



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 28 novembre 2013¹

Causa C-530/12 P

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

National Lottery Commission

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c) — Marchio comunitario — Domanda di nullità fondata su un diritto d'autore anteriore in virtù del diritto nazionale — Conoscenza e interpretazione del diritto nazionale — Funzioni del giudice dell'Unione»

1. L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») chiede con la sua impugnazione l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2012, National Lottery Commission/UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)², con la quale esso ha accolto il ricorso proposto dalla National Lottery Commission³, volto a ottenere l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010⁴ relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl ed il sig. De Gregorio⁵ e, dall'altro, la NLC.
2. La presente causa offre alla Corte l'occasione di precisare la posizione del diritto nazionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e di fissare gli orientamenti per il controllo che il giudice dell'Unione è chiamato ad esercitare sul contenuto e sull'interpretazione di tale diritto nell'ambito del contenzioso sul marchio comunitario.
3. Il primo motivo di impugnazione solleva in particolare la questione se il Tribunale, adito con un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, possa individuare d'ufficio il contenuto del diritto positivo nazionale invocato dalla parte che chiede l'annullamento di un marchio comunitario in ragione di un diritto anteriore protetto da tale ordinamento nazionale.
4. Nelle presenti conclusioni sosterrò, a tal proposito, che l'esercizio del pieno controllo di legittimità che incombe al Tribunale presuppone che quest'ultimo possa dare alla controversia una soluzione che sia conforme al diritto positivo nazionale e che, a tal fine, esso possa individuare, eventualmente d'ufficio, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme di diritto nazionale invocate dalle parti a sostegno delle loro conclusioni.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — T-404/10, in prosieguo: la «sentenza impugnata».

3 — In prosieguo: la «NLC».

4 — Procedimento R 1028/2009-1, in prosieguo: la «decisione controversa».

5 — In prosieguo: insieme, «Mediatek Italia».

5. Osserverò tuttavia che il giudice dell'Unione, quando procede d'ufficio a tale ricerca, è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.

6. Dal momento che il Tribunale non ha rispettato tale principio, proporrò alla Corte di accogliere l'impugnazione e di annullare la sentenza impugnata.

7. Posto che, a mio avviso, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, proporrò infine alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

I – Contesto normativo

A – Il regolamento (CE) n. 207/2009

8. Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario⁶, è stato abrogato e codificato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁷, entrato in vigore il 13 aprile 2009.

9. A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009:

«Su domanda presentata all'[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:

(...)

c) del diritto d'autore».

10. L'articolo 76, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«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

11. Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94⁸, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005⁹, detta in particolare le regole disciplinanti lo svolgimento dinanzi all'UAMI dei procedimenti per declaratoria di decadenza o di nullità di marchi comunitari.

6 – GU 1994, L 11, pag. 1.

7 – GU L 78, pag. 1.

8 – GU L 303, pag. 1.

9 – GU L 172, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento di esecuzione».

12. La regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento di esecuzione così dispone:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario [presentata dinanzi all'UAMI] (...) deve contenere:

(...)

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(...)

iii) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento [n. 207/2009], indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni [comprovanti] da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all'articolo 53, paragrafo 2 del [suddetto] regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto».

II – Fatti e decisione controversa

13. Il 2 ottobre 2007 la NLC ha ottenuto presso l'UAMI la registrazione del seguente marchio

comunitario figurativo¹⁰:



14. Il 20 novembre 2007 la Mediatek Italia ha presentato all'UAMI, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009¹¹, una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso fondata sull'esistenza di un diritto d'autore anteriore spettante al sig. De Gregorio sul seguente segno figurativo¹²:



15. Con decisione del 16 luglio 2009, la divisione di annullamento dell'UAMI ha accolto la suddetta domanda sulla base, essenzialmente, del fatto che la Mediatek Italia aveva dimostrato l'esistenza di un diritto d'autore protetto dalla normativa italiana quasi identico al marchio controverso nonché l'anteriorità di tale diritto rispetto a quest'ultimo marchio.

16. La NLC ha presentato ricorso avverso tale decisione.

17. Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il suddetto ricorso.

10 — In prosieguo: il «marchio controverso».

11 — Benché il procedimento sia stato iniziato sotto l'impero del regolamento n. 40/94, nelle presenti conclusioni si farà esclusivo riferimento al regolamento n. 207/2009, che non ha modificato il tenore letterale delle disposizioni pertinenti.

12 — In prosieguo: la «mano portafortuna».

18. In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che la Mediatek Italia fornisse la prova della creazione dell'opera e della titolarità del diritto d'autore con la produzione di copia di un contratto in forma di scrittura privata recante la data del 16 settembre 1986¹³ mediante il quale un terzo, che si presentava come l'autore della mano portafortuna, affermava di aver ceduto a uno dei richiedenti la nullità i suoi diritti di riproduzione e di utilizzo su tale opera riprodotta, con altri disegni, in allegato a tale contratto.

19. Essa ha ritenuto, in secondo luogo, che le anomalie rilevate dalla NLC, vale a dire l'indicazione di una durata massima della protezione del diritto d'autore di 70 anni, che è entrata in vigore soltanto nell'anno 1996, il fatto che la data del timbro postale corrisponde a una domenica, giorno di chiusura degli uffici postali, e la differenza qualitativa e concettuale tra il disegno della mano portafortuna e gli altri disegni contenuti nell'allegato non fossero tali da sollevare dubbi circa l'autenticità del contratto del 1986.

20. In terzo luogo, essa ha precisato che, benché la scrittura privata facesse piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da coloro che le hanno sottoscritte, ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile italiano, spettava ad essa valutarne liberamente il contenuto.

III – Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

21. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 settembre 2010, la NLC ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

22. A sostegno del suo ricorso, la NLC ha indicato tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sull'illegittimità del rifiuto della commissione di ricorso di aprire una procedura orale o di ricorrere a mezzi istruttori e sull'errata valutazione da parte di quest'ultima della sua competenza a esaminare l'autenticità del contratto del 1986.

23. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il suddetto ricorso e ha condannato l'UAMI alle spese.

