ne ha desunto e, in particolare, se l'operato di quest'ultima non sia inficiato da errore manifesto o da sviamento di potere, o se tale autorità non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale*» Corte giust., 21 gennaio 1999, in causa C-120/97, *Upjohn*, ECLI:EU:C:1999:14, punto 34.

²⁹ Per tale problematica si può vedere Corte giust. 18 ottobre 2012, in causa C-101/11P e C-102/11P, *Neuman e Galdeano del Sel c. José Manuel Baena Grupo*, ECLI:EU:C:2012:641, punti 39, 41 e 42. Per osservazioni analoghe, ma riferite al settore della libertà di concorrenza, cfr. A. ALBANESE, *Il sindacato sulla discrezionalità nell'ordinamento europeo*, in *RIDPC*, fasc. 5, 2018, pp. 769-794.

³⁰ Il tema è affrontato *en passant* nei punti 49 e ss. della sentenza. Ivi si legge, infatti, che secondo gli artt. 18, par. 1, lett. a, e 47, par. 2 e 3, del Reg. UE 2017/1001, «*la prova dell'uso serio di un marchio anteriore, nazionale o dell'Unione europea, su cui si basa un'opposizione, comprende anche la prova dell'utilizzo del marchio anteriore*» con delle variazioni che non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Peraltro, è ben vero che il secondo dei due citati articoli si riferisce anche ai «*marchi nazionali anteriori*» (par. 3), ma è altrettanto vero che l'art. 18, par. 1, lett. a, si riferisce solo – come si è visto nel testo – ai marchi UE: e l'estensione della disciplina di quest'ultimo non risulta specificamente motivata nell'ambito della sentenza.

utilizzato con tutte le variazioni che si son viste. Tant'è che la sentenza riporta graficamente sia il marchio, di cui si chiedeva la registrazione, sia il marchio tedesco così come in concreto utilizzato, mentre non v'è alcun cenno grafico (né per la verità comparativo) in ordine al marchio tedesco così come registrato in sede nazionale.

Ora, è ben vero, come si è visto, che un impedimento relativo può ben essere costituito non solo dai marchi UE, ma anche dai marchi registrati presso gli Stati membri. Ma tale impedimento riguarda, appunto, il marchio registrato e non il marchio utilizzato con variazioni (sia pure non alteranti il carattere distintivo), che potrà rilevare al diverso fine della prova dell'uso quinquennale (ammesso e non concesso che tale ultimo istituto possa applicarsi anche al di fuori dei marchi UE).

Ma, a parte le considerazioni che precedono, la sentenza del Tribunale deve essere accettata come ogni sentenza che pone definitivamente fine ad una controversia. Infatti, anche se teoricamente ancora impugnabile innanzi alla Corte di giustizia, il "filtro" d'accesso alla Corte rende pressoché impossibile tale ulteriore grado di giudizio.

Occorre al riguardo ricordare che con la recente modifica dell'art. 58 *bis* dello Statuto della Corte³¹ le «*impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici e agenzie dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:*

a) *Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;*

b) ..., c) ..., d) ...». E occorre ricordare che, ai sensi sempre del medesimo articolo, tale impugnazione è limitata solo ai casi in cui «*essa solleva, in tutto o in parte, una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione*» (art. 58 *bis*, cit., par. 2)³².

Ne deriva che in tali casi alla ordinaria sequenza di strumenti di tutela costituita dal giudizio del Tribunale e da quello della Corte di giustizia se ne sostituisce un'altra costituita dalla decisione della commissione di ricorso/organo amministrativo indipendente e dal giudizio del Tribunale. Infatti, come si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia, sussiste comunque «*un duplice controllo di*

³¹ Sulla riforma dello Statuto della Corte di giustizia si ricorda il Convegno tenutosi il 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*. Cfr. anche J. ALBERTI, *The draft amendments to CJEU's Statute and the future challenges of administrative adjudication in the EU*, in *federalismi.it*, n. 3, 2019.

³² Spetta alla parte che impugna dimostrare, con apposito atto allegato all'impugnazione ai sensi dell'art. 170 *bis*, par. 1, del Regolamento di procedura della Corte, il proprio interesse ad una pronuncia della Corte di giustizia, in considerazione delle ragioni testé richiamate ed esporre la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Infatti, attraverso il combinato disposto tra l'art. 58 *bis*, terzo comma, dello Statuto della Corte e l'art. 170 *ter*, par. 4, del Regolamento di procedura, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente possono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell'impugnazione (Corte giust., ordinanza, 10 ottobre 2019, in causa C-577/19P, *KID-Systeme c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:854, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

legittimità»³³, tale da rendere normalmente superfluo un ulteriore grado di giudizio dinnanzi alla Corte, che si pronuncerebbe, di fatto, in terzo grado.

