



Scheda tematica

Disegni o modelli comunitari

Un disegno o modello è un diritto di proprietà intellettuale che tutela l'aspetto di un prodotto. Il regolamento n. 6/2002¹ ha dotato l'Unione europea di un proprio sistema di protezione creando il disegno o modello comunitario.

Quest'ultimo ha carattere unitario e produce gli stessi effetti nella totalità dell'Unione europea. Esso conferisce così al titolare, sul territorio dell'Unione, il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. La durata della protezione è di cinque anni e può essere prorogata fino a un massimo di 25 anni.

La registrazione dei disegni o modelli comunitari è effettuata dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che è altresì competente a pronunciarsi sulle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati. Le decisioni dell'EUIPO possono essere impugnate dinanzi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO. Il Tribunale dell'Unione europea si pronuncia sui ricorsi di annullamento delle decisioni di dette commissioni di ricorso. Le decisioni del Tribunale possono essere oggetto, dinanzi alla Corte, di un'impugnazione il cui esame è subordinato alla procedura di ammissione. Inoltre, la nullità di un disegno o modello comunitario registrato può essere chiesta, a livello nazionale, dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari, in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

Inoltre, il regolamento n. 6/2002 prevede anche la protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati. Essi sono protetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla loro divulgazione nell'Unione europea.

La presente scheda tematica offre una panoramica sulla giurisprudenza in materia di disegni o modelli comunitari.

¹ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

INDICE ²

| | |
|---|-----------|
| I. REQUISITI PER LA PROTEZIONE E CAUSE DI NULLITÀ..... | 3 |
| 1. Definizione di disegno o modello | 3 |
| a) Condizione di rappresentazione del disegno o modello | 3 |
| b) Condizione di visibilità | 4 |
| c) Nozione di «prodotto» e portata della descrizione | 5 |
| 2. Novità | 6 |
| 3. Carattere individuale..... | 8 |
| a) Criteri di valutazione..... | 8 |
| b) Settore industriale del prodotto interessato | 10 |
| c) Utilizzatore informato | 12 |
| d) Margine di libertà dell'autore..... | 14 |
| e) Impressione generale..... | 17 |
| 4. Divulgazione..... | 19 |
| a) Criteri di valutazione..... | 19 |
| b) Presunzione di divulgazione | 21 |
| c) Prova della divulgazione | 22 |
| d) Periodo di tolleranza | 25 |
| 5. Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso | 25 |
| a) Requisiti per la protezione | 25 |
| b) Riparazione di un prodotto complesso | 28 |
| 6. Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione..... | 30 |
| 7. Conflitto con un disegno o modello anteriore..... | 33 |
| 8. Utilizzo di un segno distintivo in un disegno o modello successivo | 35 |
| 9. Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore | 37 |
| II. DIRITTI CONFERITI DAI DISEGNI O MODELLI..... | 39 |
| 1. Titolarità del diritto sul disegno o modello | 39 |
| 2. Effetti del diritto al disegno o modello | 40 |
| III. PROCEDURA E CONTENZIOSO..... | 44 |
| 1. Domanda e procedura di registrazione – Data di riferimento dell'esame | 44 |
| 2. Domanda e procedimento di dichiarazione di nullità..... | 45 |
| a) Ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità | 45 |
| b) Oggetto della domanda di dichiarazione di nullità | 46 |
| c) Portata dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità | 46 |
| d) Prove non presentate in tempo utile | 48 |
| e) Mantenimento in forma modificata..... | 49 |
| 3. Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Portata del sindacato giurisdizionale..... | 50 |

² Il presente indice segue essenzialmente la struttura della rubrica Disegni o modelli comunitari del Repertorio della giurisprudenza.

I. Requisiti per la protezione e cause di nullità

1. Definizione di disegno o modello

a) Condizione di rappresentazione del disegno o modello

- [Sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO \(C-217/17 P, EU:C:2018:534\)](#)³

La Mast-Jägermeister SE ha presentato domande di registrazione di due disegni o modelli comunitari. La protezione era chiesta per «bicchieri», ma le rappresentazioni depositate mostravano un bicchiere e una bottiglia.

L'EUIPO ha considerato che a dette domande non poteva essere assegnata alcuna data di deposito poiché le rappresentazioni di questi disegni o modelli non consentivano di stabilire se la protezione fosse richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per una combinazione di entrambi. Il Tribunale ha respinto il ricorso avverso detta decisione.

La Corte respinge l'impugnazione e dichiara che la rappresentazione del disegno o modello contenuta nella domanda di registrazione deve consentire di identificare chiaramente l'oggetto per il quale si richiede la protezione.

Anzitutto, tale conclusione risulta dall'analisi del tenore letterale dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che prevede che la domanda di registrazione di un disegno o modello debba contenere «una rappresentazione riproducibile del disegno o modello». Nella nozione di rappresentazione è parimenti insito il concetto della riconoscibilità sostanziale del disegno o modello. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, precisa, in particolare, che la riproduzione deve essere di qualità tale da distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione.

Questa interpretazione letterale è confermata inoltre dall'interpretazione teleologica dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che deve contribuire al buon funzionamento del sistema di registrazione dei disegni o modelli. Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il disegno o modello stesso onde individuare l'esatto oggetto della protezione conferita al suo titolare attraverso il disegno o modello registrato.

In proposito, la Corte rileva che la registrazione di un disegno o modello in un pubblico registro è volta a renderlo consultabile alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura degli elementi che costituiscono un disegno o modello al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei disegni o modelli adeguato e preciso. Dall'altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e

³ V. altresì sentenza del 9 febbraio 2017, [Mast-Jägermeister/EUIPO \(Bicchieri\)](#) (T-16/16, EU:T:2017:68).

beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Tale requisito è inteso a garantire la certezza giuridica dei terzi.

Inoltre, la circostanza che la data di deposito consenta di ottenere un diritto di priorità giustifica di per sé il requisito che la rappresentazione sia esente da imprecisioni relativamente al disegno o al modello di cui si chiede la registrazione. Infatti, una domanda di registrazione ambigua genererebbe il rischio che un disegno o modello il cui oggetto di protezione non sia chiaramente identificato ottenga un eccesso di tutela a titolo del diritto di priorità.

Infine, per quanto attiene all'analisi del contesto, la Corte osserva che l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 stabilisce che una correzione della domanda di registrazione non può alterare la riproduzione del disegno o modello interessato. Orbene, ciò implica necessariamente che la domanda di registrazione, prima di poter ottenere una data di deposito, contenga una riproduzione che consenta di identificare l'oggetto per il quale si richiede la protezione.

Pertanto, la rappresentazione di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione deve consentire di identificare chiaramente detto disegno o modello. Orbene, dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 emerge che una domanda che presenta irregolarità relative ai requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento, le quali non siano state sanate nel termine prescritto, non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario e che, di conseguenza, non le è assegnata alcuna data di deposito.

b) Condizione di visibilità

- [Sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles \(C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720\)](#)⁴

La Easy Sanitary Solutions BV era titolare di un disegno o modello comunitario che rappresenta una canaletta di scarico per doccia. La I-Drain, cui è succeduta la Group Nivelles NV, ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, fondata, in particolare, sull'assenza di novità. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che il disegno o modello contestato presentasse un carattere nuovo. Detta decisione è stata annullata dal Tribunale.

La Corte respinge le impugnazioni proposte dall'Easy Sanitary Solutions e dall'EUIPO. Essa dichiara che il fatto che una caratteristica di un disegno o modello sia visibile costituisce una condizione essenziale di tale protezione.

La Corte sottolinea che, quando il richiedente la nullità invoca la causa di nullità prevista all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, spetta a lui fornire gli elementi idonei a dimostrare che il disegno o il modello contestato non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

⁴ V. altresì rubriche «l. 2. Novità» e «l. 4. a. Divulgazione – Criteri di valutazione», nonché la sentenza del 13 maggio 2015, [Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

Inoltre, la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente.

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è definito come avente ad oggetto «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Ne consegue che, nell'ambito del sistema previsto da detto regolamento, l'aspetto costituisce l'elemento decisivo di un disegno o modello.

Pertanto, il fatto che una caratteristica di un disegno o modello sia visibile costituisce una condizione essenziale di tale protezione. Come affermato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002, la protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata, e che tali caratteristiche non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione.

Risulta dalle considerazioni che precedono che è fondamentale che gli organi dell'Ufficio dispongano di un'immagine del disegno o modello anteriore, che deve consentire di cogliere l'aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato e identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere alla valutazione del carattere di novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato.

Così, il richiedente la nullità deve fornire all'Ufficio l'identificazione e la riproduzione precise e complete del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non poteva essere validamente registrato.

c) Nozione di «prodotto» e portata della descrizione

- [Sentenza del 13 giugno 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can \(Lattine\) \(T-9/15, EU:T:2017:386\)](#)

La Ball Beverage Packaging Europe Ltd era titolare di un disegno o modello registrato presso l'EUIPO, raffigurante delle lattine, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione d'annullamento aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello presentata dalla Crown Hellas Can SA. Tuttavia, detta decisione era stata annullata dalla commissione di ricorso, che ha dichiarato la nullità di detto disegno o modello per il motivo che esso era privo di carattere individuale, senza, per contro, pronunciarsi sul carattere di novità.

Adito mediante un ricorso, che esso respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale fornisce precisazioni utili in merito alla natura del procedimento di registrazione del disegno o modello comunitario, alla nozione di «prodotto», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, e alla portata della descrizione del disegno o modello contestato contenuta nella domanda di registrazione in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento.

Innanzitutto, il Tribunale rileva che, dal momento che la definizione dell'oggetto della protezione del disegno o modello contestato rientra nell'esame nel merito della registrazione di detto disegno o modello, una eventuale presa di posizione dell'EU IPO su tale questione durante il procedimento di registrazione non può vincolare la commissione di ricorso, tenuto conto del carattere essenzialmente formale e sommario del controllo svolto dall'EU IPO durante il suddetto procedimento di registrazione.

Il Tribunale respinge poi la censura relativa al fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato, vale a dire la rappresentazione di tre lattine di diverse dimensioni, non costituiva un prodotto ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. A tal proposito, il Tribunale rileva che l'oggetto di un disegno o modello può essere solo un oggetto unitario, posto che detto articolo richiama in modo esplicito l'aspetto «di un prodotto». Peraltro, precisa, un insieme di prodotti può costituire «un prodotto» ai sensi della citata disposizione se questi ultimi sono esteticamente simili, presentano un nesso funzionale e sono abitualmente commercializzati come prodotto unitario. Il Tribunale ha dunque dichiarato nella fattispecie che è evidente che le tre lattine raffigurate nel disegno o modello contestato non soddisfano una funzione comune, nel senso che esse non soddisfano una funzione che non possa essere soddisfatta, individualmente, da ciascuna di esse, come avviene ad esempio per le posate da tavola o la scacchiera e le pedine.

Infine, il Tribunale osserva che la descrizione eventualmente contenuta nella domanda di registrazione non può incidere su valutazioni nel merito relative alla novità o al carattere individuale del disegno o modello di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale descrizione non può neanche incidere sulla questione dell'individuazione dell'oggetto della protezione del disegno o modello in causa, la quale è incontestabilmente legata alle valutazioni relative alla novità o al carattere individuale.

2. Novità

- [Sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EU IPO/Group Nivelles \(C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720\)](#)⁵

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza⁶, la Corte, chiamata a pronunciarsi su un'impugnazione, osserva che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 non fa dipendere il carattere di novità di un disegno o modello dai prodotti nei quali può essere incorporato o ai quali può essere applicato. Inoltre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende «a qualsiasi disegno o modello» che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

Peraltro, risulta tanto dall'articolo 36, paragrafo 6, quanto dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che un disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo

⁵ V. altresì rubriche «l. 1. b. Definizione di disegno o modello - Condizione di visibilità» e «l. 4. a. Divulgazione - Criteri di valutazione», nonché la sentenza del 13 maggio 2015, [Group Nivelles/UAMI - Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

⁶ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 1. b. Definizione di disegno o modello - Condizione di visibilità», pag. 4.

titolare il diritto esclusivo di utilizzare su tutti i tipi di prodotti, e non solo sul prodotto indicato nella domanda di registrazione, il disegno o modello interessato.

Pertanto, un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a quest'ultimo. Il fatto che la protezione conferita a un disegno o modello non sia limitata ai soli prodotti nei quali è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato richiede infatti necessariamente che la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello non debba più essere limitata soltanto a tali prodotti.

- [Sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholtz/UAMI – Qwatchme \(Quadranti per orologi\) \(T-68/11, EU:T:2013:298\)](#)⁷

La Qwatchme A/S era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [diventato EUIPO], raffigurante quadranti di orologi, in forza del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso, confermando la decisione della divisione di annullamento, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dal sig. Erich Kastenholtz, in ragione del fatto che il disegno o modello contestato era effettivamente distinto dai disegni e modelli anteriori a motivo delle differenze esistenti tra i dischi.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che esso respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale dichiara che i disegni o modelli in conflitto non sono identici poiché le loro caratteristiche non differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

La sentenza di cui trattasi verte, segnatamente, sui requisiti di novità e di carattere individuale da cui dipende la protezione dei disegni o modelli comunitari. Il Tribunale rileva che dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non siano immediatamente percettibili e non producano quindi differenze, nemmeno minime, tra i citati disegni o modelli.

A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l'esistenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto che, anche se minime, non sono irrilevanti. A tal riguardo, il Tribunale dichiara che la formulazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va oltre quella dell'articolo 5 di tale regolamento. Quindi, le differenze constatate tra i disegni o modelli in conflitto nell'ambito di quest'ultimo articolo, a maggior ragione se sono minime, possono non essere sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento. In tal caso, il disegno o modello contestato potrà essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ma non sarà considerato tale da presentare un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento.

