

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI  
DISEGNI O MODELLI COMUNITARI  
REGISTRATI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***DISEGNI O MODELLI COMUNITARI  
REGISTRATI***

***ESAME DELLE DOMANDE DI  
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O  
MODELLI***

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Introduzione: principi generali applicabili ai procedimenti di nullità....</b>	<b>5</b>
	2.1 <b>Dovere di indicare le motivazioni .....</b>	<b>5</b>
	2.2 <b>Diritto a essere sentiti .....</b>	<b>5</b>
	2.3 <b>Ambito dell'esame effettuato dalla divisione Annullamento .....</b>	<b>6</b>
	2.4 <b>Rispetto dei termini .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Deposito della domanda .....</b>	<b>7</b>
	3.1 <b>Modulo di domanda.....</b>	<b>7</b>
	3.2 <b>Portata della domanda .....</b>	<b>8</b>
	3.3 <b>Lingua procedurale .....</b>	<b>8</b>
	3.4 <b>Identificazione del richiedente.....</b>	<b>9</b>
	3.5 <b>Legittimazione ad agire del richiedente.....</b>	<b>9</b>
	3.6 <b>Rappresentanza professionale.....</b>	<b>9</b>
	3.7 <b>Identificazione del disegno o modello comunitario contestato .....</b>	<b>9</b>
	3.8 <b>Registrazioni estinte .....</b>	<b>10</b>
	3.9 <b>Dichiarazione dei motivi, dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni.....</b>	<b>10</b>
	3.9.1 <b>Dichiarazione dei motivi.....</b>	<b>10</b>
	3.9.2 <b>Fatti, mezzi di prova e osservazioni .....</b>	<b>11</b>
	3.9.3 <b>Ammissibilità riguardo a uno dei motivi invocati.....</b>	<b>13</b>
	3.10 <b>Firma della domanda.....</b>	<b>13</b>
	3.11 <b>Mezzi di deposito.....</b>	<b>13</b>
	3.12 <b>Pagamento delle tasse .....</b>	<b>14</b>
	3.13 <b>Tattamento delle irregolarità .....</b>	<b>14</b>
	3.14 <b>Comunicazione al titolare .....</b>	<b>14</b>
	3.15 <b>Partecipazione del presunto contraffattore .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Fase contraddittoria del procedimento .....</b>	<b>15</b>
	4.1 <b>Scambio di comunicazioni.....</b>	<b>15</b>
	4.1.1 <b>Osservazioni del titolare .....</b>	<b>15</b>
	4.1.1.1 <b>Informazioni generali .....</b>	<b>15</b>
	4.1.1.2 <b>Richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore .....</b>	<b>16</b>
	4.1.2 <b>Traduzione delle osservazioni del titolare .....</b>	<b>16</b>
	4.1.3 <b>Portata della difesa.....</b>	<b>16</b>
	4.1.4 <b>Replica del richiedente .....</b>	<b>17</b>
	4.1.4.1 <b>Aspetti generali.....</b>	<b>17</b>
	4.1.4.2 <b>Traduzione della replica del richiedente .....</b>	<b>18</b>
	4.1.4.3 <b>Presentazione della prova dell'uso di un marchio anteriore .....</b>	<b>18</b>
	4.1.5 <b>Fine dello scambio di osservazioni.....</b>	<b>19</b>
	4.1.6 <b>Proroga dei termini e sospensione .....</b>	<b>19</b>

4.1.6.1	Proroga dei termini .....	19
4.1.6.2	Sospensione.....	19
4.1.7	Istruzione .....	21
4.1.8	Procedura orale .....	21
<b>4.2</b>	<b>Esame.....</b>	<b>22</b>
4.2.1	Avvio dell'esame.....	22
4.2.2	Esame dei motivi di nullità .....	22
<b>5</b>	<b>I vari motivi di nullità .....</b>	<b>23</b>
<b>5.1</b>	<b>Non si tratta di un disegno o modello.....</b>	<b>23</b>
5.1.1.	Organismi viventi .....	23
5.1.2.	Idee e modalità di utilizzo .....	24
<b>5.2</b>	<b>Mancanza del diritto .....</b>	<b>24</b>
<b>5.3</b>	<b>Funzione tecnica .....</b>	<b>25</b>
5.3.1	Giustificazione logica .....	25
5.3.2	Esame.....	26
5.3.3	Forme alternative.....	26
<b>5.4</b>	<b>Disegni o modelli di interconnessione .....</b>	<b>26</b>
<b>5.5</b>	<b>Mancanza di novità e di carattere individuale .....</b>	<b>27</b>
5.5.1	Divulgazione di disegno o modello anteriore.....	27
5.5.1.1	Principi generali.....	27
5.5.1.2	Accertamento della divulgazione.....	28
5.5.1.4	Esposizione e uso in commercio .....	30
5.5.1.5	Divulgazione tramite Internet.....	30
5.5.1.6	Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza .	31
5.5.1.7	Divulgazione entro il periodo di priorità .....	31
5.5.1.8	Periodo di grazia .....	32
5.5.2	Valutazione della novità e del carattere individuale .....	33
5.5.2.1	Principi comuni.....	33
<b>5.6</b>	<b>Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore..</b>	<b>42</b>
<b>5.7</b>	<b>Uso di un segno distintivo anteriore.....</b>	<b>43</b>
5.7.1	Segno distintivo .....	43
5.7.2	Uso in un disegno o modello successivo .....	43
5.7.3	Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori).....	43
5.7.4	Esame da parte della divisione Annullamento .....	44
<b>5.8</b>	<b>Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro .....</b>	<b>45</b>
5.8.1	Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore).....	45
5.8.2	Esame da parte della divisione Annullamento .....	45
<b>5.9</b>	<b>Utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli .....</b>	<b>46</b>
5.9.1	Le prove da fornire a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC (bandiere e altri simboli) .....	46
5.9.2	Esame da parte della divisione Annullamento .....	47
<b>5.10</b>	<b>Nullità parziale .....</b>	<b>47</b>
<b>5.11</b>	<b>Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.....</b>	<b>48</b>

<b>6</b>	<b>Chiusura del procedimento .....</b>	<b>48</b>
6.1	<b>Chiusura del procedimento senza una decisione sul merito .....</b>	<b>48</b>
6.2	<b>Decisione sulle spese .....</b>	<b>48</b>
6.2.1	Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese .....	48
6.2.2	Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese .....	49
6.2.2.1	Accordo sulle spese .....	49
6.2.2.2	Ripartizione delle spese .....	49
6.2.2.3	Determinazione delle spese .....	49
6.3	<b>Rettifica di errori e iscrizione nel Registro .....</b>	<b>51</b>
6.3.1	Rettifica di errori .....	51
6.3.2	Iscrizione nel Registro .....	51
<b>7</b>	<b>Ricorso .....</b>	<b>51</b>
7.1	<b>Diritto di ricorso .....</b>	<b>51</b>
7.2	<b>Revisione pregiudiziale.....</b>	<b>51</b>

## 1 Scopo

Scopo delle presenti Direttive è spiegare in che modo la divisione Annullamento dell'EU IPO dà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari<sup>1</sup> (RDC), al regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari<sup>2</sup> (REDC) e al regolamento sulle tasse<sup>3</sup> (RTDC) dalla ricezione di una domanda intesa a dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario registrato («domanda») al momento della chiusura del procedimento di nullità. Le Direttive hanno anche lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni adottate dalla divisione Annullamento e una prassi uniforme nel trattamento dei fascicoli. Le Direttive non intendono, né possono, aggiungere o togliere nulla al contenuto legale dei regolamenti.

## 2 Introduzione: principi generali applicabili ai procedimenti di nullità

### 2.1 Dovere di indicare le motivazioni

Le decisioni della divisione Annullamento devono indicare le motivazioni sulle quali sono fondate (articolo 62 RDC). Le argomentazioni devono essere logiche e non devono presentare incongruenze interne.

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata.

### 2.2 Diritto a essere sentiti

Le decisioni della divisione Annullamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni (articolo 62, RDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 2, Diritto a essere sentiti.

---

<sup>1</sup> [Regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

<sup>2</sup> [Regolamento \(CE\) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento \(CE\) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari](#), modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

<sup>3</sup> [Regolamento \(CE\) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse](#), modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

## **2.3 Ambito dell'esame effettuato dalla divisione Annullamento**

Nel corso del procedimento di nullità, l'esame della divisione Annullamento si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). La divisione Annullamento è peraltro tenuta a valutare la persuasività dei suddetti fatti, mezzi di prova e argomenti e successivamente a trarne le conclusioni giuridiche senza essere vincolata dai punti su cui sussiste accordo tra le parti. Non sono presi in considerazione i fatti presunti non suffragati da elementi di prova (decisione del 22 aprile 2008 ICD 4 448).

Fatti, mezzi di prova e argomenti sono tre elementi diversi che non vanno confusi tra loro. Ad esempio, la data di divulgazione di un disegno o modello anteriore è un fatto. La prova di tale fatto potrebbe consistere nella data di pubblicazione di un catalogo che presenta il disegno o modello anteriore e negli elementi da cui risulta che il catalogo era stato messo a disposizione del pubblico prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato. L'argomento del richiedente potrebbe essere che il disegno o modello anteriore costituisce un ostacolo al carattere di novità del disegno o modello comunitario contestato tenuto conto dell'impressione generale simile che suscita nell'utilizzatore informato. L'eventuale mancanza del carattere di novità di un disegno o modello comunitario non è un fatto, ma una questione giuridica in merito alla quale la divisione Annullamento deve decidere sulla base dei fatti, dei mezzi di prova e degli argomenti presentati dalle parti.

Le relazioni e i pareri di esperti e altre dichiarazioni scritte rientrano nell'ambito dei mezzi di prova di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere c) e f), RDC. Il fatto, tuttavia, che essi possano essere ammessi sul piano procedurale non significa automaticamente che la dichiarazione resa sia attendibile e che possa servire come prova dei fatti da dimostrare. Al contrario, tali dichiarazioni devono essere analizzate criticamente, sotto il profilo della precisione e della correttezza delle informazioni che esse contengono, come anche in merito al fatto che provengano o meno da una fonte indipendente e/o che vengano contraddette o confortate da informazioni scritte (decisione del 22 aprile 2008, ICD 4 448).

Inoltre, i criteri giuridici per l'applicazione di un motivo di annullamento costituiscono naturalmente parte delle questioni di diritto presentate all'esame della divisione Annullamento. Una questione di diritto può dover essere risolta dalla divisione Annullamento anche quando non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per garantire una corretta applicazione del regolamento su disegni e modelli comunitari. La divisione Annullamento esamina quindi d'ufficio tali questioni di diritto che possono essere valutate indipendentemente dai fatti allo scopo di accogliere o rigettare le argomentazioni avanzate dalle parti, anche se queste ultime non si sono espresse su tale questione (cfr. per analogia la sentenza dell'01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Tali questioni di diritto comprendono, tra le altre, la definizione di utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore ai sensi dell'articolo 6, RDC.

## **2.4 Rispetto dei termini**

La divisione Annullamento può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC).

Le parti devono essere consapevoli dell'onere che ad esse incombe di presentare i fatti e le prove invocati a proprio sostegno in tempo utile ed entro i termini impartiti dalla

divisione Annullamento. In caso contrario, esse corrono il rischio che le prove non vengano prese in considerazione. Le parti non hanno un diritto incondizionato a che i fatti o le prove forniti tardivamente siano presi in considerazione dalla divisione Annullamento.

Qualora eserciti il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC, la divisione Annullamento deve indicare i motivi di ammissibilità o non ammissibilità dei fatti e delle prove tardivi, considerando se, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l'esito dell'annullamento proposto dinanzi ad essa e, dall'altro, se la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza del 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).

Nel caso in cui una parte scelga di presentare i fatti e le prove via fax, è tenuta a indicare sulla lettera di accompagnamento se ha allegato una copia di conferma (che, a seconda dei casi, può contenere documenti a colori). Sia il fax che la copia di conferma devono pervenire all'Ufficio entro la scadenza fissata. Ai sensi dell'articolo 63, par. 2, RDC, l'Ufficio può tener conto di una copia di conferma non consegnata entro i termini dalle parti interessate.

Se i termini non sono ancora scaduti, la parte può richiederne una proroga ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC (cfr. punto 4.1.6 che segue, Proroga dei termini e sospensione).

Per informazioni generali sui termini, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni Generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Per quanto attiene fax incompleti o illeggibili, cfr. punto 3.11 che segue.

Tuttavia, si ricorda ai richiedenti che il mese di tempo, specificato al punto 3.11 che segue, si applica unicamente alle domande di dichiarazione di nullità (per cui l'Ufficio non stabilisce una scadenza) e non a fasi procedurali di altro genere per le quali l'Ufficio stesso fissa scadenze.

## **3 Deposito della domanda**

### **3.1 Modulo di domanda**

L'Ufficio raccomanda che la domanda sia depositata mediante i mezzi elettronici forniti sul sito web dell'Ufficio.

Per altri mezzi di presentazione di una domanda (articolo 52, RDC) l'Ufficio mette a disposizione un modulo (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC) che è scaricabile dal sito Internet dell'Ufficio. L'utilizzo di detto modulo è fortemente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC), per facilitare la trattazione della domanda ed evitare errori.

La domanda, ivi compresi i documenti giustificativi, deve essere presentata in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al titolare senza correre il rischio di perdita di qualità inerente a una copia della domanda medesima. Qualora una domanda sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il richiedente a presentare un altro

originale entro un termine di un mese, o di due mesi se la parte interessata non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

### **3.2 Portata della domanda**

Per mezzo del procedimento di nullità, il richiedente può domandare unicamente che sia dichiarato nullo il disegno o modello comunitario contestato così come esso è registrato (articolo 25, RDC).

Qualora i disegni o modelli comunitari siano riuniti in una domanda di registrazione multipla, ciascuno di essi deve essere contestato singolarmente e identificato con il riferimento al relativo numero di registrazione completo (articolo 37, paragrafo 4, RDC). Un'unica domanda (e una comune esposizione dei motivi di nullità) può riguardare più disegni o modelli comunitari di una registrazione multipla. In questo caso, la tassa per la domanda deve essere pagata per ciascun disegno o modello comunitario contestato. Tuttavia, a fini di chiarezza l'Ufficio raccomanda di presentare domande separate per ciascun disegno o modello comunitario contestato.

