Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 1º marzo 2016 [1]

Causa C-43/15 P

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Impedimento relativo alla registrazione — Norme procedurali concernenti la presentazione di un ricorso diretto alla revisione di una decisione della divisione di opposizione — Ricorso presentato in via principale dalla convenuta ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso presentato in via incidentale dall'opponente nell'ambito della sua memoria di risposta sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ammissibilità del ricorso incidentale — Portata dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 — Assenza di garanzie procedurali — Violazione del diritto di essere sentiti e del principio del contraddittorio — Violazione dell'autorità di cosa giudicata — Ufficio di giudice — Motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'Unione»

I – **Introduzione**

1. La presente impugnazione si inserisce nell'ambito di un'opposizione proposta dalla LG Electronics Inc. [2], avente a oggetto la domanda di registrazione del marchio comunitario «compressor technology», presentata dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [3] dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Essa è diretta a ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 dicembre 2014, BSH/UAMI – LG Electronics (compressor technology) [4].

2. La presente impugnazione consta di due parti.

3. Da un lato, essa dovrebbe consentire nuovamente alla Corte di precisare in quali casi il giudice dell'Unione, al fine di adempiere il proprio ufficio di giudice di legittimità, sia tenuto a rilevare d'ufficio un motivo di diritto.

1 — Lingua originale: il francese.
2 — In prosieguo: la «LG» o l'«opponente».
3 — In prosieguo: la «BSH» o la «convenuta».
4 — T-595/13, EU:T:2014:1023; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

4. Dall'altro, dovrebbe consentire alla Corte di pronunciarsi in ordine all'architettura e all'esercizio dei mezzi di ricorso promossi dinanzi all'UAMI e volti alla revisione delle decisioni delle divisioni di opposizione. In particolare, la Corte sarà chiamata a definire la portata e le modalità di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [5].

5. Tale disposizione prevede quanto segue:

«Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente».

6. Nella presente causa, mentre la BSH aveva presentato, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario [6], un ricorso volto alla revisione della decisione della divisione di opposizione relativamente a un elenco molto ristretto di prodotti, la LG ha presentato un ricorso incidentale volto alla revisione di detta decisione relativamente a un elenco ben più consistente di prodotti, mediante le sue osservazioni di risposta formulate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.

7. Con decisione del 5 settembre 2013 [7], la prima commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso della BSH e ha accolto parzialmente la domanda della LG.

8. La presente causa ha a oggetto la legittimità di tale decisione.

9. Mentre il ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale verteva unicamente sulla valutazione nel merito del rischio di confusione tra i segni in conflitto ai fini della registrazione del marchio «compressor technology», l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte solleva due questioni puramente giuridiche, relative, da un lato, all'ufficio di giudice e, dall'altro, all'esistenza e alla legittimità di un mezzo di ricorso.

10. Per quanto riguarda l'ufficio di giudice, suggerirò alla Corte di annullare la sentenza impugnata non già sulla base dei motivi invocati dalla BSH dinanzi alla Corte, bensì in ragione del fatto che il Tribunale non ha rilevato d'ufficio due motivi di ordine pubblico, relativi, in primo luogo, all'incompetenza della commissione di ricorso a riesaminare la decisione della divisione di opposizione relativamente a prodotti diversi da quelli oggetto del ricorso principale della convenuta e, in secondo luogo, alla violazione, nell'ambito di tale procedimento, del diritto di essere sentiti di quest'ultima.

11. Dal momento che questi due motivi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi alla Corte, suggerirò a quest'ultima di rilevarli d'ufficio e di statuire essa stessa sulla controversia.

12. È in tale contesto che la Corte sarà chiamata, in particolare, a stabilire se, tenuto conto tanto delle norme previste agli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 quanto delle garanzie procedurali sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 abbia effettivamente a oggetto l'istituzione di un mezzo di ricorso parallelo a quello previsto nell'ambito del regolamento n. 207/2009.

5 — GU L 28, pag. 11. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU L 360, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 216/96»).

6 — GU L 78, pag. 1.

7 — Procedimento R 1176/2012-1. Decisione come modificata dalla decisione di rettifica del 3 dicembre 2013; in prosieguo: la «decisione controversa».

13. La Corte sarà quindi invitata a porre fine all'attuale incertezza giuridica, causata dall'assenza di uniformità tra gli orientamenti adottati dalle diverse commissioni di ricorso dell'UAMI e dalle varie sezioni del Tribunale riguardo all'interpretazione di tale disposizione.

14. Nelle presenti conclusioni spiegherò i motivi per i quali l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 non può manifestamente mirare ad offrire un mezzo di ricorso indipendente da quello previsto agli articoli 58 e seguenti del regolamento n. 207/2009. Sosterrò, pertanto, che la commissione di ricorso, accogliendo un ricorso manifestamente inammissibile, non era legittimata a riesaminare la decisione della divisione di opposizione concernente prodotti diversi da quelli oggetto del ricorso principale e ha ecceduto i limiti della sua competenza.

15. In subordine spiegherò altresì che quest'ultima ha violato i diritti della difesa della BSH non consentendole di depositare le sue osservazioni a seguito del ricorso incidentale presentato dalla LG.

16. Suggerirò di conseguenza alla Corte di annullare la decisione controversa e di condannare l'UAMI alle spese dei due gradi di giudizio.

II – **Contesto normativo dell'Unione**

A – *Il regolamento n. 207/2009*

17. Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [8], è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 207/2009, entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in questione, nella specie il 24 novembre 2008, decisiva ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, la presente controversia è disciplinata, da un lato, dalle norme procedurali del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, dalle norme sostanziali del regolamento n. 40/94.

18. L'articolo 8 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», la cui formulazione è stata ripresa senza modifica alcuna dal regolamento n. 207/2009, al suo paragrafo 1 così prevedeva:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(…)

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col 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 del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

19. L'articolo 59 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura», appartiene al Titolo VII dello stesso, intitolato «Procedura di ricorso». Ai sensi di tale articolo:

«Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste (…)».

8 — GU 1994, L 11, pag. 1.

20. L'articolo 60 di tale regolamento, intitolato «Termine e forma», che è parte dello stesso Titolo VII, così prevede:

«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'[UAMI] entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata (…)».

21. L'articolo 63 del suddetto regolamento, intitolato «Esame del ricorso», al suo paragrafo 2 così dispone:

«In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

22. L'articolo 64 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Decisione sul ricorso», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«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 (…)».

23. Inoltre, ai sensi dell'articolo 75, seconda frase, di tale regolamento, le decisioni dell'UAMI «devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

24. Infine, l'articolo 76 del suddetto regolamento, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Nel corso della procedura l'[UAMI] 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».