È noto, altresì, che l'accoglimento della domanda di ammissione al giudizio innanzi alla Corte spetta alla Corte medesima³⁴. La quale, dati gli stringenti requisiti richiesti, ben difficilmente potrà accoglierla, come dimostra la giurisprudenza sul punto³⁵. Sicché si può ben dire (salvi imprevedibili colpi di scena) che la partita sul marchio "AC MILAN", applicato ai soli oggetti di cancelleria, si è ormai conclusa per la registrazione del marchio dell'Unione europea e che è stata fatale al riguardo un'impresa tedesca di notorietà certo non planetaria, ma che si è dimostrata rapace, così come il simbolo che campeggia nel suo marchio utilizzato. Tutto ciò non impedisce, peraltro, che, sempre nell'ambito della cancelleria, il marchio "AC MILAN" possa operare come marchio nazionale, con la protezione che tale registrazione comporta. E non impedisce, altresì, il rinnovo della procedura per la registrazione come marchio dell'Unione europea per prodotti diversi da quelli di cancelleria.

³³ Così lettera del Presidente della Corte di giustizia al Presidente del Consiglio dell'Unione europea in data 26 marzo 2018. Fascicolo interistituzionale 2018/0900 (COD), sub punto III.

³⁴ Conformemente all'art. 170 *ter*, paragrafo 3 del Regolamento di procedura, la Corte decide sulla domanda di ammissione all'impugnazione con ordinanza motivata.

³⁵ Cfr. *ex multis*, Corte giust., ordinanza, 9 luglio 2020, in causa C-193/20P, *Dekoback c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:533; Corte giust., 28 maggio 2020, in causa C-101/20P, *Currency One S.A. c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:406; Corte giust., ordinanza, 4 giugno 2020, in causa C-97/20P, *Société des produits Nestlé SA c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:442; Corte giust., ordinanza, 28 maggio 2020, in causa C-74/20, *Hästens Sångar c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:407; Corte giust., ordinanza, 28 maggio 2020, in causa C-61/20P, *Billa c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:408. Del resto, tale figura non è nuova nell'ordinamento dell'Unione europea. Infatti, il c.d. "filtro" è simile a quanto già accade rispetto al riesame da parte della Corte di giustizia (dove, tuttavia, la richiesta è presentata dal primo Avvocato generale e non dalla parte, *ex art. 62 bis e ter* dello Stato della Corte), che interviene quale organo apicale dopo due gradi di giudizio, quelli svoltosi dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica prima, e al Tribunale, poi. Infatti, ancora oggi è lo stesso art. 256, par. 2, TFUE che sancisce che «*le decisioni emesse dal Tribunale [in sede di impugnazione delle pronunce del Tribunale della funzione pubblica] possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione [possano] essere compromesse*». Tale meccanismo del riesame andrà in desuetudine dopo lo smaltimento dei ricorsi ancora pendenti per la soppressione del Tribunale della funzione pubblica con la decisione del Consiglio del 23 giugno del 2016. E, come abbiamo visto anche per il nuovo "filtro" in relazione alle sentenze aventi ad oggetto le decisioni di talune commissioni di ricorso, anche per il riesame delle decisioni emesse dal Tribunale in sede di impugnazione delle pronunce del tribunale della funzione pubblica, la Corte ha sempre respinto le richieste di riesame, tranne in sporadiche occasioni (Cfr. Corte giust., Grande sezione, 26 marzo 2020, in causa C-542/18, *RX-II, Réexamen Simpson c. Consiglio*, ECLI:EU:C:2020:232; Corte giust., 10 settembre 2015, in causa C-417/14, *RX-II, Missir Mamachi di Lusignano c. Commissione*, ECLI:EU:C:2015:588; Corte giust., 19 settembre 2013, in causa C-579/12, *RX-II, Réexamen Commission c. Strack*, ECLI:EU:C:2013:570; Corte giust., 28 febbraio 2013, in causa C-334/12, *RX-II - Réexamen Arango Jaramillo e a. c. BEI*, ECLI:EU:C:2013:134). Tutto questo trova conferma nel fatto che l'istituto del riesame ha fatto ingresso nell'ordinamento dell'Unione fin dal Trattato di Nizza e fino al 2009 erano state proposte solo quattro domande di riesame e solo una era stata accolta: Corte giust., 17 dicembre 2009, C-197/09, *RX-II, M. c. Agenzia europea di valutazione dei medicinali*, ECLI:EU:C:2009:804.