### **3.3 Lingua procedurale**

Il regime linguistico nei procedimenti di nullità per i disegni non è il medesimo di quello relativo ai procedimenti per i marchi.

La lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda) è altresì la lingua del procedimento di nullità (lingua procedurale), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell'Ufficio (articolo 98 RDC; articolo 29 REDC).

In caso contrario, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda di disegno o modello comunitario contestato (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 1, REDC).

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua procedurale. In caso contrario, la divisione Annullamento invita, a mezzo notifica, il richiedente a presentarne una traduzione entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale. L'Ufficio deve essere informato riguardo all'accordo entro il termine di due mesi dalla notifica della domanda al titolare. Qualora la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l'Ufficio è stato informato in merito all'accordo intervenuto (articolo 98, paragrafo 5, RDC; articolo 29, paragrafo 6, REDC).

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, la lingua procedurale è quella in cui è stata redatta la domanda internazionale depositata (inglese, francese o spagnolo). La prima lingua utilizzata nell'indicazione del prodotto (INID codice 54 della registrazione e pubblicazione internazionale) è la lingua nella quale la domanda internazionale è stata depositata presso l'Ufficio internazionale.



In caso di dubbi i richiedenti la nullità sono invitati a verificare la lingua in cui è stata redatta la registrazione internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale. Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi, cfr. punto 3.9.2 che segue.

### **3.4 Identificazione del richiedente**

La domanda deve contenere un'indicazione del nome e dell'indirizzo del richiedente (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), REDC).

Qualora le informazioni riportate nella domanda non consentano l'identificazione inequivocabile del richiedente e le irregolarità non siano sanate entro due mesi dalla richiesta della divisione Annullamento in tal senso, la domanda deve essere respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

### **3.5 Legittimazione ad agire del richiedente**

Qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare alla divisione Annullamento una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC (articolo 52, paragrafo 1, RDC).

Tuttavia, qualora la causa di nullità sia la violazione di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a f), RDC, o un'utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, per l'ammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità il richiedente deve essere titolare del diritto anteriore o interessato ad utilizzare il simbolo, a seconda dei casi (articolo 52, paragrafo 1, RDC). La legittimazione ad agire sarà valutata sulla base del diritto internazionale, nazionale o della legislazione dell'Unione europea che disciplina il diritto anteriore o il simbolo in questione.

Per le prove da fornire a sostegno dei diritti del richiedente, cfr. punto 3.9.2 che segue.

### **3.6 Rappresentanza professionale**

In linea di principio, le norme che disciplinano la rappresentanza nei procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea si applicano *mutatis mutandis* ai procedimenti di nullità relativi a disegni o modelli comunitari (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

### **3.7 Identificazione del disegno o modello comunitario contestato**

La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere il numero di registrazione del disegno o modello comunitario contestato unitamente a nome e indirizzo del titolare, come risultanti dal Registro (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), REDC).

Se le informazioni fornite dal richiedente non consentono l'identificazione inequivocabile del disegno o modello comunitario contestato, il richiedente è invitato a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera

alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

### **3.8 RegISTRAZIONI ESTINTE**

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia (articolo 24, paragrafo 2, RDC).

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia prima o alla data di deposito della domanda, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a produrre i mezzi di prova idonei a dimostrare il proprio interesse legittimo alla dichiarazione di nullità. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC) (decisione del 16 giugno 2011, ICD 8 231).

Ad esempio, sussiste un interesse legittimo qualora il richiedente dia prova che il titolare del disegno o modello comunitario contestato abbia compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario contestato.

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia nel corso del procedimento di nullità, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a confermare se mantiene la domanda e, in tal caso, a presentare i motivi della sua richiesta intesa a ottenere una decisione nel merito.

### **3.9 Dichiarazione dei motivi, dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni**

La domanda di dichiarazione di nullità deve includere un'indicazione dei motivi su cui la stessa si basa (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (i), REDC) insieme a una dichiarazione motivata dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni a sostegno di tali motivi (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC).

#### **3.9.1 Dichiarazione dei motivi**

Se il richiedente si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC), è possibile indicare i motivi adottati contrassegnando una o più caselle che figurano nel riquadro «Motivi». La divisione Annullamento esamina le domande alla luce di tutti i motivi presentati nella dichiarazione motivata, anche se le caselle corrispondenti del modulo utilizzato per presentare l'atto non sono state contrassegnate.

Se il richiedente non si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio, per accertare l'ammissibilità della domanda in relazione alla dichiarazione dei motivi è sufficiente un richiamo alla sottosezione pertinente dell'articolo 25, paragrafo 1, RDC, come ad esempio «motivo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC».

Laddove la domanda non consenta l'identificazione inequivocabile del o dei motivi su cui si basa la domanda stessa, il richiedente è invitato a presentare ulteriori precisazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

I motivi di nullità diversi da quelli specificamente adottati nella domanda sono considerati inammissibili se successivamente presentati dinanzi alla divisione Annullamento.

L'Ufficio raccomanda vivamente di presentare tutti i motivi di nullità in un'unica domanda. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità sulla base di motivi diversi, la divisione Annullamento può decidere di riunire i relativi procedimenti. La divisione Annullamento può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti (articolo 32, paragrafo 1, REDC).

### 3.9.2 Fatti, mezzi di prova e osservazioni

Il richiedente è tenuto ad indicare i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni a sostegno del o dei motivi su cui si basa la domanda (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC).

Qualora il richiedente contesti la mancanza di novità o di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC), la domanda deve contenere una riproduzione del o dei disegni o modelli anteriori che potrebbero rappresentare un ostacolo alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato, unitamente ai documenti comprovanti la precedente divulgazione di detti disegni o modelli anteriori (articolo 7 RDC; articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (v), REDC).

Qualora, secondo il richiedente, il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC), la domanda deve specificare gli elementi idonei a dimostrare che il richiedente ha il diritto di contestare il disegno o modello comunitario in forza di una decisione giudiziale (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), punto (iii), REDC).

Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato è in conflitto con uno o più disegni o modelli anteriori (articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC), la domanda deve contenerne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il o i disegni o modelli comunitari precedenti. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è il titolare del disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (ii), REDC).

Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello contestato viola un diritto precedente, ossia che costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC), ovvero di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC), la domanda deve riportarne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto anteriore in questione (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (iii), REDC).

Qualora il diritto anteriore sia **registrato**, occorre distinguere se il marchio, disegno o modello anteriore sia un marchio dell'Unione europea (MUE) o un disegno o modello comunitario registrato (DMC). Se il diritto anteriore è un DMC o un MUE, il richiedente non deve presentare alcun documento. La fondatezza della domanda sarà valutata con

riferimento ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio. In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a fornire all'Ufficio le prove del deposito e della registrazione del disegno o modello anteriore o del segno distintivo registrato. I seguenti documenti saranno accettati per comprovare l'esistenza di un disegno o modello anteriore: 1) certificati rilasciati dall'autorità ufficiale competente; 2) estratti da banche dati ufficiali [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2.3.2., Estratti da banche dati ufficiali]; 3) estratti da bollettini ufficiali degli uffici nazionali e dell'OMPI.

Qualora il diritto anteriore sia un diritto **non registrato**, tale condizione si considera soddisfatta ai fini dell'esame dell'ammissibilità della domanda, se il richiedente fornisce la prova che il segno distintivo anteriore o l'opera anteriore protetta dal diritto d'autore siano stati utilizzati o divulgati, a seconda dei casi, con il nome del richiedente prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (cfr. punti 5.7.3 e 5.8.1 che seguono per le prove a sostegno della titolarità del diritto anteriore invocato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e f), RDC).

Laddove il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC), la domanda deve contenere la rappresentazione ed i particolari dell'elemento pertinente nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione impropria (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (iv), REDC).

Qualora le indicazioni richieste dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni risultino mancanti e le irregolarità non siano sanate dal richiedente entro un termine di due mesi dal momento della richiesta della divisione Annullamento, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

Se la prova a sostegno della domanda non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentarne la traduzione in tale lingua di sua iniziativa entro due mesi dal deposito della prova medesima (articolo 29, paragrafo 5, REDC). Il fatto di decidere se alcune parti dei documenti giustificativi possano essere considerati irrilevanti per la domanda, e quindi non siano tradotti, è lasciato alla discrezionalità del richiedente. Nei casi in cui non sia presentata una traduzione, la divisione Annullamento non prende in considerazione le parti del testo delle prove non tradotte e basa la sua decisione unicamente sulle prove di cui dispone che sono state tradotte nella lingua procedurale (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

I documenti a sostegno di una domanda dovrebbero essere indicati in un elenco degli allegati annesso alla domanda stessa. Come migliore prassi, l'elenco degli allegati dovrebbe indicare, per ogni documento allegato, il numero dell'allegato (allegato A.1, A.2, ecc.), una breve descrizione dell'allegato precisandone la natura (ad esempio «lettera») con indicazione della data, dell'autore, e del numero di pagine, il riferimento della pagina o del numero del paragrafo della memoria in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo.

I documenti allegati a una memoria hanno le pagine numerate al fine di garantire che tutte le pagine degli allegati siano state debitamente scannerizzate e comunicate alle altre parti.

### **3.9.3 Ammissibilità riguardo a uno dei motivi invocati**

Una domanda basata su più motivi di nullità è ammissibile se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità per almeno uno di tali motivi.

### **3.10 Firma della domanda**

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentate, se esistente (articolo 65, paragrafo 1, REDC).

In caso di omissione della firma, la divisione Annullamento invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

### **3.11 Mezzi di deposito**

Le domande di dichiarazione di nullità possono essere presentate all'Ufficio mediante deposito elettronico (e-filing), invio per posta, consegna di persona o tramite fax (articolo 65, REDC).

L'invio a mezzo fax non è consigliato in modo particolare per le domande di dichiarazione di nullità, specialmente laddove formino oggetto di contestazione la mancanza di novità e/o di carattere individuale, in quanto la qualità della riproduzione del o dei disegni o modelli anteriori potrebbe risultare deteriorata in seguito alla trasmissione via fax e le informazioni relative ai colori andrebbero perse.

La divisione Annullamento informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale. Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricevimento della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta (articolo 66, paragrafo 2, REDC).

Qualora una domanda sia presentata tramite fax, l'Ufficio raccomanda che il richiedente presenti l'originale in duplice copia entro un mese dalla data di trasmissione del fax. La divisione Annullamento provvede quindi a inoltrare una copia al titolare. Qualora il richiedente non presenti successivamente i documenti originali dopo una trasmissione tramite fax, la divisione Annullamento procede con i documenti di cui dispone.

Spetta al richiedente garantire che le caratteristiche dei disegni o modelli anteriori o di altri diritti, come compaiono nel fax ricevuto dalla divisione Annullamento, siano sufficientemente visibili e identificabili per consentire alla divisione Annullamento di adottare la sua decisione. Una domanda è respinta per infondatezza se le prove dei disegni o modelli anteriori o dei diritti anteriori inviate tramite fax, senza essere totalmente illeggibili, non sono di qualità sufficiente per consentire di distinguere tutti i dettagli allo scopo di confrontarli con quelli del disegno o modello comunitario contestato (decisione del 10/03/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

### **3.12 Pagamento delle tasse**

La domanda di dichiarazione di nullità viene considerata depositata solo una volta che l'importo della tassa relativa alla domanda di nullità sia stato interamente versato (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 2 e articolo 30, paragrafo 2, REDC).

Come ulteriore riferimento cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

Il pagamento non può essere effettuato con assegno.

In caso di mancato pagamento, la divisione Annullamento ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di due mesi a partire dalla data di ricezione della notifica per provvedere al pagamento della tassa. Se il richiedente non ottempera, la domanda si considera non presentata e il richiedente viene del pari informato. Le tasse versate dopo il termine specificato sono restituite al richiedente (articolo 30, paragrafo 2, REDC).

La data di pagamento determina la data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 30, paragrafo 2, REDC).

### **3.13 Trattamento delle irregolarità**

Qualora la divisione Annullamento ritenga inammissibile la domanda e le irregolarità non siano sanate entro il termine specificato, emette una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC). La tassa d'annullamento non è rimborsata.

### **3.14 Comunicazione al titolare**

La domanda di dichiarazione di nullità viene trasmessa al titolare del disegno o modello comunitario solo dopo che la domanda è stata ritenuta ammissibile (articolo 31, paragrafo 1, REDC). La trasmissione costituisce in quanto tale una decisione sull'ammissibilità, anziché una semplice misura di organizzazione del procedimento. La decisione è impugnabile congiuntamente alla decisione definitiva (articolo 55, paragrafo 2, RDC).

La decisione sull'ammissibilità può tuttavia essere revocata, conformemente ai principi generali di diritto amministrativo e procedurale, se vengono accertate irregolarità da parte dell'Ufficio, entro un termine ragionevole, o dal titolare del disegno o modello comunitario nelle sue prime osservazioni (articolo 31, paragrafo 1, REDC), e se il richiedente la dichiarazione di nullità non le sana entro il termine prescritto dall'Ufficio (articolo 30, REDC) (cfr. l'articolo 68 RDC e, per analogia, la sentenza del 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:3835, § 59).

Se la divisione Annullamento non respinge la domanda per inammissibilità, la trasmette al titolare invitandolo a presentare osservazioni in merito entro un termine di due mesi (cfr. punto 4.1.1 che segue, relativo alle osservazioni del titolare).

### **3.15 Partecipazione del presunto contraffattore**

Fino a quando la divisione Annullamento non ha adottato una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione del disegno o modello comunitario contestato può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54 RDC e articolo 33 REDC).

Il presunto contraffattore deve presentare richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Salvo che il titolare fornisca la prova che dovrebbe essere considerata un'altra data in base alla legislazione nazionale in questione, la divisione Annullamento ritiene che l'azione sia stata «promossa» nella data della notifica dell'azione al presunto contraffattore. Il presunto contraffattore deve presentare prove riguardo alla data di notifica dell'azione.