B – *Il regolamento (CE) n. 2868/95*

25. Conformemente al suo quinto e sesto considerando, il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94[9] stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 in modo da garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'UAMI.

26. Per quanto riguarda le norme procedurali, esso integra così, nel suo titolo X, le regole relative alla presentazione e all'esame di un ricorso.

27. La regola 49 del regolamento n. 2868/95, intitolata «Rigetto del ricorso per inammissibilità», precisa pertanto quanto segue:«1. Se il ricorso non è conforme agli articoli [da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009] nonché alla regola 48 paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 [relativo al contenuto del ricorso], la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile (…).

(…)

9 — GU L 303, pag. 1.

3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, di cui all'articolo [60 del regolamento n. 207/2009], il ricorso è considerato non presentato (…)».

C – *Il regolamento n. 216/96*

28. L'articolo 8 del regolamento n. 216/96, intitolato «Svolgimento del procedimento», prevede quanto segue:

«(…)

2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009], la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica.

3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente».

III – **Fatti della causa**

29. Con decisione del 3 maggio 2012 la divisione di opposizione ha respinto parzialmente la domanda di registrazione del marchio comunitario «compressor technology» presentata dalla BSH. Invero, la stessa ha statuito che sussisteva un rischio di confusione con il marchio anteriore «KOMPRESSOR», di cui era titolare la LG, per una parte dei prodotti rivendicati rientranti nelle classi 7, 9 e 11 ai sensi dell'Accordo di Nizza [10], tra cui gli apparecchi elettrici di pulizia per la casa, compresi gli aspirapolvere e gli aspiratori a secco e a umido [11].

30. Per gli altri prodotti rivendicati che rientrano nelle classi 7, 9 e 11, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione presentata dalla LG, giacché non sussisteva alcun rischio di confusione.

31. Tale decisione è stata notificata alle parti il 3 maggio 2012.

32. Il 26 giugno 2012 la BSH ha presentato un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione, completando il formulario di ricorso previsto a tal fine e, il 3 settembre 2012, ha presentato la propria memoria con i motivi del ricorso. La BSH ha chiesto che la decisione della divisione di opposizione fosse riesaminata nella parte in cui essa riguardava la valutazione del rischio di confusione relativamente agli apparecchi elettrici di pulizia per la casa, compresi gli aspirapolvere e gli aspiratori a secco e a umido, rientranti nella classe 7, dal momento che i restanti prodotti non erano interessati.

10 — Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

11 — V. l'elenco completo dei prodotti interessati al punto 3 della sentenza impugnata.

33. Il 31 ottobre 2012 la LG, mediante un unico atto intitolato «Osservazioni di risposta», ha quindi, da un lato, presentato le proprie osservazioni sugli argomenti esposti dalla BSH a sostegno del suo ricorso e, dall'altro, ha chiesto che la decisione della divisione di opposizione fosse riesaminata affinché la domanda di registrazione del marchio «compressor technology» fosse respinta in maniera più ampia. In particolare la LG ha sostenuto che, contrariamente alla decisione resa dalla divisione di opposizione, sussisteva un rischio di confusione con i seguenti prodotti:

— classe 7: apparecchi elettrici per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero tritarifiuti e compressori di rifiuti;

— classe 9: bilance pesapersone; saldatrici elettriche per pellicole; apparecchi di telecomando, segnalazione e comando (elettrici/elettronici) per macchine e apparecchi per la casa e la cucina; supporti di dati leggibili meccanicamente registrati e vergini per apparecchi domestici; distributori elettrici di bevande o vivande, distributori automatici; parti comprese nella classe 9 per tutti i prodotti summenzionati.

Parti comprese nella classe 9 per apparecchi e strumenti elettrici compresi nella classe 9, ovvero ferri da stiro elettrici; bilance da cucina;

— classe 11: lampade a radiazione infrarossa (tranne per uso medico); termofori (non per uso medico), termocoperte (non per uso medico); estrattori meccanici di succhi (estrattori) e pompe per la distribuzione di bevande fresche da usarsi insieme ad apparecchi per la refrigerazione delle bevande.

34. Con lettera dell'8 novembre 2012, intitolata «Comunicazione delle osservazioni», l'UAMI ha trasmesso alla BSH le «osservazioni» depositate dalla LG, segnalandole che la fase scritta del procedimento si era conclusa, che, di conseguenza, le osservazioni allegate erano comunicate unicamente a mero titolo informativo, che il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla commissione di ricorso in tempo utile e che quest'ultima avrebbe deciso sulla causa.

35. Nella decisione controversa, la commissione di ricorso, al punto 13 della stessa, ha giudicato ammissibile il ricorso della BSH, in quanto presentato ai sensi degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009 e della regola 48 del regolamento n. 2868/95.

36. Al punto 14 della decisione controversa, nell'ambito dell'esame della portata del ricorso, la commissione di ricorso ha rilevato che la LG, nelle proprie osservazioni di risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso della BSH, aveva presentato un ricorso «accessorio» («ancillary appeal»), ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, mediante il quale essa chiedeva che la decisione della divisione di opposizione fosse riesaminata per quanto riguarda i prodotti sopraelencati rientranti nelle classi 7, 9 e 11.

37. Al termine del proprio esame, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della BSH e ha parzialmente accolto il ricorso incidentale della LG.

38. La BSH ha quindi presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, deducendo un motivo unico vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativo alla valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto.

39. Il Tribunale ha respinto detto ricorso.

IV – **Le conclusioni delle parti dinanzi alla Corte**

40. Mediante la sua impugnazione la BSH chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare l'UAMI alle spese dei due gradi di giudizio.

41. L'UAMI chiede che l'impugnazione sia respinta e che la BSH sia condannata alle spese.

V – **Sull'impugnazione**

42. A sostegno della propria impugnazione la BSH deduce due motivi.

43. Il primo motivo è dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte. Esso verte sulla violazione da parte dell'UAMI dell'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il quale prevede le norme procedurali applicabili alla presentazione di un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI. La BSH sostiene, infatti, che il ricorso incidentale presentato dalla LG era inammissibile poiché non soddisfaceva nessuna delle condizioni di termine e di forma previste da tale articolo.

44. Il secondo motivo verte sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 nell'ambito della valutazione del rischio di confusione tra i segni «compressor technology» e «KOMPRESSOR».