24. Il Tribunale, che ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ha anzitutto ricordato, ai punti da 17 a 21 della sentenza impugnata, il regime processuale applicabile alla domanda di nullità del marchio comunitario fondata sull'esistenza di un diritto d'autore anteriore tutelato nel contesto normativo nazionale.

25. Ai punti 18 e 19 della sentenza impugnata, esso ha citato i punti da 50 a 52 della sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI¹⁴, prima di ricordare, al punto 20 della sentenza impugnata, la propria giurisprudenza, fondata sulla nozione di fatto «notorio», secondo cui l'UAMI «dovrà informarsi d'ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti adottati o il valore probatorio dei documenti allegati».

13 — In prosieguo: il «contratto del 1986».

14 — C-263/09 P, Racc. pag. I-5853.

26. Alla luce di tali principi, il Tribunale ha statuito, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, che, benché «la commissione di ricorso si [sia] correttamente basata sulle norme di diritto italiano disciplinanti il valore probatorio del contratto del 1986», ad esso incombeva tuttavia «verificare (...) se [essa avesse] adottato un'interpretazione corretta del diritto italiano pertinente concludendo, in applicazione degli articoli 2702 e 2703 del codice civile italiano, che il contratto del 1986 faceva piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da coloro che le avevano sottoscritte».

27. Dopo aver ricordato il contenuto degli articoli da 2702 a 2704 del codice civile italiano, il Tribunale ha preso posizione come segue:

«29 Si deve tuttavia osservare che, in base alla lettura degli articoli da 2702 a 2704 del codice civile italiano, un'affermazione siffatta è corretta, nelle circostanze del caso di specie, solo qualora la firma delle parti sul contratto possa essere considerata come legalmente riconosciuta per il fatto di essere stata autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile italiano o a condizione che trovi applicazione una delle eccezioni di cui all'articolo 2704 di tale stesso codice.

(...)

31 (...) per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 2704 del codice civile italiano, si deve sottolineare che quest'ultimo rende opponibile ai terzi una scrittura privata la cui firma non sia stata autenticata a partire dal giorno seguente alla sua registrazione o al verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

32 In applicazione della giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, l'apposizione su una scrittura privata di un timbro postale costituisce un fatto idoneo a stabilire la data certa di tale atto ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, quando il timbro postale è apposto sul corpo del documento stesso (sentenza del 14 giugno 2007, n. 13912 ^[15]). Da tale giurisprudenza si evince altresì che la prova contraria della veridicità della data di un timbro postale può essere fornita senza che sia necessario ricorrere alla querela di falso».

28. Dopo aver ancora rilevato, al punto 33 della sentenza impugnata, che, «benché nella decisione impugnata non si faccia alcun riferimento all'articolo 2704 del codice civile italiano, vi si fa menzione della presenza di un timbro postale del 21 settembre 1986», il Tribunale ha ammesso, al punto 34 di tale sentenza, che «la presenza di tale timbro postale è un elemento che permette di stabilire che il contratto del 1986 ha data certa a partire dal 21 settembre 1986», prima di aggiungere tuttavia, al punto 35 della suddetta sentenza, che, «in applicazione della giurisprudenza [della Corte suprema di Cassazione], la [NLC] poteva fornire la prova che il contratto del 1986 era stato in realtà redatto in una data diversa da quella risultante dal timbro postale, senza dover ricorrere alla querela di falso».

29. Il Tribunale ne ha quindi dedotto, al punto 36 della sentenza impugnata, quanto segue:

«La commissione di ricorso, concludendo (...) che il contratto del 1986 “[era] una scrittura privata e pertanto [faceva] piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile, della provenienza delle dichiarazioni da coloro che le [avevano] sottoscritte”, mentre l'avvio di una tale procedura non era necessario nelle circostanze del caso di specie, ha seguito un'interpretazione errata del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ed ha pertanto valutato in modo errato la portata esatta delle sue competenze».

15 — In prosieguo: la «sentenza del 14 giugno 2007».

30. In seguito, dopo aver rilevato, al punto 39 della sentenza impugnata, che le valutazioni relative alle anomalie riguardanti il contratto del 1986 potevano essere state inficiate dall'errata interpretazione del diritto italiano, dal momento che era possibile «ritenere che la commissione di ricorso avrebbe riconosciuto maggiore importanza a tali elementi ove avesse ritenuto che la [NLC] poteva contestare davanti ad essa il carattere certo della data del timbro postale e che il contratto del 1986 non faceva quindi necessariamente prova della provenienza delle dichiarazioni ivi contenute», il Tribunale ha considerato, al punto 40 della sentenza impugnata, che l'interpretazione errata del diritto nazionale recante disciplina della tutela del diritto anteriore invocato dalla Mediatek Italia aveva potuto influenzare il contenuto della decisione controversa.

31. Il Tribunale ha dunque concluso, al punto 41 della sentenza impugnata, che occorreva annullare la decisione controversa senza che fosse necessario esaminare il secondo motivo.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

32. L'UAMI conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e per la condanna della NLC alle spese da esso sostenute, mentre la NLC conclude per il rigetto dell'impugnazione.

33. A sostegno della sua impugnazione, l'UAMI solleva tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla Corte in relazione all'articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, e della regola 37 del regolamento di esecuzione, il secondo, sulla violazione del diritto dell'UAMI di essere sentito e, il terzo, su una manifesta inconsistenza e sul manifesto snaturamento dei fatti.

A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 37 del regolamento di esecuzione

34. Con il primo motivo, suddiviso in due capi, l'UAMI sostiene che il Tribunale non poteva basarsi né sull'articolo 2704 del codice civile italiano (primo capo), né sulla sentenza del 14 giugno 2007 (secondo capo), posto che tali due elementi non erano stati invocati dalle parti e non erano quindi oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

1. Argomenti delle parti

35. L'UAMI, ritenendo che dal ragionamento del Tribunale non risulti chiaramente se quest'ultimo consideri il diritto nazionale una questione di diritto o un fatto notorio, fa valere alternativamente:

- nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia considerato che l'applicazione del diritto nazionale costituisce una questione di diritto, che esso ha violato il principio, sancito dalla regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento di esecuzione, in base al quale spetta alla parte che ha invocato il diritto nazionale fornire all'UAMI gli elementi che stabiliscono il tenore della normativa e come essa si applicherebbe al caso di specie, nonché la soluzione di cui alla citata sentenza Edwin/UAMI dalla quale risulterebbe che il diritto nazionale è una questione di fatto che incombe alle parti invocare e provare;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse considerato che l'applicazione del diritto nazionale costituisce una questione di fatto, che esso ha indebitamente qualificato la normativa nazionale come «fatto notorio» che può, in quanto tale, essere individuato e invocato dall'UAMI di propria iniziativa e che, inoltre, esso ha sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso ed ha valutato elementi in relazione ai quali la suddetta commissione non aveva preso posizione.