Qualunque terzo che fornisca la prova che (i) il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova (ii) di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario registrato (se le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione sono ammesse dalla legge nazionale) può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54 e articolo 81, lettera b), RDC).

L'istanza di partecipazione deve essere presentata con atto scritto e motivato e non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità. Le norme di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.13 si applicano al presunto contraffattore (articolo 54, paragrafo 2, RDC; articolo 33, REDC).

## **4 Fase contraddittoria del procedimento**

### **4.1 Scambio di comunicazioni**

#### **4.1.1 Osservazioni del titolare**

In linea di principio, le norme che disciplinano la rappresentanza nei procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea si applicano *mutatis mutandis* ai procedimenti di nullità relativi a disegni o modelli comunitari (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

Qualora la rappresentanza sia obbligatoria e il titolare non sia più rappresentato, la divisione Annullamento invita il titolare a nominare un rappresentante. Ove tale condizione non sia soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare non verranno prese in considerazione e la richiesta di annullamento verrà esaminata in base alle prove in possesso della divisione Annullamento.

##### **4.1.1.1 Informazioni generali**

Le osservazioni del titolare sono comunicate al richiedente senza indugio (articolo 31, paragrafo 3, REDC).

I documenti a sostegno delle osservazioni devono essere riportati in un elenco degli allegati (cfr. punto 3.9.2 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare le proprie osservazioni, ivi compresi i documenti giustificativi, in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al richiedente senza correre il rischio di perdita di qualità inerente ad una versione in copia del materiale contenente le osservazioni. Qualora le osservazioni siano presentate in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il titolare a presentare un secondo originale entro il termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

In assenza di osservazioni del titolare entro un termine di due mesi, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è chiusa e che deciderà sulla nullità in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

#### 4.1.1.2 Richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore

Il titolare può presentare una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- la domanda è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC;
- il segno distintivo anteriore è un marchio (dell'Unione europea, internazionale o nazionale) con effetto nell'Unione europea che, alla data della domanda di dichiarazione di nullità, è registrato da almeno cinque anni;
- la richiesta di prova dell'uso viene presentata insieme alle prime osservazioni inviate dal titolare in risposta alla domanda (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87. Cfr. anche la decisione del 15/11/2013, R 1386/2012-3, Cinturones, § 21).

#### 4.1.2 Traduzione delle osservazioni del titolare

Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda del disegno o modello comunitario contestato, il titolare può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 2, REDC). La divisione Annullamento provvede a far tradurre tali osservazioni nella lingua procedurale, a titolo gratuito, e a comunicare senza indugio la traduzione al richiedente.

#### 4.1.3 Portata della difesa

Nelle proprie osservazioni il titolare deve indicare la portata della sua difesa del disegno o modello comunitario contestato. In mancanza di indicazioni da parte del titolare, si presume che questi intenda mantenere il disegno o modello dell'Unione europea così come originariamente registrato, e pertanto nella sua integrità.



Qualora il titolare chieda di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata, la sua richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata deve soddisfare le condizioni per la concessione della protezione e deve essere preservata l'identità del disegno o modello comunitario. Il «mantenimento» in forma modificata può comprendere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giudiziale o di una decisione della divisione Annullamento che dichiara la parziale nullità del disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 6, RDC) (cfr. punto 5.10 che segue).

La richiesta del mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario contestato deve essere presentata nel corso del procedimento di nullità e prima della fine della fase scritta. Al richiedente viene data la possibilità di esprimere commenti sull'eventualità che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi o meno i requisiti per ottenere la protezione e che l'identità del disegno o modello sia o meno salvaguardata. La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata viene compresa nella decisione sul merito con la quale si conclude il procedimento di nullità.

#### **4.1.4 Replica del richiedente**

##### **4.1.4.1 Aspetti generali**

Qualora i documenti presentati dalle parti consentano alla divisione Annullamento di basare la sua decisione sulle prove di cui dispone, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa.

Tuttavia, il richiedente ha la possibilità di replicare alle osservazioni del titolare entro un termine di due mesi (articolo 53, paragrafo 2, RDC; articolo 31, paragrafo 3, REDC) nelle seguenti circostanze:

- qualora le osservazioni del titolare contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito; o
- qualora il titolare richieda di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata; o
- qualora il titolare richieda prova dell'utilizzo del marchio anteriore addotto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC.

Qualsiasi replica del richiedente deve essere comunicata al titolare (articolo 31, paragrafo 4, REDC). Se la replica del richiedente è considerata ammissibile, il titolare è invitato a presentare una controreplica (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

Se il richiedente non risponde entro il termine specificato, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa e che adotterà una decisione sul merito in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

L'oggetto della controversia deve essere definito nell'atto introduttivo (cfr. punto 3.9 che precede). La rivendicazione di altri disegni o modelli e/o diritti anteriori è inammissibile qualora sia fatta valere nella fase procedurale tardiva della replica se l'effetto è quello di modificare l'oggetto del procedimento (decisioni del 05/02/2016,

R 2407/2014-3, Kitchen utensils, § 21; 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 44 e seguenti). L'ammissibilità di ulteriori fatti, mezzi di prova e osservazioni relativi a disegni o modelli e/o diritti anteriori cui è già stato fatto riferimento nella domanda è soggetta al potere discrezionale conferito alla divisione Annullamento ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC (cfr. punto 2.4 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare la sua risposta in duplice originale, in modo che un originale possa essere conservato nell'archivio dell'Ufficio e l'altro sia inviato al richiedente al fine di evitare la perdita di qualità del documento attraverso una sua copia. Qualora la risposta sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare il titolare a presentare un altro originale entro il termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

#### 4.1.4.2 Traduzione della replica del richiedente

Qualsiasi replica del richiedente deve essere redatta nella lingua procedurale. Se il richiedente è stato invitato a replicare e la sua replica non è redatta nella lingua procedurale, questi è tenuto a presentarne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione dell'originale (articolo 81, paragrafo 1, REDC). La divisione Annullamento non rammenta al richiedente i suoi obblighi al riguardo. Se il richiedente ottempera entro il termine previsto, la traduzione viene comunicata al titolare. In caso contrario, la replica si ritiene non presentata.

#### 4.1.4.3 Presentazione della prova dell'uso di un marchio anteriore

Qualora sia tenuto a presentare prova dell'uso del suo marchio anteriore, il richiedente deve presentare tale prova (i) in relazione ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, e che il richiedente menziona come giustificazione della sua domanda e (ii) riguardo al periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, salvo che esistano motivi adeguati per il non uso. I motivi di non uso devono essere giustificati.

La prova dell'uso di un marchio anteriore deve soddisfare **tutte** le condizioni cumulative imposte dell'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, ossia indicazioni relative a **luogo, periodo, durata e natura** dell'uso del marchio anteriore per i prodotti e servizi per i quali è registrato e sui quali la domanda è basata.

È ammissibile l'uso del marchio in una forma diversa per quanto riguarda gli elementi che non modificano il carattere distintivo del marchio dalla forma in cui è stato registrato (articolo 5, lettera c), punto 2 della convenzione di Parigi).

Se la lingua dei documenti presentati dal richiedente non è la lingua procedurale, la divisione Annullamento può invitare il richiedente a presentarne una traduzione entro un termine di un mese, o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 81, paragrafo 2 e articolo 57, paragrafo 1, REDC).

In mancanza della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore (salvo che esistano motivi adeguati per il non uso), o in mancanza di una traduzione, se richiesta dalla divisione Annullamento, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta nella misura in cui essa è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Se il marchio anteriore

è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità, esso si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Quando esamina la prova dell'uso, la divisione Annullamento applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso.

#### **4.1.5 Fine dello scambio di osservazioni**

Qualora le osservazioni delle parti non contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito, la divisione Annullamento informa entrambe le parti che la procedura scritta è conclusa e che viene adottata una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

I fatti, i mezzi di prova o le osservazioni presentati dopo la notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento sono considerati inammissibili, salvo in casi eccezionali, ad esempio se i mezzi di prova non erano disponibili in una fase precedente o se un fatto è venuto alla luce nel corso del procedimento (articolo 63, paragrafo 2, RDC, cfr. punto 2.4 che precede).

#### **4.1.6 Proroga dei termini e sospensione**

##### **4.1.6.1 Proroga dei termini**

Le richieste di una proroga di un termine, stabilito dall'Ufficio, di una delle parti devono essere effettuate prima della scadenza di tale termine (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

Come regola generale, la prima richiesta di proroga di un termine viene accolta. Ulteriori proroghe non sono concesse automaticamente. In particolare, la divisione Annullamento può subordinare la proroga del termine all'accordo dell'altra parte o delle altre parti del procedimento (articolo 57, paragrafo 2, REDC).

I motivi a sostegno di ulteriori richieste di proroga devono essere presentati alla divisione Annullamento. La richiesta di proroga del termine deve indicare i motivi per cui le *parti* non possono rispettare la scadenza. Gli ostacoli incontrati dai *rappresentanti* delle parti non giustificano una proroga (cfr. per analogia l'ordinanza del 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).

La proroga non può comportare un termine superiore a sei mesi (articolo 57, paragrafo 1, REDC). Entrambe le parti sono informate della proroga.

##### **4.1.6.2 Sospensione**

Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione, la divisione Annullamento, sentite le parti, sospende il procedimento di propria iniziativa qualora dinanzi alla stessa venga portato in evidenza il fatto che la nullità del disegno o modello comunitario contestato sia già stata eccepita in via riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale competente il quale a sua volta non abbia sospeso il procedimento (articolo 91, paragrafo 2, RDC).

La divisione Annullamento può anche sospendere il procedimento quando opportuno in base alle circostanze del caso, in particolare:

- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello o marchio anteriore per il quale è in corso il procedimento di registrazione, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento (articolo 25, paragrafo 1, lettere d) ed e), RDC);
- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello o marchio anteriore di cui si contesta la validità in procedimenti amministrativi o giudiziari, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento;
- qualora la divisione Annullamento riceva una richiesta congiunta di sospensione da entrambe le parti allo scopo di concludere una transazione (articolo 31, paragrafo 5, REDC);
- qualora siano state presentate varie domande di dichiarazione di nullità per lo stesso disegno o modello comunitario, e se da un esame preliminare risulta che il disegno o modello comunitario può essere nullo sulla base di una di queste domande. La divisione Annullamento esamina per prima tale domanda e può sospendere gli altri procedimenti di nullità (articolo 32, paragrafo 2, REDC).

La divisione Annullamento dispone di un ampio potere discrezionale quando decide in merito all'opportunità della sospensione. La decisione sulla sospensione deve tenere conto dell'equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti, fra cui l'interesse del richiedente di ottenere una decisione entro un termine ragionevole (cfr. per analogia la sentenza del 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

La divisione Annullamento notifica alle parti la sua decisione di concedere o di respingere una sospensione, specificando i motivi e spiegando quali fattori sono considerati quando esercita il proprio potere discrezionale. Qualora la divisione Annullamento decida di non concedere la sospensione, i motivi possono invece essere forniti nella decisione che chiude il procedimento. Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo determinato, la divisione Annullamento indica nella sua comunicazione la data di ripresa del procedimento. Il procedimento riprende il giorno dopo la scadenza della sospensione.

Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo indeterminato, il procedimento di nullità riprende quando le parti informano la divisione Annullamento o la divisione Annullamento è venuta a conoscenza che l'evento che ha giustificato la sospensione si è verificato o ha cessato di esistere, a seconda dei casi. La data di ripresa è indicata nella comunicazione della divisione Annullamento o, in mancanza di tale indicazione, il giorno successivo alla data di tale comunicazione.

Qualora al momento della sospensione sia in vigore un termine, alla parte interessata sono concessi due mesi dalla data di ripresa del procedimento per presentare le sue osservazioni.

Qualora la sospensione sia stata richiesta congiuntamente dalle parti, il periodo è sempre di un anno a prescindere dal periodo richiesto dalle parti. Qualsiasi parte può porre termine alla sospensione («dissociazione»). Il fatto che l'altra parte approvi o disapprovi tale decisione è irrilevante.

Se una delle parti si dissocia, la sospensione termina due settimane dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno successivo. Qualora al momento della sospensione sia in vigore un termine, alla parte interessata sono concessi due mesi dalla data di ripresa del procedimento per presentare le sue osservazioni.

#### **4.1.7 Istruzione**

Le parti possono presentare mezzi istruttori sotto forma di documenti e mezzi di prova, perizie e testimonianze e/o dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese (articolo 65, paragrafo 1, RDC).

Qualora una parte presenti mezzi istruttori sotto forma di dichiarazioni di testimoni o pareri di esperti, la divisione Annullamento invita la parte a fornirli per iscritto, salvo che ravvisi l'opportunità di ricorrere a un'audizione (articolo 65 RDC; articoli 43 e 46 REDC).

#### **4.1.8 Procedura orale**

Il procedimento può svolgersi oralmente su istanza della divisione Annullamento o di una delle parti (articolo 64 RDC; articolo 38, paragrafo 1, e articolo 42 REDC).

Qualora una parte richieda di ricorrere alla procedura orale, la divisione Annullamento dispone di un ampio potere discrezionale per decidere in merito alla sua effettiva necessità. Non si tiene un'audizione quando la divisione Annullamento dispone di tutte le informazioni necessarie che fungono da base per il dispositivo della decisione sull'annullamento (decisione del 13/05/2008, R 135/2007-3, Automatic machines for games, § 14).

Nel caso in cui la divisione Annullamento disponga la trattazione orale del procedimento e decida di convocare le parti, il preavviso per queste ultime non può essere inferiore a un mese, a meno che le parti stesse siano d'accordo per un termine più breve.

Poiché lo scopo della trattazione orale del procedimento è chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso prima che sia emessa una decisione sul merito, è opportuno che la divisione Annullamento, nella sua convocazione, rammenti alle parti le questioni che, a suo giudizio, devono essere discusse. Qualora la divisione Annullamento lo ritenga opportuno per determinate questioni, e al fine di agevolare l'audizione, essa può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell'audizione. Il termine fissato dalla divisione Annullamento per ricevere dette osservazioni deve tener conto del fatto che queste ultime devono pervenire alla divisione Annullamento entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti.