45. Non credo che, in questa fase, sia necessario valutare se la decisione controversa sia inficiata dai vizi esposti dalla BSH nell'ambito della sua impugnazione. Mi sembra infatti che la sentenza impugnata debba essere senz'altro annullata, giacché il Tribunale non ha rilevato d'ufficio la circostanza per cui la decisione controversa è stata adottata da un'autorità incompetente, in violazione dei diritti della difesa della convenuta.

46. Ritengo infatti che il ricorso incidentale presentato dall'opponente fosse manifestamente inammissibile, ragion per cui la commissione di ricorso non era competente a riesaminare la decisione della divisione di opposizione concernente i prodotti oggetto di tale ricorso.

47. Osservo inoltre che la commissione di ricorso ha riformato la decisione della divisione di opposizione, accogliendo così le pretese dell'opponente, senza avere previamente messo la BSH in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista, violando in questo modo i diritti della difesa di quest'ultima.

48. Orbene, l'incompetenza e la violazione delle forme sostanziali costituiscono motivi di ordine pubblico che possono o devono essere rilevati d'ufficio dal giudice dell'Unione laddove non vi provvedano le parti.

49. Dalle disposizioni che disciplinano la procedura dinanzi ai giudici dell'Unione, segnatamente l'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'articolo 177 del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che la controversia è determinata e delimitata dalle parti. Ne consegue che il giudice dell'Unione non può, in linea di principio, pronunciarsi al di là delle domande presentategli nelle conclusioni delle parti e deve altresì statuire su tali domande nell'ambito degli elementi di fatto e di diritto esposti dalle parti stesse.

50. Tuttavia, il ruolo del giudice dell'Unione non è passivo. Nell'ambito del contenzioso sul marchio comunitario, il suo sindacato giurisdizionale non consiste in una mera duplicazione di un controllo precedentemente effettuato dalla commissione di ricorso dell'UAMI [12]. Il suo ruolo non si limita neppure alla valutazione della fondatezza delle posizioni di ciascuna delle parti della controversia attenendosi rigorosamente ai motivi e agli argomenti invocati da queste ultime. Il giudice dell'Unione, infatti, non svolge solo la funzione di arbitro, ma deve anche garantire il rispetto del diritto dell'Unione e segnatamente le garanzie fondamentali sancite nella Carta.

51. Le disposizioni riguardanti la procedura dinanzi ai giudici dell'Unione, unitamente alla giurisprudenza, hanno quindi definito numerose fattispecie in cui il giudice dell'Unione, nello svolgimento delle sue funzioni di giudice di legittimità, dispone del potere di rilevare d'ufficio un motivo di diritto.

52. Quindi, il Tribunale può, sulla base del proprio regolamento di procedura, rilevare d'ufficio la propria manifesta incompetenza a conoscere di un ricorso o il carattere manifestamente irricevibile nonché, eventualmente, infondato in diritto dello stesso [13]. Può inoltre rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico [14], ossia le violazioni di un presupposto essenziale di ricevibilità di un ricorso, quale l'esistenza di un atto impugnabile [15], la legittimazione ad agire [16] o ancora il rispetto dei termini processuali [17].

53. Inoltre, la Corte ha operato una distinzione tra, da una parte, i motivi che vertono sulla legittimità nel merito dell'atto impugnato, che sono sussumibili nella violazione di una norma di diritto relativa all'applicazione del Trattato FUE e che possono essere esaminati dal giudice dell'Unione solo se sono dedotti dalle parti, e dall'altra, i motivi che mettono in discussione la legittimità esterna dell'atto impugnato, attengono alla violazione delle forme sostanziali, sono di ordine pubblico e devono essere sollevati d'ufficio dal giudice dell'Unione [18]. In quest'ultimo caso, le irregolarità che riguardano la forma dell'atto o della procedura seguita ledono i diritti dei terzi o delle persone interessate dall'atto medesimo o possono influire sul contenuto dello stesso [19]. Si può trattare, ad esempio, della mancanza di regolare autenticazione [20] o di un difetto di notifica [21].

54. La Corte ha quindi confermato che l'incompetenza dell'autore dell'atto impugnato [22] nonché il difetto o l'insufficienza di motivazione di tale atto [23] costituiscono motivi di ordine pubblico che possono e, anzi, devono essere rilevati d'ufficio dal giudice dell'Unione, anche nel caso in cui nessuna delle parti abbia formulato una domanda in tal senso.

12 — Sentenza UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 55).

13 — V. articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale.

14 — V. articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale.

15 — Ordinanza ISAE/VP e Interdata/Commissione (C-130/91, EU:C:1992:7, punto 11).

16 — Sentenze Italia/Commissione (C-298/00 P, EU:C:2004:240, punto 35), e Regione Siciliana/Commissione (C-417/04 P, EU:C:2006:282, punto 36).

17 — Sentenze Politi/ETF (C-154/99 P, EU:C:2000:354, punto 15 e giurisprudenza ivi citata), nonché Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-469/11 P, EU:C:2012:705, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

18 — Sentenze Commissione/Sytraval e Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67 e giurisprudenza ivi citata), nonché Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 40).

19 — Tale definizione è tratta da Rideau, J., «Recours en annulation», *Jurisclasseur Europe*, fascicolo 331, punto 22.

20 — Sentenza Commissione/Solvay (C-287/95 P e C-288/95 P, EU:C:2000:189, punto 55).

21 — Sentenza Hoechst/Commissione (C-227/92 P, EU:C:1999:360, punto 72).

22 — Sentenza Salzgitter/Commissione (C-210/98 P, EU:C:2000:397, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), nonché ordinanza Planet/Commissione (T-320/09, EU:T:2011:172, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

23 — Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

55. Al giudice dell'Unione, investito di un ricorso di annullamento, non può dunque essere contestato di esulare dall'ambito della controversia, di eccedere la propria competenza, di statuire ultra petita, né di violare il proprio regolamento di procedura qualora sollevi d'ufficio un siffatto motivo, che riguarda precisamente la legittimità dell'atto di cui è chiesto l'annullamento [24].

56. In tali diverse ipotesi previste dalla giurisprudenza, il vizio che inficia l'atto impugnato presenta una gravità sufficiente da giustificarne la sanzione da parte del giudice dell'Unione, pur non essendo stato sollevato dalla ricorrente. In altri termini, qualora l'atto impugnato sia in contrasto con l'autorità di cosa giudicata o derivi dalla violazione di una forma sostanziale o di un diritto fondamentale, è irrilevante accertare se tale atto sia altresì inficiato dai vizi esposti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento. La tutela dell'ordinamento giuridico dell'Unione e la salvaguardia dei diritti fondamentali consentono ed eventualmente impongono al giudice di legittimità di accertare che l'atto in questione è inficiato da un vizio che ne comporta in ogni caso l'annullamento.