Per contro, poiché la condizione stabilita da quest'ultimo articolo va oltre quella imposta dall'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, un'impressione generale diversa nell'utilizzatore

⁷ L'impugnazione proposta avverso questa sentenza è stata respinta con ordinanza del 17 luglio 2014, [Kastenholtz/UAMI](#) (C-435/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2124).

informato ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento può essere fondata unicamente sull'esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Queste ultime devono dunque bastare a soddisfare la condizione della novità di cui all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

3. Carattere individuale

a) Criteri di valutazione

- [*Sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions \(C-345/13, EU:C:2014:2013\)*](#)

La Karen Millen Fashions Ltd ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe e un top di maglia nero. La Dunnes Stores e la Dunnes Stores (Limerick) Ltd hanno acquistato esemplari di tali capi d'abbigliamento e, in seguito, hanno fatto produrre copie di detti capi fuori dall'Irlanda e li hanno messi in vendita nei propri negozi irlandesi. Affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti capi, la Karen Millen Fashions ha proposto un ricorso chiedendo, in particolare, di vietare alla Dunnes l'utilizzo di tali disegni o modelli e domandando un risarcimento. Investita della controversia, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali vertenti sulla valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.

Giacché, infatti, fa riferimento all'impressione generale che qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico suscita in un utilizzatore informato, l'articolo 6 summenzionato deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente.

- [*Sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers \(Cavatappi\) \(T-337/12, EU:T:2013:601\)*](#)

La El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, era titolare di un disegno o modello comunitario raffigurante un cavatappi. La Wenf International Advisers Ltd ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello adducendo, in particolare, che esso era sprovvisto di carattere individuale. L'UAMI [divenuto EUIPO] ha accolto detta domanda.

Il Tribunale respinge il ricorso e osserva che il carattere individuale di un disegno o modello è accertato, conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, confrontando le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto nell'utilizzatore informato e tenendo conto del margine di libertà dell'autore. Pertanto, il criterio relativo agli inconvenienti o alle varie difficoltà

di utilizzo del disegno o modello anteriore asseritamente risolti nel disegno o modello contestato, non figura tra quelli che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello. Inoltre, come discende dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 6/2002, la normativa dei disegni o modelli è intesa a proteggere l'aspetto di un prodotto e non l'ideazione delle sue modalità di utilizzo o di funzionamento.

- [Sentenza del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno \(Lampada da tavolo\) \(T-187/20, EU:T:2021:363\)](#)^{8 9}

Il 16 luglio 2014 la Davide Groppi Srl ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario raffigurante una lampada da tavolo. A seguito della registrazione del disegno o modello, la Viabizzuno Srl ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità, a sostegno della quale invocava l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002¹⁰, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento¹¹, relativo a un disegno o modello anteriore del 22 settembre 2011. Tale disegno o modello anteriore è stato annullato il 30 ottobre 2018.

Il 22 novembre 2018 la divisione di annullamento ha annullato il disegno o modello della Davide Groppi in quanto esso non presentava carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso ha confermato tale decisione, giudicando irrilevante il fatto che il disegno o modello anteriore fosse stato dichiarato nullo, poiché l'unica questione importante era se esso fosse stato divulgato.

Adito con un ricorso di annullamento, il Tribunale respinge il ricorso della Davide Groppi. Per la prima volta, il Tribunale sottolinea l'assenza di conseguenze dell'annullamento, nel corso del procedimento amministrativo, del disegno o modello anteriore invocato a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Inoltre, esso precisa i limiti del ruolo svolto dalla natura dei prodotti nei quali i disegni o modelli sono incorporati in sede di esame di un motivo di nullità fondato su questa stessa disposizione.

Il Tribunale sottolinea che la circostanza che il disegno o modello anteriore sia stato oggetto di annullamento è irrilevante posto che è stato divulgato. Infatti, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 mira a impedire la registrazione di disegni o modelli che non soddisfino le condizioni a giustificazione del fatto che essi siano oggetto di protezione, in particolare quella relativa al loro «carattere individuale» ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, e non a proteggere un disegno o modello anteriore. A tale riguardo, esso ricorda che le cause di nullità contenute in detto articolo non rientrano nella logica della protezione di

⁸ L'impugnazione avverso detta sentenza è stata dichiarata inammissibile (ordinanza del 26 novembre 2021, [Davide Groppi/EUIPO, C-490/21 P](#), non pubblicata, EU:C:2021:968).

⁹ V. altresì la rubrica «I. 3. b. Carattere individuale – Settore industriale del prodotto interessato».

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, come modificato, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, intitolato «Carattere individuale», si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Inoltre, il paragrafo 2 di quest'articolo precisa che, nell'accertare il carattere individuale si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

un diritto anteriore, offerta al solo titolare di tale diritto e la cui nullità renderebbe privo di oggetto il procedimento di nullità contro il disegno o modello comunitario, ma possono essere invocati, in linea di principio, da chiunque. Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il Tribunale sottolinea che dal considerando 14 dello stesso regolamento risulta che detta valutazione dovrebbe consistere nel determinare se esista una netta differenza tra l'impressione generale prodotta su un utilizzatore informato che lo guardi e l'impressione prodotta su di lui dal patrimonio dei disegni o modelli. Infatti, esso precisa che il disegno o modello anteriore ha l'unica funzione di rivelare lo stato dell'arte anteriore, il quale corrisponde all'insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data di deposito del disegno o modello interessato. Pertanto, ciò che conta è il fatto che il disegno o modello anteriore sia stato divulgato, e non l'estensione della protezione concessa a detto disegno o modello che deriverebbe dalla validità della sua registrazione.

b) Settore industriale del prodotto interessato

- [*Sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems \(Apparecchiature per la comunicazione\) \(T-153/08, EU:T:2010:248\)*](#)¹²

La Shenzhen Taiden Industrial Co Ltd era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffigurante apparecchiature per la comunicazione, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello presentata dalla Bosch Security Systems BV. Tuttavia, tale decisione era stata annullata dalla commissione di ricorso, che ha considerato che il disegno o modello contestato era sprovvisto di carattere individuale poiché le differenze tra detto disegno o modello e il disegno o modello internazionale anteriore non erano sufficientemente percepibili per produrre un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato.

Investito di un ricorso, che esso respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale precisa che, come emerge dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002, nel valutare se un disegno o modello possieda un carattere individuale, occorre tenere conto della natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, più in particolare, del comparto industriale cui appartiene.

- [*Sentenza del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno \(Lampada da tavolo\) \(T-187/20, EU:T:2021:363\)*](#)¹³

In detta sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza¹⁴, il Tribunale, dopo aver constatato che la registrazione del disegno o modello contestato si riferisce in generale alle lampade, ricorda che, sebbene la determinazione del settore dei prodotti sia una considerazione rilevante nell'ambito della determinazione dell'utilizzatore

¹² V. altresì la rubrica «I. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato».

¹³ V. altresì la rubrica «I. 3. a. Carattere individuale – Criteri di valutazione».

¹⁴ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «I. 3. a. Carattere individuale – Criteri di valutazione», pag. 9.

informato e del suo livello di attenzione, del margine di libertà dell'autore nella sua elaborazione nonché, eventualmente, in sede di confronto delle impressioni generali prodotte su detto utilizzatore informato, essa non può tuttavia implicare che i prodotti interessati dai disegni o modelli in questione siano simili o appartengano allo stesso settore. A tal riguardo, esso rileva che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 non contiene nessuna condizione di somiglianza dei prodotti e che far dipendere la protezione di un disegno o modello dalla natura del prodotto porterebbe a limitarla ai soli disegni o modelli appartenenti a un settore determinato.

- [*Sentenza del 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich \(Pannello da costruzione\) \(T-193/20, EU:T:2021:782\)*](#)

Aseguito di una domanda depositata presso l'EUIPO, la Eternit (Belgio) ha ottenuto la registrazione di un disegno o modello comunitario raffigurante un pannello da costruzione. La Eternit Österreich GmbH ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di quest'ultimo, sostenendo in particolare che esso non presentava carattere individuale¹⁵ rispetto al disegno o modello anteriore rappresentante un pannello per barriera anti-rumore. L'EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che esso era sprovvisto di carattere individuale, in quanto per l'utilizzatore informato esso era complessivamente simile al disegno o modello anteriore.

Il Tribunale respinge il ricorso della Eternit contro la decisione dell'EUIPO. In detta causa, da un lato, il Tribunale chiarisce quale tra i modelli o disegni in conflitto debba essere assunto come riferimento al fine di determinare il settore interessato, l'utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore. Dall'altro lato, esso precisa se i prodotti effettivamente commercializzati, nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono applicati, siano rilevanti per la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato deriva, in sostanza, da un esame in quattro fasi. A questo proposito, esso precisa che le prime tre fasi dell'analisi, ossia la determinazione del settore interessato, dell'utilizzatore informato e del margine di libertà dell'autore, devono essere effettuate soltanto in relazione al disegno o modello contestato. Infatti, il disegno o modello anteriore è irrilevante ai fini delle prime tre fasi dell'analisi, poiché esso può appartenere ad un settore completamente diverso, che presenta un utilizzatore informato e una libertà dell'autore distinti. Per contro, la quarta fase, che consiste nel confrontare le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, implica la presa in considerazione sia del disegno o modello contestato sia del disegno o modello anteriore.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che, ai fini della valutazione del carattere individuale, possono essere presi in considerazione, a determinate condizioni, i prodotti effettivamente commercializzati nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6 di detto regolamento, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non presenta un carattere individuale cosicché l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato non differisce in modo significativo da quella suscitata in tale utilizzatore da un disegno o modello che sia stato già divulgato al pubblico.

applicati. Esso precisa che i prodotti effettivamente commercializzati o il modo in cui vengono utilizzati assumono rilevanza se la rappresentazione grafica o fotografica del disegno o modello in questione non consente, di per sé, di determinare quali aspetti dello stesso siano visibili o in che modo il disegno o modello verrà percepito visivamente. Infatti, i prodotti effettivamente commercializzati possono essere presi in considerazione solo a scopo illustrativo, al fine di determinare gli aspetti visivi dei disegni o modelli. Non si può quindi prendere in considerazione un prodotto effettivamente commercializzato se il disegno o modello applicato a tale prodotto o incorporato nello stesso differisce dal disegno o modello registrato o se presenta caratteristiche non chiaramente desumibili dalla rappresentazione grafica di quest'ultimo.

c) Utilizzatore informato

- [Sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic \(C-281/10 P, EU:C:2011:679\)](#)¹⁶

La PepsiCo Inc. era titolare di un disegno o modello comunitario raffigurante un supporto promozionale circolare. La Grupo Promer Mon Graphic SA ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello fondata, in particolare, sull'esistenza di un disegno o modello anteriore. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che i disegni o modelli in questione producessero un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato e, quindi, che il disegno o modello contestato non fosse in conflitto con il diritto anteriore invocato. Adito mediante ricorso, il Tribunale ha annullato detta decisione e ha considerato le differenze constatate dalla commissione di ricorso insufficienti affinché il disegno o modello contestato produca, nell'utilizzatore informato, un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore.

Chiamata a pronunciarsi su un'impugnazione, che respinge, la Corte precisa la nozione di utilizzatore informato.

La natura stessa dell'utilizzatore informato comporta che, quando possibile, egli procederà a un confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi. Non si può tuttavia escludere che un confronto del genere non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che i disegni o modelli rappresentano. In mancanza di indicazioni precise a tal riguardo nel regolamento n. 6/2002, non si può ritenere che il legislatore dell'Unione abbia avuto l'intenzione di limitare la valutazione di eventuali modelli o disegni a un confronto diretto.

Per quanto attiene al livello di attenzione dell'utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest'ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l'esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in conflitto. Di conseguenza, l'aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel

¹⁶ V. altresì sentenza del 18 marzo 2010, [Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo \(Rappresentazione di un supporto promozionale circolare\)](#) (T-9/07, EU:T:2010:96), presentata alla rubrica «l. 7. Conflitto con un disegno o modello anteriore».

comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

- [Sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems \(Apparecchiature per la comunicazione\) \(T-153/08, EU:T:2010:248\)](#)¹⁷

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza¹⁸, il Tribunale illustra la nozione di utilizzatore informato, sottolineando che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato e che l'aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Tuttavia, questa circostanza non implica che l'utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell'esperienza che ha accumulato a motivo dell'utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell'aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo da quelli che sono arbitrari.

- [Sentenza del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch \(Orologio attaccato a un laccio\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)](#)¹⁹

La Sphere Time era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffigurante orologi attaccati a un laccio, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Punch SAS, aveva dichiarato nullo il disegno o modello contestato in quanto sprovvisto di carattere individuale, poiché suscitava la stessa impressione d'insieme dei modelli anteriori.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso recante conferma della decisione della divisione di annullamento, il Tribunale sottolinea che, per quanto attiene agli articoli promozionali, la nozione di utilizzatore informato include, da un lato, il professionista che li acquista per distribuirli agli utilizzatori finali e, dall'altro, questi stessi ultimi utilizzatori. Ne conclude che il fatto che uno di tali due gruppi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli interessati suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale.

¹⁷ V. altresì la rubrica «l. 3. b. Carattere individuale - Settore industriale del prodotto interessato».

¹⁸ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 3. b. Carattere individuale - Settore industriale del prodotto interessato», pag. 10.

¹⁹ V. altresì rubriche «l. 3. e. Carattere individuale - impressione generale» e «l. 4. d. Divulgazione - Periodo di tolleranza».

- [Sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix \(Porta schede informative per veicoli\) \(T-74/18, EU:T:2019:417\)](#)²⁰

La Visi/one GmbH era titolare di disegni o modelli comunitari registrati presso l'EUIPO, raffiguranti porta schede informative, insegne relative a veicoli, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento dell'EUIPO, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla EasyFix GmbH, aveva dichiarato la nullità del disegno o modello contestato per mancanza di carattere individuale.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso recante conferma della decisione della divisione di annullamento, il Tribunale considera che le differenze tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore restano insufficientemente impresse per produrre sull'utilizzatore informato, da sole, un'impressione generale dissimile.

Per quanto riguarda il grado di conoscenza e il livello di attenzione dell'utilizzatore informato, il Tribunale considera che risulta in particolare dalla giurisprudenza che, anche se tale persona di riferimento dispone di un certo grado di conoscenza quanto ai diversi disegni o modelli esistenti nel settore considerato e dà prova di un livello di attenzione relativamente elevato e di una diligenza particolare quando li utilizza, ella non è tuttavia l'esperto o lo specialista, come la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in conflitto.

d) Margine di libertà dell'autore

- [Sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC \(Radiator per riscaldamento\) \(T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592\)](#)

La Antrax It Srl era titolare di otto disegni o modelli comunitari registrati presso l'UAMI [divenuto EUIPO], due dei quali erano contestati nel caso di specie, raffiguranti radiatori per riscaldamento, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla The Heating Company, aveva dichiarato la nullità dei disegni o modelli contestati per mancanza di novità. La commissione di ricorso, annullando la decisione della divisione di annullamento in ragione di un difetto di adeguata motivazione, ha, a sua volta, dichiarato nulli i disegni o modelli contestati per assenza di carattere individuale.

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, che esso respinge quanto al resto, proposto avverso le decisioni della commissione di ricorso, il Tribunale annulla queste ultime nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni o modelli contestati.

La causa di cui trattasi ha fornito al Tribunale l'occasione per chiarire i criteri di determinazione del margine di libertà dell'autore di un disegno o modello nel quadro della valutazione del carattere individuale di quest'ultimo. Il Tribunale osserva che siffatto margine di libertà è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del

²⁰ V. altresì la rubrica «l. 4. a. Divulgazione – Criteri di valutazione».

prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato. Pertanto, un eventuale affollamento dello stato dell'arte, derivante dall'asserita esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi, è pertinente, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

- [*Sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent \(Borsette\) \(T-525/13, EU:T:2015:617\)*](#)

La Yves Saint Laurent SAS era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffigurante borsette, in forza del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso, confermando la decisione della divisione di annullamento, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, fondata su un disegno o modello anteriore, poiché il margine di libertà dell'autore era ampio, ma non eliminava, dal punto di vista dell'utilizzatrice informata, le differenze significative tra i disegni o modelli in conflitto.

Adito mediante ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale precisa la nozione di margine di libertà dell'autore.

In questa sentenza, il Tribunale ricorda che il margine di libertà dell'autore di un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a più disegni o modelli applicati al prodotto interessato. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti in conflitto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore è limitata, tanto più basteranno dette differenze per produrre un'impressione generale diversa in detto utilizzatore. Il Tribunale considera quindi che un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo cui i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato.

Inoltre, il Tribunale precisa che l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, relativo alla valutazione del carattere individuale, stabilisce, al paragrafo 1, il criterio dell'impressione generale suscitata

dai disegni o modelli in conflitto e afferma, al paragrafo 2, che occorre prendere in considerazione a tal fine il margine di libertà dell'autore. Dalle disposizioni che precedono risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l'utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest'ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell'arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell'autore e delle impressioni generali suscitate nell'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico. Così, benché il fattore relativo al margine di libertà dell'autore possa «rafforzare» (o, al contrario, attenuare) la conclusione sull'impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame, la valutazione del suddetto margine di libertà dell'autore non costituisce però una fase astratta e preliminare al confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o dai modelli di cui trattasi.

Nel caso di specie, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha quindi errato nel precisare che il fattore relativo alla libertà dell'autore non poteva di per sé determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, ma che esso, per contro, era un elemento da prendere in considerazione nell'ambito di tale valutazione. Secondo il Tribunale, essa ha giustamente ritenuto che detto fattore sia un fattore che consente di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, piuttosto che un fattore autonomo.

- [Sentenza del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec \(Autoveicoli\) \(T-209/18, EU:T:2019:377\)](#) ²¹

Con questa sentenza, il Tribunale respinge il ricorso volto a ottenere l'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, con cui quest'ultima ha dichiarato la nullità del disegno o modello comunitario registrato raffigurante il modello della serie 991 dell'autovettura Porsche 911, per mancanza di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Si tratta, in particolare, della questione giuridica della sussistenza di un carattere individuale in grado di giustificare la protezione allorché il modello interessato consisteva nella semplice «modernizzazione» di una forma già esistente e già protetta. Nella specie, si trattava di sapere se il modello della serie 991 della Porsche 911 si distinguesse dal modello anteriore della serie 997 in maniera sufficiente da poter essere protetto in quanto tale. Posto che il regolamento n. 6/2002 fissa in 25 anni la durata massima della protezione, riconoscere la protezione a un modello «modernizzato» di un modello anteriore potrebbe estendere negli stessi termini la protezione accordata al modello originale. Era questo il fulcro della posta in gioco nella

²¹ L'impugnazione proposta avverso questa sentenza è stata dichiarata inammissibile (ordinanza del 24 ottobre 2019, [Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905](#)).

controversia tra la società Porsche e un produttore di giocattoli che usava il disegno della Porsche 911 per fabbricare e vendere modelli in miniatura.

Il Tribunale ritiene che le differenze tra le due serie della Porsche 911 non siano sufficientemente marcate da suscitare un'impressione generale diversa tra i due modelli, nella mente dell'utilizzatore informato, ossia l'utilizzatore generico di autovetture e non soltanto l'utilizzatore di autovetture sportive. Tutte le vedute dei modelli controversi fanno emergere che detti modelli, per le loro caratteristiche essenziali, coincidono effettivamente nella forma e nella linea della carrozzeria sia sul piano delle dimensioni e delle proporzioni sia sul piano della forma e della disposizione dei finestrini e delle portiere.

Il Tribunale considera, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Porsche, la libertà dell'autore, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, non avrebbe potuto essere limitata dalle aspettative dei consumatori, i quali, nel caso di specie, si sarebbero aspettati di ritrovare in ogni serie successiva l'idea creatrice del modello originale, poiché siffatte aspettative non costituiscono un vincolo normativo. Tali aspettative, infatti, non sono collegate né alla natura né alla destinazione del prodotto in cui il modello è incorporato, ossia un autoveicolo, e un creatore di automobili, indipendentemente da considerazioni estetiche o commerciali, non può essere tenuto a rispettarle per garantire il funzionamento del prodotto al quale il modello in questione è destinato ad applicarsi.

e) Impresione generale

- [Sentenza del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch \(Orologio attaccato a un laccio\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)](#)²²

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza²³, il Tribunale precisa che, in sede di valutazione concreta dell'impressione generale, non occorre esaminare isolatamente ed esclusivamente la riproduzione grafica dei disegni o modelli anteriori, ma piuttosto valutare complessivamente l'insieme degli elementi presentati che consentono di determinare, in modo sufficientemente preciso e certo, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello di cui trattasi.

Quanto, in particolare, ai disegni o modelli che sono stati utilizzati senza essere registrati, non si può escludere che non ne esista una riproduzione grafica che mostra tutti i loro dettagli pertinenti, paragonabile alla domanda di registrazione. Secondo il Tribunale, sarebbe quindi eccessivo pretendere che il richiedente la dichiarazione di nullità presenti una simile riproduzione in tutti i casi.

²² V. altresì rubriche «l. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato» e «l. 4. d. Divulgazione - Periodo di tolleranza».

²³ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato», pag. 13.

- [Sentenza del 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform \(Etichette\) \(T-443/20, EU:T:2021:767\)](#)²⁴

La Sanford LP era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'EUIPO, raffigurante etichette, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Avery Zweckform GmbH. Tuttavia, la commissione di ricorso, annullando la decisione della divisione di annullamento, ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in quanto sprovvisto del carattere individuale, poiché suscitava la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato del disegno o modello anteriore su cui si fondava la richiedente la dichiarazione di nullità.

Adito mediante un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale sottolinea, nel quadro del confronto delle impressioni generali in fase di valutazione del carattere individuale, che i marchi e i segni distintivi presenti sui disegni o modelli sono privi di rilevanza.

Esso constata che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto, che si limitano alle dimensioni dell'etichetta, all'altezza del rotolo, nonché al numero, alla posizione e alla dimensione degli indicatori di stampa neri, non sono sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

Inoltre, il Tribunale rileva che gli elementi denominativi e figurativi presenti sui disegni o modelli in conflitto sono marchi o segni distintivi apposti sul prodotto per indicare la sua provenienza.

Tali elementi non costituiscono caratteristiche del prodotto che conferiscono il loro aspetto ai prodotti interessati e sono, quindi, privi di rilevanza quanto al confronto delle impressioni generali. Il Tribunale aggiunge che, quand'anche detti elementi potessero essere considerati rilevanti, sarebbe chiaro all'utilizzatore informato che essi servono ad indicare l'origine dei prodotti, per cui quest'ultimo non attribuirebbe loro importanza quanto all'impressione generale.

- [Sentenza del 27 aprile 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\) \(T-327/20, EU:T:2022:263\)](#)

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico coincide con quello della causa C-361/15, illustrato in precedenza²⁵, il Tribunale è adito mediante ricorso di annullamento avverso una nuova decisione adottata dall'EUIPO a seguito dell'annullamento, divenuto definitivo, di una prima decisione²⁶. In una nuova decisione, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, in ragione del fatto che il disegno o modello contestato possedeva un carattere individuale ed era quindi, a fortiori, nuovo. Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione di detta commissione, il Tribunale ha l'occasione di precisare gli elementi pertinenti presi in considerazione per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

²⁴ V. altresì la rubrica «II 2. d. Domanda e procedimento di nullità - Prove non presentate in tempo utile».

²⁵ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «I. b. Definizione di disegno o modello – Condizione di visibilità», pag. 4.

²⁶ V. sentenza del 13 maggio 2015, [Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

Il Tribunale conferma la sussistenza del carattere individuale del disegno o modello contestato. Anzitutto, esso sottolinea che un disegno o modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato dal disegno o modello contestato costituisce, in linea di principio, un disegno o modello anteriore rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale. Esso precisa poi che gli eventuali errori commessi dalla commissione di ricorso riguardo alle caratteristiche dei disegni o modelli anteriori che rappresentano solo un elemento di una canaletta per doccia non incidono sulla legittimità della decisione, in quanto la comparazione con i disegni o modelli completi è esente da errori. Infatti, poiché un disegno o modello anteriore deve costituire un'antiorità compatta, sono rilevanti soltanto i disegni o modelli che rappresentano canalette per doccia complete. Infine, tenuto conto dell'aspetto elegante e minimalista del disegno o modello contestato, esso suscita un'impressione generale diversa da quella del disegno o modello anteriore, determinata da caratteristiche più funzionali e non decorative.

4. Divulgazione

a) Criteri di valutazione

- [Sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel \(C-479/12, EU:C:2014:75\)](#)

La Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH aveva commercializzato in Germania un modello di gazebo, creato nel 2004. Rivendicando per il suo modello la protezione accordata ai disegni e modelli comunitari non registrati, detta società aveva proposto un'azione per contraffazione contro la H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG che commercializza dal 2006 un gazebo fabbricato da un'impresa con sede in Cina. La Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna sosteneva che detto gazebo era una copia del modello di cui essa era titolare, che figurava nelle pubblicazioni che erano state distribuite presso i principali commercianti del settore.

Chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale, la Corte si esprime sulla nozione di «divulgazione» e dichiara, a questo proposito, che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato può ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora siano state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia sottoposta al suo esame.

Per quanto attiene all'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002, esso va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora fosse stato divulgato a un'unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un'impresa situata al di fuori del territorio dell'Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.

- [Sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles \(C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720\)](#)²⁷

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza²⁸, la Corte, chiamata a pronunciarsi su un'impugnazione, dichiara che occorre unicamente confrontare un disegno o modello ad un altro per rilevare il carattere di novità, nonché il carattere individuale del primo, se il secondo è stato divulgato al pubblico. Quando un disegno o modello si considera divulgato al pubblico, tale divulgazione vale tanto per l'esame del carattere di novità, quanto per il carattere individuale.

Inoltre, il «settore interessato» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o è destinato ad essere applicato.

Pertanto, nulla consente di considerare che sia necessario che l'utilizzatore informato del prodotto in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale esso si applica conosca il disegno o modello anteriore, quando quest'ultimo è incorporato in un prodotto di un comparto industriale differente rispetto a quello interessato dal disegno o modello contestato o è applicato a un tale prodotto.

- [Sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix \(Porta schede informative per veicoli\) \(T-74/18, EU:T:2019:417\)](#)²⁹

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza³⁰, il Tribunale precisa che, al fine di dimostrare la divulgazione del disegno o modello anteriore, bisogna procedere a un'analisi in due fasi. In primo luogo, occorre esaminare se gli elementi presentati nella domanda di dichiarazione di nullità dimostrino, da un lato, i fatti costitutivi di una divulgazione di un disegno o modello e, dall'altro, il carattere anteriore di tale divulgazione rispetto alla data di deposito o di priorità del disegno o modello contestato. In secondo luogo, occorre esaminare, nell'ipotesi in cui il titolare del disegno o modello contestato abbia fatto valere il contrario, se tali fatti potevano, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, in quanto altrimenti una divulgazione sarà considerata senza effetti e non sarà presa in considerazione.

Nella specie, il Tribunale dichiara che, sebbene si debba deplorare che i servizi amministrativi dell'EUIPO abbiano comunicato alla ricorrente i due cataloghi prodotti nell'allegato B della domanda di dichiarazione di nullità in una numerazione non continua che non corrispondeva all'ordine delle pagine dei cataloghi originali, tale circostanza non può affatto rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la prova dei fatti costitutivi e dell'antiorità della divulgazione del supporto per scheda informativa relativa a

²⁷ V. altresì rubriche «l. 1. b. Definizione di disegno o modello - Condizione di visibilità» e «l. 2. Novità», nonché la sentenza del 13 maggio 2015, [Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\)](#) (T-15/13, EU:T:2015:281).

²⁸ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 1. b. Definizione di disegno o modello - Condizione di visibilità», pag. 4.

²⁹ V. altresì rubrica «l. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato».

³⁰ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato», pag. 14.

veicoli riprodotto al punto 4 della decisione impugnata in relazione con tale allegato B e, in particolare, il valore probatorio di tali documenti al fine di dimostrare la divulgazione del disegno o modello anteriore. Inoltre, la ricorrente non ha né dimostrato né asserito che le circostanze del caso di specie potessero ragionevolmente impedire che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti fossero conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione. Data l'assenza di indizi contrari che avrebbero consentito di ritenere che detti cataloghi non fossero stati diffusi presso i suddetti ambienti specializzati, la commissione di ricorso ha potuto concludere, senza commettere errori, per la divulgazione del disegno o modello anteriore.

b) Presunzione di divulgazione

- [Sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva \(Ombrelli\) \(T-22/13 e T-23/13, EU:T:2015:310\)](#)

La Senz Technologies BV era titolare di due disegni o modelli comunitari registrati presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffiguranti ombrelli, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Impliva BV, aveva dichiarato nulli i disegni o modelli contestati poiché, malgrado il loro carattere di novità, essi erano sprovvisti di carattere individuale in relazione a un brevetto anteriore che era stato divulgato.

Adito mediante un ricorso, che accoglie, proposto avverso la decisione della commissione di ricorso che conferma la decisione della divisione di annullamento, il Tribunale ricorda che un disegno o un modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi e che detta presunzione si applica a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti costitutivi della divulgazione.

Secondo il Tribunale, la questione se le persone appartenenti agli ambienti specializzati del settore interessato possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificatisi al di fuori del territorio dell'Unione è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione delle circostanze proprie di ogni causa. Ai fini di tale valutazione, occorre esaminare la questione se, sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, sia il caso di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere loro ragionevolmente richiesto per conoscere lo stato dell'arte anteriore. Tali elementi di fatto possono vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato. In ogni caso, un disegno o modello non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato possono scoprirlo solo per caso.

Inoltre, il Tribunale osserva che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non richiede affatto che il disegno o modello anteriore sia stato utilizzato in vista della produzione o della commercializzazione di un prodotto. Tuttavia, il fatto che un disegno o modello non sia mai stato incorporato in un prodotto avrebbe rilevanza solo nell'ipotesi in cui fosse dimostrato che gli ambienti specializzati del settore interessato non consultano in genere i registri dei brevetti o che gli ambienti specializzati del settore interessato non danno generalmente alcuna importanza ai brevetti.

c) Prova della divulgazione

- [Sentenza del 27 febbraio 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet \(Custodia per telefono cellulare\) \(T-166/15, EU:T:2018:100\)](#)

Il sig. Sabet ha ottenuto la registrazione di un disegno o modello comunitario che raffigura una custodia per telefono cellulare. Il sig. Gramberg ha proposto dinanzi all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello per assenza di novità. Per provare la divulgazione di detto disegno o modello, egli ha prodotto alcune stampe di schermate del sito Internet «amazon.de». La commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità poiché le prove erano insufficienti per dimostrare la divulgazione.

Adito mediante un ricorso, che accoglie, il Tribunale si pronuncia sul valore probatorio di elementi di prova tratti da un sito Internet di vendite online adottati per dimostrare la divulgazione di un disegno o modello.

In primo luogo, esso sottolinea che un disegno o modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi. Per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. La divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino una divulgazione effettiva del disegno o modello anteriore nel mercato.

Gli elementi di prova forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri. Infatti, sebbene taluni di questi elementi possano essere insufficienti di per sé a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, tuttavia, associati o considerati congiuntamente ad altri documenti o informazioni, possono contribuire a costituire la prova della divulgazione. Inoltre, per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza e la veridicità dell'informazione in esso contenuta. Occorre tener conto, segnatamente, dell'origine del documento, delle circostanze della sua elaborazione nonché del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

Dalla normativa dell'Unione in vigore, applicabile ai disegni o modelli comunitari, si evince, da un lato, che il richiedente la nullità è libero quanto alla scelta della prova che ritiene utile presentare all'EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e, dall'altro, che l'Ufficio è

tenuto ad analizzare tutti gli elementi presentati per concludere se siano effettivamente una prova della divulgazione del disegno o modello anteriore.

In secondo luogo, per quanto attiene all'efficacia probatoria delle stampe di schermate di un sito Internet, il Tribunale osserva che, pur supponendo che possa sembrare ragionevole considerare che il contenuto di un sito Internet possa essere modificato in ogni momento e che tale contenuto possa difficilmente essere verificato a posteriori, tali considerazioni non possono applicarsi alle stampe di schermate del sito di vendita on-line «amazon.de» che contengono, immediatamente prima dell'indicazione della data di disponibilità dell'offerta su detto sito, il numero ASIN (Amazon Standard Identification Number), che è un riferimento unico attribuito a ciascun articolo presente nel catalogo che permette di identificare tale articolo sulla piattaforma di vendita on-line Amazon.

Inoltre, applicare automaticamente la presunzione che il contenuto di un sito Internet o di qualunque altro documento elettronico possa essere modificato in qualsiasi momento, senza avere dubbi seri e verificati che, nel caso di specie, le prove sono state modificate, renderebbe inoperante il principio stabilito dalla giurisprudenza dell'Unione, secondo il quale gli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri.

- [Sentenza del 6 giugno 2019, Rietze/EUIPO – Volkswagen \(Veicolo VW Caddy\) \(T-192/18, EU:T:2019:379\)](#)

Con questa sentenza, il Tribunale conferma la decisione dell'EUIPO secondo cui il disegno o modello raffigurante il veicolo VW Caddy è nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e presenta un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento. La causa in esame trae origine da un procedimento di dichiarazione di nullità avviato dalla ricorrente, la Rietze, una società tedesca che commercializza vetture in miniatura. Il disegno o modello contestato era quello che designava il veicolo VW Caddy immesso sul mercato dalla Volkswagen nel 2011. Per provare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, la ricorrente aveva rinviato a un modello precedente di tale veicolo, vale a dire il modello VW Caddy (2K) Life, immesso sul mercato nel 2004.

In primo luogo, il Tribunale respinge l'argomento della ricorrente secondo il quale l'EUIPO avrebbe dovuto, anzitutto, procedere a una ponderazione delle caratteristiche dei disegni o modelli in conflitto, in seguito, analizzare i loro punti comuni e, infine, distinguere tra le loro caratteristiche estetiche e tecniche.

In secondo luogo, il Tribunale respinge la linea argomentativa della ricorrente secondo cui l'EUIPO avrebbe omesso di tener conto di taluni elementi di prova su cui era raffigurata un'illustrazione di un disegno o modello anteriore. Il Tribunale ricorda che spetta alla parte che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità fornire riproduzioni precise e complete del disegno o modello anteriore, e che non si può esigere dalla commissione di ricorso che essa combini le differenti rappresentazioni del prodotto nel quale il disegno o modello anteriore è stato incorporato, o anche che sostituisca un elemento che appare nella gran parte delle rappresentazioni con un elemento che appare in una sola rappresentazione.

- [Sentenza del 20 ottobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion \(Elastico per capelli a forma di spirale\) \(T-823/19, EU:T:2021:718\)](#)

La JMS Sports sp. z o.o. era la titolare del disegno o modello comunitario raffigurante un elastico per capelli a forma di spirale, depositato il 24 giugno 2010 presso l'EUIPO. La Inter-Vion S.A. aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello, sostenendo in particolare che esso era privo di novità. Al fine di dimostrare la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, essa aveva prodotto catture di schermate di siti Internet datate 2009.

La commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, identici al disegno o modello contestato, fosse stata dimostrata. Pertanto ha concluso che il disegno o modello contestato era privo di novità.

Adito mediante un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale precisa il valore probatorio degli elementi di prova tratti da un sito Internet adottati per dimostrare la data della divulgazione di un disegno o modello ³¹.

Anzitutto il Tribunale dichiara irricevibili gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, ottenuti mediante l'utilizzo di strumenti liberamente accessibili, come il motore di ricerca Google e la Wayback Machine. Infatti, tali elementi non rientrano nell'ambito fattuale della controversia così come si configurava dinanzi alla commissione di ricorso e non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del controllo sulla legittimità della decisione impugnata.

In seguito, dopo aver ricordato che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero nella scelta della prova, il Tribunale rileva che la comparsa dell'immagine di un disegno o modello su Internet costituisce un evento qualificabile come «pubblicazione» e pertanto integra una «divulgazione al pubblico». Esso dichiara che l'efficacia probatoria delle catture di schermate non è limitata.

Esso constata che, nel caso di specie, le catture di schermate dei siti Internet presentavano chiaramente disegni o modelli identici al disegno o modello contestato, gli indirizzi URL ³² completi di tali siti, nonché le date della divulgazione al pubblico, anteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Inoltre, una cattura di schermata presentava altre informazioni corredate di marcatura temporale, che consistevano in commenti degli utenti di Internet e dimostravano una divulgazione al pubblico risalente al 1° novembre 2009.

Oltre a ciò, il Tribunale evidenzia che la mera possibilità astratta che sia manipolato il contenuto o la data di un sito Internet non costituisce un motivo sufficiente per rimettere in discussione la credibilità della prova costituita dalla cattura di schermata di detto sito. Tale credibilità può essere rimessa in discussione soltanto con la deduzione di fatti che indichino concretamente una manipolazione. Inoltre, anche se la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine non contiene alcuna immagine del prodotto, essa costituisce una fonte di informazione

³¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

³² Uniform Resource Locator.

pertinente che rafforza l'affidabilità della cattura di schermata di uno dei siti Internet di cui trattasi. Pertanto il Tribunale dichiara che la divulgazione è stata dimostrata.

Infine, per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale osserva che, posto che la richiedente la dichiarazione di nullità ha prodotto elementi di prova tratti da Internet che dimostrano la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, spettava al titolare del disegno o modello contestato dimostrare la mancanza di credibilità di tali elementi. A questo proposito, non le era richiesto di dimostrare la manipolazione di un sito Internet, bensì di far valere circostanze concrete che costituissero indicatori credibili di una manipolazione, come segni evidenti di falsificazione, contraddizioni incontestabili nelle informazioni presentate o evidenti incoerenze che giustificassero l'esistenza di dubbi circa l'autenticità delle catture di schermate.

d) Periodo di tolleranza

- [Sentenza del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch \(Orologio attaccato a un laccio\) \(T-68/10, EU:T:2011:269\)](#)³³

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza³⁴, il Tribunale subordina, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 alla condizione che il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità dimostri di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l'avente diritto di detto creatore. Si ricorda che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione sia stato divulgato al pubblico dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o la data di priorità.

5. Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso

a) Requisiti per la protezione

- [Sentenza del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba \(Biscotto\) \(T-494/12, EU:T:2014:757\)](#)

La Biscuits Poult SAS era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [diventato EUIPO], raffigurante biscotti, in forza del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso, annullando la decisione della divisione di annullamento che aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Banketbakkerij Merba BV, ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in quanto sprovvisto di carattere individuale.

³³ V. altresì rubriche «I. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato» e «I. 3. e. Impresione generale».

³⁴ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «I. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato», pag. 13.

Adito mediante un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale considera che le caratteristiche non visibili del prodotto controverso, non riferendosi al suo aspetto, non potevano essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello contestato potesse essere oggetto di protezione.

In questa sentenza, il Tribunale precisa che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità. Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità. Il Tribunale ne deduce che, siccome un prodotto (nella fattispecie, un biscotto) non è un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, dato che non è costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto, la commissione di ricorso non aveva commesso errori ritenendo che le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non potessero essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello controverso potesse essere oggetto di protezione.

- [Sentenza del 3 ottobre 2014, Cezar/UAMI – Poli-Eco \(Inserito\) \(T-39/13, EU:T:2014:852\)](#)

La Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffigurante battiscopa, in forza del regolamento n. 6/2002. La divisione di annullamento, accogliendo la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., ha dichiarato la nullità del disegno o modello per il motivo che esso non era nuovo.

Adito mediante un ricorso, che accoglie, avverso la decisione della commissione di ricorso che conferma la decisione della divisione di annullamento, il Tribunale osserva che la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possono essere valutati confrontando lo stesso con un disegno o modello anteriore il quale, in quanto componente di un prodotto complesso, non sia visibile nel corso della normale utilizzazione dello stesso.

Il criterio della visibilità, enunciato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002, secondo cui la protezione accordata ai disegni o modelli comunitari non dovrebbe essere riconosciuta alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non siano visibili una volta che essa è montata, si applica dunque al disegno o modello anteriore.

- [Sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari \(C-123/20, EU:C:2021:889\)](#)

Il 2 dicembre 2014 la Ferrari SpA aveva presentato per la prima volta al pubblico il modello di autovettura di alta gamma FXX K, in un comunicato stampa che conteneva due fotografie che mostravano il veicolo, rispettivamente, da una prospettiva laterale e da una frontale.

Dal 2016, la Mansory Design & Holding GmbH (in prosieguo: la «Mansory Design»), con sede in Germania, produceva e commercializzava set di accessori per personalizzazione, cosiddetti «tuning kits», destinati a modificare l'aspetto di un altro modello di Ferrari destinato alla guida su strada, prodotto in serie, in modo da renderlo simile all'aspetto della Ferrari FXX K.

La Ferrari aveva proposto un'azione per contraffazione e alcune domande accessorie contro la Mansory Design, a motivo di una presunta violazione dei diritti conferiti da tre disegni o modelli comunitari non registrati relativi a parti del modello FXX K, ossia ad alcuni elementi della sua carrozzeria. Tali disegni o modelli comunitari sarebbero venuti a esistenza all'atto della pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014.

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) ha interamente respinto le domande suddette. A seguito di un appello interposto dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), quest'ultimo ha respinto le richieste della Ferrari, statuendo che il primo e il secondo disegno o modello rivendicati non sono mai esistiti, dato che la Ferrari non ha dimostrato che fosse soddisfatto il requisito minimo di una certa autonomia e compiutezza in sé della forma, mentre il terzo disegno o modello rivendicato sarebbe effettivamente sussistente, ma non sarebbe stato contraffatto dalla Mansory Design.

Chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale, la Corte affronta la questione se la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un'autovettura, possa comportare la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte o su una componente di tale prodotto, e, in caso affermativo, in quale misura l'aspetto di detta parte o componente debba essere autonoma rispetto al prodotto nel suo insieme affinché si possa esaminare se tale aspetto abbia un carattere individuale.

La Corte dichiara, in particolare, che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un'autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto o su una componente dello stesso, in quanto prodotto complesso, purché l'aspetto di questa parte o componente sia chiaramente identificabile all'atto della divulgazione suddetta³⁵.

In primo luogo, la Corte rileva che le condizioni sostanziali richieste per il sorgere della protezione di un disegno o modello comunitario, sia esso registrato o non registrato, vale a dire la novità e il carattere individuale, sono le stesse tanto per i prodotti quanto per le parti di un prodotto³⁶. Purché tali condizioni sostanziali siano soddisfatte, il presupposto formale per far sorgere un disegno o modello comunitario non registrato è una divulgazione al pubblico ai sensi

³⁵ Ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e c), dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

³⁶ Ai sensi degli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002.

dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002³⁷. Perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto considerato nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto è indispensabile che l'aspetto di questa parte sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione. Tuttavia, ciò non implica un obbligo per i creatori di divulgare in maniera distinta ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione quale disegno o modello comunitario non registrato.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002³⁸, disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori. Al fine di permettere di esaminare se l'aspetto di una parte di prodotto o di una componente di prodotto complesso soddisfi la condizione del carattere individuale, è necessario che tale parte o componente costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale. Ciò presuppone che l'aspetto di tale parte o componente sia capace, di per sé stesso, di produrre un'impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d'insieme.

b) Riparazione di un prodotto complesso

- [Sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato \(C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992\)](#)

Audi e Porsche erano titolari di vari modelli comunitari di cerchioni in lega originali per autovetture. Acacia produceva e commercializzava repliche di cerchioni, spesso esteticamente o funzionalmente identiche ai cerchioni originali. Audi e Porsche avevano presentato ricorsi, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Milano e al Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania) volti a far constatare che la fabbricazione e la commercializzazione da parte di Acacia dei cerchioni in questione costituivano una contraffazione dei loro modelli comunitari. Chiamati a pronunciarsi sulle impugnazioni proposte avverso dette due decisioni, i giudici del rinvio italiano e tedesco hanno sospeso i procedimenti per sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della clausola cosiddetta «di riparazione» prevista dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Tale clausola stabilisce che la protezione in quanto disegno o modello comunitario non sussiste nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione se l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 subordini l'esclusione della protezione che esso prevede alla condizione che dall'aspetto del prodotto complesso in cui si inserisce la componente di cui trattasi dipenda il

³⁷ In conformità di tale articolo, «si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell'Unione se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione».

³⁸ L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

disegno o modello protetto, la Corte evidenzia l'obiettivo perseguito dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che ha come scopo di evitare la creazione di mercati vincolati per talune parti di ricambio e, in particolare, di evitare che un consumatore che ha acquistato un prodotto di lunga durata, che può essere costoso, sia indefinitamente vincolato, per l'acquisto delle parti esterne, al fabbricante del prodotto complesso. In quest'ottica, e fondandosi su un'interpretazione letterale e teleologica, la Corte constata che la portata di tale disposizione non è limitata alle componenti di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto», sottolineando che tale interpretazione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della clausola «di riparazione» di limitare la creazione di mercati vincolati per le parti di ricambio.

Interpellata, peraltro, sulle condizioni necessarie per l'applicazione dell'esclusione prevista dalla clausola «di riparazione», la Corte rileva, anzitutto, che detta esclusione è applicabile solo alle componenti oggetto di una protezione in quanto disegno o modello comunitario e che soddisfano, pertanto, le condizioni di protezione stabilite, in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Quest'ultima disposizione assicura la protezione di un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso quando, da un lato, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e, dall'altro, quando le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità, previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. Orbene, ciò è proprio quanto avviene nel caso dei modelli comunitari di cerchi di cui sono titolari le case automobilistiche interessate.

La Corte considera poi detti cerchi come «componenti di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, dato che un cerchio siffatto è una componente di un'automobile, in assenza della quale tale prodotto non potrebbe essere l'oggetto di una normale utilizzazione. Quanto alla condizione che la componente considerata sia «utilizzata (...) allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso», la Corte rileva che tale clausola «di riparazione» esclude qualsiasi utilizzazione di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, segnatamente, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso, ma esige, al contrario, che l'utilizzazione della componente sia necessaria al fine di riparare il prodotto complesso divenuto difettoso. Infine, la Corte considera che la riparazione doveva essere effettuata al fine di ripristinare l'aspetto originario del prodotto. A tal riguardo, la Corte sottolinea la visibilità necessaria di una componente che contribuisce alla riparazione dell'aspetto del prodotto complesso ai sensi di tale disposizione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d'origine, diversamente da quanto avviene nel caso di una componente di ricambio che non corrisponde, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria, ovvero quando l'aspetto del prodotto complesso sia stato modificato dopo la sua immissione sul mercato.

Infine, chiamata a pronunciarsi sulla questione se il beneficio dell'esclusione previsto all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 richieda al fabbricante o al venditore di una componente di un prodotto complesso di provvedere, e in caso affermativo come, affinché

tale componente possa essere acquistata soltanto per scopi di riparazione, la Corte sottolinea che il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto che intende beneficiare della deroga prevista da detta disposizione soggiacciono a un obbligo di diligenza. In tal senso, essi devono, in particolare, informare l'utilizzatore a valle, mediante un'indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Devono altresì provvedere, tramite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, inoltre, devono astenersi dal vendere una siffatta componente qualora sappiano, ovvero abbiano ragionevoli motivi di sapere, che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte.

6. Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

- [Sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM \(C-395/16, EU:C:2018:172\)](#)

La DOCERAM GmbH era titolare di vari disegni o modelli comunitari registrati per perni di centraggio per saldatura. Detta società aveva proposto un'azione inibitoria nei confronti della CeramTec GmbH che produceva e commercializzava anch'essa perni di centraggio nelle stesse varianti di quelle protette da detti disegni o modelli. A seguito di una domanda riconvenzionale volta a farne dichiarare la nullità, detti disegni o modelli sono stati dichiarati nulli con la motivazione che le caratteristiche dell'aspetto dei prodotti in questione erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

Chiamato a pronunciarsi sulla controversia, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, chiedendole se l'esistenza di disegni o modelli alternativi sia determinante al fine di accertare se determinate caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo.

La Corte dichiara, in primo luogo, che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi.

Infatti, anzitutto, da un punto di vista letterale, la Corte osserva che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non stabilisce alcun criterio per valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo e che non risulta da nessuna disposizione di tale regolamento che l'esistenza di disegni o modelli alternativi in grado di eseguire la medesima funzione tecnica di quella del prodotto in esame costituisca l'unico criterio per determinare l'applicazione del suddetto articolo.

Inoltre, da un punto di vista del contesto, la Corte osserva che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 rientra nella sezione 1 del titolo II di tale regolamento, intitolata «Requisiti per la protezione», e concerne il caso in cui la protezione non sia conferita da un disegno o modello comunitario alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto laddove esse siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo. Inoltre, secondo il considerando 10 di tale regolamento, l'esclusione della protezione in questo caso non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico. Essa ne deduce che non è necessario che l'aspetto del prodotto interessato sia di tipo estetico per poter godere della protezione in forza del medesimo regolamento.

Tuttavia, essa ricorda che l'aspetto costituisce l'elemento decisivo di un disegno o modello e che una simile affermazione tende a confermare un'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione esclude la protezione conferita da detto regolamento nel caso in cui l'esigenza di realizzare una funzione tecnica del prodotto in questione sia l'unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell'aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo di detto prodotto, non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica.

Infine, la Corte dichiara che tale interpretazione è confermata altresì dalla finalità perseguita dal regolamento n. 6/2002. Infatti, dai considerando 5 e 7 di detto regolamento risulta che quest'ultimo ha come fine di creare un disegno o modello comunitario direttamente applicabile in ogni Stato membro che sia protetto su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri e di incoraggiare i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti nonché gli investimenti produttivi concedendo una migliore protezione dei disegni e modelli. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, letto alla luce del considerando 10 di tale regolamento, detta disposizione mira a impedire che l'innovazione tecnologica sia intralciata attraverso la protezione delle caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica di un prodotto.

In secondo luogo, la Corte dichiara che, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie e che non occorre, a tal proposito, basarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo».

Essa precisa che una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili.

- [Sentenza del 18 novembre 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products e Koopman International \(Impianti per la distribuzione di fluidi\) \(T-574/19, EU:T:2020:543\)](#)³⁹

La Tinnus Enterprises LLC era titolare del disegno o modello comunitario depositato il 10 marzo 2015 presso l'EUIPO e destinato ad essere applicato al prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi». Il 7 giugno 2016 e il 19 aprile 2017 la Mystic Products Import & Export SL e la Koopman International BV avevano depositato una domanda di dichiarazione di nullità relativa al disegno o modello suddetto. Esse invocavano, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ai cui sensi un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Con decisione confermativa del 12 giugno 2019, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha dichiarato nullo il disegno o modello in questione concludendo che esso poggiava su caratteristiche dell'aspetto di un prodotto, vale a dire impianti per la distribuzione di fluidi, determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale interpreta, per la prima volta, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in forza del quale un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, completando così l'analisi fornita dalla Corte nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM⁴⁰.

Anzitutto, il Tribunale ricorda che, secondo la sentenza DOCERAM, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi. L'accertamento deve essere condotto in tre fasi, che sono la determinazione della funzione tecnica del prodotto in questione, l'analisi delle caratteristiche dell'aspetto di detto prodotto e l'esame, con riferimento a tutte le circostanze oggettive rilevanti, se tali caratteristiche siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione. Il Tribunale precisa che, se almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione non è determinata unicamente dalla funzione tecnica di detto prodotto, il disegno o modello rimane valido e conferisce protezione a tale caratteristica.

Il Tribunale rileva peraltro che, se tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, un disegno o modello non sarà valido, a meno che la combinazione di tali caratteristiche sia stata dettata da considerazioni non attinenti esclusivamente all'esigenza di realizzare la funzione tecnica del prodotto in questione, suscitando, in particolare, un'impressione visiva d'insieme che trascende la semplice funzione tecnica.

Di seguito, dopo aver ricordato che l'identificazione delle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto deve essere effettuata caso per caso, vuoi con una semplice analisi visiva del disegno o

³⁹ L'impugnazione avverso questa sentenza è stata dichiarata inammissibile (ordinanza del 5 maggio 2021, [Tinnus Enterprises/EUIPO](#), (C-29/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:357).

⁴⁰ V. sentenza della Corte dell'8 marzo 2018, [DOCERAM](#) (C-395/16, EU:C:2018:172), illustrata nella presente scheda tematica alla rubrica «l. 6. Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione», pag. 30.

modello, vuoi mediante una valutazione approfondita di quest'ultimo, il Tribunale conferma l'approccio adottato dall'EU IPO e considera che la circostanza di una coincidenza tra le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione e i singoli elementi che lo compongono non significa che l'EU IPO sia incorso in errore nell'identificazione di dette caratteristiche.

Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo la sentenza DOCERAM, l'esistenza di disegni o modelli alternativi che permettono di realizzare la medesima funzione tecnica costituisce una circostanza oggettiva rilevante che deve essere presa in considerazione per accertare se le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. A tale riguardo il Tribunale considera che l'EU IPO ha tenuto conto, giustamente, nella sua analisi del disegno o modello controverso, non solo dell'esistenza di altri disegni o modelli di cui è titolare la Tinnus Enterprises, ma anche di altre circostanze oggettive rilevanti, in particolare della sua domanda di brevetto europeo, per concludere che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione erano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Infine, il Tribunale considera che l'EU IPO ha tenuto conto del complesso delle circostanze oggettive rilevanti, quali supportate da elementi probatori affidabili, per concludere che l'aspetto del prodotto in questione non deriva da una combinazione specifica delle sue caratteristiche dettata da considerazioni estetiche, bensì risulta determinato unicamente dalla funzione tecnica di detto prodotto.

7. Conflitto con un disegno o modello anteriore

- [Sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo \(Rappresentazione di un supporto promozionale circolare\) \(T-9/07, EU:T:2010:96\)](#)⁴¹

La PepsiCo era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EU IPO], raffigurante articoli promozionali per giochi, in forza del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso, annullando la decisione della divisione di annullamento che ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dal Grupo Promer, ha ritenuto che il disegno o modello contestato non fosse in conflitto con il disegno o modello anteriore.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che accoglie, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale annulla detta decisione ritenendo che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto fossero insufficienti per produrre, nell'utilizzatore informato, un'impressione generale diversa.

Il Tribunale precisa che l'elenco delle cause di nullità di un disegno o modello comunitario previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere ritenuto tassativo e non comprende la malafede del titolare del disegno o modello comunitario contestato. Il Tribunale procede inoltre alla definizione di talune nozioni fondamentali del regolamento n. 6/2002. Per quanto concerne la nozione di «conflitto», il Tribunale osserva che occorre interpretare l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 nel senso che un

⁴¹ L'impugnazione proposta avverso questa sentenza è stata respinta con sentenza del 20 ottobre 2011, [PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic \(C-281/10 P, EU:C:2011:679\)](#), illustrata alla rubrica «l. 3. c. Carattere individuale - Utilizzatore informato».

disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell'autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato. Peraltro, il Tribunale chiarisce la portata delle nozioni di «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello», di «utilizzatore informato» e di «impressione generale». Con riguardo al margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello, il Tribunale dichiara che questo è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto.

- [Sentenza del 21 aprile 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers \(Bottiglia per bevande\) \(T-326/20, EU:T:2021:208\)](#)

Il 13 marzo 2017 la Benkomers OOD aveva presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario raffigurante una bottiglia per bevande. A seguito della registrazione del disegno o modello, la ricorrente, la Bibita Group, aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello, a sostegno della quale invocava l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002. La Bibita Group sosteneva che, poiché nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002 si dovevano applicare i medesimi criteri utilizzati per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento stesso, il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale rispetto al disegno o modello di cui essa era titolare, il quale era protetto a partire da una data anteriore alla domanda di registrazione del disegno o modello contestato. La domanda di dichiarazione di nullità⁴² è stata respinta dalla divisione di annullamento e la commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.

In tale sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla Bibita Group avverso la decisione della commissione di ricorso e precisa la nozione di «conflitto» ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002.

Anzitutto, esso rammenta che, in base a una costante giurisprudenza, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell'autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato.

⁴² Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002, come modificato, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, che è approvato con la decisione 2006/954/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU 2006, L 386, pag. 28), e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto.

Per quanto riguarda, poi, l'argomento secondo cui il disegno o modello anteriore beneficiava di una protezione particolarmente ampia, il Tribunale precisa che, nonostante il riferimento all'esistenza di una «netta» differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in questione, ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 6/2002, la formulazione dell'articolo 6 di quest'ultimo è chiara e scevra da ambiguità. Così, conformemente alla giurisprudenza relativa a tale disposizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento e della valutazione dell'esistenza di un conflitto tra i disegni o modelli in questione si deve ritenere che un disegno o modello possa beneficiare della protezione offerta dal disegno o modello comunitario qualora esso susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da un disegno o modello anteriore.

Peraltro, il Tribunale sottolinea che, anche qualora fosse dimostrato che, alla data della sua registrazione, la forma del disegno o modello anteriore sia stata totalmente nuova nel settore industriale di cui trattasi, l'unicità di una siffatta forma non conferirebbe allo stesso una protezione più ampia di quella di cui gode in base al regolamento n. 6/2002. Inoltre, il carattere asseritamente inedito o l'originalità dell'aspetto del disegno o modello anteriore non incidono minimamente sulla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

Infine, dopo aver rammentato i criteri di valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario, il Tribunale procede alla valutazione dell'impressione generale dei disegni o modelli in questione nell'utilizzatore informato. Esso sottolinea che la valutazione da effettuarsi al riguardo implica che siano presi in considerazione tutti gli elementi di differenziazione tra i disegni o modelli di cui trattasi diversi da quelli che non sono sufficientemente marcati per poter incidere su detta impressione generale.

Orbene, i disegni o modelli di cui trattasi presentano differenze significative. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il disegno o modello contestato non era in conflitto con il disegno o modello anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), di detto regolamento.

8. Utilizzo di un segno distintivo in un disegno o modello successivo

- [*Sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer \(Strumento di scrittura\) \(T-148/08, EU:T:2010:190\)*](#)

La Beifa Group Co. Ltd. era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'UAMI [divenuto EUIPO], raffigurante strumenti di scrittura, in forza del regolamento n. 6/2002. Chiamata a pronunciarsi su una domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, titolare di un marchio tridimensionale anteriore, la divisione di annullamento aveva dichiarato la nullità del disegno o modello contestato. Essa aveva sostanzialmente ritenuto che il marchio anteriore fosse utilizzato nel disegno o modello contestato, cosicché quest'ultimo presentava una somiglianza con lo stesso. Dal momento che i prodotti contraddistinti dal disegno o modello contestato e dal marchio anteriore erano identici, a giudizio della divisione di annullamento sussisteva un rischio di confusione per il pubblico di riferimento di detti prodotti.

Adito mediante un ricorso, che accoglie, avverso la decisione della commissione di ricorso che conferma la decisione della divisione di annullamento, il Tribunale annulla detta decisione e fornisce precisazioni sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, il quale dispone che il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e se il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso. A giudizio del Tribunale, siffatto articolo copre anche l'ipotesi di una somiglianza tra i segni e non soltanto quella di un'identità, cosicché la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto interpretando la disposizione nel senso che essa può essere invocata dal titolare di un segno distintivo per chiedere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario successivo, qualora, in tale disegno o modello, sia utilizzato un segno che presenti una somiglianza con il suo.

Il Tribunale esamina inoltre la questione delle modalità di presentazione di una domanda di prova dell'utilizzo effettivo da parte della titolare di un disegno o modello comunitario colpito da una domanda di dichiarazione di nullità, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel regolamento n. 6/2002. Il Tribunale osserva che siffatta domanda deve essere presentata espressamente e tempestivamente dinanzi all'EUIPO. Per contro, una richiesta di prova dell'uso effettivo del segno anteriore invocata a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

- [Sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group \(Motocicli\) \(T-219/18, EU:T:2019:681\)](#)⁴³

La Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd era titolare di un disegno o modello comunitario registrato presso l'EUIPO, raffigurante ciclomotori e motocicli, in forza del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso dell'EUIPO, annullando la decisione della divisione di annullamento che ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Piaggio & C. SpA, aveva ritenuto che il disegno o modello contestato non fosse privo di novità, né di carattere individuale.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale dichiara che quest'ultima non è incorsa in alcun errore di valutazione quando ha affermato che non sussisteva alcun rischio di confusione, che comprendeva il rischio di associazione, per il pubblico di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

In questa sentenza, il Tribunale chiarisce la portata e le nozioni relative alla causa di nullità di un disegno o modello comunitario registrato legata all'uso, in un disegno o modello, di un segno distintivo anteriore in violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

A tale riguardo, il Tribunale considera che, a seguito, da una parte, dell'impressione visiva d'insieme suscitata dal marchio anteriore fatto valere dalla Piaggio & C., costituita dalla forma

⁴³ V. altresì rubrica «I. 9. Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore».

tridimensionale di scooter protetta anche dal disegno o modello anteriore, che è diversa da quella prodotta dal disegno o modello contestato, e, dall'altra, dell'importanza rivestita dall'estetica nella scelta da lui compiuta, il consumatore medio, il quale presta un livello di attenzione elevato, escluderà che, nel disegno o modello contestato, sia fatto uso del marchio anteriore, malgrado l'identità dei prodotti interessati.

Più in particolare, il Tribunale rileva che, osservando la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato, il consumatore medio, che non è un esperto dotato di competenze tecniche approfondite, non giungerà ad identificare spontaneamente la forma ad X tra la carenatura posteriore e il sottosella oppure la forma ad Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, né noterà in modo automatico la forma a freccia dello scudo frontale, quand'anche dovesse prestare un livello di attenzione elevato. Riguardo alla scocca, egli noterà piuttosto la differenza tra la forma affusolata della scocca del marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato, più simile invece a quella di un semicerchio. Più in generale, il consumatore medio, che presta un livello di attenzione elevato, percepirà lo stile, le linee e l'aspetto che caratterizzano la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore come diversi, sul piano visivo, da quelli del disegno o modello contestato.

9. Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore

- [Sentenza del 23 ottobre 2013, Viejo Valle/UAMI – Établissements Coquet \(Tazza e piattino con striature e piatto fondo con striature\) \(T-566/11 e T-567/11, EU:T:2013:549\)](#)

La Viejo Valle, SA, era titolare di disegni o modelli comunitari raffiguranti una tazza e un piattino con striature e un piatto fondo con striature. L'Établissements Coquet, interveniente, ha presentato domande di dichiarazione di nullità di detti disegni o modelli fondate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002. Essa adduceva due pezzi di stoviglie per i quali rivendicava una tutela in forza del diritto d'autore secondo il diritto francese. L'UAMI [divenuto EUIPO] ha dichiarato la nullità dei disegni o modelli contestati.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale ricorda che l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002 impongono che il richiedente la nullità di un disegno o modello comunitario sulla base di un diritto d'autore protetto dalla legislazione di uno Stato membro sia titolare di tale diritto e che fornisca all'EUIPO elementi che dimostrino tale circostanza.

La questione se il richiedente la nullità sia titolare del diritto d'autore, ai sensi di tale disposizione, nonché la questione della prova di tale diritto dinanzi all'UAMI, non possono prescindere dal diritto dello Stato membro, nella fattispecie il diritto francese, addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. Infatti, il diritto dello Stato membro applicabile interviene, in particolare, in tale contesto, per definire le modalità di acquisizione e di prova del diritto d'autore sull'opera addotta a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

- [Sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group \(Motocicli\) \(T-219/18, EU:T:2019:681\)](#)⁴⁴

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza⁴⁵, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione allorché ha considerato, sulla base degli elementi a sua disposizione, che il modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore, protetto dal diritto d'autore italiano e da quello francese, non era oggetto di un'utilizzazione non autorizzata nel disegno o modello contestato ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002.

A questo proposito, il Tribunale rileva che, ai sensi del diritto d'autore italiano, l'utilizzazione del nucleo artistico e creativo costituito dalle caratteristiche di forma del modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore non può essere rilevata nel disegno o modello contestato. Infatti, tra la carenatura posteriore e il sottosella nonché tra il sottosella e lo scudo frontale, il disegno o modello contestato presenta piuttosto linee dall'aspetto angoloso. Il suo scudo frontale appuntito rappresenta più una «cravatta», fino al parafango, che una freccia. Quanto alla scocca, la forma di quella del disegno o modello contestato non è affusolata, contrariamente alla forma a goccia della scocca del disegno o modello anteriore.

Inoltre, secondo il Tribunale, l'aspetto complessivo caratterizzante e la forma peculiare, dotata di un «carattere arrotondato, femminile e “vintage”», del disegno o modello anteriore non possono neanche essi rinvenirsi nel disegno o modello contestato, caratterizzato da linee rette e angoli, con la conseguenza che le impressioni che scaturiscono dall'opera corrispondente al disegno o modello anteriore e dal disegno o modello contestato sono diverse.

⁴⁴ V. altresì rubrica «I. 8. Utilizzo di un segno distintivo in un disegno o modello successivo».

⁴⁵ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «I. 8. Utilizzo di un segno distintivo in un disegno o modello successivo», pag. 36.

II. Diritti conferiti dai disegni o modelli

1. Titolarità del diritto sul disegno o modello

- [Sentenza del 2 luglio 2009, FEIA \(C-32/08, EU:C:2009:418\)](#)

La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (in prosieguo: la «FEIA») aveva concepito il progetto D'ARTES, nel cui ambito laboratori artigianali potevano creare, in base a una bozza di disegno o modello realizzato da un professionista, una collezione di oggetti ai fini della loro commercializzazione. La AC&G SA, in qualità di delegata responsabile del progetto, era incaricata di selezionare i disegnatori e di stipulare accordi con questi ultimi. Essa aveva stipulato con la Cul de Sac Espacio Creativo SL (in prosieguo: la «Cul de Sac») un contratto non scritto, non soggetto al codice del lavoro spagnolo, in base al quale quest'ultima era incaricata della realizzazione di un disegno o modello ai fini della creazione di una nuova collezione di prodotti.

La Cul de Sac aveva disegnato una serie di orologi a cucù, realizzati e presentati nell'ambito del progetto D'ARTES. In seguito, la Cul de Sac e la Acierta Product & Position SA avevano fabbricato e immesso sul mercato taluni orologi a cucù. Esse erano state convenute mediante azione in contraffazione dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante e n. 1 dei marchi comunitari, Spagna) dalla FEIA che sosteneva di essere titolare dei disegni o modelli comunitari non registrati relativi agli orologi a cucù di cui trattasi.

Chiamata a pronunciarsi su questioni pregiudiziali vertenti sulla titolarità di un disegno o modello comunitario creato su commissione, la Corte dichiara che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, secondo cui il diritto al disegno o modello comunitario spetta al datore di lavoro qualora il disegno o il modello sia stato sviluppato da un dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.

Infatti, il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l'applicabilità di detto paragrafo agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.

Nel caso in cui, da un lato, si tratti di disegni o modelli comunitari non registrati che sono stati creati su commissione e, dall'altro, la normativa nazionale non assimili siffatti disegni o modelli a quelli realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

Infatti, la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del

regolamento, discende, da una parte, dall'enunciato stesso di tale articolo ed è, dall'altra, conforme agli obiettivi perseguiti da detto regolamento. A questo riguardo, l'adeguamento della tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all'obiettivo essenziale dell'esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio della Comunità. Del resto, una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se, eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito dall'autore al suo avente causa applicando, nell'ambito di detta verifica, la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del citato regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato.

2. Effetti del diritto al disegno o modello

- [Sentenza del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos International \(C-488/10, EU:C:2012:88\)](#)

La Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA era titolare di un disegno o modello comunitario composto di un dispositivo segnaletico per la segnalazione stradale depositato dinanzi all'EUIPO il 26 ottobre 2005. Nel 2007 la Proyectos Integrales de Balizamiento SL aveva commercializzato un dispositivo segnaletico. Nel 2008 essa aveva ottenuto dall'EUIPO la registrazione di un disegno o modello comunitario composto di detto dispositivo. Considerando che tale dispositivo non produceva un'impressione complessiva diversa da quella del suo disegno o modello, la Celaya Emparanza y Galdos Internacional aveva presentato dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante e n. 1 dei marchi comunitari, Spagna) un'azione in contraffazione. La Proyectos Integrales de Balizamiento sosteneva che, finché la registrazione del suo disegno o modello non fosse stata annullata, essa beneficiava di un diritto di utilizzazione cosicché l'esercizio di tale diritto non poteva essere considerato come una contraffazione.

Adita mediante rinvio pregiudiziale, la Corte dichiara che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore, indipendentemente dall'intenzione e dal comportamento del medesimo.

Le disposizioni del regolamento devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il disegno o modello comunitario registrato anteriore ha la priorità sui disegni o modelli comunitari registrati posteriori. Risulta in particolare dall'articolo 4, paragrafo 1, del

regolamento che la protezione di un disegno o modello tramite un disegno o modello comunitario è assicurata solo se esso è nuovo e presenta un carattere individuale. Orbene, in caso di conflitto tra due disegni o modelli comunitari registrati, si presume che quello registrato per primo riunisca le condizioni richieste per ottenere la protezione comunitaria prima di quello registrato successivamente. Quindi, il titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriore potrà vedersi concedere la protezione che il regolamento gli attribuisce solo se prova l'assenza di una di tali condizioni per quanto riguarda il disegno o modello comunitario registrato anteriore attraverso un'azione di nullità, eventualmente riconvenzionale.

In forza della procedura di registrazione dei disegni e modelli comunitari, disciplinata dagli articoli da 45 a 48 del regolamento n. 6/2002, l'EUIPO esamina la conformità di una domanda alle condizioni di forma relative al deposito, quali sono previste dal regolamento. Se la domanda soddisfa tali condizioni, rientra nella definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento e non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume, l'Ufficio iscrive la domanda nel registro dei disegni o modelli comunitari come disegno o modello comunitario registrato. Dunque, si tratta di un rapido controllo di carattere essenzialmente formale, che, come è indicato al considerando 18 del regolamento, non richiede un esame nel merito diretto a stabilire prima della registrazione se il disegno o modello soddisfa le condizioni di ottenimento della protezione e che, d'altra parte, a differenza della procedura di registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, non prevede una fase che consenta al titolare di un disegno o modello registrato anteriore di opporsi alla registrazione. Pertanto, solo un'interpretazione della nozione di «terzi» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento tale da includere il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari registrati perseguito dal regolamento, nonché l'effetto utile delle azioni per contraffazione.

- [Sentenza del 22 giugno 2016, Thomas Philipps \(C-419/15, EU:C:2016:468\)](#)

La Grüne Welle Vertriebs GmbH era titolare di una licenza esclusiva, per la Germania, su un modello comunitario di palline per lavare. Tale licenza non era iscritta nel registro dei disegni e modelli comunitari. La Thomas Philipps GmbH distribuiva articoli in offerta speciale, tra cui una pallina per lavare. Ritenendo che tale prodotto costituisse una contraffazione del modello comunitario di palline per lavare registrato e che essa fosse abilitata dal titolare di tale modello a esercitare in proprio nome tutti i diritti ad esso afferenti, la Grüne Welle Vertriebs aveva intimato alla Thomas Philipps di astenersi dal distribuirlo e aveva proposto un'azione per ottenere il risarcimento del danno subito.

Chiamato a pronunciarsi sulla controversia, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) si è chiesto, da un lato, se l'azione della Grüne Welle Vertriebs fosse ricevibile sebbene quest'ultima non fosse iscritta nel registro come licenziataria e, dall'altro, se essa potesse reclamare il risarcimento del danno da essa subito.

Adita in via pregiudiziale, la Corte dichiara, anzitutto, che l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del disegno o del modello comunitario registrato oggetto della licenza anche qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro dei disegni o modelli comunitari. Inoltre,

l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che il licenziatario può richiedere, nell'ambito di un procedimento per contraffazione di un disegno o di un modello comunitario da lui promosso conformemente a tale disposizione, il risarcimento di un danno da lui subito.

In primo luogo, la Corte osserva, anzitutto, che l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 ha ad oggetto la disciplina dell'opponibilità degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 del regolamento nei confronti dei terzi che vantano o possono vantare diritti sul disegno o modello comunitario registrato.

Poi, tutti gli articoli che figurano nel titolo III del regolamento n. 6/2002 intitolato «Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà», tra cui l'articolo 33 di detto regolamento, contengono norme afferenti ai disegni e ai modelli comunitari come oggetto di proprietà. Ciò vale quindi per gli articoli 28, 29 e 32 di tale regolamento relativi ad atti che hanno in comune il fatto di avere per oggetto o per effetto di creare o trasferire un diritto sul disegno o sul modello.

Infine, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 6/2002, il diritto del licenziatario di proporre un'azione per contraffazione di un disegno o modello comunitario, fatte salve le clausole del contratto di licenza, è subordinato unicamente al consenso del titolare di tale disegno o di tale modello.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, l'iscrizione della licenza nel registro è effettuata su richiesta di una delle parti. Tuttavia, tale articolo, così come l'articolo 29 del regolamento in parola, non contiene disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 28, lettera b), di detto regolamento, a tenore del quale «fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario».

D'altronde, l'articolo 28, lettera b), del regolamento n. 6/2002 sarebbe privo di ogni utilità se l'articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento dovesse essere interpretato nel senso che esso impedisce di far valere nei confronti di qualsivoglia terzo tutti gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 di detto regolamento finché essi non siano iscritti nel registro.

Peraltro, l'inopponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 del predetto regolamento che non sono stati iscritti nel registro è volta a tutelare chi vanta o può vantare diritti su un disegno o su un modello comunitario come oggetto di proprietà. Ne deriva che l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, di tale regolamento non si applica ad una situazione come quella del procedimento principale nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver, nel contraffare il disegno o il modello, violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.

In secondo luogo, la Corte osserva che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 32 del regolamento n. 6/2002 creano un sistema di mezzi di ricorso a disposizione del licenziatario di un disegno o di un modello comunitario nei confronti del contraffattore di tale disegno o modello comunitario. Tali norme permettono al licenziatario di agire vuoi attraverso un'azione diretta, promuovendo il procedimento per contraffazione con il consenso del titolare del disegno o del modello, o, in caso di licenza esclusiva, previa messa in mora di detto titolare qualora questi non agisca lui stesso per contraffazione entro un congruo termine, vuoi intervenendo nell'azione per

contraffazione promossa dal titolare del disegno o del modello. Quest'ultimo ricorso è il solo a disposizione del titolare di una licenza non esclusiva che non ottenga il consenso del titolare del disegno o del modello per agire da solo.

Se il licenziatario può chiedere il risarcimento del danno da lui subito intervenendo nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o del modello comunitario, nulla osta a che egli possa parimenti farlo quando esercita lui stesso l'azione per contraffazione con il consenso del titolare del disegno o del modello comunitario o, se è titolare di una licenza esclusiva, senza tale consenso in caso d'inerzia di tale titolare previa messa in mora del medesimo.

Il sistema di mezzi di ricorso a disposizione del licenziatario mancherebbe peraltro di coerenza se il licenziatario potesse difendere i propri interessi soltanto intervenendo nell'azione promossa dal titolare del disegno o del modello comunitario quando invece può agire da solo proponendo un'azione con il consenso di tale titolare, o senza tale consenso in caso di licenza esclusiva, per difendere i loro interessi comuni.

III. Procedura e contenzioso

1. Domanda e procedura di registrazione – Data di riferimento dell’esame

- [Sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group \(Termosifoni per radiatori\) \(T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87\)](#)

La Antrax It Srl era titolare di due disegni o modelli comunitari registrati presso l'EUIPO, raffiguranti termosifoni, ai sensi del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso, annullando la decisione della divisione di annullamento che aveva accolto le domande di dichiarazione di nullità della società cui era succeduta la Vasco Group NV, in ragione di un difetto di adeguata motivazione, aveva dichiarato nulli i disegni o modelli contestati per assenza di carattere individuale.

Adito mediante ricorso avverso detta prima decisione della commissione di ricorso, il Tribunale aveva annullato la decisione di cui trattasi a causa di un difetto di motivazione sulla questione dell'affollamento dello stato dell'arte⁴⁶. Le cause erano state, quindi, rinviate dinanzi alla commissione di ricorso che ha, nuovamente, dichiarato nulli i disegni o modelli contestati.

Adito mediante un ricorso, che respinge, avverso le nuove decisioni della commissione di ricorso, il Tribunale fornisce precisazioni in merito alla data con riferimento alla quale occorre esaminare il carattere individuale di un disegno o modello e stabilire l'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso aveva commesso un errore riguardo al momento della valutazione dell'affollamento dello stato dell'arte, collocandolo alla data della pronuncia delle decisioni impugnate, mentre occorreva valutarlo alla data della domanda di registrazione dei disegni o modelli contestati.

A questo riguardo, esso indica che è alla data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre esaminare il carattere individuale del disegno o modello contestato e stabilire l'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte. Esso dichiara, di conseguenza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto riguardante la data della valutazione dell'eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell'arte. Ciononostante, esso constata che detto errore non può comportare l'annullamento delle decisioni impugnate.

⁴⁶ Sentenza del 13 novembre 2012, [Antrax It/UAMI – THC \(Radiatori per riscaldamento\)](#), (T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592), illustrata nella presente scheda tematica alla rubrica «I. 3. d. Carattere individuale – Margine di libertà dell'autore», pag. 14.

2. Domanda e procedimento di dichiarazione di nullità

a) Ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità

- [Sentenza del 17 maggio 2018, Basil/EUIPO – Artex \(Cestini per biciclette\) \(T-760/16, EU:T:2018:277\)](#)

La Basil BV era titolare di un disegno o modello comunitario raffigurante cestini per biciclette. La Artex SpA aveva presentato dinanzi all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello in quanto sprovvisto di carattere individuale. La Basil sosteneva che detta domanda di dichiarazione di nullità era irricevibile poiché, in una decisione anteriore, l'EUIPO aveva già respinto una domanda di dichiarazione di nullità proposta contro il disegno o modello contestato.

L'EUIPO ha ritenuto ricevibile la domanda di dichiarazione di nullità e ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato.

Adito mediante un ricorso, che respinge, avverso la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale, per quanto attiene alla questione della ricevibilità di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello, rispetto al quale l'EUIPO ha già respinto una domanda in tal senso in una decisione precedente, ricorda che, in forza dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, una domanda di dichiarazione di nullità presentata dinanzi all'EUIPO è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e la medesima causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato. Pertanto, il Tribunale dichiara che tali disposizioni, che riguardano solo le decisioni dei tribunali dei disegni o modelli comunitari, non sono applicabili ad una decisione dell'Ufficio.

Infatti, in primo luogo, risulta dalle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento n. 6/2002 che un tribunale dei disegni e modelli comunitari è un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Pertanto, l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 non trova applicazione qualora l'Ufficio abbia già statuito, ma solo qualora a statuire sia stato un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro.

In secondo luogo, le disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, secondo cui una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato non può essere proposta qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento promosso tra le stesse parti e avente stesso oggetto e stessa causa, non disciplinano i procedimenti dinanzi all'Ufficio e, in particolare, alle sue commissioni di ricorso, bensì i procedimenti dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari.

In terzo luogo, è esclusa un'applicazione per analogia dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 ai casi in cui l'Ufficio avrebbe già statuito su una domanda di dichiarazione di nullità. Non è infatti dimostrato che tale disposizione comporterebbe una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto, che potrebbe essere colmata con un'applicazione analogica.

b) Oggetto della domanda di dichiarazione di nullità

- [*Sentenza del 27 aprile 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions \(Canaletta di scarico per doccia\) \(T-327/20, EU:T:2022:263\)*](#) ⁴⁷

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza ⁴⁸, il Tribunale ha avuto occasione di precisare le condizioni per determinare l'oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità.

La commissione di ricorso dell'EUIPO, dopo aver constatato che il disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si erano pronunciate in precedenza non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità, ha preso in considerazione, quale disegno o modello anteriore, unicamente i disegni o modelli menzionati in detta domanda. Essa ha respinto detta domanda, in ragione del fatto che il disegno o modello contestato possedeva un carattere individuale ed era quindi, a fortiori, nuovo.

A questo titolo, il Tribunale ricorda che l'identificazione del disegno o modello anteriore deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, in quanto essa definisce l'oggetto della controversia. Pertanto, il potere discrezionale conferito all'EUIPO per tenere conto dei fatti e degli elementi di prova che le parti non hanno addotto in tempo utile è applicabile solo ai fatti e alle prove e non all'indicazione e alla riproduzione dei disegni o modelli anteriori. Infatti, se pure la presa in considerazione di prove complementari può ampliare il contesto fattuale della domanda di dichiarazione di nullità sommandosi ad altre prove sui disegni o modelli anteriori già invocati, essa non può tuttavia estendere il contesto giuridico di tale domanda, in quanto la portata di quest'ultima è stata definitivamente fissata alla data della sua presentazione identificando il disegno o modello anteriore invocato. Di conseguenza, devono essere esaminati solo i disegni o modelli anteriori identificati nella domanda di dichiarazione di nullità.

c) Portata dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità

- [*Sentenza del 10 giugno 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío \(Dispositivi di attacco per veicoli\) \(T-100/19, EU:T:2020:255\)*](#)

In questa sentenza, il Tribunale precisa la portata dell'esame operato dall'EUIPO nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 e si pronuncia sulla portata dell'obbligo di motivazione gravante sull'EUIPO a tale riguardo.

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, relativa al procedimento di dichiarazione di nullità tra la L. Oliva Torras e la Mecánica del Frío, per quanto attiene al disegno o modello comunitario registrato raffigurante un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d'aria ad un veicolo a motore.

⁴⁷ L'impugnazione proposta avverso questa sentenza è stata respinta con ordinanza del 16 dicembre 2022, [Group Nivelles/EUIPO \(C-419/22 P, non pubblicata\)](#).

⁴⁸ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «I. 3. e. Carattere individuale – Impresione generale», pag. 18.

In primo luogo, il Tribunale dichiara che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 conferisce agli organi dell'EUPO, nell'ambito dell'esame di una domanda di dichiarazione di nullità, il potere di controllare il rispetto dei requisiti essenziali per la protezione del disegno o modello comunitario, che sono stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento. A questo proposito, esso rileva che tali requisiti sono cumulativi, cosicché l'inosservanza di uno di essi può, da sola, comportare la nullità del disegno o modello in questione. Peraltro, dette disposizioni implicano l'attuazione di criteri giuridici diversi. Di conseguenza, esso dichiara che il tenore letterale dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, letto alla luce del suo contesto e dei suoi obiettivi, deve essere interpretato nel senso che esso non implica necessariamente un esame del rispetto di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 4 a 9 del regolamento stesso, ma può implicare, in funzione dei fatti, delle prove e delle osservazioni presentati dalle parti, unicamente un esame del rispetto di uno solo di tali requisiti o di una parte di essi.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che è alla luce degli elementi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità che la commissione di ricorso è tenuta a determinare quali siano i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 la cui inosservanza viene lamentata nella fattispecie e che essa deve esaminare, tenendo conto, se del caso, dei fatti notori e delle questioni di diritto non sollevate dalle parti, ma necessarie all'applicazione delle disposizioni pertinenti. Pertanto, il Tribunale conclude che erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente era fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, quest'ultima avesse voluto far valere il mancato rispetto, da parte del modello contestato, della totalità dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento.

In terzo luogo, il Tribunale accoglie la censura con la quale la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non essersi pronunciata sulla questione se il disegno o modello contestato riguardasse una componente di un prodotto complesso che, una volta incorporata nel prodotto, restava visibile durante la normale utilizzazione del prodotto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, mentre tale questione era stata affrontata nella comunicazione del 16 maggio 2018⁴⁹ e nelle successive osservazioni delle parti.

A questo proposito, esso dichiara, anzitutto, che le conclusioni della commissione di ricorso relative all'applicazione di tale articolo non risultano, in modo evidente, dalla motivazione della decisione impugnata, né per le parti, né per il giudice dell'Unione. In particolare, esso precisa che le ragioni invocate dall'EUPO, per la prima volta, dinanzi al giudice dell'Unione e vertenti sul fatto che la ricorrente non aveva richiesto l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, non possono rimediare al difetto di motivazione della decisione impugnata.

Inoltre, esso rileva che, da un lato, la questione se l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 fosse applicabile nella specie può, in linea di principio, avere un'importanza essenziale nell'economia della decisione impugnata, tenuto conto del suo potenziale impatto sulla motivazione e sul dispositivo di tale decisione. Dall'altro lato, secondo il Tribunale, dai termini

⁴⁹ Comunicazione inviata alle parti dalla commissione di ricorso, nella quale si indicava che il disegno o modello contestato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo poiché non erano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento n. 6/2002.

della comunicazione del 16 maggio 2018 risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto, in tale fase del procedimento, che le allegazioni delle parti e gli elementi di prova presentati a sostegno di tali allegazioni dimostrassero che i requisiti fissati all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 non erano soddisfatti.

A questo proposito, il Tribunale conclude che, sebbene la commissione di ricorso non potesse essere considerata vincolata dalla propria comunicazione del 16 maggio 2018, spettava tuttavia a detta commissione motivare adeguatamente le ragioni per cui essa riteneva di doversi discostare dalle conclusioni di tale comunicazione, in quanto quest'ultima e le successive osservazioni delle parti facevano parte del contesto in cui essa aveva adottato la decisione impugnata. Esso sottolinea, in particolare, che non gli spetta sostituirsi alla commissione di ricorso nell'esame degli argomenti, dei fatti e degli elementi di prova presentati dalla ricorrente che detta commissione doveva effettuare, al fine di determinare se nella controversia di cui essa era adita venisse in questione l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002. Alla luce di quanto precede, il Tribunale annulla la decisione impugnata. Esso respinge tuttavia la domanda di riforma della ricorrente sulla base della giurisprudenza «Edwin».

d) Prove non presentate in tempo utile

- [Sentenza del 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform \(Etichette\) \(T-443/20, EU:T:2021:767\)](#)⁵⁰

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato esposto in precedenza⁵¹, il Tribunale applica, in materia di disegni o modelli comunitari, i principi relativi alla ricevibilità delle prove prodotte tardivamente.

A questo titolo, esso osserva che l'EUIPO, per quanto attiene alla ricevibilità delle prove prodotte tardivamente, dispone di un ampio potere discrezionale, poiché esso può non tener conto delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile⁵². Il Tribunale ricorda che, quando l'EUIPO è chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, la presa in considerazione delle prove prodotte tardivamente può essere giustificata laddove esse siano rilevanti per l'esito della domanda di dichiarazione di nullità, le circostanze non ostino a tale considerazione e, inoltre, le dette prove vengano addotte a integrazione degli elementi di prova prodotti nel termine assegnato.

Nel caso di specie il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso ha fatto un uso appropriato del suo potere discrezionale. Infatti, le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso miravano a dimostrare l'esistenza della divulgazione del disegno o modello anteriore. Inoltre, tali prove si aggiungono a quelle già prodotte dinanzi alla divisione d'annullamento, che erano state ritenute insufficienti a dimostrare la divulgazione. Dette prove erano, pertanto, rilevanti per l'esito della controversia e potevano validamente integrare le prove già prodotte.

⁵⁰ V. altresì la rubrica «l. 3. a. Carattere individuale – Criteri di valutazione».

⁵¹ Per quanto attiene al quadro fattuale e giuridico della controversia, v. la rubrica «l. 3. e. Carattere individuale – Impresione generale», pag. 18.

⁵² In forza dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

Inoltre, la ricevibilità degli elementi di prova in questione non ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, dal momento che essa ha potuto presentare osservazioni al riguardo dinanzi alla commissione di ricorso.

e) Mantenimento in forma modificata

- [Ordinanza del 25 ottobre 2021, 4B Company/EUIPO – Deenz \[Pendente \(gioielleria\)\] \(T-329/20, EU:T:2021:732\)](#)

A era titolare di un disegno o modello comunitario raffigurante un pendente a forma di cuore sul quale era incisa la parola «pianegonda». La 4B Company Srl aveva presentato, dinanzi all'EUIPO, una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello, in quanto in quest'ultimo veniva fatto uso di un segno distintivo anteriore. Tale domanda era fondata sull'utilizzo del suo marchio dell'Unione europea denominativo PIANEGONDA, registrato per prodotti appartenenti alla gioielleria.

Nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, A aveva chiesto il mantenimento in forma modificata del disegno o modello contestato, conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, senza l'incisione della parola corrispondente al marchio denominativo PIANEGONDA. La 4B Company si era opposta al mantenimento del disegno o modello in forma modificata perché, a suo dire, l'eliminazione del marchio non consentiva di preservare l'identità del disegno o modello. Tale disegno o modello era stato poi ceduto alla Deenz Holding Ltd.

La divisione di annullamento dell'EUIPO ha respinto la domanda di mantenimento del disegno o modello contestato in forma modificata e l'ha dichiarato interamente nullo. A seguito del ricorso proposto dalla Deenz Holding, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato nei limiti in cui utilizzava il marchio denominativo PIANEGONDA e ha accolto la domanda di mantenimento in una forma modificata.

Il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla richiedente la nullità in quanto essa non ha interesse ad agire nel contesto di una domanda di mantenimento della registrazione del disegno o modello contestato in forma modificata, intervenuta a seguito dell'annullamento di detto disegno o modello.

In primo luogo, il Tribunale rileva, anzitutto, che il sistema istituito per la registrazione dei disegni o modelli comunitari si basa sul principio secondo cui tutte le domande rispondenti a requisiti formali sono iscritte nel registro dei disegni o modelli comunitari. Un disegno o modello comunitario che è stato registrato può essere dichiarato nullo solo a seguito di una domanda in tal senso, da parte del titolare di detto segno, in particolare se viene utilizzato un segno distintivo anteriore, come, nella specie, un marchio dell'Unione europea denominativo detenuto dalla richiedente la nullità.

Il Tribunale osserva poi che l'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 consente di mantenere la registrazione di un disegno o modello comunitario sopprimendo l'elemento viziato da irregolarità. Tale possibilità, come soluzione alternativa alla nullità del disegno o modello nel suo insieme, garantisce la proporzionalità della sanzione. Infatti, il mantenimento del disegno o modello contestato, nei limiti in cui tale mantenimento è subordinato ad una rinuncia parziale,

mira alla protezione sia degli interessi del titolare di tale disegno o modello, sia di quelli del titolare del segno il cui uso ha condotto all'annullamento.

Infine, il Tribunale constata che la divisione di annullamento si è pronunciata su due domande, vale a dire, da una parte, sulla domanda di dichiarazione di nullità della richiedente la nullità che, nella specie, è stata accolta e, dall'altra, sulla domanda del titolare del disegno o modello contestato, diretta al suo mantenimento in forma modificata, che è stata respinta.

Esso dichiara che questa seconda parte della decisione non può essere considerata come una decisione che accoglie la prima domanda.

Pertanto, posto che la commissione di ricorso ha accolto la domanda della richiedente la nullità, il suo ricorso dinanzi al Tribunale non può procurarle alcun beneficio.

In secondo luogo, il Tribunale dichiara che la richiedente la nullità non può chiedere l'annullamento della decisione della commissione di ricorso nella misura in cui ha accolto la domanda di mantenimento del disegno o modello contestato in forma modificata. Infatti, ammettere una siffatta possibilità equivarrebbe a consentirle di interferire nella parte del procedimento riguardante la domanda del titolare del modello contestato. Deducendo la violazione dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, mentre la sua domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, la richiedente la nullità mira a modificare l'oggetto della sua domanda di dichiarazione di nullità nonché i motivi dedotti a sostegno di quest'ultima.

In terzo luogo, il fatto che la richiedente la nullità desideri che il disegno o modello sia dichiarato integralmente nullo non può costituire un interesse reale e attuale ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione di ricorso. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che essa non ha un interesse all'annullamento di tale decisione.

3. Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione - Portata del sindacato giurisdizionale

- [*Sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e Galdeano del Sel/Baena Grupo \(C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641\)*](#)

La Baena Grupo era titolare di un disegno o modello comunitario raffigurante un personaggio seduto. I sigg. Neuman e Galdeano del Sel hanno presentato dinanzi all'EU IPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto disegno o modello. L'EU IPO aveva annullato il disegno o modello contestato in quanto privo di carattere individuale. Adito mediante ricorso di annullamento, il Tribunale ha osservato che il disegno o modello contestato suscitava nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata dal marchio anteriore e ha annullato la decisione dell'EU IPO.

Adita mediante un'impugnazione con cui l'EU IPO sosteneva che il Tribunale aveva oltrepassato i limiti del proprio controllo, la Corte respinge detta impugnazione e le impugnazioni proposte dalle altre parti e si pronuncia sulla portata del sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale.

Essa dichiara che, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione dell'EU IPO, il Tribunale può effettuare un controllo pieno sulla legittimità delle decisioni delle

commissioni di ricorso dell'Ufficio verificando, se necessario, 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. Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio, il Tribunale non può essere vincolato da un'errata valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, in quanto tale valutazione fa parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi al Tribunale.

Tuttavia, il Tribunale può riconoscere all'Ufficio, in particolare quando quest'ultimo è chiamato a procedere a valutazioni altamente tecniche, un certo margine discrezionale e limitarsi, per quanto riguarda la portata del suo controllo sulle decisioni della commissione di ricorso in materia di modelli o disegni industriali, a un esame degli errori manifesti di valutazione.

ELENCO DELLE DECISIONI DELLA CORTE E DEL TRIBUNALE

ESAMINATE [ELENcate IN ORDINE CRONOLOGICO]

CORTE DI GIUSTIZIA

| | |
|---|-----------------|
| Sentenza del 2 luglio 2009, FEIA (C-32/08, EU:C:2009:418) | pag. 39 |
| Sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679)..... | pag. 12 |
| Sentenza del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88)..... | pag. 40 |
| Sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e Galdeano del Sel/Baena Grupo (C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641) | pag. 50 |
| Sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013)..... | pag. 8 |
| Sentenza del 22 giugno 2016, Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468) | pag. 41 |
| Sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720) | pagg. 4, 6 e 20 |
| Sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992) | pag. 28 |
| Sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172) | pag. 30 |
| Sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534)..... | pag. 3 |
| Sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari (C-123/20, EU:C:2021:889) | pag. 27 |

TRIBUNALE

| | |
|--|--------------------|
| Sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T-9/07, EU:T:2010:96)..... | pag. 33 |
| Sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäüßer (Strumento di scrittura) (T-148/08, EU:T:2010:190) | pag. 35 |
| Sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) (T-153/08, EU:T:2010:248) | pagg. 10 e 13 |
| Sentenza del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un laccio) (T-68/10, EU:T:2011:269) | pagg. 13, 17 et 25 |

Disegni o modelli comunitari

| | |
|---|---------------|
| Sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento) (T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592) | pag. 14 |
| Sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti per orologi) (T-68/11, EU:T:2013:298) | pag. 7 |
| Sentenza del 23 ottobre 2013, Viejo Valle/UAMI – Établissements Coquet (Tazza e piattino con striature e piatto fondo con striature) (T-566/11 e T-567/11, EU:T:2013:549) | pag. 37 |
| Sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi) (T-337/12, EU:T:2013:601) | pag. 8 |
| Sentenza del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscotto) (T-494/12, EU:T:2014:757) | pag. 25 |
| Sentenza del 3 ottobre 2014, Cezar/UAMI – Poli-Eco (Inserito) (T-39/13, EU:T:2014:852) | pag. 26 |
| Sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli) (T-22/13 e T-23/13, EU:T:2015:310) | pag. 21 |
| Sentenza del 10 settembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent (Borsette) (T-525/13, EU:T:2015:617) | pag. 15 |
| Sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori) (T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87) | pag. 44 |
| Sentenza del 13 giugno 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Lattine) (T-9/15, EU:T:2017:386) | pag. 5 |
| Sentenza del 27 febbraio 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Custodia per telefono cellulare) (T-166/15, EU:T:2018:100) | pag. 22 |
| Sentenza del 17 maggio 2018, Basil/EUIPO – Artex (Cestini per biciclette) (T-760/16, EU:T:2018:277) | pag. 45 |
| Sentenza del 6 giugno 2019, Rietze/EUIPO – Volkswagen (Veicolo VW Caddy) (T-192/18, EU:T:2019:379) | pag. 23 |
| Sentenza del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autoveicoli) (T-209/18, EU:T:2019:377) | pag. 16 |
| Sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli) (T-74/18, EU:T:2019:417) | pagg. 14 e 20 |
| Sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Motocicli) (T-219/18, EU:T:2019:681) | pagg. 36 e 38 |
| Sentenza del 10 giugno 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli) (T-100/19, EU:T:2020:255) | pag. 46 |
| Sentenza del 18 novembre 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products e Koopman International (Impianti per la distribuzione di fluidi) (T-574/19, EU:T:2020:543) | pag. 32 |

Disegni o modelli comunitari

| | |
|--|---------------|
| Sentenza del 21 aprile 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bottiglia per bevande) (T-326/20, EU:T:2021:208) | pag. 34 |
| Sentenza del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampada da tavolo) (T-187/20, EU:T:2021:363) | pagg. 9 e 10 |
| Sentenza del 20 ottobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Elastico per capelli a forma di spirale) (T-823/19, EU:T:2021:718) | pag. 24 |
| Ordinanza del 25 ottobre 2021, 4B Company/EUIPO – Deenz [Pendente (gioielleria)] (T-329/20, EU:T:2021:732)..... | pag. 49 |
| Sentenza del 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Pannello da costruzione) (T-193/20, EU:T:2021:782) | pag. 11 |
| Sentenza del 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Etichette) (T-443/20, EU:T:2021:767)... | pagg. 18 e 48 |
| Sentenza del 27 aprile 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Canaletta di scarico per doccia) (T-327/20, EU:T:2022:263)..... | pagg. 18 e 46 |