Analogamente, le parti possono produrre prove a sostegno dei propri argomenti di propria iniziativa. Tuttavia, quando si sarebbe dovuto produrre tali prove in una fase precedente del procedimento, sulla loro ammissibilità decide soltanto la divisione Annullamento, se del caso in conformità al principio del rispetto del contraddittorio tra le parti.

Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico, ove il disegno o modello comunitario contestato sia già stato pubblicato, e purché la presenza del pubblico non comporti inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso. Le parti vengono informate di conseguenza nell'atto di citazione.

Le parti ricevono copia del verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e le dichiarazioni rilevanti delle parti (articolo 46, REDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 5, Procedura orale.

## **4.2 Esame**

### **4.2.1 Avvio dell'esame**

La divisione Annullamento avvia l'esame della domanda subito dopo aver informato le parti che la fase scritta del procedimento si è conclusa e che non possono essere presentate altre osservazioni (articolo 53, RDC).

### **4.2.2 Esame dei motivi di nullità**

I motivi per dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario sono elencati in maniera tassativa all'articolo 25, RDC. Una domanda di dichiarazione di nullità basata su un motivo diverso da quelli che figurano nel regolamento su disegni e modelli comunitari (ad esempio, l'affermazione che il titolare ha agito in malafede quando ha presentato la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario) viene respinta per inammissibilità per quanto riguarda il motivo in questione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 30-31).

Nella domanda possono essere invocati più motivi senza che ciò comporti il pagamento di ulteriori tasse. Qualora si avvalga del modulo fornito dall'Ufficio, il richiedente deve contrassegnare il riquadro corrispondente ai motivi sui quali la domanda è fondata.

Ciascun motivo deve essere corredato dei relativi fatti, mezzi di prova e osservazioni a sostegno.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC prevede vari motivi, in particolare il motivo che il disegno o modello non possiede i requisiti di cui all'articolo 4, RDC (novità, carattere individuale e visibilità delle componenti dei prodotti complessi), i motivi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC (funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione) e i motivi di cui all'articolo 9, RDC (disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume).

Se è selezionato il riquadro «Motivi» del modulo di domanda corrispondente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, la divisione Annullamento determina le cause di nullità specifiche invocate dal richiedente rifacendosi ai fatti, ai mezzi di prova e alle osservazioni contenuti nella motivazione e limita di conseguenza l'ambito dell'esame della domanda (decisione del 17/04/2008, R 976/2007-3, Radiators for heating, § 26).

Lo stesso vale per il riquadro «Motivi» del modulo di domanda corrispondente all'articolo 25, paragrafo, 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC.

La divisione Annullamento deve esaminare una domanda alla luce di tutti i motivi indicati nella memoria originale, anche se i riquadri corrispondenti del modulo di domanda non sono contrassegnati. Pertanto, qualora il richiedente abbia indicato nella memoria che il disegno o modello comunitario contestato «non è nuovo», tale indicazione costituisce una valida dichiarazione del motivo di nullità anche se non è stato contrassegnato il riquadro «Motivi» relativo ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC (decisione del 02/08/2007, R 1456/2006-3, Saucepan handle, § 10).

Qualora contesti espressamente la novità di un disegno o modello comunitario e fornisca la prova di una divulgazione anteriore, si presume che il richiedente richieda una dichiarazione di nullità per il motivo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC in combinato disposto con l'articolo 4 RDC. La divisione Annullamento esamina pertanto anche il carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato (decisione del 22/11/2006, R 196/2006-3, Underwater motive device). Di conseguenza, se il richiedente fonda la sua domanda sulla mancanza di carattere individuale, la divisione di Annullamento può esaminare la novità del disegno o modello comunitario contestato.

Allo scadere della data di deposito della domanda di nullità, il richiedente non può far valere nuovi motivi di nullità (decisione del 10/02/2016, R 1885/2014-3, Logos, § 15-19). Tuttavia, il richiedente può depositare un'altra domanda di dichiarazione di nullità basata su motivi diversi.

Qualora la domanda possa essere accolta sulla base di uno o più dei motivi adottati dal richiedente, la divisione Annullamento non adotta una decisione riguardo agli altri motivi (decisione del 15 dicembre 2004 – ICD 321). Qualora una domanda possa essere accolta tenendo conto dell'esistenza di uno dei disegni o modelli o diritti anteriori invocati dal richiedente, i restanti disegni o modelli o diritti anteriori non sono esaminati (cfr. sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, ECLI:EU:T:2011:269).

## **5 I vari motivi di nullità**

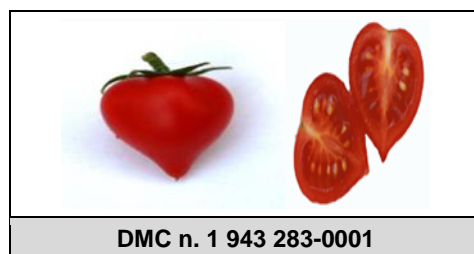
### **5.1 Non si tratta di un disegno o modello**

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC. Ciò avverrebbe nel caso in cui le vedute del disegno o modello comunitario siano incoerenti e rappresentino vari prodotti (che non costituiscano una «serie di prodotti»; cfr. articolo 3 RDC, e le Direttive, Esame delle domande per disegni o modelli comunitari registrati, Requisiti aggiuntivi concernenti la riproduzione del disegno o modello, punto 5.2.7, Serie di articoli), o nel caso in cui la raffigurazione grafica consista in mere rappresentazioni della natura (paesaggi, frutta, animali e simili) che non sono prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RDC.

#### **5.1.1. Organismi viventi**

Un disegno o modello che presenti l'aspetto di un organismo vivente nel suo stato naturale, in linea di principio, deve essere respinto. Anche nel caso in cui la forma del

disegno o modello in questione non rispecchi completamente quella del corrispondente organismo vivente comune, il disegno o modello deve essere respinto se non sono presenti elementi che dimostrino *prima facie* che tale forma è il risultato di un processo manuale o industriale (cfr. per analogia la decisione del 18/02/2013, R 595/2012-3, Groente en fruit, § 11).



Un disegno o modello comunitario non può essere dichiarato nullo se è evidente dalla rappresentazione che il prodotto non rappresenta un organismo vivente o se l'indicazione del prodotto precisa che questo prodotto è artificiale (cfr. in particolare la classe 11-04 della Classificazione di Locarno).

### 5.1.2. Idee e modalità di utilizzo

Il diritto dei disegni o modelli tutela l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto, ma non ne tutelale idee sottese. (sentenza del 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 72). Allo stesso modo, il disegno o modello non protegge la modalità di utilizzo o di funzionamento (sentenza del 21/11/2013, T 337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

## 5.2 Mancanza del diritto

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14, RDC.

Tale motivo può essere invocato unicamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC. In mancanza di una decisione giudiziale, la divisione Annullamento non può dichiarare nullo il disegno o modello comunitario contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC (decisione dell'11/02/2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, § 15).

Dalle parole «alla luce di una decisione giudiziale» dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, risulta chiaramente che la divisione Annullamento non ha competenza per determinare chi ha diritto a un disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC. Tale competenza spetta ai tribunali nazionali ai sensi dell'articolo 27 e dell'articolo 79, paragrafi 1 e 4, RDC, in combinato disposto con l'articolo 93, RDC.



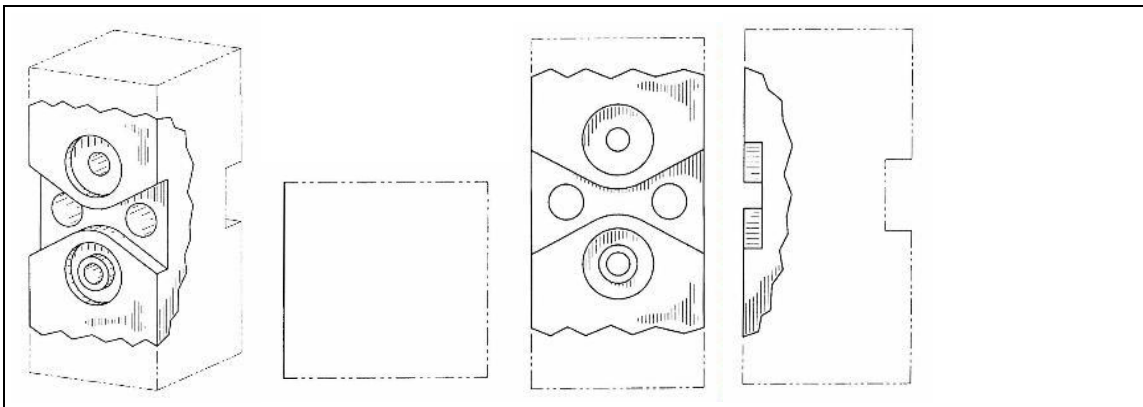
### 5.3 Funzione tecnica

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC sancisce che «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».

#### 5.3.1 Giustificazione logica

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC nega la protezione per le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto scelte esclusivamente allo scopo di consentire al prodotto di svolgere la sua funzione, rispetto alle caratteristiche scelte, almeno in una certa misura, allo scopo di migliorare l'aspetto visivo del prodotto, come sostenuto dalla terza commissione di ricorso (decisione del 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 35 e seguenti).

Il fatto che sia negata la protezione per una particolare caratteristica dell'aspetto di un prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC non significa che il disegno o modello debba essere dichiarato nullo nella sua integrità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. Il modello o disegno nel complesso è nullo solo se **tutte le caratteristiche essenziali** dell'aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (decisione del 29/04/2010, R 211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).



DMC n. 232996-0008 per «impianti per la distribuzione di fluidi» (decisione del 29/04/2010, R 211/2008-3)

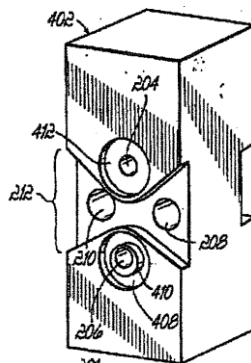


FIG. 4

Disegno tratto dalla domanda di brevetto europeo anteriore (EP 1 568 418 A2) riguardante un «metodo e sistema per supportare e/o allineare componenti di un sistema per la distribuzione di fluidi»

### 5.3.2 Esame

Per determinare se le caratteristiche essenziali dell'aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, è necessario in primo luogo stabilire qual è la funzione tecnica del prodotto. Si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione del disegno o modello (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso indichi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (cfr. per analogia la sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

L'eventuale applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC deve essere valutata oggettivamente, non in base alla percezione dell'utilizzatore informato che può avere una conoscenza limitata di questioni tecniche.

La funzione tecnica delle caratteristiche di un disegno o modello può essere valutata, tra l'altro, tenendo conto dei documenti relativi ai brevetti che descrivono gli elementi funzionali della forma in questione.

A seconda dei casi, e in particolare tenendo conto del grado di difficoltà, la divisione Annullamento può nominare un esperto (articolo 65, paragrafo 3, RDC e articolo 44 REDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 4.3.1, Perizie.

### 5.3.3 Forme alternative

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC non prevede che una determinata caratteristica debba essere l'unico mezzo con cui il prodotto svolge la sua funzione tecnica. L'articolo 8, paragrafo 1, RDC si applica nel caso in cui la necessità che il prodotto svolga la sua funzione tecnica sia l'unico fattore pertinente quando è stata scelta la caratteristica in questione (decisioni del 27/01/2016, R 1517/2014-3 e R 2114/2014 3, Hoses, § 71; 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15-16).

L'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RDC deve essere effettuato analizzando il disegno o modello comunitario e non disegni o modelli consistenti in altre forme.

## 5.4 Disegni o modelli di interconnessione

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario sono escluse dalla protezione se devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Se l'articolo 8, paragrafo 2, RDC si applica a tutte le caratteristiche essenziali del disegno o modello comunitario, quest'ultimo deve essere dichiarato nullo (decisione del 20 novembre 2007, ICD 2 970).

Spetta al richiedente dimostrare che un disegno o modello comunitario può essere contestato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, RDC. Il richiedente deve suffragare l'esistenza del prodotto la cui forma e le cui dimensioni devono necessariamente coincidere con quelle del disegno o modello comunitario e fornire fatti, mezzi di prova e osservazioni che dimostrino le funzioni svolte dal prodotto e dal disegno o modello comunitario in questione singolarmente e/o in combinazione tra loro.

In deroga, l'articolo 8, paragrafo 2, RDC non si applica a un disegno o modello comunitario che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare (articolo 8, paragrafo 3, RDC). Spetta al titolare dimostrare che il disegno o modello comunitario ha tale scopo.

## **5.5 Mancanza di novità e di carattere individuale**

### **5.5.1 Divulgazione di disegno o modello anteriore**

#### 5.5.1.1 Principi generali

Per poter contestare la validità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o di carattere individuale è necessario dimostrare che un disegno o modello anteriore che è identico o che suscita un'impressione generale simile sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, se viene rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (articoli 5 e 6 RDC).

Si richiede preliminarmente la divulgazione del disegno o modello anteriore rispetto alla dimostrazione che i due disegni o modelli siano identici o che suscitino la stessa impressione globale su un utilizzatore informato. Se il disegno o modello anteriore non è stato divulgato, la domanda è quindi respinta ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC.

Qualora la raffigurazione del disegno o modello anteriore non consenta un raffronto con il disegno o modello contestato, non ha luogo la divulgazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (decisione del 10/03/2008, Barbecues, R 586/2007-3, § 22 e seguenti).

Ai fini dell'articolo 7, RDC, è irrilevante che un «disegno o modello» anteriore, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC, goda o abbia goduto di tutela giuridica (come disegno o modello, marchio, opera tutelata dal diritto di autore, brevetto, modello di utilità o altro) (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, ECLI:EU:T:2015:310, § 24).