57. È evidente che tale potere non può essere subordinato alla condizione che esso si ricolleghi ai motivi e agli argomenti dedotti dalle parti. Il rispetto di una condizione del genere, infatti, si troverebbe in contraddizione con l'oggetto stesso del potere di rilevare d'ufficio, che è diretto, per l'appunto, a supplire alle omissioni delle parti laddove sia stata violata una norma di ordine pubblico.

58. Nel caso di specie, dal fascicolo presentato al Tribunale emerge che il ricorso incidentale presentato dalla LG sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 non rispettava nessuna delle condizioni relative al termine e alla forma necessarie affinché lo stesso potesse essere ammissibile.

59. Dalla decisione controversa emerge inoltre chiaramente che, pur essendosi espressamente pronunciata, al punto 13, in ordine all'ammissibilità del ricorso presentato in via principale dalla BSH, la commissione di ricorso non ha mai esaminato l'ammissibilità del ricorso incidentale presentato dalla LG, nonostante il fatto che la decisione controversa sia fondata sugli elementi dedotti mediante quest'ultimo.

60. Orbene, com'è possibile accogliere un ricorso se non è stata preliminarmente accertata la sua ammissibilità?

61. Si deve ammettere che si tratta di un esercizio difficile, data la notevole confusione riguardo alla portata dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 e alle norme di procedura che disciplinano la presentazione di tale ricorso.

62. Ciò premesso, e indipendentemente dalle circostanze, la commissione di ricorso, non essendosi pronunciata sull'ammissibilità del ricorso presentato dalla LG, ha violato la regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, la quale, ricordo, dispone che «[s]e il ricorso non è conforme agli articoli [da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009] nonché alla regola 48, paragrafo 1, punto c) e paragrafo 2 [relativa al contenuto del ricorso], la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile».

63. Peraltro, nel pronunciarsi su tale ricorso, essa ha altresì ecceduto i limiti della propria competenza, giacché un ricorso sussiste unicamente ove esso sia stato legittimamente presentato.

64. Prima di valutare i motivi di annullamento dedotti dalle parti, il Tribunale era dunque tenuto a esaminare d'ufficio la competenza della commissione di ricorso ad adottare la decisione controversa.

24 — Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 35).

65. Inoltre, dagli elementi del fascicolo emerge chiaramente che la decisione controversa è stata adottata senza che la BSH abbia potuto preliminarmente presentare le proprie osservazioni sul ricorso incidentale presentato dalla LG, circostanza che ha indubbiamente inficiato la motivazione di tale decisione. Tale violazione è risultata ancor più evidente dal momento che gli elementi dedotti dalla LG nel suo ricorso incidentale sono stati manifestamente decisivi per l'esito del procedimento, giacché la commissione di ricorso ha riesaminato la decisione della divisione di opposizione a scapito della BSH.

66. Orbene, in base alla giurisprudenza appena menzionata, la Corte dichiara ripetutamente che si violerebbe un principio elementare del diritto se si ponessero a fondamento di una decisione giudiziaria fatti e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano potuto avere conoscenza e sui quali non siano quindi state in grado di prendere posizione.

67. In mancanza di un esame sulla competenza della commissione di ricorso, il Tribunale era quindi tenuto a procedere d'ufficio a un controllo di legittimità della decisione controversa sia rispetto ai principi fondamentali del diritto di essere sentiti e del contraddittorio, sia rispetto agli articoli 63, paragrafo 2, e 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.

68. Suggerisco di conseguenza alla Corte di annullare la sentenza impugnata per tali motivi.

VI – **Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata**

69. In caso di annullamento della sentenza impugnata, l'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che la stessa può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo oppure statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

70. A mio avviso lo stato degli atti consente di statuire sui due motivi di diritto che suggerisco alla Corte di rilevare d'ufficio.

71. In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la commissione di ricorso fosse competente a riesaminare la decisione della divisione di opposizione concernente i prodotti indicati nel ricorso incidentale della LG, essa riguarda l'ammissibilità di tale ricorso ed è stata trattata dalla BSH e dall'UAMI nelle loro memorie e durante l'udienza dinanzi alla Corte.

72. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la decisione controversa sia viziata a causa di una violazione dei diritti della difesa della BSH, giacché quest'ultima non è stata sentita, tale questione è stata anch'essa discussa in contraddittorio dinanzi alla Corte.

73. Suggerisco dunque alla Corte di rilevare d'ufficio il motivo relativo all'incompetenza della commissione di ricorso ad adottare la decisione controversa.

74. Nelle mie conclusioni, il motivo relativo alla violazione del diritto di essere sentiti della convenuta e del principio del contraddittorio nell'ambito della procedura di adozione di tale decisione sarà dunque esaminato in subordine.

A – *Sull'incompetenza della commissione di ricorso ad adottare la decisione controversa*

1. Argomenti delle parti

75. La BSH sostiene che non sussisteva alcun ricorso ammissibile che di per sé avrebbe potuto giustificare la scelta di estendere il rigetto della domanda di registrazione del marchio al di là della decisione della divisione di opposizione. A suo parere, infatti, la LG non avrebbe presentato alcun ricorso entro il termine stabilito nell'articolo 60 del regolamento n. 207/2009 né avrebbe pagato la tassa prevista a tal fine.

76. L'UAMI sostiene, innanzitutto, che l'argomento della BSH, secondo cui la LG non avrebbe formulato una domanda esplicita nelle proprie osservazioni di risposta del 31 ottobre 2012, è infondato in punto di fatto, dal momento che detta domanda è stata formulata in modo chiaro e inequivoco. Peraltro, non sarebbe necessario utilizzare espressamente il termine «domanda» o invocare esplicitamente l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96. Basterebbe infatti che dalle osservazioni nel loro complesso si evincesse chiaramente la volontà della parte interessata di impugnare la decisione della divisione di opposizione nonché la portata di tale volontà.

77. L'UAMI rileva poi che dalla formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 risulta che, nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, la convenuta può, nelle sue osservazioni, esercitare il diritto di contestare la decisione impugnata. La mera qualità di parte convenuta le consentirebbe quindi di contestare la validità della decisione della divisione di opposizione. Inoltre, tale disposizione non limiterebbe tale diritto ai motivi già sollevati nel ricorso. Infatti essa prevedrebbe che le conclusioni riguardino un punto non sollevato nel ricorso. Peraltro, detta disposizione non farebbe alcun riferimento al fatto che la parte convenuta avrebbe potuto essa stessa proporre un ricorso avverso la decisione impugnata. Esisterebbero entrambi i mezzi di ricorso per contestare la decisione di accogliere un'opposizione e di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario, circostanza che del resto sarebbe stata confermata dalla sentenza Intesa Sanpaolo/UAMI – MIP Metro (COMIT)[25].