36. La NLC replica che la regola 37 del regolamento di esecuzione e la citata sentenza Edwin/UAMI riguardano esclusivamente l'onere della prova gravante sul richiedente e non si riferiscono né al convenuto né all'UAMI.

37. Essa sostiene inoltre che incombe all'UAMI applicare correttamente il diritto nazionale e informarsi d'ufficio sul medesimo ove ciò sia necessario ai fini dell'esame dei presupposti di applicazione di una causa di nullità.

38. La NLC aggiunge che la commissione di ricorso non si è limitata ad una valutazione dei fatti, ma ha reso una decisione in punto di diritto. Un'interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 che limitasse l'esame della commissione di ricorso ai soli impedimenti relativi sollevati dal ricorrente sarebbe contraria all'applicazione dei principi fondamentali del diritto di cui l'UAMI è chiamato a tener conto, come ricordano il considerando 13 e l'articolo 83 del regolamento in parola.

39. La NLC osserva infine che l'errore commesso dalla commissione di ricorso era frutto di un'errata interpretazione degli articoli 2702 e 2703 del codice civile italiano sui quali era stata richiamata la sua attenzione e che la questione del valore probatorio del contratto del 1986 era stata sollevata dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. Di conseguenza, anche supponendo che il Tribunale abbia avviato a torto una discussione sull'articolo 2704 del codice civile italiano e sulla relativa giurisprudenza, tale errore non avrebbe inciso sul risultato dell'analisi da esso compiuta e l'impugnazione dovrebbe pertanto essere respinta¹⁶.

2. Analisi

a) Osservazioni preliminari

40. Il primo motivo, con cui l'UAMI contesta al Tribunale di aver modificato l'oggetto della controversia fondandosi su disposizioni e su una giurisprudenza non invocate dalle parti, si riferisce soltanto alla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 37 del regolamento di esecuzione.

41. Pur trattandosi di un motivo nuovo, poiché sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte, ritengo che esso sia ricevibile dal momento che, essendo scaturito soltanto con la motivazione della sentenza impugnata, esso non poteva, per ipotesi, essere dedotto in un momento anteriore.

42. È lecito invece sollevare dubbi sulla sua operatività.

43. Le due disposizioni alla base della censura si riferiscono esclusivamente allo svolgimento del procedimento dinanzi all'UAMI. La prima precisa il ruolo dell'UAMI per quanto attiene all'esame dei fatti a cui deve procedere, mentre la seconda elenca le indicazioni che deve contenere la domanda di declaratoria di decadenza o di nullità del marchio comunitario presentata dinanzi all'UAMI.

44. Nessuna di tali disposizioni riguarda quindi il procedimento giurisdizionale e si applica al Tribunale.

45. L'UAMI non invoca invece alcuna violazione dell'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e neppure degli articoli 44, paragrafo 1, 48, paragrafo 2, o 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

16 — La NLC si riferisce alla sentenza del 30 settembre 2003, Biret et Cie/Consiglio (C-94/02 P, Racc. pag. I-10565, punto 63).

46. Posto che le disposizioni di cui viene invocata la violazione non si applicano direttamente al procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale che statuisce sul ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso e non comportano, di per sé, l'obbligo per tale giudice di tener conto esclusivamente degli elementi di diritto nazionale forniti dinanzi all'UAMI dal richiedente la nullità, il motivo, con il quale si addebita al Tribunale di aver violato tali disposizioni, potrebbe essere considerato come inoperante.

47. Tuttavia i principi sottostanti alle suddette disposizioni devono logicamente essere applicabili anche al procedimento giurisdizionale svoltosi davanti al Tribunale, nella misura in cui l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale è identico¹⁷.

48. Occorrerà così esaminare in prosieguo la fondatezza del motivo.

b) La posizione del diritto nazionale nell'ambito del contenzioso sul marchio comunitario e la funzione del giudice dell'Unione e degli organi dell'UAMI

i) Richiamo della giurisprudenza del Tribunale

49. La soluzione accolta nella sentenza impugnata per quanto attiene alla posizione del diritto nazionale e al ruolo dell'UAMI è in linea con la giurisprudenza del Tribunale.

50. Di norma il Tribunale riconosce al diritto nazionale il carattere di elemento di fatto di cui l'opponente o il richiedente la nullità sono tenuti a fornire la prova. Esso riconosce, tuttavia, un importante temperamento a tale principio, imponendo all'UAMI di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale quando quest'ultimo costituisce un fatto notorio. Numerose sentenze stabiliscono così che l'UAMI deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, se, in base al diritto dello Stato membro interessato, tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione o di una causa di nullità e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati¹⁸. Secondo il Tribunale, la limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione o di dichiarazione di nullità, anche fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili¹⁹.

51. Tale eccezione è anch'essa vincolata da un limite, poiché il Tribunale ha chiaramente circoscritto l'obbligo di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale all'«ipotesi in cui l'UAMI disponga già di indicazioni relative [a tale diritto], sia sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, sia sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria»²⁰.

52. Secondo il Tribunale, «per le istituzioni dell'Unione la determinazione e l'interpretazione delle norme del diritto nazionale, nei limiti in cui sono indispensabili alla loro attività, sono rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti e non ai fini dell'applicazione del diritto, [la quale] riguarda soltanto l'applicazione del diritto dell'Unione»²¹.

17 — V., in tal senso, paragrafo 54 delle conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa sfociata nella citata sentenza Edwin/UAMI.

18 — Sentenze del Tribunale del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Racc. pag. II-1319, punto 35); del 16 dicembre 2008, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Racc. pag. II-3555, punto 96); del 9 dicembre 2010, Tresplains Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T-303/08, Racc. pag. II-5659, punto 67), nonché del 20 marzo 2013, El Corte Inglés/UAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, punto 39).

19 — Citate sentenze Atomic Austria/UAMI-Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil ATOMIC BLITZ, punto 35; Budějovický Budvar/UAMI-Anheuser-Busch BUD, punto 96, e Tresplains Investments/UAMI-Hoo Hing (Golden Elephant Brand), punto 67.

20 — Citata sentenza El Corte Inglés/UAMI-Chez Gerard CLUB GOURMET, punto 41.

21 — Ibidem, punto 35.

53. Il Tribunale ha inoltre precisato che incombe alla parte che invoca un diritto anteriore «provare, dinanzi all'UAMI, non soltanto che il suddetto diritto deriva dalla legislazione nazionale, ma ancora la portata di questa stessa legislazione»²².

54. Tuttavia la giurisprudenza del Tribunale non è del tutto univoca, posto che talune sentenze sembrano considerare il diritto nazionale nella prospettiva non dell'esame e dell'interpretazione dei fatti, ma dell'interpretazione di una regola di diritto.

55. Così, per stabilire il contenuto del diritto nazionale, il Tribunale esamina, come nel caso di qualsiasi regola di diritto, non solo il tenore letterale della normativa applicabile, ma anche l'interpretazione giurisprudenziale e la posizione della dottrina²³. Nella sua sentenza del 14 settembre 2011, *Olive Line International/UAMI – Knopf (O-live)*²⁴, il Tribunale, «vista la forte somiglianza tra le due *norme*»²⁵, rappresentate da un articolo della legge sui marchi spagnola e da un articolo del regolamento n. 40/94, ha ritenuto che occorresse interpretare il primo «alla luce della giurisprudenza comunitaria»²⁶.

56. A dispetto di tali episodi, espressione della difficoltà di considerare il diritto nazionale quale semplice elemento di fatto, ritengo tuttavia che il Tribunale, in linea di principio, imponga all'UAMI di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale quando quest'ultimo presenta il carattere di un fatto notorio e si reputi, inoltre, tenuto a «verificare (...) se la commissione di ricorso abbia interpretato correttamente il diritto [nazionale] applicabile»²⁷.

57. Resta da stabilire se l'uno e l'altro di tali obblighi siano giustificati e se esista tra i due un collegamento necessario e logico, nel senso che l'obbligo di interpretare correttamente il diritto nazionale applicabile implica quello di informarsi d'ufficio su tale diritto.

58. Per essere in grado di rispondere a tali questioni, è necessario ritornare sui dati testuali applicabili nonché sulla portata della citata sentenza *Edwin/UAMI*.

ii) I dati testuali

59. A sostegno del suo primo motivo, l'UAMI trae dalle norme applicabili la conclusione che al diritto nazionale sarebbe riconosciuto lo status di mero fatto con conseguente imputazione dell'onere della prova in capo alla parte che invoca tale diritto e corrispondente divieto per il Tribunale di tener conto, di sua iniziativa, delle disposizioni del diritto nazionale non invocate dalle parti.

60. Tale premessa si fonda su una lettura discutibile dei testi.

61. Non solo dalla regola 37 del regolamento di esecuzione non si può dedurre che il diritto nazionale costituisca un mero fatto di cui le parti sono chiamate a dar prova, ma l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riconosce indubbiamente al diritto nazionale un certo grado di «giuridicità» all'interno dell'ordinamento dell'Unione.

22 — Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2013, *macros consult/UAMI – MIP Metro (makro)* (T-579/10, punto 62). Benché tale sentenza riguardasse una domanda di declaratoria di nullità di un marchio comunitario presentata dal titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la soluzione ivi prevista può, a mio avviso, essere applicata per analogia quando viene invocato un diritto nazionale sulla base dell'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento (v., per un ragionamento simmetrico, punto 60 di tale sentenza).

23 — V., in particolare, sentenze del Tribunale del 14 maggio 2009, *Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI)* (T-165/06, Racc. pag. II-1375, punti da 42 a 61), e del 14 aprile 2011, *Lancôme/UAMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)* (T-466/08, Racc. pag. II-1831, punti da 33 a 39).

24 — T-485/07.

25 — Punto 57. Il corsivo è mio.

26 — *Idem*.

27 — Punto 24 della sentenza impugnata.

– La posizione processuale del diritto nazionale in forza della regola 37 del regolamento di esecuzione

62. Vi è motivo di dubitare che dalla regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento di esecuzione si possa inferire che il diritto nazionale ha lo status di un fatto sul quale l'UAMI non è tenuto a informarsi d'ufficio.

63. L'interpretazione letterale di tale norma non conduce ad una simile conclusione.

64. La regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento di esecuzione, che pone a carico del titolare del diritto anteriore che agisce per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio comunitario posteriore l'onere di allegare e provare le indicazioni da cui risulti il suo diritto anteriore in base alla legislazione nazionale applicabile non stabilisce nel suo insieme il regime giuridico applicabile al diritto nazionale, poiché essa mira ad applicare a quest'ultimo il trattamento processuale delle questioni di fatto soltanto in relazione alla determinazione del ruolo del richiedente la dichiarazione di nullità. L'onere a carico di quest'ultimo di fornire gli elementi di prova non sarebbe in alcun modo svuotato del suo contenuto se fosse riconosciuta al giudice dell'Unione la libertà di assumere informazioni ulteriori rispetto a tali elementi al fine di applicare la soluzione a suo avviso corrispondente a quella del diritto nazionale. Tale obbligo continuerà, in ogni caso, ad essere sanzionato con l'inammissibilità della domanda ai sensi della regola 39, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

65. In termini più generali, si deve peraltro osservare che, benché esista innegabilmente un nesso tra l'onere di provare il diritto nazionale ed il potere del giudice dell'Unione di individuarne d'ufficio il contenuto, il fatto di far gravare sulla parte che lo invoca l'onere della prova del diritto nazionale non esclude necessariamente ogni potere del giudice di verificare il contenuto, il significato o la portata di tale diritto.

66. L'interpretazione sistematica della regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento di esecuzione dimostra del resto che il legislatore dell'Unione non ha inteso sancire una concezione puramente accusatoria del procedimento di dichiarazione di nullità o di opposizione che farebbe del giudice un semplice arbitro e lascerebbe alle parti l'intero controllo del gioco. Al contrario i poteri d'indagine riconosciuti tanto all'UAMI quanto al Tribunale sono espressione di una concezione più equilibrata dei rispettivi ruoli dei diversi soggetti che intervengono nel corso di tutti i procedimenti, ivi compresi quelli *inter partes*. L'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e la regola 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione prevedono così un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori che l'UAMI può esperire²⁸. La facoltà in tal modo riconosciuta agli organi competenti dell'UAMI di esperire mezzi istruttori dimostra che la gestione della prova nell'ambito del contenzioso sul marchio comunitario non è dominata da un principio di neutralità o di passività. Come riconosciuto dal Tribunale, l'UAMI può, in particolare, invitare le parti a fornirgli indicazioni sul contenuto del diritto nazionale²⁹.

67. In definitiva, a mio avviso, l'affermazione in base alla quale la regola 37 del regolamento di esecuzione rispecchierebbe il principio secondo cui il diritto nazionale sarebbe una semplice questione di fatto comporta, al di là della sua portata iniziale, una disposizione che si limita ad obbligare il richiedente a dedurre e provare il diritto nazionale di cui invoca la protezione, senza escludere ogni potere di iniziativa dell'UAMI.

28 — Si tratta dell'audizione delle parti, della richiesta di informazioni, della produzione di documenti e di campioni, dell'audizione dei testimoni, della perizia, delle dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, e dell'effettuazione di un sopralluogo.

29 — Citata sentenza *Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*, punto 36.

– La presa in considerazione del diritto nazionale in forza dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

68. Molte sono le disposizioni del diritto dell'Unione che rinviano al diritto nazionale attribuendogli funzioni diverse. A tale varietà dei criteri di collegamento, si aggiunge una pluralità di mezzi di tutela attraverso i quali i giudici dell'Unione possono essere chiamati a prendere in considerazione il diritto nazionale.

69. I testi nei quali sono state analizzate le diverse funzioni del diritto nazionale nell'ordinamento dell'Unione³⁰ mostrano la difficoltà nel classificare in una categoria giuridica chiaramente identificata i rinvii operati dal regolamento n. 207/2009 in caso di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario o di domanda di nullità. Per gli uni, si tratterebbe di una semplice «presa in considerazione del diritto nazionale»³¹, mentre per altri, che equiparano la situazione del giudice dell'Unione chiamato a pronunciarsi nell'ambito del contenzioso sul marchio comunitario a quella in cui esso statuisce in forza di una clausola compromissoria, tali rinvii autorizzerebbero il Tribunale ad «applicare e ad interpretare direttamente» le norme di diritto interno di uno Stato membro³².

70. È certo in ogni caso che l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, pur non conferendo al diritto nazionale il carattere di diritto dell'Unione, impone alle istituzioni dell'Unione, in caso di domanda di nullità di un marchio comunitario fondata su un diritto anteriore protetto da una norma di diritto nazionale, di procedere alla determinazione e all'interpretazione di siffatta regola di diritto.

71. In una situazione come quella in causa, spetta all'UAMI esaminare se, nell'ambito di un procedimento per declaratoria di nullità, siano soddisfatti i presupposti di applicazione della causa di nullità invocati. Se tale causa è connessa all'esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale, le istituzioni dell'Unione non possono, a mio avviso, limitarsi a controllare il valore e la portata degli elementi di prova dedotti. Può divenire del pari necessario interpretare e applicare tale diritto, come illustra in maniera flagrante la presente fattispecie. In presenza di una contestazione del valore probatorio del contratto del 1986 di cui la Mediatek Italia ha prodotto copia, l'UAMI, la commissione di ricorso ed il Tribunale sono stati confrontati alla necessità di interpretare ed applicare le regole probatorie invocate. La verifica del fatto che il diritto anteriore dedotto è stabilito e dimostrato in forza della normativa nazionale applicabile costituisce una questione preliminare che deve essere risolta prima di poter applicare la regola di diritto dell'Unione che sanziona con la nullità il marchio comunitario. Di conseguenza, anche se l'adagio *jura novit curia* non si estende al diritto nazionale, che il giudice dell'Unione non è chiamato a conoscere, e benché il contenuto di tale diritto sia compreso, sotto il profilo processuale, come un fatto che le parti sono tenute a dedurre e provare, ciò non toglie che, dal punto di vista del soggetto incaricato di applicarlo, tale diritto occupa, nel ragionamento logico che conduce alla definizione della controversia, la medesima posizione di qualsiasi regola di diritto a prescindere dall'origine.

30 — V., in particolare, G.C. Rodríguez Iglesias, «Le droit interne devant le juge international et communautaire», *Du droit international au droit de l'intégration – Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 1987, pag. 583; H. Chanteloup, «La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé», *Revue critique de droit international privé*, 2007, pag. 539; paragrafi da 38 a 48 delle conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, Racc. pag. I-11113), nonché paragrafi da 66 a 76 delle conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2011, *Evropaïki Dynamiki/BCE* (C-401/09 P, Racc. pag. I-4911).

31 — V., in tal senso, H. Chanteloup, op. cit., il quale indica che il «meccanismo della presa in considerazione finisce col (...) trasformare una norma in un semplice dato giuridico che sarà a sua volta trasformato in un dato di fatto idoneo a essere letto alla luce della norma da applicare» (punto 14). Nell'ambito del diritto dell'Unione, tale trasformazione del diritto nazionale in un dato di fatto sarebbe ancor più marcata rispetto a quanto accade nel diritto internazionale privato, in ragione del principio dell'interpretazione autonoma di tale diritto, in virtù del quale il giudice dell'Unione «rifiuta il più delle volte di barricarsi dietro le qualificazioni interne» (idem).

32 — V. paragrafo 42 delle conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito.

72. Queste sono le ragioni per le quali ritengo che l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riconosca al diritto nazionale un certo grado di giuridicità nell'ordinamento dell'Unione, che impedisce di considerarlo esclusivamente come una semplice questione di fatto.

73. Siffatta conclusione è corroborata dagli insegnamenti che possono essere tratti dalla citata sentenza *Edwin/UAMI*.

iii) La portata della sentenza *Edwin/UAMI*

74. La citata sentenza *Edwin/UAMI* apporta elementi importanti, utili a chiarire la ripartizione dei ruoli tra il richiedente, gli organi competenti dell'UAMI, il Tribunale e la Corte.

75. In primo luogo, la Corte inferisce dalla regola 37 del regolamento di esecuzione l'obbligo per la parte che richiede la dichiarazione di nullità di un marchio comunitario, in ragione di un diritto anteriore protetto da una norma di diritto nazionale, di presentare all'UAMI le indicazioni da cui risulti il contenuto di tale norma.

76. In secondo luogo, la Corte impone agli organi competenti dell'UAMI di «valutare l'autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma»³³.

77. In terzo luogo, essa ritiene che il Tribunale sia competente ad esercitare un «pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall'UAMI in merito agli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invoca la tutela»³⁴.

78. In quarto luogo, la Corte fissa la portata del controllo da essa esercitato scomponendolo in tre fasi vertenti rispettivamente sul tenore letterale, sul contenuto e sulla portata del diritto positivo. Il «tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale a esse relativa o anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni»³⁵ è sottoposto ad un controllo volto a verificare che non sia stato snaturato, mentre il contenuto di tali elementi e la portata di ciascuno di essi rispetto agli altri sono assoggettati ad un controllo dell'errore manifesto.

79. La mia interpretazione della sentenza in parola differisce notevolmente da quella che ne ha dato l'UAMI. Contrariamente a quanto affermato da quest'ultimo secondo cui dalla suddetta sentenza emergerebbe che il diritto nazionale è una questione di fatto, non ritengo che la Corte abbia propeo per il fatto piuttosto che per il diritto.

80. Occorre anzitutto constatare che la Corte si è astenuta dal prendere posizione circa la qualificazione degli «elementi» che devono essere forniti dal richiedente al fine di stabilire il contenuto del diritto nazionale. Non solo essa non li ha qualificati come «elementi di fatto», ma, imponendo al Tribunale di «valutare l'autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente», ha addirittura utilizzato un'espressione nuova che si discosta da quella abitualmente impiegata per designare il controllo sugli elementi di fatto onde precisare la portata del controllo che gli organi competenti dell'UAMI devono esercitare quanto agli elementi presentati.

81. La Corte ha poi fondato il «pieno controllo di legittimità» che il Tribunale deve esercitare sull'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il quale consente di proporre ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di *qualsiasi regola di diritto relativa*

33 — Punto 51.

34 — Punto 52.

35 — Punto 53.

alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere»³⁶. La Corte si è espressamente riferita alle conclusioni dell'avvocato generale Kokott, secondo la quale l'espressione «qualsiasi regola di diritto relativa all'[']applicazione [del regolamento n. 207/2009]» era sufficientemente ampia da comprendere non soltanto il diritto dell'Unione, ma anche il diritto nazionale che rilevi nell'applicazione del regolamento in parola³⁷.

82. Orbene, la Corte avrebbe potuto giustificare tale controllo fondandosi sul potere del Tribunale di sanzionare gli errori commessi in sede di valutazione dei fatti. Essa ha infatti ripetutamente stabilito che, nell'esercizio del suo controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, il Tribunale può verificare se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia o se «la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni sia viziata da errori»³⁸.

83. La Corte, se avesse considerato il diritto nazionale come un semplice fatto, sarebbe stata logicamente portata a giustificare il controllo del Tribunale alla luce del potere riconosciuto a quest'ultimo di sanzionare gli errori commessi in sede di valutazione dei fatti.

84. Si può osservare infine che la Corte ha esteso il suo controllo in sede di impugnazione al di là dello snaturamento degli elementi sottoposti al Tribunale, riconoscendo l'esistenza di un controllo dell'errore manifesto di valutazione³⁹. Benché non sia agevole determinare fin dove possa arrivare il sindacato giurisdizionale di legittimità nel contesto di siffatto controllo, è lecito pensare che il controllo dello snaturamento e quello dell'errore manifesto di valutazione si distinguano, probabilmente, non solo per la loro intensità ma anche per il loro oggetto, vertendo il primo sul contenuto stesso del diritto nazionale, mentre il secondo potrà essere esercitato sull'interpretazione e sulla valutazione di tale diritto.

85. Si traggono in definitiva, dalla lettera e dallo spirito della normativa applicabile e dall'interpretazione che ne ha dato la Corte, due insegnamenti principali, l'uno relativo alla posizione del diritto nazionale, l'altro alla funzione del giudice dell'Unione.

86. In primo luogo, il diritto nazionale, benché debba essere dedotto e provato dal richiedente la nullità, non può essere considerato come un semplice fatto. Il rinvio al diritto nazionale operato dal regolamento n. 207/2009 attribuisce una giuridicità a tale diritto che entra a far parte, in un certo qual modo, del sistema di legalità dell'Unione che deve essere sottoposto al pieno controllo di legittimità del Tribunale.

87. In secondo luogo, la funzione degli organi competenti dell'UAMI e del giudice dell'Unione chiamati ad applicare il diritto nazionale non è governata da un principio di neutralità che li confinerrebbe in un ruolo meramente passivo privandoli di ogni potere di verifica del contenuto del diritto allegato.

88. Proprio alla luce di tali due insegnamenti, occorre valutare se il Tribunale debba verificare d'ufficio il diritto nazionale applicabile.

36 — Il corsivo è mio.

37 — V. paragrafi da 61 a 67 delle suddette conclusioni.

38 — V. sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e a./José Manuel Baena (C-101/11 P e C-102/11 P, punto 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).

39 — V. L. Coutron, «De l'irruption du droit national dans le cadre du pourvoi», *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, pag. 170, il quale osserva che «il richiamo ripetuto di un controllo dell'errore manifesto induce piuttosto a (...) considerare [il diritto nazionale] come un elemento di diritto in fase di impugnazione».

iv) Verifica d'ufficio del diritto nazionale applicabile

89. Ritengo che l'esercizio del pieno controllo di legittimità incombente al Tribunale presupponga che quest'ultimo possa dirimere la controversia in modo conforme al diritto positivo nazionale e che, a tal fine, esso possa individuare, eventualmente d'ufficio, i presupposti di applicazione ed il tenore delle norme di diritto nazionale invocate dalle parti a sostegno delle loro richieste.

90. Tre argomenti depongono a favore di tale soluzione.

91. Il primo è desunto dall'effetto utile del regolamento n. 207/2009. Ritengo che l'obiettivo di protezione del marchio comunitario, perseguito da tale regolamento, sarebbe rimesso in discussione se la nullità di un marchio comunitario potesse essere pronunciata sulla base di un diritto anteriore protetto da una legislazione nazionale senza che né gli organi competenti dell'UAMI né il Tribunale possano stabilire quale soluzione possa essere data, a norma del diritto positivo nazionale, alla questione loro sottoposta. È pacifico che un'errata valutazione svolta in ordine a tale diritto potrebbe condurre a riconoscere, a torto, l'esistenza di un diritto anteriore e ad accogliere una domanda di nullità.

92. Il secondo argomento verte sulle esigenze poste dal principio della tutela giurisdizionale effettiva. Il potere di verificare d'ufficio il rispetto di presupposti di applicazione della regola di diritto nazionale deriva, a mio avviso, anche dall'esigenza di far sì che qualsiasi decisione degli organi competenti dell'UAMI che privi del suo diritto il titolare del marchio comunitario possa essere assoggettata ad un controllo giurisdizionale destinato a garantire la protezione effettiva di tale diritto. Orbene, il controllo giurisdizionale sarebbe vanificato se il giudice dell'Unione fosse tenuto a limitarsi ai documenti prodotti dal richiedente, a rischio di una falsa applicazione o di un'interpretazione erronea delle norme applicabili.

93. Il terzo argomento è tratto dal ruolo svolto dagli organi competenti dell'UAMI nel contenzioso sul marchio comunitario. Lungi dall'essere ridotti ad un ruolo meramente amministrativo, tali organi esercitano una funzione quasi giurisdizionale, equivalente a quella dei giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione. L'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce peraltro alle loro decisioni l'autorità di cosa giudicata. Non è quindi logico che la portata del controllo esercitato sull'applicazione e sull'interpretazione del diritto nazionale vari considerevolmente a seconda che la domanda di nullità sia presentata in via principale all'UAMI o in via riconvenzionale dinanzi al giudice nazionale.

94. Si deve sottolineare che il potere di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale applicabile non è in alcun modo inteso a supplire alle eventuali omissioni del richiedente in ordine all'obbligo che gli incombe di fornire la prova del contenuto del diritto nazionale. Si tratta invece di permettere al giudice dell'Unione di verificare la rilevanza del diritto nazionale dedotto e di cui viene data prova. Vietare agli organi competenti dell'UAMI di compiere un controllo serio significherebbe trasformarli in meri ricettori passivi del diritto nazionale fornito dal richiedente.

95. A mio avviso il Tribunale ha verificato a buon diritto, informandosi d'ufficio sul contenuto della normativa italiana pertinente, se la commissione di ricorso abbia seguito un'interpretazione corretta di tale diritto.

96. Ritengo al contrario che la giustificazione di un siffatto obbligo di verifica non figuri nella nozione di fatto notorio.

97. Da una parte, non si può riconoscere al diritto nazionale il carattere di un elemento di fatto.

98. Dall'altra e soprattutto, l'applicazione della nozione di fatto notorio al diritto nazionale comporta un'elevata incertezza giuridica ed è fonte di arbitrarietà. A questo proposito dubito fortemente che i complessi principi che disciplinano la prova delle scritture private nel diritto italiano siano a tutti accessibili e possano realmente essere qualificati come «fatti notori».

99. Come indicato in precedenza, l'obbligo di compiere verifiche d'ufficio si fonda, a mio avviso, sulla necessità di preservare l'effetto utile del regolamento n. 207/2009 e sull'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.

100. Occorre ancora precisare che tale obbligo deve rimanere limitato. Come già statuito dal Tribunale⁴⁰, esso è destinato ad operare solo quando l'UAMI dispone già di indicazioni relative al diritto nazionale. Inoltre esso non permette di modificare l'oggetto della controversia introducendo nuovi elementi di fatto, ma soltanto di verificare il tenore, i presupposti di applicazione e la portata delle regole di diritto nazionale invocate.

101. Questa precisazione permette di rispondere, almeno parzialmente, all'obiezione di ordine pratico sollevata dall'UAMI circa l'impossibilità effettiva di conoscere il diritto applicabile. Non si tratta per gli organi competenti dell'UAMI di sostituirsi alle parti nell'amministrazione della prova. Il loro obbligo di informazione ha una portata più circoscritta poiché è diretto soltanto a verificare la correttezza delle informazioni fornite dal richiedente in merito al tenore del diritto nazionale ed alla portata della protezione che quest'ultimo gli conferisce.

102. Non solo, ma senza voler negare le difficoltà che l'UAMI può trovarsi a dover affrontare nella ricerca del contenuto del diritto nazionale, mi sembra che lo sviluppo dei mezzi di informazione permetta a tale organo dell'Unione che, lo ricordo, può avvalersi di mezzi d'indagine, di verificare la fondatezza delle affermazioni del ricorrente in merito alla protezione ad esso conferita dal diritto nazionale.

103. Dato l'insieme delle precedenti considerazioni, ritengo che il primo motivo sollevato dall'UAMI debba essere respinto.

B – *Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto dell'UAMI di essere sentito*

1. Argomenti delle parti

104. Secondo l'UAMI, in virtù di un principio generale del diritto dell'Unione, qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera rilevante gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di esporre, in maniera adeguata, le loro difese⁴¹.

105. Esso afferma di non aver avuto, nel caso di specie, la possibilità di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla sentenza del 14 giugno 2007 che non era stata invocata dalle parti durante il procedimento amministrativo e non rientrava pertanto nell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, e che, se ne avesse avuto la possibilità, il ragionamento e la conclusione del Tribunale sarebbero stati differenti.

106. L'UAMI ne conclude che il Tribunale ha violato il suo diritto di essere sentito.

40 — Citata sentenza El Corte Inglés/UAMI-Chez Gerard (CLUB GOURMET), punto 41.

41 — L'UAMI si riferisce alle sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Racc. pag. II-683, punto 21), e del 15 settembre 2005, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLI) (T-320/03, Racc. pag. II-3411, punto 22).

107. La NLC replica che la questione di diritto in relazione alla quale ha assunto rilevanza la giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione è stata sollevata prima dell'udienza poiché, in applicazione dell'articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, con lettera del 7 febbraio 2012, ha invitato l'UAMI a rispondere a taluni quesiti attinenti alla portata dell'articolo 2704 del codice civile italiano. Essa afferma che l'UAMI ha quindi avuto la possibilità di essere sentito su tale aspetto, tanto per iscritto quanto in udienza, e che non si può sostenere che, in mancanza di una preventiva comunicazione di tutta la giurisprudenza rilevante o potenzialmente rilevante, la sentenza che vi fa riferimento violi i diritti della difesa.

108. La NLC aggiunge che, anche ammettendo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non accordando all'UAMI la possibilità di presentare osservazioni sulla giurisprudenza, tale errore non inciderebbe in nessun caso sull'emanazione della decisione.

2. Analisi

109. Benché, come indicato, il Tribunale debba, entro certi limiti, informarsi d'ufficio sul contenuto del diritto nazionale, mi sembra essenziale ribadire, in questa occasione, la portata riconosciuta dalla Corte al principio del contraddittorio che costituisce l'esigenza fondamentale di ogni equo processo.

110. Il diritto ad un equo processo costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴², che conferiscono una «tutela equivalente»⁴³.

111. Per soddisfare le esigenze connesse a tale diritto, le giurisdizioni dell'Unione vigilano sull'osservanza dinanzi ad esse nonché da parte di loro stesse del principio del contraddittorio⁴⁴, che si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un'istituzione dell'Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona⁴⁵.

112. Il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza e di discutere dei documenti e delle osservazioni presentati al giudice ex adverso. Esso implica parimenti il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere degli elementi rilevati d'ufficio dal giudice sui quali quest'ultimo intenda fondare la propria decisione⁴⁶.

113. La giurisprudenza ha chiaramente riconosciuto l'esistenza di tale diritto non soltanto quando il giudice fonda la sua decisione su fatti e su documenti di cui le parti non abbiano potuto prendere conoscenza⁴⁷, ma altresì quando fonda la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d'ufficio⁴⁸.

114. L'ambito di applicazione del diritto di essere sentiti comprende infatti tutti gli elementi decisivi per l'esito del procedimento⁴⁹ e che rappresentano la base dell'atto decisionale, che si tratti di elementi di fatto o di diritto, e solo la posizione finale che l'amministrazione intende adottare o l'atto stesso del decidere sono sottratti alla sua influenza.

42 — Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950.

43 — Sentenza dell'11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C-439/11 P, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata).

44 — Sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, Racc. pag. I-11245, punti 51 e 54), e del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA (C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punto 42).

45 — Sentenze citate Commissione/Irlanda e a., punto 50, nonché Riesame M/EMEA, punto 41.

46 — Citata sentenza Commissione/Irlanda e a., punti 52 e 55 nonché la giurisprudenza ivi citata.

47 — Ibidem, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata.

48 — Ibidem, punto 55. V. altresì sentenze Riesame M/EMEA, cit., punto 41, e del 21 febbraio 2013, Banifd Plus Bank (C-472/11, punto 30). La causa che ha dato origine a quest'ultima sentenza riguardava la possibilità per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola. La soluzione, fondata sui requisiti generali del diritto ad un equo processo, è nondimeno, a mio avviso, applicabile al giudice dell'Unione che intenda dirimere la controversia sulla base di un mezzo rilevato d'ufficio.

49 — Citata sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 56 nonché Riesame M/EMEA, punto 41.

115. Occorre pertanto verificare se, nel caso di specie, le parti abbiano o meno avuto, nel corso del procedimento, la possibilità di presentare le loro osservazioni sugli elementi sollevati d'ufficio dal Tribunale.

116. A questo proposito, come risulta dalle lettere inviate il 7 febbraio 2012 dal Tribunale e dai quesiti ivi allegati, le parti hanno potuto far valere il loro punto di vista sulle disposizioni dell'articolo 2704 del codice civile italiano, ma non sono state, per contro, messe nelle condizioni di presentare le loro osservazioni sulla sentenza del 14 giugno 2007.

117. Dalla lettura dei punti 32, 35, 36, 39 e 40 della sentenza impugnata, risulta chiaramente che la sentenza del 14 giugno 2007 è stata determinante nel ragionamento del Tribunale e che la soluzione sarebbe stata diversa se quest'ultimo non ne avesse tenuto conto. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avrebbe potuto attribuire maggiore importanza alle anomalie contestate dalla NLC e che occorreva pertanto annullare la decisione controversa, proprio perché esso ha constatato che la commissione di ricorso non aveva tenuto conto della giurisprudenza di cui trattasi, in base alla quale la prova contraria circa la correttezza della data del timbro postale può essere fornita senza ricorrere alla querela di falso.

118. Ne consegue che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio risultante dalle prescrizioni connesse al diritto ad un equo processo.

119. Il secondo motivo di impugnazione deve pertanto, a mio avviso, trovare accoglimento.

120. In tali circostanze, ritengo che non occorra esaminare il terzo motivo, vertente sulla manifesta inconsistenza e sullo snaturamento dei fatti.

V – Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

121. L'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte prevede che, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

122. Nel caso di specie ritengo che la controversia non possa essere giudicata dal momento che le parti devono poter discutere in contraddittorio degli elementi del diritto nazionale rilevati d'ufficio dal Tribunale.

123. Le considerazioni che precedono mi portano a proporre di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo si pronunci sul merito.

VI – Conclusione

124. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2012, National Lottery Commission/UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano) (T-404/10), è annullata.
- 2) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulla fondatezza del ricorso.
- 3) Le spese sono riservate.