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC il richiedente la nullità, che fonda la propria domanda su un disegno o modello anteriore, deve dimostrare il fatto costitutivo della divulgazione, ad esempio in pubblicazioni, esposizioni, nel commercio o su Internet (cfr. punti 5.5.1.3 - 5.5.1.5 che seguono). Tale prova consentirà alla divisione Annullamento di ritenere prima facie che il disegno o modello sia stato divulgato al pubblico. Il titolare del DMC contestato può confutare tale presunzione dimostrando, in modo giuridicamente soddisfacente, che le circostanze del caso avrebbero potuto impedire che tali fatti potessero essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato (sentenze del 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), ECLI:EU:T:2015:780, § 26; 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, ECLI:EU:T:2015:310, § 26).

La supposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDC si applica indipendentemente da dove i fatti costitutivi della divulgazione abbiano avuto luogo. Non è necessario dunque che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell'Unione europea (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, ECLI:EU:T:2015:310, § 27). La questione se le persone appartenenti a tali ambienti potessero ragionevolmente essere a conoscenza di eventi che si erano verificati al di fuori del territorio dell'Unione, è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, da parte della divisione Annullamento, delle circostanze proprie di ogni causa (sentenza del 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

Ciò che conta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC è che gli «ambienti specializzati del settore interessato» abbiano avuto l'opportunità di accedere al disegno o modello indipendentemente dall'effettivo numero di persone che abbia colto tale opportunità e che si sia, eventualmente, trovata dinanzi al disegno o al modello divulgato.

Il termine «ambienti specializzati del settore interessato» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non si limita a individui coinvolti nella creazione di disegni e modelli e nello sviluppo o nella fabbricazione di prodotti basati su tali disegni e modelli all'interno del relativo settore. Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non sussiste alcuna restrizione alla natura delle attività delle persone fisiche o giuridiche da considerarsi parte degli «ambienti specializzati del settore interessato». Di conseguenza, i commercianti possono fare parte degli «ambienti specializzati» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (cfr. per analogia la sentenza del 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27).

Le domande di registrazione di disegni e modelli respinte ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC saranno trattate nei punti 5.5.1.7 e 5.5.1.8 che seguono.

#### 5.5.1.2 Accertamento della divulgazione

Né il regolamento su disegni e modelli comunitari né il regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari prevedono una forma specifica di prova per accertare la divulgazione. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC, stabilisce soltanto che i «documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori» devono essere presentati. Allo stesso modo, non esistono disposizioni riguardo ad altre prove da presentare obbligatoriamente. L'articolo 65 RDC elenca le possibili modalità per presentare le prove dinanzi all'Ufficio, ma dalla sua stessa formulazione appare chiaro che la lista non è esaustiva («sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori»). Di conseguenza, le prove a sostegno della divulgazione rientrano nella discrezionalità del richiedente e, in linea di principio, può essere ammessa qualsiasi prova in grado di dimostrare tale divulgazione.

La divisione Annullamento effettua una valutazione generale di tali prove tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie. La divulgazione non può essere comprovata mediante probabilità o supposizioni, ma deve essere dimostrata con prove fondate e obiettive dell'effettiva e sufficiente divulgazione del disegno o modello anteriore (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Una valutazione globale degli elementi probatori implica che tali elementi debbano essere valutati alla luce gli uni degli altri. Anche se alcuni elementi probatori non sono di per sé determinanti per dimostrare la divulgazione, possono contribuire ad accertare

la divulgazione se esaminati in combinazione con gli altri elementi (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25, 30-45).

La divisione Annullamento non è tenuta a determinare mediante supposizioni e deduzioni quali dei disegni o modelli anteriori rappresentati nei documenti probatori del richiedente possono essere rilevanti se il richiedente non fornisce ulteriori specificazioni al riguardo (cfr. punto 3.9.2 che precede).

Per quanto riguarda le dichiarazioni scritte, fatte sotto giuramento o in forma solenne (*affidavit*), in linea di principio, gli *affidavit* di per sé non sono sufficienti per provare un fatto come la divulgazione di un disegno o modello anteriore. Possono tuttavia corroborare e/o chiarire il grado di precisione dei documenti supplementari (sentenza del 18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, ECLI:EU:T:2015:868, § 29).

Nel valutare il valore probatorio di un *affidavit*, si deve anzitutto prendere in considerazione l'attendibilità dell'affermazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, punto 3.3.2.3, Dichiarazioni.

#### 5.5.1.3 Pubblicazioni ufficiali

La pubblicazione di un disegno o modello anteriore nel bollettino di qualsiasi ufficio della proprietà intellettuale costituisce un fatto costitutivo della divulgazione (decisioni del 27/10/2009, R 1267/2008-3, Watches, § 35 e seguenti e del 07/07/2008, R 1516/2007-3, Cans, § 9).

Lo stesso vale se la pubblicazione riguarda l'aspetto di un prodotto connesso a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. La sentenza del 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20 costituisce un esempio relativo a marchi; la sentenza del 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), ECLI:EU:T:2015:780, § 22 costituisce un esempio per i brevetti.

Tuttavia, non si può ritenere che la presenza di un documento conservato da un ufficio della proprietà intellettuale, che è messo a disposizione del pubblico solo mediante richiesta di ispezione dei fascicoli, possa essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, e pertanto questa non costituisce la divulgazione di un disegno o modello anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC (decisioni del 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 39-43 e del 15/04/2013, R 442/2011-3, Skirting Boards, § 26).

Al fine di dimostrare il fatto costitutivo della divulgazione, la prova deve specificare la data di pubblicazione indipendentemente dalla data di deposito o dalla data di registrazione.. È irrilevante se la pubblicazione abbia luogo prima o dopo la registrazione (decisione del 15/04/2013, R 442/2011-3, Skirting Boards, § 24).

Inoltre, è sufficiente che la data di pubblicazione possa essere individuata dalla menzione del relativo codice INID [numeri convenuti a livello internazionale per l'identificazione dei dati bibliografici] (cfr. la decisione del 14/11/2006, ICD 2 061).

#### 5.5.1.4 Esposizione e uso in commercio

L'esibizione di un disegno o modello in una fiera, in qualsiasi parte del mondo, è un evento costitutivo della divulgazione (decisioni del 26/03/2010, R 9/2008-3, Footwear, § 73-82 e del 01/06/2012, R 1622/2010-3, Lamps, § 24).

L'uso in commercio è un altro esempio fornito all'articolo 7, paragrafo 1, RDC come mezzo di divulgazione di un disegno o modello, a prescindere dal fatto che l'uso avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione europea (decisione del 26/03/2010, R 9/2008-3, Footwear, § 63-71).

La divulgazione di un disegno o modello può derivare dall'uso in commercio anche quando non esista la prova che i prodotti in cui il disegno o modello anteriore è incorporato siano stati effettivamente fabbricati o immessi sul mercato (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, ECLI:EU:T:2015:310, § 36). Può essere sufficiente che i prodotti siano stati proposti in vendita in cataloghi distribuiti (decisione del 22/10/2007, R 1401/2006-3, Ornamentación, § 25) o importati da un paese terzo nell'Unione europea (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) o siano stati oggetto di un atto d'acquisto tra due operatori europei (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

Per quanto riguarda la presentazione dei cataloghi, il loro valore evidente non dipende necessariamente dalla loro distribuzione su larga scala. Anche i cataloghi ad uso esclusivo dei circoli specializzati possono costituire un valido mezzo di prova, tenendo conto che il pubblico rilevante per valutare la divulgazione è rappresentato da «gli ambienti specializzati del settore interessato» (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

È sufficiente che la divulgazione sia avvenuta in un determinato momento identificabile con ragionevole certezza prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato anche se la data esatta di divulgazione non è nota (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

#### 5.5.1.5 Divulgazione tramite Internet

Le informazioni divulgate su Internet o in banche dati online sono considerate disponibili al pubblico dalla data in cui le informazioni sono state pubblicate. Spesso i siti Internet contengono informazioni estremamente rilevanti. Alcune informazioni possono essere disponibili unicamente su Internet da tali siti. In tale ambito sono comprese, ad esempio, le pubblicazioni online di registrazioni di disegni o modelli da parte degli uffici della proprietà intellettuale.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state pubblicate. Ad esempio, non tutte le pagine su Internet menzionano la data in cui sono state attivate. Inoltre, i siti Internet sono facilmente aggiornati, eppure la maggior parte di loro non fornisce un archivio del materiale visualizzato in precedenza né informazioni che consentano al pubblico di stabilire con esattezza cosa è stato pubblicato e in quale data.

In questo contesto, la data di divulgazione su Internet è considerata attendibile in particolare nei seguenti casi:

- il sito Internet fornisce informazioni di data e ora riguardo alla cronologia delle modifiche applicate a un file o una pagina di Internet (ad esempio, tali informazioni sono disponibili per Wikipedia o automaticamente accluse al contenuto, come nel caso di messaggi di forum e blog); o
- i motori di ricerca attribuiscono alla pagina di Internet date di indicizzazione; o
- una stampa di pagine di Internet riporta una determinata data; o
- un servizio di archiviazione su Internet mette a disposizione informazioni relative agli aggiornamenti di una pagina di Internet, come la «Wayback Machine» (decisione del 02/07/2015, R 25/2014-3, Soft Drink Bottle, § 29).

Né la restrizione dell'accesso a una cerchia limitata di persone (ad esempio, attraverso la protezione con una password) né la richiesta del pagamento di un determinato importo per l'accesso (analoga a quella per l'acquisto di un libro o la sottoscrizione dell'abbonamento a una rivista) impediscono che un disegno o modello presente su una pagina di Internet sia stato divulgato. Quando si valuta se tale divulgazione non possa essere ragionevolmente stata resa nota nel corso normale delle attività dei circoli specializzati nei settori interessati che operano nell'Unione europea, possono essere presi in considerazione aspetti quali l'accessibilità e la capacità di ricercare quella pagina di Internet.

#### 5.5.1.6 Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza

Il disegno o modello comunitario non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Pertanto, la divulgazione di un disegno o modello a terzi nel contesto di negoziati commerciali è priva di effetti se le parti interessate hanno concordato che le informazioni scambiate restino segrete (decisione del 20 giugno 2005, ICD 172, § 22).

L'onere della prova per i fatti che stabiliscono la riservatezza ricade sul titolare del disegno o modello comunitario contestato.

#### 5.5.1.7 Divulgazione entro il periodo di priorità

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può rivendicare la priorità di una o più domande precedenti per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 41 RDC; articolo 8 REDC). Il periodo di priorità è di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda.

Per effetto del diritto di priorità la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC).

Per una rivendicazione della priorità relativa al «medesimo disegno o modello o al medesimo modello di utilità» è richiesta l'identità con il disegno o modello comunitario corrispondente senza l'aggiunta o l'eliminazione di elementi. Una rivendicazione di priorità è, tuttavia, valida se il disegno o modello comunitario e la domanda anteriore di diritto su un disegno o modello o un modello di utilità differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Nell'esaminare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio non verifica se la domanda riguarda «il medesimo disegno o modello o il medesimo modello di utilità» di cui si rivendica la priorità.

L'Ufficio esamina tuttavia una rivendicazione di priorità se il richiedente ne contesta la validità o se il titolare contesta gli effetti della divulgazione di un disegno o modello, ai fini degli articoli 5, 6 e 7 RDC, nel caso in cui la divulgazione sia avvenuta nel periodo di priorità.

Qualora la validità della rivendicazione di priorità sia determinante per l'esito della domanda, l'Ufficio può adottare una posizione sulla validità della rivendicazione nella decisione sul merito della questione, o sospendere il procedimento di propria iniziativa per consentire al titolare di sanare possibili irregolarità entro un termine prescritto (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC; articoli 1, paragrafo 1, lettera f), articolo 10, paragrafo 3, lettera c), e articolo 10, paragrafi 7 e 8, REDC).

Il procedimento di nullità viene ripreso dopo che le irregolarità sono state sanate o che è stata adottata una decisione definitiva sulla perdita del diritto di priorità (articolo 46, paragrafi 1 e 4, RDC) (cfr. il punto 4.1.6.2 che precede per la ripresa del procedimento).

#### 5.5.1.8 Periodo di grazia

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede un «periodo di grazia» costituito dai 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o la data di priorità del disegno o modello comunitario contestato. Non si tiene conto della divulgazione del disegno o modello comunitario in tale periodo se è stata effettuata dall'autore o dal suo avente diritto.

In linea di principio, affinché l'articolo 7, paragrafo 2, RDC sia applicabile, il titolare deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare la domanda o l'avente diritto di detto creatore (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Tuttavia, rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 2, RDC anche gli atti di divulgazione effettuati da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto. Ciò vale qualora terzi pubblichino un disegno o modello copiato da un disegno o modello divulgato in precedenza nel periodo di grazia dallo stesso titolare (decisione del 02/05/2011, R 658/2010-3, Leuchtvorrichtungen, § 37-39).

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede inoltre l'immunità contro la perdita del carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, RDC (decisione del 02/05/2011, R 658/2010-3, Lighting devices, § 40). La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RDC può pertanto essere applicata qualora il disegno o modello divulgato in precedenza sia identico al



disegno o modello comunitario contestato, ai sensi dell'articolo 5 RDC, o qualora il disegno o modello divulgato in precedenza non produca un'impressione generale diversa.

Il «periodo di grazia» si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto (articolo 7, paragrafo 3, RDC). Il fatto che il disegno o modello sia stato divulgato in seguito a un comportamento fraudolento o disonesto viene accertato caso per caso sulla base dei fatti, delle osservazioni e dei mezzi di prova presentati dalle parti (decisione del 25/07/2009, R 552/2008-3, MP3 player recorder, § 24-27).

## **5.5.2 Valutazione della novità e del carattere individuale**

Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale (articolo 4, paragrafi 1, 5 e 6, RDC). La novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario devono essere esaminati alla data di deposito o, se del caso, alla data di priorità, alla luce dei disegni o modelli anteriori pertinenti. I disegni o modelli anteriori pertinenti sono costituiti dai disegni e modelli preesistenti la cui divulgazione, ai sensi dell'articolo 7 RDC, è stata provata dal richiedente (articolo 63, RDC).