78. L'UAMI sostiene, da ultimo, che tale conclusione non rimetterebbe in discussione le norme procedurali previste dal regolamento n. 207/2009, e segnatamente quella secondo cui ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione di primo grado può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Infatti, qualora la convenuta scelga di presentare un «ricorso incidentale», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, il mantenimento di tale ricorso sarebbe indissolubilmente connesso al mantenimento del ricorso della ricorrente, diversamente da quanto avverrebbe nel caso di un ricorso presentato ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 207/2009. La convenuta accetta dunque il rischio che il proprio «ricorso incidentale» condivida la sorte del ricorso della ricorrente e che, in caso di ritiro del ricorso da parte della ricorrente, esso divenga, per così dire, inefficace «in via accessoria».

25 — T-84/08, EU:T:2011:144, punto 23.

2. La mia valutazione

79. Tutte le parti della controversia ammettono, in primo luogo, che il ricorso presentato dall'opponente era volto alla revisione della decisione della divisione di opposizione su prodotti che non erano stati oggetto del ricorso principale presentato dalla convenuta, in secondo luogo, che tale ricorso è stato presentato circa sei mesi dopo che la decisione della divisione di opposizione è stata notificata alla stessa [26], in terzo luogo, che non è stata inoltre pagata alcuna tassa di ricorso e, in quarto luogo, che la commissione di ricorso ha parzialmente accolto la domanda della LG, statuendo così a sfavore della BSH, senza avere preliminarmente raccolto le osservazioni di quest'ultima.

80. Una procedura siffatta non solo è contraria alle norme procedurali previste nell'ambito del regolamento n. 207/2009 e dei suoi regolamenti di esecuzione, ma costituisce altresì una violazione grave dei diritti e delle garanzie procedurali della convenuta, come sanciti nella Carta.

81. Tale procedura, in realtà, è il risultato di una notevole confusione in ordine alla portata dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.

82. Almeno su tale aspetto condivido l'opinione espressa dalla Commissione europea in udienza, laddove essa rileva che tale disposizione è caratterizzata da una «certa confusione giuridica» e che può altresì «essere qualificata come "leggermente rudimentale"». Ciò spiega non solo i vizi che inficiano la legittimità della decisione controversa, ma anche e ancor più le incoerenze che si rinvengono nella prassi decisionale dell'UAMI [27].

83. Peraltro, nell'ambito della rifusione del regolamento n. 207/2009 ad opera del regolamento (UE) 2015/2424 [28], che entrerà in vigore il 23 marzo 2016, la Commissione ha integrato le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 nell'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, osservando, al considerando 28 del regolamento 2015/2424, che «[l]'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio UE ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura» e che «[d]i conseguenza, è opportuno adottare talune misure (…) per rafforzare (…) la certezza del diritto e la prevedibilità (…)».

84. Devo ammettere che tali incoerenze trovano la loro origine anche nella giurisprudenza divergente delle diverse sezioni del Tribunale.

85. Infatti, nella sua sentenza Intesa Sanpaolo/UAMI – MIP Metro (COMIT) [29], sulla quale si basa l'UAMI, la quarta sezione del Tribunale ha considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 istituisce un mezzo di ricorso parallelo a quello previsto dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009. Tale conclusione riposa su un'analisi particolarmente breve che riproduco di seguito [30]:

«(…) l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 non limita [il] diritto [della convenuta di contestare la validità della decisione della divisione di opposizione] ai motivi già dedotti dalla ricorrente. Infatti, [esso] prevede che le conclusioni riguardino un punto non sollevato nel ricorso. Peraltro, detta disposizione non fa alcun riferimento al fatto che la parte convenuta avrebbe potuto essa stessa proporre un ricorso contro la decisione impugnata. Esistono entrambi i mezzi di ricorso per contestare la decisione di accogliere un'opposizione e di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario».

26 — Ricordo che la decisione della divisione di opposizione è stata notificata il 3 maggio 2012.

27 — Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 9 agosto 2012, Zoo sport, punto10 («cross-appeal»).

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

29 — T-84/08, EU:T:2011:144.

30 — Punto 23.

86. Tale analisi è stata confermata dal Tribunale nella sentenza Meica/UAMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)[31]. Sebbene esso proceda a un esame più dettagliato dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 e analizzi rigorosamente come tale disposizione si articoli con il mezzo di ricorso previsto dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, non sono però convinto che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 possa istituire, così come formulato, un mezzo di ricorso parallelo.

87. A mio parere svariate ragioni vi ostano, ossia il tenore dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, l'impianto sistematico nel quale tale disposizione si inserisce e l'assenza di regole e di garanzie procedurali sufficienti ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva alle parti.

88. Anzitutto, la portata e le modalità di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 devono essere determinate tenendo conto delle disposizioni previste ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI nell'ambito dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95.

89. Il regolamento n. 207/2009 definisce, nel suo titolo VII intitolato «Procedura di ricorso», i principi di base applicabili ai ricorsi presentati segnatamente avverso le decisioni delle divisioni di opposizione. L'articolo 60 di tale regolamento stabilisce le condizioni relative al termine e alla forma cui è assoggettata la presentazione di tali ricorsi. Il ricorso deve quindi essere presentato per iscritto entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione ed è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Tali principi sono ribaditi nel formulario che i ricorrenti possono utilizzare ai fini della presentazione dei loro ricorsi[32].

90. Il regolamento n. 2868/95, ai sensi del suo quinto considerando, stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009. Per quanto riguarda le norme sulla procedura, esso completa, al titolo X, le regole sulla presentazione e sull'esame di un ricorso.

91. In tal senso, per quanto riguarda le condizioni relative al termine e alla forma di cui all'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell'Unione precisa, nella regola 49 del regolamento n. 2868/95, che se ne richiede il rispetto pena l'inammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda la tassa di ricorso, esso precisa inoltre che la stessa deve essere pagata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso di cui al suddetto articolo 60, in caso contrario il ricorso sarà considerato non presentato.

92. Il regolamento n. 216/96 si inserisce nell'ambito di tale impianto sistematico. Ai sensi del suo sesto considerando, tale regolamento ha l'obiettivo di «completare» le norme di attuazione del regolamento n. 207/2009 già adottate nel regolamento n. 2868/95, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle commissioni di ricorso e la procedura orale. Il suo scopo non è quindi sostituirsi alle norme previste dai regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 né creare una lex specialis per i ricorsi proposti dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI. Ciò non avrebbe alcun senso giacché, ricordo, l'articolo 60 del regolamento n. 207/2009 prevede le norme procedurali applicabili a siffatti ricorsi.

93. L'articolo 8 del regolamento n. 216/96, intitolato «Svolgimento del procedimento» prevede così, ai suoi paragrafi 2 e 3, le norme applicabili allo scambio di memorie dinanzi alla commissione di ricorso, indipendentemente dal fatto che si tratti della memoria con i motivi del ricorso, delle osservazioni di risposta, o ancora della replica o della controreplica.

31 — T-247/14, EU:T:2016:64. Nella causa che ha dato origine a questa sentenza, la ricorrente, in qualità di convenuta, aveva formulato nelle sue osservazioni di risposta presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, conclusioni dirette alla riforma della decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso, contrariamente a quanto ha statuito nella presente causa, aveva dichiarato tali conclusioni irricevibili poiché ampliavano la portata del ricorso e non soddisfacevano le condizioni enumerate all'articolo 60 del regolamento n. 207/2009.

32 — Tale formulario è disponibile sul sito Internet dell'UAMI.

94. Dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96 si evince pertanto che «[n]ei procedimenti inter partes (…), la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica».

95. Il legislatore dell'Unione precisa, inoltre, all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento – la cui portata deve essere esaminata in questa sede –, che «la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente».

96. Il Tribunale ha interpretato tale disposizione nel senso che essa istituisce, come abbiamo visto, un mezzo di ricorso parallelo, che coesiste con quello previsto dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009 e permette al convenuto di contestare le decisioni delle divisioni di opposizione dell'UAMI sollevando motivi nuovi mediante le proprie osservazioni di risposta, nell'ambito del ricorso principale proposto dal ricorrente.

97. Nella sentenza Meica/UAMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) [33], il Tribunale sembra implicitamente assimilare la portata dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 a un ricorso incidentale. Infatti esso contrappone chiaramente questa disposizione al «ricorso autonomo» previsto dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, che è «l'unico mezzo di ricorso che consente di far valere in modo certo le proprie contestazioni» [34].

98. Orbene, tale ricorso incidentale, come qualsiasi altro tipo di ricorso, non può essere stato istituito dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, e ciò per due ragioni principali.

99. Prima di tutto, dubito che un regolamento di esecuzione della Commissione, il cui primo obiettivo, conformemente al suo sesto considerando, è quello di organizzare le commissioni di ricorso e la procedura orale, costituisca il contesto adeguato per creare un nuovo ricorso, fino ad allora non previsto dai regolamenti comunitari successivi in materia di marchi.

100. Inoltre – e questo è l'elemento decisivo – il legislatore dell'Unione non ha definito le regole e le garanzie procedurali alla base della proposizione di questo presunto ricorso, quando invece queste ultime sono sistematicamente precisate per tutti i mezzi di ricorso esistenti nel diritto dell'Unione, ivi comprese le impugnazioni incidentali [35].

101. Si deve infatti insistere sull'assenza, nel regolamento n. 216/96 – come peraltro nell'analisi effettuata dal Tribunale nella sua sentenza Meica/UAMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) [36] –, di qualsiasi indicazione concernente le regole che devono necessariamente disciplinare la proposizione di un ricorso, in particolare quelle relative alla forma che quest'ultimo deve assumere, ai termini entro i quali dev'essere proposto e alle condizioni alle quali le parti vi possono replicare.

33 — T-247/14, EU:T:2016:64.

34 — Punti 22 e 24.

35 — V., in particolare, le disposizioni specifiche del regolamento di procedura della Corte contenute nel titolo quinto nell'ambito del capo terzo intitolato «Forma, contenuto e conclusioni dell'impugnazione incidentale» e nel capo quarto intitolato «Atti di parte successivi all'impugnazione incidentale» (articoli da 176 a 180).

36 — T-247/14, EU:T:2016:64.

102. Anche se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96 fissa il termine entro il quale il ricorrente può depositare una replica in seguito ad osservazioni di risposta presentate dal convenuto, è necessario constatare che non è fatta menzione alcuna del termine entro il quale tali osservazioni di risposta – che conterrebbero un eventuale ricorso incidentale – debbano in realtà essere presentate. Peraltro, se tale disposizione evoca le norme applicabili allo scambio di memorie relativo al ricorso principale proposto dal ricorrente, nulla è detto quanto alla possibilità di rispondere agli elementi nuovi che sarebbero contenuti in un eventuale ricorso incidentale. I termini dell'articolo 8 di tale regolamento non garantiscono, a mio parere, la chiarezza e la certezza del diritto, che sono tuttavia necessarie nell'ambito dell'esercizio di un mezzo di ricorso [37], e men che meno la tutela giurisdizionale delle parti.

103. Se si vuole assicurare una buona amministrazione della giustizia e il rispetto dei diritti procedurali di ciascuna parte, garantire che le decisioni amministrative e giudiziarie acquistino carattere definitivo e quindi tutelare gli interessi pubblici [38] è indispensabile che tali regole risultino dalla lettera della disposizione in questione, vuoi mediante la loro espressa menzione vuoi mediante un rinvio ad altre norme procedurali.

104. Le parti devono quindi essere messe in condizione di conoscere le norme relative alla forma e ai termini entro i quali un ricorso deve essere presentato al fine di garantire l'ammissibilità dello stesso e devono altresì poter scambiare le loro memorie al fine di garantire la loro difesa.

105. Nella presente causa, è pacifico che la commissione di ricorso abbia concesso alla LG, senza restrizioni, il diritto di modificare, mediante le proprie osservazioni di risposta, la portata del procedimento senza consentire alla BSH di depositare osservazioni di risposta. È altresì pacifico che la BSH, pagando solo la tassa di ricorso prevista dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, ha in definitiva finanziato una reformatio in peius, poiché la commissione di ricorso ha accolto le pretese della LG.

106. Alla luce di questi elementi, è legittimo chiedersi se il legislatore dell'Unione abbia voluto istituire, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, un nuovo mezzo di ricorso, parallelo alla procedura di ricorso prevista agli articoli 58 e seguenti del regolamento n. 207/2009.

107. La sua ambizione era più modesta.

108. Attualmente, la norma procedurale prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 consente unicamente al convenuto di presentare elementi di fatto e di diritto nuovi concernenti i prodotti e i servizi oggetto del ricorso principale, ossia rientranti nei limiti del ricorso presentato in via principale dal ricorrente ai sensi dell'articolo 60 del regolamento n. 207/2009.

109. Se il ricorso principale riguarda soltanto una parte dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario, come avviene nella presente causa, tale ricorso autorizza la commissione di ricorso dell'UAMI a procedere a un nuovo esame del merito dell'opposizione, ma solo con riferimento a detti prodotti o servizi [39].

110. Se il convenuto presenta un ricorso incidentale in circostanze come quelle in esame nella presente causa, il cui oggetto va ben oltre i limiti stabiliti nel ricorso principale, esso viola manifestamente le norme procedurali.

37 — V., in tal senso, sentenze Moussis/Commissione (227/83, EU:C:1984:276, punto 12), nonché Barcella e a./Commissione (191/84, EU:C:1986:197, punto 12).

38 — Sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione (C-469/11 P, EU:C:2012:705, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

39 — Sentenza Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL) (T-504/09, EU:T:2011:739, punto 54).

111. Infatti, tale ricorso deve necessariamente essere presentato entro il termine e nella forma prescritta dall'articolo 60 del regolamento n. 207/2009.

112. Ricordo che, ai sensi di tale articolo, il convenuto dispone di due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione della divisione di opposizione per presentare il proprio ricorso e deve, inoltre, pagare una tassa di ricorso.

113. Il termine di due mesi è di ordine pubblico. Esso deve consentire che le decisioni della divisione di opposizione acquistino carattere definitivo laddove esse non siano contestate, garantendo così la certezza delle situazioni giuridiche e tutelando, inoltre, gli interessi pubblici [40].

114. Una volta scaduto il termine di cui all'articolo 60 del regolamento n. 207/2009, non è più possibile estendere la portata del ricorso al di là di quanto è stato definito nell'ambito del ricorso principale. La commissione di ricorso non può dunque più procedere a un nuovo esame del merito dell'opposizione per quanto riguarda i prodotti oggetto del ricorso della parte convenuta, dal momento che la decisione della divisione di opposizione, su tale punto, ha acquisito autorità di cosa giudicata.

115. Orbene, nella presente causa, la LG ha depositato, il 31 ottobre 2012, le proprie osservazioni di risposta, con cui essa domandava, tra l'altro, la revisione della decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda prodotti rientranti nelle classi 7, 9 e 11, mentre la decisione della divisione di opposizione le è stata notificata il 3 maggio 2012. Peraltro, la LG non ha pagato alcuna tassa di ricorso.

116. Ai sensi della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso doveva respingere tale ricorso in quanto inammissibile, poiché esso non soddisfaceva nessuna delle condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento n. 207/2009.

117. La commissione di ricorso era stata investita solamente del ricorso presentato dalla BSH avverso la decisione della divisione di opposizione, in quanto essa aveva accolto l'opposizione e aveva respinto la sua domanda di registrazione di marchio comunitario per quanto riguarda gli apparecchi elettrici di pulizia per la casa, compresi gli aspirapolvere e gli aspiratori a secco e a umido, rientranti nella classe 7.

118. Accogliendo il ricorso presentato dalla LG e le richieste di quest'ultima, la commissione di ricorso ha dunque violato le disposizioni summenzionate.

119. Per tale motivo, la decisione controversa deve essere annullata.

120. Esaminerò in subordine il motivo vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti e del principio del contraddittorio.

B – *Sulla violazione del diritto di essere sentiti e del principio del contraddittorio*

121. Nella presente causa, è pacifico che le osservazioni di risposta comunicate dalla LG costituivano ben più che semplici motivi di difesa, in quanto esse ampliavano in modo significativo l'oggetto della controversia. Questa è la ragione per cui la commissione di ricorso ha interpretato gli sviluppi contenuti nelle osservazioni di risposta della LG come un «ricorso incidentale» fondato sull'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.

122. Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha accolto parzialmente tale ricorso incidentale, senza tuttavia raccogliere, in via preliminare, le osservazioni della BSH.

40 — V. la giurisprudenza citata nella nota 37.

123. Durante l'udienza dinanzi alla Corte, l'UAMI ha confermato l'esistenza di un errore di procedura che inficia la legittimità della decisione controversa, in quanto la fase scritta del procedimento si è conclusa dopo la presentazione del ricorso incidentale da parte della LG, senza che la BSH fosse stata preliminarmente sentita.

124. I fatti della presente causa dimostrano chiaramente che la commissione di ricorso non ha tratto tutte le conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso che essa stessa ha qualificato come «incidentale». Infatti, essa non ha concesso alla convenuta le garanzie procedurali attinenti all'esercizio di tale azione, violando pertanto i suoi diritti della difesa per non averle consentito, in tale fase del procedimento, di replicare ai nuovi argomenti dedotti dall'opponente.

125. Così facendo, la commissione di ricorso ha violato gli articoli 63, paragrafo 2, e 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.

126. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, di tale regolamento, in sede di esame del ricorso la commissione di ricorso dell'UAMI è infatti tenuta a invitare le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro osservazioni sulle notificazioni che essa ha rivolto loro o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti.

127. Inoltre, ai sensi dell'articolo 75, seconda frase, del suddetto regolamento, la commissione di ricorso dell'UAMI deve fondare le proprie decisioni esclusivamente su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione.

128. Da consolidata giurisprudenza emerge che tali disposizioni sono intese a soddisfare, nell'ambito del diritto dei marchi comunitari, le condizioni connesse al diritto a un processo equo sancito dall'articolo 41 della Carta, e segnatamente quelle previste nell'ambito del rispetto dei diritti della difesa di cui al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo [41].

129. Esse sanciscono, in particolare, il diritto di essere sentiti e il rispetto del principio del contraddittorio, che costituiscono principi fondamentali del diritto dell'Unione [42].

130. Tali principi devono essere rispettati nell'ambito di ogni procedimento che possa sfociare in una decisione delle autorità pubbliche che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona [43], e ciò anche in assenza di una normativa specifica.

131. Il diritto di essere sentiti implica che tale persona sia stata posta in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista e si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale [44].

132. Il principio del contraddittorio implica invece il diritto di ciascuna parte di un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dal suo avversario dinanzi al giudice e di discuterle [45]. Esso impedisce quindi che un'autorità fondi la sua decisione su fatti e documenti di cui una delle parti non abbia potuto avere conoscenza e sui quali non sia stata quindi in grado di prendere posizione.

41 — Sentenze Moonich Produktkonzepte & Realisierung/UAMI – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T-184/12, EU:T:2014:621, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata), nonché DTL Corporación/UAMI – Vallejo Rosell (Generia) (T-176/13, EU:T:2014:1028, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza Krombach (C-7/98, EU:C:2000:164, punti 25 e 26).

42 — Sentenza Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, punto 61).

43 — V., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

44 — Ordinanza DTL Corporación/UAMI (C-62/15 P, EU:C:2015:568, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

45 — Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

133. Il rispetto di tali principi implica che tutti gli elementi sui quali un'autorità o un giudice chiamato a pronunciarsi in un processo fonderà la sua decisione siano oggetto di previa discussione. L'UAMI può quindi fondare le sue decisioni solo su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni. La risoluzione di una controversia deriva necessariamente da una valutazione da parte dell'autorità o del giudice, la quale può essere arricchita e rafforzata o, eventualmente, inficiata solo dalle osservazioni delle parti. Ciò consente, da un lato, all'autorità o al giudice di statuire, con assoluta imparzialità e con piena cognizione di causa, in fatto e in diritto. Per la parte soccombente, l'impossibilità di aver potuto far valere le sue osservazioni può legittimamente darle l'impressione, non avendo potuto difendersi, che il giudice parteggiasse per il suo avversario. Ciò consente dall'altro, all'autorità o al giudice di adottare una motivazione della decisione nelle forme dovute, come emerge dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

134. Il rispetto di tali norme è importante soprattutto nell'ambito del contenzioso relativo al marchio comunitario dal momento che, come ricordato dalla Corte, la commissione di ricorso dell'UAMI, per effetto del ricorso di cui è investita, è chiamata a procedere a un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto [46].

135. Conformemente a costante giurisprudenza, l'UAMI è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione [47].

136. È d'altronde precisato, nelle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'UAMI, parte A, sezione 2 («Principi generali da rispettare nei procedimenti»), punto 2 («Diritto a essere sentiti»), che, «[c]onformemente al principio generale del diritto di difesa, a una persona i cui interessi sono lesi dalle decisioni prese da un'autorità pubblica, dev'essere concessa la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Di conseguenza, in tutti i procedimenti dinanzi all'[UAMI], le parti avranno sempre la possibilità di dichiarare la loro posizione ed esporre i propri motivi di difesa». In tali direttive si legge inoltre che «[l]e decisioni si fonderanno esclusivamente su motivi o elementi di prova in ordine ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni».

137. Le direttive concernenti i procedimenti dinanzi all'UAMI costituiscono, di per sé, la codificazione di una linea di condotta che l'UAMI si propone di adottare, di modo che, fatta salva la loro conformità alle norme di diritto di rango superiore, ne deriva un'«autolimitazione» dell'UAMI, il quale è tenuto a conformarsi a tali regole che esso stesso si è imposto.

138. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che la commissione di ricorso abbia violato il diritto di essere sentiti della BSH, nonché il principio del contraddittorio, riesaminando la decisione della divisione di opposizione in base a elementi che non sono stati discussi, pregiudicando così i suoi interessi.

139. Concludo pertanto che gli articoli 63, paragrafo 2, e 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 sono stati violati.

140. Tale violazione delle norme procedurali è deprecabile soprattutto in quanto gli elementi dedotti dalla LG sono stati manifestamente decisivi per l'esito del procedimento, giacché la commissione di ricorso ha accolto parzialmente la sua domanda, riesaminando la decisione della divisione di opposizione, cosicché la domanda di registrazione del marchio «compressor technology» formulata dalla BSH è stata respinta più ampiamente.

46 — Ordinanza DTL Corporación/UAMI (C-62/15 P, EU:C:2015:568, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 emerge che, in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso dell'UAMI delibera sul ricorso stesso e che, in tal modo, essa può, in particolare, «esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, pronunciarsi essa stessa sull'opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione presa in primo grado dinanzi all'UAMI [sentenza DTL Corporación/UAMI – Vallejo Rosell (Generia), T-176/13, EU:T:2014:1028, punto 30].

47 — Sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73).

141. Durante l'udienza dinanzi alla Corte, l'UAMI ha insistito sul fatto che tale errore di procedura era stato al momento «sanato», in quanto la BSH aveva avuto, per due anni, la possibilità di far valere la violazione dei suoi diritti durante le fasi scritte e orali del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

142. In primo luogo, tale ragionamento muove da una curiosa concezione della nozione di sanatoria.

143. I diritti della difesa vanno rispettati in qualsiasi procedimento che possa sfociare in una decisione delle autorità pubbliche, siano esse amministrative o giudiziarie, che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona [48], e ciò è espressamente riconosciuto dall'UAMI nelle sue direttive. L'UAMI non può dunque giustificare il suo modo di procedere considerando che il diritto di essere sentiti sarà rispettato dinanzi alle autorità giurisdizionali.

144. Una siffatta sanatoria avrebbe richiesto che la commissione di ricorso sottoponesse gli elementi nuovi alle parti affinché li discutessero, eventualmente riaprendo il dibattimento.

145. In secondo luogo, tale ragionamento muove nuovamente da una confusione tra le garanzie procedurali che devono essere offerte quando un ricorso incidentale è presentato da una parte e quelle che si rinvengono nell'ambito di un semplice scambio di memorie.

146. Infatti, qualora la parte convenuta presenti un ricorso o un'impugnazione incidentale, le norme procedurali prevedono automaticamente un nuovo scambio di memorie. Invece, qualora essa presenti mere osservazioni di risposta, spetta effettivamente alla ricorrente presentare una richiesta motivata volta a ottenere l'autorizzazione a depositare una controreplica.

147. Nel caso di specie, la commissione di ricorso avrebbe dunque dovuto, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, invitare espressamente la BSH a presentare deduzioni sul ricorso incidentale presentato dalla LG.

148. Alla luce di tutti questi elementi, la decisione controversa deve essere annullata anche in ragione di una violazione del diritto di essere sentiti della BSH e del principio del contraddittorio, sanciti agli articoli 63, paragrafo 2, e 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.

VII – **Sulle spese**

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

150. Nel caso di specie occorre rilevare che, anche se la sentenza impugnata fosse annullata, suggerisco alla Corte di accogliere il ricorso della BSH e di annullare la decisione controversa. Pertanto, conformemente alle conclusioni della BSH, suggerisco di condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla BSH sia in primo grado sia nell'ambito dell'impugnazione.

VIII – **Conclusione**

151. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 dicembre 2014, BSH/UAMI – LG Electronics (COMPRESSOR TECHNOLOGY) (T-595/13, EU:T:2014:1023), è annullata.

48 — Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

2) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 settembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1), come modificata dalla decisione di rettifica del 3 dicembre 2013, è annullata.

3) L'UAMI è condannato alle spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.