### 5.5.2.1 Principi comuni

#### Confronto globale

Il disegno o modello comunitario deve essere confrontato con ciascuno dei disegni o modelli anteriori invocati dal richiedente. La novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possono essere esclusi combinando elementi isolati e tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (sentenze del 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35 e del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Una combinazione di elementi già divulgati è pertanto ammissibile alla protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia nuova e abbia un carattere individuale.

In linea di principio, nell'esaminare la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario devono essere presi in considerazione tutti i suoi elementi. Esistono tuttavia alcune deroghe a questo principio generale.

#### Caratteristiche determinate dalla funzione e caratteristiche di interconnessione

Le caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica e le caratteristiche che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire l'interconnessione con altro prodotto non possono contribuire alla novità e al carattere individuale di un disegno o modello comunitario. Nel raffrontare il disegno o modello comunitario con i disegni o modelli anteriori pertinenti, tali caratteristiche devono pertanto essere ignorate (articolo 8 RDC, cfr. punto 5.3.1 che precede).

### Il requisito della visibilità

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una «componente di un prodotto complesso» sono ignorate se sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in questione (articolo 4, paragrafo 2, RDC).

Per «prodotto complesso» s'intende un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto (articolo 3, lettera c), RDC). Ad esempio, il requisito della visibilità non si applica a un disegno o modello comunitario che rappresenta l'aspetto di un contenitore di rifiuti nella sua interezza poiché tale contenitore può essere un prodotto complesso in quanto tale, ma non una componente di prodotti complessi (decisione del 23 giugno 2008, ICD 4 919).

Per «normale utilizzazione» s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione (articolo 4, paragrafo 3, RDC). La «normale utilizzazione» è l'impiego effettuato in conformità con la finalità alla quale il prodotto complesso è destinato.

Ad esempio, per motivi di sicurezza un connettore elettrico è una componente solitamente incorporata in un contenitore che ha lo scopo di proteggerla dal contatto con gli utilizzatori potenziali quando un prodotto complesso, come un treno o un veicolo elettrico, è in funzione. Il fatto che tale componente di un prodotto complesso in teoria possa essere visibile se inserita in un contenitore o in una copertura trasparente costituisce un criterio casuale e puramente ipotetico che deve essere ignorato (decisione del 03/08/2009, R 1052/2008-3, Electrical contractors, § 42-53).

Qualora nessuna delle caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad una componente, come ad esempio un anello di tenuta, sia visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, ad esempio un sistema di pompe di calore, il disegno o modello comunitario è dichiarato nullo nella sua integrità (sentenza del 20/01/2015, T-616/13, Heat exchanger inserts, EU:T:2015:30, § 14 -16).

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, RDC non prevede che una componente sia chiaramente visibile nella sua integrità in ogni momento dell'utilizzazione del prodotto complesso. È sufficiente che l'intera componente possa essere vista per una parte del tempo in modo che possano essere individuate tutte le caratteristiche essenziali (decisione del 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Qualora le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato a una componente siano solo parzialmente visibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, il raffronto con i disegni o modelli anteriori invocati deve essere limitato alle parti visibili.

### Caratteristiche chiaramente distinguibili

Le caratteristiche del disegno o modello comunitario che non sono chiaramente distinguibili nella sua raffigurazione grafica non possono contribuire alla sua novità o al suo carattere individuale (direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, considerando 11). Analogamente, ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC, non possono essere prese in considerazione le caratteristiche del disegno o modello anteriore la cui

qualità non è sufficiente per consentire di distinguere tutti i dettagli nella rappresentazione del disegno o modello anteriore (decisione del 10/03/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

Le caratteristiche di un disegno o modello anteriore possono essere integrate da altri elementi che sono stati divulgati al pubblico in vari modi, in particolare, da un lato, con la pubblicazione di una registrazione e, dall'altro, con la presentazione al pubblico di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato in cataloghi. Le rappresentazioni devono tuttavia essere riferite a uno stesso disegno o modello anteriore (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, § 25-30).

#### Caratteristiche non rivendicate

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario che non sono rivendicate non sono prese in considerazione ai fini del raffronto dei disegni o modelli. Ciò vale per le caratteristiche di un disegno o modello comunitario rappresentato con linee punteggiate, sfocate, con colori sfumati o contorni o in qualsiasi altro modo da cui risulti chiaramente che per tali caratteristiche non si richiede la protezione (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Per contro, le caratteristiche non rivendicate di un disegno o modello registrato anteriore possono essere prese in considerazione nella valutazione della novità e del carattere individuale di un disegno o modello comunitario contestato. Nel contesto degli articoli 5 e 6 RDC, è irrilevante che il titolare del disegno o modello registrato anteriore possa eventualmente richiedere la protezione delle caratteristiche non rivendicate, a condizione che esse siano state divulgate insieme al disegno o modello anteriore nella sua integrità.

#### 5.5.2.2 Novità

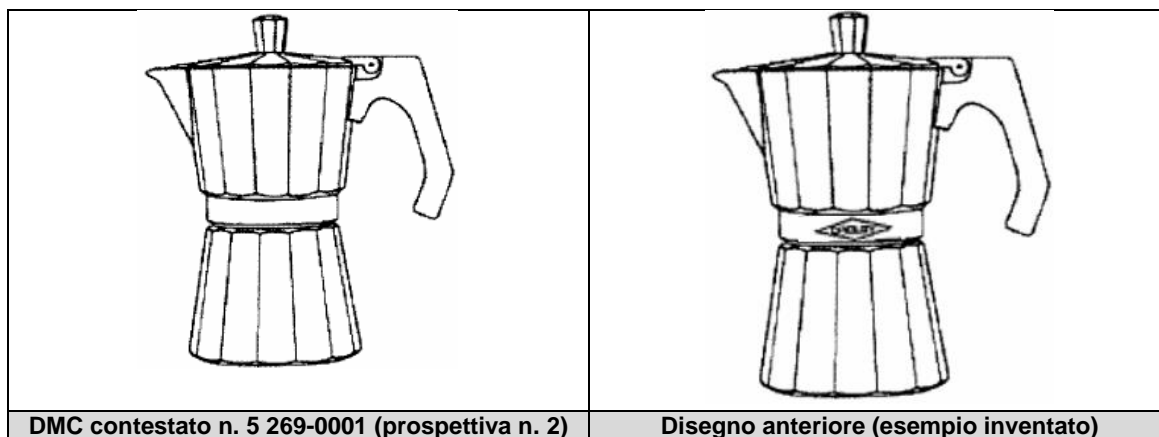
Un disegno o modello comunitario si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico in data anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (articolo 5, paragrafo 2, RDC).

Esiste identità tra il disegno o modello comunitario e un disegno o modello anteriore quando quest'ultimo divulga ogni singolo elemento del primo. Il quadro del raffronto è limitato alle caratteristiche che costituiscono il disegno o modello comunitario. Il fatto che il disegno o modello anteriore presenti eventuali caratteristiche aggiuntive è irrilevante. Un disegno o modello comunitario non può essere nuovo se è incluso in un disegno o modello anteriore più complesso (decisione del 25/10/2011, R 978/2010-3, Part of sanitary napkin, § 20-21).

Tuttavia, gli elementi aggiuntivi o discriminanti del disegno o modello comunitario possono essere rilevanti per decidere se tale disegno o modello comunitario è nuovo, salvo che gli elementi in questione siano talmente insignificanti da passare inosservati.

Un esempio di un dettaglio irrilevante è una leggera variazione della sfumatura dei colori dei disegni o modelli raffrontati (decisione del 28/07/2009, R 921/2008-3, Nail files, § 25).

Un'ulteriore ipotesi può essere quella in cui uno dei due disegni o modelli in comparazione presenta un'etichetta di formato così piccolo che non può essere percepito come dettaglio rilevante (decisione dell'08/11/2006, R 216/2005-3, Cafetera, § 23-26)



#### 5.5.2.3 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 o, qualora sia rivendicata una priorità, prima della data di quest'ultima (articolo 6, paragrafo 1, RDC).

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 6, paragrafo 2, RDC).

#### L'utilizzatore informato

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 tale prodotto è destinato (sentenze del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

La nozione di «utilizzatore informato», che si riferisce a una persona fittizia, è una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. Senza essere un progettista o un esperto tecnico (e quindi senza necessariamente conoscere gli elementi dell'aspetto del prodotto in questione che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo, come rilevato dalla sentenza del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 48), l'utilizzatore informato conosce 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 di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenze del 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53, 59; 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

In altre parole, l'utilizzatore informato non è un progettista né un esperto tecnico. Pertanto, l'utilizzatore informato è una persona che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, senza che sia necessariamente in grado di distinguere quali elementi dell'aspetto del prodotto sono dettati dalla funzione tecnica.

L'utilizzatore informato non è un produttore né un venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli dovrebbero essere incorporati (sentenza del 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Tuttavia, a seconda della natura del prodotto in cui il disegno o modello comunitario è incorporato (ad esempio, articoli promozionali), la nozione di utilizzatore informato può includere, da un lato, un professionista che acquista tali prodotti per distribuirli all'utilizzatore finale e, dall'altro, gli stessi utilizzatori finali (sentenza del 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). Il fatto che uno dei due gruppi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli di cui trattasi suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Quando la natura del prodotto in cui i disegni o modelli confrontati sono incorporati lo consente, l'impressione generale suscitata da tali disegni o modelli viene valutata a partire dalla premessa secondo la quale l'utilizzatore informato può effettuare un confronto diretto di questi ultimi (sentenza del 18/10/2012, cause riunite C-101/11 P e C-102/11 P, Ornamentación, EU:C:2012:641, § 54-55).

### L'impressione generale

Salvo che i disegni o modelli confrontati includano elementi funzionali, invisibili o non rivendicati (cfr. punto 5.5.2.1 che precede), i due disegni o modelli devono essere confrontati globalmente. Ciò non significa tuttavia che si debba dare lo stesso peso a tutti gli elementi dei disegni o modelli confrontati.

In primo luogo, l'utilizzatore informato impiega il prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. Il peso relativo da dare agli elementi dei disegni o modelli raffrontati può pertanto dipendere dal modo in cui il prodotto è utilizzato. In particolare, il ruolo svolto da alcuni elementi può essere meno importante tenuto conto della loro ridotta visibilità quando il prodotto è in uso (sentenze del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 64-66, 72; 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

In secondo luogo, nel valutare l'impressione generale prodotta dai due disegni o modelli, l'utilizzatore informato attribuisce soltanto scarsa rilevanza agli elementi che sono totalmente banali e comuni a tutti gli esempi del genere di prodotto in questione e si concentra sulle caratteristiche che sono arbitrarie o diverse dalla forma standard

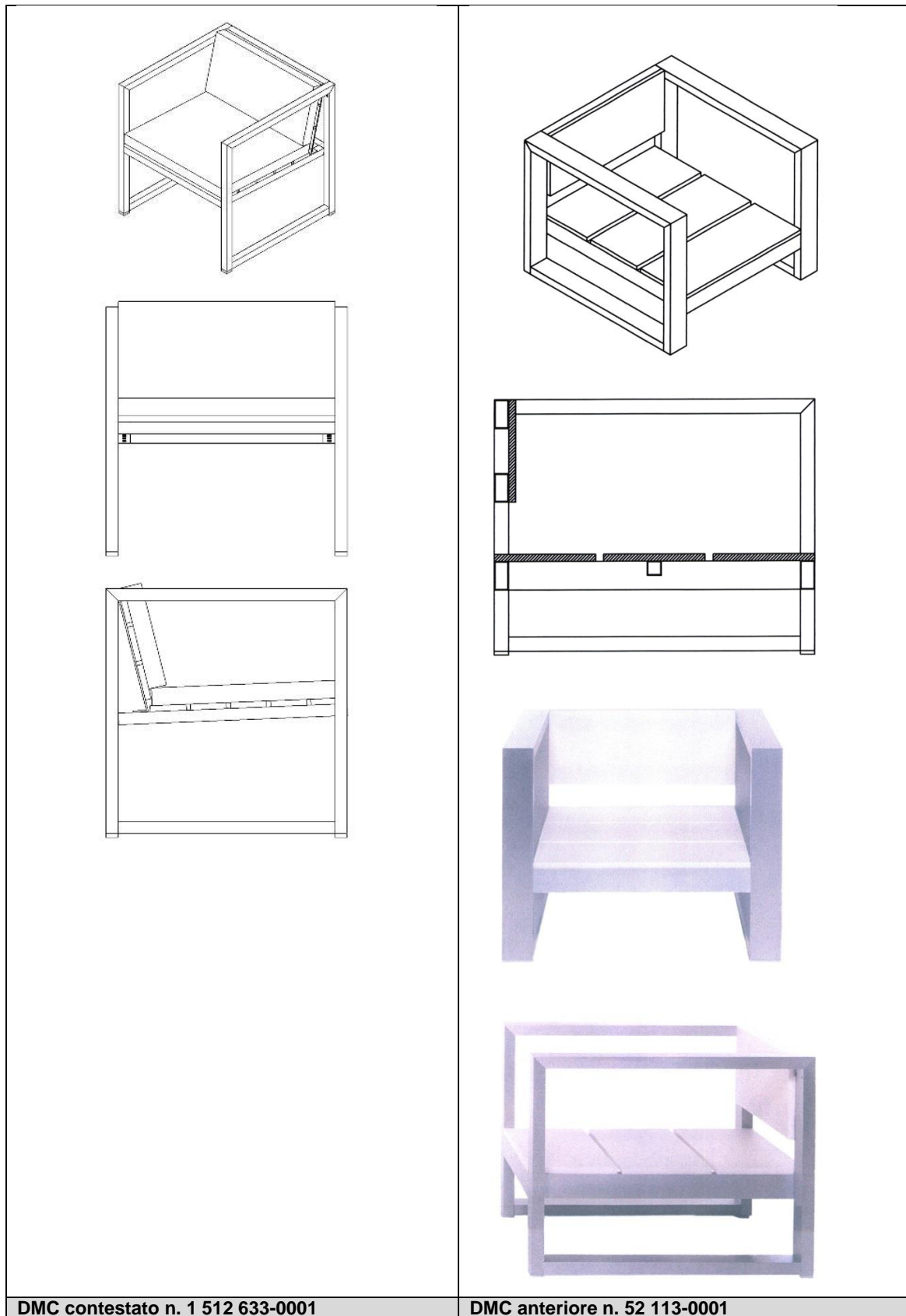
(sentenze del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; decisione del 30/07/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 e seguenti).

In terzo luogo, le somiglianze che riguardano caratteristiche per le quali l'autore ha goduto di un margine di libertà limitato saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull'utilizzatore informato (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

In quarto luogo, qualora a conoscenza di un affollamento dell'arte preesistente dovuto alla densità del patrimonio esistente di disegni e modelli, l'utilizzatore informato può essere più sensibile a differenze ancora più piccole tra i disegni o modelli che potrebbero, quindi, produrre un'impressione generale differente (sentenze del 13/11/2012, T-83/11 e T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Al fine di dimostrare l'impatto concreto di tale affollamento nella percezione dell'utilizzatore informato, il titolare del DMC contestato deve addurre prove sufficienti a dimostrazione del patrimonio esistente di disegni e modelli e della sua densità alla data di deposito del DMC contestato o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato (decisioni del 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiator I, § 36, 47; 09/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

In tal senso, è stato ritenuto che il DMC n. 1 512 633-0001 producesse un'impressione generale differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore (DMC n. 52 113-0001). In un settore in cui il margine di libertà dell'autore non è limitato da alcun tipo di costrizione tecnica o giuridica, il Tribunale ha confermato la decisione delle Commissioni di ricorso, le quali avevano ritenuto che le caratteristiche differenzianti dei due disegni o modelli di cui sotto, prevalessero sugli elementi comuni. In concreto, il fatto che la poltrona oggetto del disegno o modello anteriore fosse rettangolare e non quadrata, che il punto di seduta fosse posto più in basso e che i braccioli presentassero superficie di appoggio maggiore, sono stati considerati elementi decisivi a supporto della conclusione che il DMC impugnato fosse dotato di carattere individuale (sentenza del 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37).

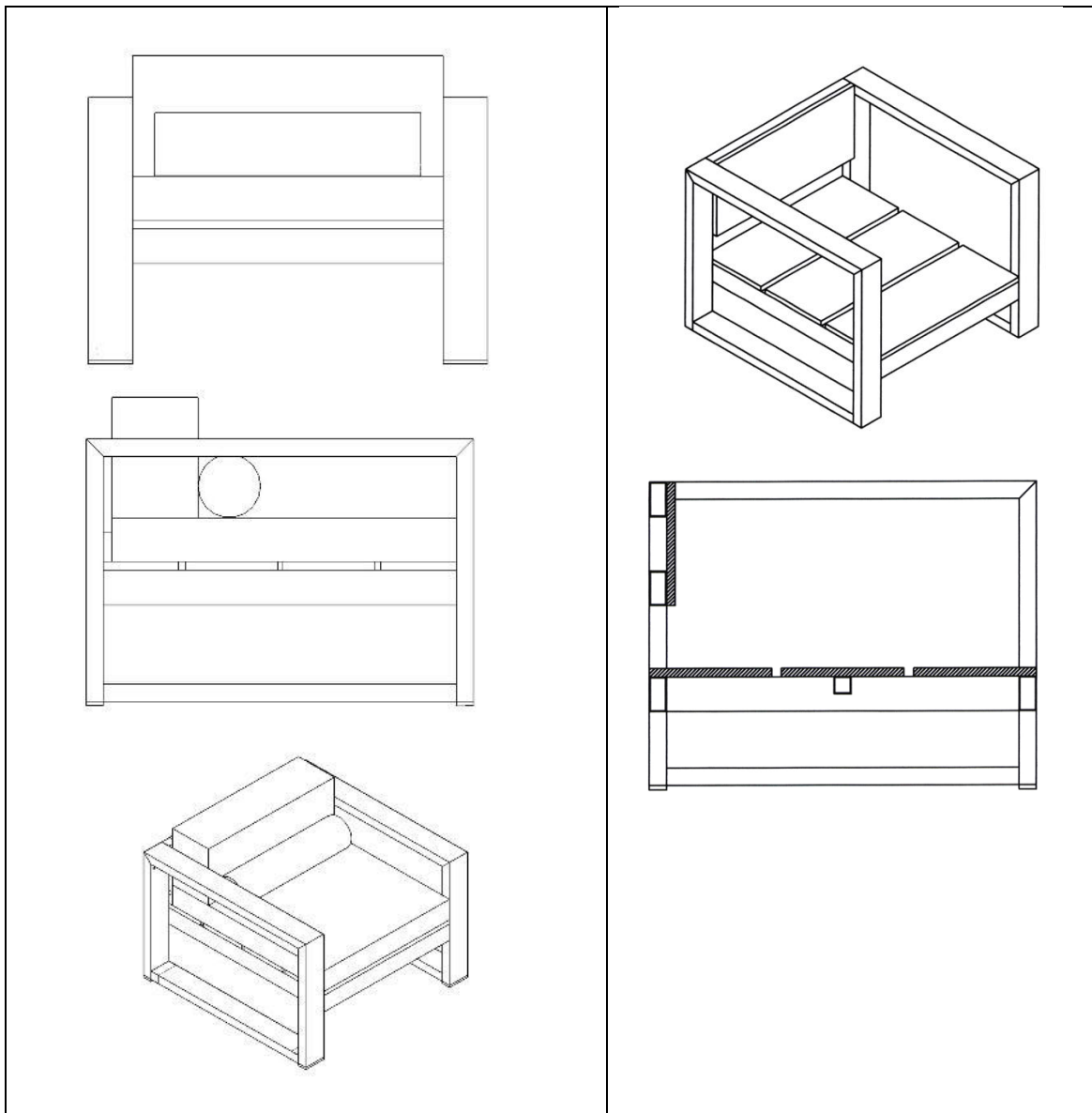
Secondo il Tribunale, occorre tener conto della differenza tra i disegni e modelli in questione per quanto riguarda l'angolo di inclinazione dello schienale e la seduta della poltrona rappresentata nel disegno contestato, considerando che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato deve necessariamente essere determinata alla luce della modalità in cui il prodotto in questione è utilizzato. Considerato che uno schienale e una seduta inclinati danno luogo a un diverso livello di comfort rispetto a quello di uno schienale e una seduta non inclinati, l'uso che sarà fatto della poltrona da parte dell'utilizzatore attento potrebbe essere compromesso (sentenza del 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).



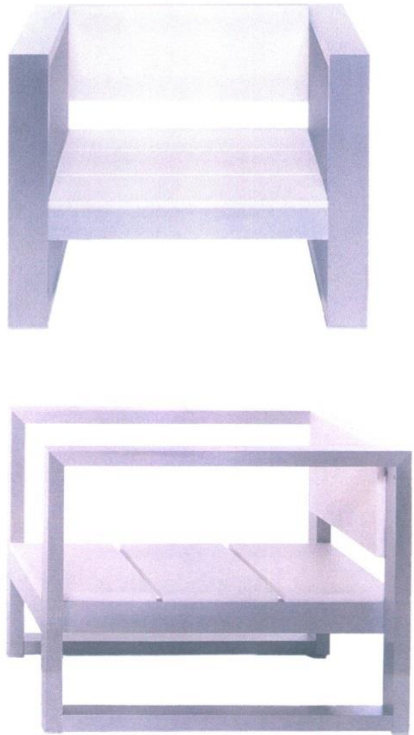
Di contro, il Tribunale ha ritenuto che il DMC n. 1512633-0003 non fosse dotato di carattere individuale rispetto allo stesso DMC anteriore. È stato infatti ritenuto che le caratteristiche differenzianti fra i disegni o modelli, includendo la presenza nel DMC

impugnato di tre cuscini, fossero compensate dalle caratteristiche comuni (la forma rettangolare, la mancanza d'inclinazione della seduta e dello schienale, la seduta posizionata più in basso rispetto alla sezione trasversale della struttura della poltrona etc.) (sentenza del 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 44-60).

Il Tribunale ha confermato l'opinione della Commissione di ricorso (decisione del 27/04/2012, R 969/2011-3, Armchairs), secondo cui i cuscini hanno un'importanza minore rispetto alla struttura della poltrona quando si tratta della valutazione dell'impressione generale suscitata dai disegni e modelli, in quanto i cuscini non sono un elemento fisso, ma possono essere facilmente separati dal prodotto principale; inoltre spesso possono essere venduti e acquistati separatamente, a un costo relativamente basso rispetto a quello della struttura di una poltrona. L'utilizzatore informato percepisce i cuscini come un mero accessorio opzionale. Difficilmente possono essere considerati «una parte significativa del disegno o modello». Di conseguenza, l'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in questione è dominata dalla struttura delle poltrone in sé e non dai cuscini, che potrebbero essere considerati elementi secondari (sentenza del 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 37-38).





	
<p><b>DMC contestato n. 1 512 633-0003</b></p>	<p><b>DMC anteriore n. 52 113-0001</b></p>

### Il margine di libertà dell'autore

Il margine di libertà dell'autore dipende dalla natura e dalla prevista finalità del prodotto in cui il disegno o modello sarà incorporato e dal settore industriale al quale il prodotto appartiene. La divisione Annullamento tiene conto dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì del disegno o modello stesso, nel caso in cui esso suggerisca la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un suo elemento, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato (sentenze del 13/11/2012, T-83/11 e T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Maggiore è la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato, minore sarà la probabilità che piccole differenze tra i disegni o modelli in questione siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Per contro, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello comunitario è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67, 72). Pertanto, se l'autore gode di un alto livello di libertà nello sviluppo di un disegno o modello, si rinforza la conclusione secondo cui i disegni o i modelli che non differiscono significativamente tra loro producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato (sentenza del 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, § 33).

Il fatto che lo scopo cui un determinato prodotto è destinato richieda la presenza di taluni elementi non può implicare una limitazione del margine di libertà dell'autore qualora le parti presentino prove da cui risulti che sono possibili variazioni del posizionamento degli elementi in questione e dell'aspetto generale del prodotto stesso (sentenze del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; 06/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

Il margine di libertà dell'autore non è influenzato dal fatto che disegni o modelli simili coesistano sul mercato creando una «tendenza generale» o coesistano nei registri degli uffici della proprietà industriale (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58; decisione dell'01/06/2012, R 89/2011-3, Sacacorchos, § 27).

## **5.6 Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore**

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, 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:

1. un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
2. un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
3. la registrazione di un disegno ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nell'Unione europea, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si deve interpretare 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 (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).

Quando si tratta di una domanda basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, la divisione Annullamento svolge pertanto lo stesso tipo di accertamento condotto per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 6, RDC.

La divisione Annullamento presume che il disegno o modello anteriore sia valido salvo che il titolare presenti prove da cui risulti che una decisione giurisdizionale divenuta definitiva ha invalidato il disegno o modello anteriore prima dell'adozione della decisione (cfr. per analogia la sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 94 e 95) (cfr. punto 4.1.6.2 che precede relativo alla sospensione).

## **5.7 Uso di un segno distintivo anteriore**

Un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell'Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC).

### **5.7.1 Segno distintivo**

La nozione di «segno distintivo» comprende i marchi registrati e tutti i segni che potrebbero essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, RMUE, punto 3.2, Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE).

### **5.7.2 Uso in un disegno o modello successivo**

La nozione di «uso in un disegno o modello successivo» non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Anche qualora taluni elementi del segno in questione non fossero presenti nel disegno o modello comunitario o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d'importanza secondaria e il pubblico pertinente non se ne renderà necessariamente conto. È sufficiente che il disegno o modello comunitario e il segno distintivo anteriore siano simili (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23; decisione del 09/08/2011, R 1838/2010-3, Instruments for writing, § 43).

Qualora un disegno o modello comunitario includa un segno distintivo senza alcuna dichiarazione di rinuncia da cui risulti chiaramente che per tale elemento non si richiede la protezione, si considera che il disegno o modello comunitario utilizzi il segno distintivo anteriore anche se quest'ultimo è rappresentato in una sola delle viste (decisione del 18/09/2007, R 137/2007-3, Containers, § 20).

### **5.7.3 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori)**

A parte l'adempimento dei criteri indicati al punto 3.5 che precede e oltre all'inserimento degli elementi di cui al punto 3.9.2 ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, una domanda deve contenere:

- elementi dai quali risulti il contenuto delle disposizioni della normativa nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina (si applicano i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, punto 4, Prova del diritto applicabile al segno). Qualora una domanda di dichiarazione di nullità sia basata sui diritti detenuti sulla base di un marchio dell'Unione europea anteriore, per suffragare tale diritto

anteriore non è necessario indicare la normativa e la giurisprudenza relative ai marchi dell'Unione europea; lo stesso vale qualora il richiedente invochi il rischio di confusione con un marchio nazionale anteriore registrato; e

- qualora il segno distintivo anteriore non sia registrato, elementi comprovanti che i diritti su tale segno distintivo sono stati acquisiti in base alla normativa invocata, in seguito all'uso o in maniera diversa, prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (cfr. per analogia la sentenza del 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 22); e
- elementi comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di tale normativa, per poter far vietare l'uso del disegno o modello comunitario in forza di un diritto anteriore (cfr. per analogia, la sentenza del 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Il richiedente deve solo dimostrare di avere il diritto di vietare l'uso del disegno o modello comunitario successivo e che non può essergli richiesto di dimostrare che tale diritto sia stato esercitato, in altre parole che il richiedente sia riuscito effettivamente a vietare tale uso (cfr. per analogia, sentenza del 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191).

#### **5.7.4 Esame da parte della divisione Annullamento**

Qualora la disposizione nazionale invocata dal richiedente rappresenti il recepimento di una corrispondente disposizione della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata), la prima deve essere interpretata tenendo conto della giurisprudenza relativa all'interpretazione di quest'ultima (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 96).

Inoltre, qualora la disposizione nazionale invocata rappresenti il recepimento dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, la divisione Annullamento applica i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, e sezione 5, Marchio che gode di notorietà, poiché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE è sostanzialmente identico all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, RMUE.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in questione, la divisione Annullamento presume che il disegno o modello comunitario contestato o un elemento utilizzato nel disegno o modello contestato sia percepito dal pubblico di riferimento come segno idoneo ad essere usato «per» o «in relazione a» prodotti o servizi (sentenze del 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 e 42).

La divisione Annullamento presume inoltre che il segno distintivo anteriore sia valido salvo che il titolare presenti prove da cui risulti che una decisione divenuta definitiva ha invalidato il segno distintivo anteriore prima dell'adozione della decisione (cfr. la sentenza del 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 34) (cfr. punto 4.1.6.2 che precede relativo alla sospensione).

Poiché i segni distintivi sono protetti con riferimento a determinati prodotti o servizi, la divisione Annullamento esamina i prodotti per i quali s'intende utilizzare il disegno o modello comunitario contestato (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, Instruments for

writing, EU:T:2010:190, § 108). Al fine di determinare se tali prodotti o servizi sono identici o simili, la divisione Annullamento tiene conto dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì del disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; decisione del 07/11/2011, R 1148/2010-3, Packaging, § 34-37). La valutazione della somiglianza dei prodotti viene effettuata sulla base dei principi definiti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi).

Qualora il disegno o modello comunitario sia destinato a essere incorporato in «loghi» bidimensionali, la divisione Annullamento considera che tali loghi possano essere applicati a una gamma infinita di prodotto e servizi, fra cui i prodotti e i servizi per i quali il segno distintivo anteriore è protetto (decisione del 03/05/2007, R 609/2006-3, Logo MIDAS, § 27).

## **5.8 Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro**

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC).

### **5.8.1 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore)**

A parte gli elementi di cui ai punti 3.5 e 3.9.2 che precedono, ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, una domanda deve contenere:

- elementi dai quali risulti il contenuto della normativa nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina (cfr. per analogia le sentenze del 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452; 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52); e
- elementi comprovanti che il richiedente ha acquisito i diritti sull'opera tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore invocata prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (sentenza del 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, Vajilla, EU:T: 2013:549, § 47); e
- elementi comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di tale normativa, per poter far dichiarare nullo il disegno o modello comunitario o per farne vietare l'uso in forza del suo diritto anteriore.

### **5.8.2 Esame da parte della divisione Annullamento**

L'esame è inteso a verificare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia il titolare del diritto d'autore invocato e se un uso non autorizzato di un'opera tutelata dalla

normativa in materia di diritto di autore di uno Stato membro, come interpretata dai giudici di tale Stato membro, abbia avuto luogo (sentenza del 23/10/2013, T-566/11 e T-567/11, *Vajilla*, EU:T:2013:549, § 52; decisione del 17/10/2013, R 781/2012-3, *Children's chairs*, § 27, 43).

Occorre evidenziare che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC non si applica quando la titolarità di un disegno o modello comunitario è oggetto di contestazione, in particolare quando l'argomento essenziale del richiedente è che il disegno o modello comunitario è stato creato non dal titolare registrato, ma dal richiedente la nullità o da un suo dipendente. L'Ufficio non è competente giurisdizionalmente a stabilire quale delle parti sia il legittimo titolare del disegno o modello comunitario giacché tale competenza spetta ai giudici nazionali (decisione dell'11/02/2008, R 64/2007-3, *Loudspeakers*, § 18, 19).

## **5.9 Utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli**

Un disegno o modello comunitario sarà dichiarato nullo se costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC).

Gli articoli contemplati nell'articolo 6 *ter* sono i seguenti (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione):

- Stemmi, bandiere e altri emblemi, segni o punzoni ufficiali che appartengono a Stati e che sono stati notificati all'OMPI, sebbene tale notificazione non sia obbligatoria per le bandiere.
- Stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che sono stati notificati all'OMPI, ad eccezione di quelli che sono già oggetto di accordi internazionali destinati a garantirne la protezione (cfr. ad esempio la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate del 12/08/1949, articolo 44, che tutela l'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» nonché emblemi simili).

I segni, gli emblemi e gli stemmi, non compresi nell'articolo 6 *ter* e di particolare interesse pubblico in uno Stato membro, possono includere, ad esempio, simboli religiosi, simboli politici o simboli di enti o amministrazioni pubbliche come le province o i comuni.

### **5.9.1 Le prove da fornire a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC (bandiere e altri simboli)**

Oltre ai requisiti menzionati nei punti 3.5 e 3.9.2 che precedono, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto (vi), REDC, quando è invocato un articolo non menzionato nell'articolo 6 *ter*, la domanda deve dimostrare che tale articolo riveste un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

## 5.9.2 Esame da parte della divisione Annullamento

L'obiettivo dell'esame è quello di determinare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia la persona o l'entità interessata dall'uso e se il disegno o modello comunitario costituisca un'utilizzazione abusiva di uno dei simboli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, precedentemente elencati.

## 5.10 Nullità parziale

In base all'articolo 25, paragrafo 6, RDC, un disegno o modello comunitario registrato che è stato dichiarato nullo per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e), f) o g), RDC può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità.

La richiesta di mantenimento in forma modificata di un disegno o modello comunitario registrato deve essere presentata dal titolare prima della fine della procedura scritta. La richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata proposta può consistere in una raffigurazione modificata del disegno o modello comunitario dalla quale vengono eliminati alcuni elementi o nella quale viene palesato, tra l'altro, attraverso l'utilizzo di linee punteggiate che per tali elementi non si rivendica alcuna protezione. La raffigurazione modificata può includere una dichiarazione di rinuncia parziale non più lunga di 100 parole (articolo 25, paragrafo 6, RDC; articolo 18, paragrafo 2, REDC).

Il richiedente ha l'opportunità di esprimere osservazioni riguardo al fatto che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi le condizioni per la concessione della protezione e che ne sia preservata l'identità (cfr. punto 4.1.4.1 che precede).

L'identità del disegno o modello comunitario deve essere preservata. Il mantenimento in forma modificata è pertanto limitato ai casi in cui gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario, in particolare:

- se il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono dettati da una funzione tecnica o da finalità di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti per le loro dimensioni o importanza che potrebbero passare inosservati nella percezione dell'utilizzatore informato.

La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata è inclusa nella decisione sul merito che conclude il procedimento di nullità.

## **5.11 Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro**

Cfr. Direttive, Esame delle domande di disegni e modelli comunitari registrati, punto 13, Allargamento e disegni e modelli comunitari registrati.

## **6 Chiusura del procedimento**

### **6.1 Chiusura del procedimento senza una decisione sul merito**

I procedimenti di nullità si chiudono senza decisione sul merito nei seguenti casi:

1. il richiedente ritira la sua domanda in seguito a una composizione amichevole o per altri motivi; o
2. il titolare rinuncia al disegno o modello comunitario nella sua integrità e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottare una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. punto 3.8 che precede); o
3. il disegno o modello comunitario contestato si è estinto e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottare una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. punto 3.8 che precede); o
4. la divisione Annullamento ha sospeso alcune domande di dichiarazione di nullità relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato. L'esame di tali domande si considera chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario (articolo 32, paragrafo 3, REDC).

La divisione Annullamento informa le parti che il procedimento si è chiuso senza una decisione sul merito.

### **6.2 Decisione sulle spese**

#### **6.2.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese**

Se viene adottata una decisione sul merito della questione, la decisione sulla ripartizione delle spese viene emessa al termine del processo decisionale (articolo 79, paragrafo 1, REDC).

In tutti gli altri casi in cui la divisione Annullamento chiude il caso senza una decisione sul merito, viene emessa una decisione separata sulle spese su richiesta di una delle parti. In tale caso, la divisione Annullamento informa entrambe le parti quando emette una decisione sulle spese. Le parti possono presentare osservazioni sulla ripartizione delle spese.



## **6.2.2 Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese**

### 6.2.2.1 Accordo sulle spese

Qualora le parti informino la divisione Annullamento che hanno composto la controversia oggetto del procedimento di nullità con un accordo che include le spese, la divisione Annullamento non emette una decisione sulle spese (articolo 70, paragrafo 5, RDC). La divisione Annullamento applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni procedurali, punto 5.5.2.1, Accordo sulle spese.

Qualora non sia indicato se le parti si sono accordate sulle spese, la divisione Annullamento adotta una decisione sulle spese, insieme alla conferma del ritiro della domanda. Se le parti informano la divisione Annullamento di aver raggiunto un accordo dopo il ritiro della domanda, la divisione Annullamento non riesamina la decisione sulle spese già emessa. Viene lasciata alle parti la decisione di rispettare l'accordo e di non dare esecuzione alla decisione sulle spese della divisione Annullamento.

### 6.2.2.2 Ripartizione delle spese

La regola generale è che la parte soccombente, o la parte che pone fine a un procedimento rinunciando al disegno o modello comunitario o mantenendolo in una forma modificata o ritirando la domanda, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte e tutte le spese da essa sostenute che siano essenziali per il procedimento (articolo 70, paragrafi 1 e 3, RDC).

Se entrambe le parti soccombono parzialmente, deve essere stabilita una «diversa ripartizione delle spese» (articolo 70, paragrafo 2, RDC). Come regola generale, appare equo lasciare a ciascuna delle parti l'onere delle rispettive spese.

Se per alcune domande di dichiarazione di nullità, relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato, il procedimento è stato sospeso, l'esame delle domande si considera chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso, ogni richiedente sopporta le proprie spese (articolo 70, paragrafo 4, RDC). Inoltre, l'Ufficio rimborsa il 50% delle tasse pagate per la domanda di nullità (articolo 32, paragrafo 4, REDC).

### 6.2.2.3 Determinazione delle spese

#### Spese ripetibili riguardanti la rappresentanza e le tasse

Qualora le spese siano limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa per la domanda, la decisione con cui si determina l'importo delle spese è inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese.

L'importo che la parte vincente ha diritto di rivendicare è quello di cui all'articolo 70, paragrafo 1, RDC e all'articolo 79, paragrafi 6 e 7, REDC.

Per quanto riguarda le tasse, se il richiedente riesce a ottenere l'annullamento, l'importo ripetibile è limitato alla tassa relativa alla domanda di nullità di 350 EUR.

L'importo ripetibile per le spese di rappresentanza è limitato a 400 EUR. Ciò vale per il richiedente e per il titolare, a condizione che nel procedimento di nullità siano rappresentati da un professionista ai sensi dell'articolo 77, RDC. La parte vincente che non è più rappresentata da un professionista al momento dell'adozione di una decisione ha anche diritto a richiedere una condanna alle spese, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui la rappresentanza professionale è cessata. Ciò non pregiudica la necessità di nominare un rappresentante professionale qualora sia obbligatorio. L'importo a carico della parte soccombente è sempre fissato in euro, a prescindere dalla valuta in cui la parte vincente ha dovuto pagare il proprio rappresentante.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche se provengono da un'altra impresa economicamente collegata, non sono ripetibili.

#### Altre spese ripetibili

Se tra le spese sono comprese quelle relative a un'audizione o all'istruttoria, su istanza di parte i cancellieri della divisione Annullamento fissano l'importo delle spese da pagare (articolo 70, paragrafo 6, RDC). Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese (articolo 79, paragrafo 3, REDC).

L'importo delle spese ripetibili può, su istanza motivata presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese, essere riveduto con decisione della divisione Annullamento (articolo 70, paragrafo 6, RDC; articolo 79, paragrafo 4, REDC).

#### Fissazione delle spese dopo il deferimento del caso alla divisione Annullamento per la prosecuzione della procedura

Qualora la decisione di nullità sia stata annullata, interamente o parzialmente, e il caso sia deferito alle commissioni di ricorso, la situazione è la seguente:

- la prima decisione (oggetto di ricorso) non è diventata definitiva, anche se non per quanto riguarda la ripartizione o la fissazione delle spese;
- per le spese del procedimento di nullità deve essere adottata un'unica decisione sulla ripartizione e sulla fissazione delle spese per il procedimento di nullità nel complesso;
- per le spese della procedura di ricorso va accertato se le commissioni si sono pronunciate al riguardo. All'esito del procedimento di ricorso va applicata la nozione di «parte vincente», con il risultato che la decisione può essere diversa per le due istanze. L'importo delle spese ripetibili per la rappresentanza per il procedimento di ricorso è pari a 500 EUR e si applica in aggiunta alle spese per la rappresentanza per il procedimento di nullità.

## **6.3 Rettifica di errori e iscrizione nel Registro**

### **6.3.1 Rettifica di errori**

Nelle decisioni della divisione Annullamento possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti. Sono rettificati, d'ufficio o a richiesta della parte interessata, dalla divisione Annullamento (articolo 39, REDC).

### **6.3.2 Iscrizione nel Registro**

La data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o qualsiasi altra conclusione del procedimento vengono iscritti nel registro una volta divenuti definitivi (articolo 53, paragrafo 3, RDC, articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC).

## **7 Ricorso**

### **7.1 Diritto di ricorso**

Qualsiasi parte in un procedimento di nullità può proporre ricorso contro ogni decisione pregiudizievole nei suoi confronti. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile solo congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma. Qualsiasi comunicazione scritta di tale decisione conterrà l'avviso che la stessa è impugnabile entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica della decisione. I ricorsi hanno effetto sospensivo (articolo 55, RDC).

### **7.2 Revisione pregiudiziale**

Può essere concessa la revisione se è stato presentato un ricorso contro una decisione per la quale sono competenti le commissioni di ricorso ai sensi dell'articolo 55, RDC.

Se il dipartimento dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, essi modificano la propria decisione. Questa disposizione non si applica, tuttavia, quando il procedimento si svolge fra il ricorrente e un'altra parte (articolo 58, paragrafo 1, RDC). Di conseguenza, la revisione può essere concessa solo se la domanda di nullità è respinta per inammissibilità (o se non si considera presentata) ai sensi dell'articolo 30, REDC.

Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito (articolo 58, paragrafo 2, RDC).

I principi applicabili alla revisione relativa alle decisioni adottate dalla divisione Opposizione si applicano mutatis mutandis alle decisioni adottate dalla divisione Annullamento nella verifica dell'ammissibilità della domanda (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione).