

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO SUI DISEGNI O MODELLI
COMUNITARI REGISTRATI PRESSO
L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E
MODELLI)***

***DISEGNI O MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI***

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

Indice

1	Scopo.....	5
2	Introduzione – Principi generali applicabili ai procedimenti di nullità..	5
2.1	Dovere di indicare le motivazioni	5
2.2	Diritto di essere sentiti.....	6
2.3	Ambito dell’esame effettuato dalla divisione Annullamento	6
2.4	Rispetto dei termini	7
3	Deposito della domanda	8
3.1	Modulo di domanda.....	8
3.2	Portata della domanda	8
3.3	Lingua procedurale	8
3.4	Identificazione della domanda.....	9
3.5	Legittimazione ad agire del richiedente.....	9
3.6	Rappresentanza del richiedente.....	10
3.6.1	Quando la rappresentanza è obbligatoria	10
3.6.2	Chi può essere un rappresentante	10
3.7	Identificazione del disegno o modello comunitario contestato	10
3.8	Registrazioni estinte	11
3.9	Dichiarazione dei motivi, dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni.....	11
3.9.1	Dichiarazione dei motivi.....	11
3.9.2	Fatti, mezzi di prova e osservazioni	12
3.9.3	Ammissibilità riguardo a uno dei motivi invocati.....	14
3.10	Firma della domanda.....	14
3.11	Mezzi di deposito.....	14
3.12	Pagamento della tassa.....	15
3.13	Trattamento delle irregolarità	15
3.14	Comunicazione al titolare	15
3.15	Partecipazione del presunto contraffattore	16
4	Fase contraddittoria del procedimento	16
4.1	Scambio di comunicazioni.....	16
4.1.1	Osservazioni del titolare	16
4.1.1.1	Informazioni generali	16
4.1.1.2	Richiesta di prova dell’uso di un marchio anteriore	17
4.1.2	Traduzione delle osservazioni del titolare	18
4.1.3	Portata della difesa.....	18
4.1.4	Replica del richiedente	18
4.1.4.1	Aspetti generali.....	18
4.1.4.2	Traduzione della replica del richiedente	19
4.1.4.3	Presentazione della prova dell’uso di un marchio anteriore	19

4.1.5	Fine dello scambio di osservazioni.....	20
4.1.6	Proroga dei termini e sospensione	20
4.1.6.1	Proroga dei termini	20
4.1.6.2	Sospensione.....	21
4.1.7	Istruzione	22
4.1.8	Procedura orale	22
4.2	Esame.....	23
4.2.1	Avvio dell'esame.....	23
4.2.2	Esame dei motivi di nullità	23
5	I vari motivi di nullità	24
5.1	Non si tratta di un disegno o modello	24
5.1.1	Organismi viventi	25
5.2	Mancanza del diritto	25
5.3	Funzione tecnica	26
5.3.1	Giustificazione logica	26
5.3.2	Esame.....	27
5.3.3	Forme alternative.....	28
5.4	Disegni o modelli di interconnessione	28
5.5	Mancanza di novità e di carattere individuale	28
5.5.1	Divulgazione di disegno o modello anteriore.....	28
5.5.1.1	Principi generali.....	28
5.5.1.2	Pubblicazioni ufficiali	29
5.5.1.3	Esposizione e uso in commercio	30
5.5.1.4	Divulgazione tramite Internet.....	31
5.5.1.5	Dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne (<i>affidavit</i>)..	32
5.5.1.6	Prova insufficiente di divulgazione	32
5.5.1.7	Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza .	33
5.5.1.8	Divulgazione entro il periodo di priorità	34
5.5.1.9	Periodo di grazia	34
5.5.2	Valutazione della novità e del carattere individuale	35
5.5.2.1	Principi comuni	35
5.6	Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore..	44
5.7	Uso di un segno distintivo anteriore.....	45
5.7.1	Segno distintivo	45
5.7.2	Uso in un disegno o modello successivo	45
5.7.3	Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori).....	45
5.7.4	Esame da parte della divisione Annullamento	46
5.8	Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro	47
5.8.1	Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore)	47
5.8.2	Esame da parte della divisione Annullamento	48
5.9	Nullità parziale	48
5.10	Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.....	49
6	Chiusura del procedimento	49

6.1	Chiusura del procedimento senza decisione sul merito	49
6.2	Decisione sulle spese	49
6.2.1	Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese	49
6.2.2	Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese	50
6.2.2.1	Accordo sulle spese	50
6.2.2.2	Ripartizione delle spese	50
6.2.2.3	Determinazione delle spese	50
6.3	Rettifica di errori e iscrizione nel registro	52
6.3.1	Rettifica di errori	52
6.3.2	Iscrizione nel registro.....	52
7	Ricorso	52
7.1	Diritto di ricorso	52
7.2	Revisione	52

1 Scopo

Scopo delle presenti direttive è spiegare in che modo la divisione Annullamento dell'UAMI dà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾ (RDC), al regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari ⁽²⁾ (REDC) e al regolamento sulle tasse ⁽³⁾ (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.

L'obbligo di indicare le motivazioni ha un duplice obiettivo: permettere alle parti interessate di conoscere la ragione delle misure adottate così da essere in grado di tutelare i propri diritti, e consentire ai giudici di grado superiore di esercitare il loro controllo sulla legittimità della decisione. Inoltre, l'obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest'ultima, alla legalità nel merito dell'atto controverso (sentenza del 27/06/2013, T-608/11, *Instruments for writing*, punti 67-68, nonché giurisprudenza ivi citata).

La divisione Annullamento è tenuta a statuire su ciascuno dei capi delle conclusioni proposti dalle parti (sentenza del 10/06/2008, T-85/07, *Gabel*, punto 20). La divisione Annullamento tuttavia non può essere tenuta a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun argomento e di ciascun elemento probatorio dinanzi ad essa prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (cfr. per analogia la sentenza del 15/06/2000, C-237/98 P, *Dorsch Consult / Consiglio e Commissione*, punto 51). È

⁽¹⁾ [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.

⁽²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento \(CE\) n. 6/2002 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.

⁽³⁾ [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.

sufficiente che la divisione Annullamento esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (sentenza del 12/11/2008, T-7/04, *Limoncello della costiera amalfitana shaker*, punto 81).

La questione riguardante la rispondenza della motivazione di una decisione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia (sentenza del 07/02/2007, T-317/05, *Guitar*, punto 57).

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

2.2 Diritto di 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 (seconda frase dell'articolo 62, RDC).

A tale scopo, ogniqualvolta lo reputi necessario la divisione Annullamento invita le parti a presentare le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

Il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto così come agli elementi di prova che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, tuttavia, esso non si applica alla posizione finale che la divisione Annullamento intende adottare (sentenza del 20/04/2005, T-273/02, *Calpico*, punti 64-65).

La divisione Annullamento può fondare la propria analisi su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di consumo generale, fatti che possono essere conosciuti da chiunque e che sono noti, in particolare, ai consumatori di tali prodotti; in questo caso, la divisione Annullamento non è tenuta a fornire esempi o prove di tale esperienza pratica.

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

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 adottati 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 della divisione Annullamento del 22 aprile 2008 (ICD 4448)].

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 è

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 forniti 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 della divisione Annullamento del 22 aprile 2008 (ICD 4448)].

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*, punto 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, *Uami / Kaul*, punti 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 allega una copia di conferma (che, a seconda dei casi, può contenere documenti a colori). Se la copia di conferma non viene ricevuta a tempo debito, l'altra parte riceverà comunicazione solo della presentazione via fax. Per informazioni generali sui termini e sulla continuazione del procedimento, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni Generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

3 Deposito della domanda

3.1 Modulo di domanda

Per la 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

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 il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi, cfr. il successivo paragrafo 3.9.2.

3.4 Identificazione della domanda

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 emblemi ufficiali 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 l'emblema ufficiale, 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 l'emblema ufficiale in questione.

Per le prove da fornire a sostegno dei diritti del richiedente, cfr. il successivo paragrafo 3.9.2.

3.6 Rappresentanza del richiedente

3.6.1 Quando la rappresentanza è obbligatoria

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

Le persone che hanno il domicilio o la sede, ovvero uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all'interno dell'Unione europea non sono tenute a farsi rappresentare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Se il richiedente è privo di domicilio o di sede, ovvero di stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all'interno dell'Unione europea, è tenuto a farsi rappresentare; in difetto, viene richiesto al richiedente di nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera a tale richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 77, paragrafo 2), RDC; articolo 30, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, lettera c), REDC).

Nell'esaminare se un richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea, la divisione Annullamento segue gli orientamenti della Corte di giustizia espressi nella sentenza del 22/11/1978, C-33/78, *Somafer SA*, punto 12 («il concetto di succursale, di agenzia o di qualsiasi altra filiale implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi»). La prova che il richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nell'Unione europea può consistere, tra gli altri, nello statuto, nelle relazioni annuali, nelle dichiarazioni scritte e in altri documenti commerciali.

3.6.2 Chi può essere un rappresentante

Solo un avvocato o un rappresentante professionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, RDC può rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno nell'Unione europea domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. I dipendenti di tale persona giuridica possono rappresentare anche altre persone giuridiche che non abbiano nell'Unione europea domicilio, né una sede, né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, a condizione che esistano legami di natura economica tra le due persone giuridiche (articolo 77, paragrafo 3, RDC).

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 della divisione Annullamento del 16 giugno 2011 (ICD 8231)].

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).

Le osservazioni sono indicate nella casella corrispondente del modulo messo a disposizione dall'Ufficio (articolo 68 paragrafo 1, lettera f), REDC) o nella dichiarazione motivata allegata alla domanda.

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 comunitario (MC) o un disegno o modello comunitario registrato (DMC). Se il diritto anteriore è un DMC o un MC, il richiedente non deve presentare alcun documento. La fondatezza della domanda sarà valutata in relazione 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. 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 competenti per i disegni e modelli 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. i successivi paragrafi 5.7.3 e 5.8.1 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 riproduzione 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...), 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 invio per posta, consegna di persona o tramite telecopia/fax (articolo 65, REDC). Il deposito tramite mezzi elettronici di domande di dichiarazione di nullità sarà autorizzato mediante una successiva decisione del presidente, quando saranno disponibili i mezzi tecnici necessari.

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).

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.

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 dello stato dell'arte 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*, punti 23-26).

3.12 Pagamento della tassa

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).

I metodi di pagamento sono il versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio (articolo 5, paragrafo 1, RTDC) o, per i titolari di conto corrente, tramite quest'ultimo. In caso di pagamento tramite conto corrente, la tassa viene automaticamente addebitata sul conto corrente del richiedente all'atto di ricezione della domanda. La data dell'effettiva registrazione dell'importo sul conto bancario dell'Ufficio fa fede come data del pagamento (articolo 7, paragrafo 1, RTDC).

Come ulteriore riferimento cfr. 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*, punto 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. il successivo paragrafo 4.1.1 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; 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 paragrafi 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

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. il precedente paragrafo 3.1.9.2).

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 parte 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 (comunitario, 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 (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, punti 66-72; sentenza del 27/06/2013, T-608/11, *Instruments for writing*, punto 87. Cfr. anche la decisione del 15/11/2013, R 1386/2012-3, *Cinturones*, punto 21).

«La data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE) che serve per calcolare il punto di inizio dell'obbligo d'uso per le registrazioni nazionali e internazionali è determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti (sentenza del 14/06/2007, C-246/05, *Le Chef de Cuisine*, punti 26-28). Per quanto riguarda i marchi comunitari, tale data corrisponde alla data di registrazione (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, in appresso «RMC») pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari (regola 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, in appresso «REMC»). Per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, la data pertinente è quella della seconda pubblicazione ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2 e dell'articolo 160, RMC.

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 comunitario 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 dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 6, RDC) (cfr. il paragrafo 4.9).

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 procedura 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. i precedenti paragrafi 2.1.9.1 e 2.1.9.2). 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 (decisione del 22/10/2009, R 690/2007-3, *Chaff cutters*, punto 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. il precedente paragrafo 2.4).

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 titolare 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 dalla regola 22, paragrafo 3, REMC, 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 titolare 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 (cfr. per analogia l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, RMC).

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. il precedente paragrafo 2.4).

4.1.6 Proroga dei termini e sospensione

4.1.6.1 Proroga dei termini

Le richieste di una proroga di un termine 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*, punti 20-23).

La proroga non può comportare un termine superiore a 6 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 sospendere il procedimento ove 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*, punti 68-77).

La divisione Annullamento notifica alle parti la sua decisione di concedere o di respingere una sospensione. 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 la divisione Annullamento decida di non concedere la sospensione, al momento del rifiuto della sospensione oppure nella decisione che chiude il procedimento sono fornite valide motivazioni a sostegno di tale decisione.

Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo indeterminato, il procedimento di nullità riprende quando le parti informano la divisione Annullamento

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, *Macchine da gioco automatiche*, paragrafo 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 tali 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 saranno 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*, punti 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, *Radiatori per riscaldamento*, punto 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 handles*, punto 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*).

Allo scadere della data di deposito della domanda di nullità, il richiedente non può far valere nuovi motivi di nullità (cfr. la decisione dell'08/07/2013, R 207/2013-3, *Borsette*, paragrafo 16 e seguenti). 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 addotti 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. per analogia la sentenza del 16/09/2004, T-342/02, *MGM* e l'ordinanza dell'11/05/2006, T-194/05, *Teletech International*).

5 I vari motivi di nullità

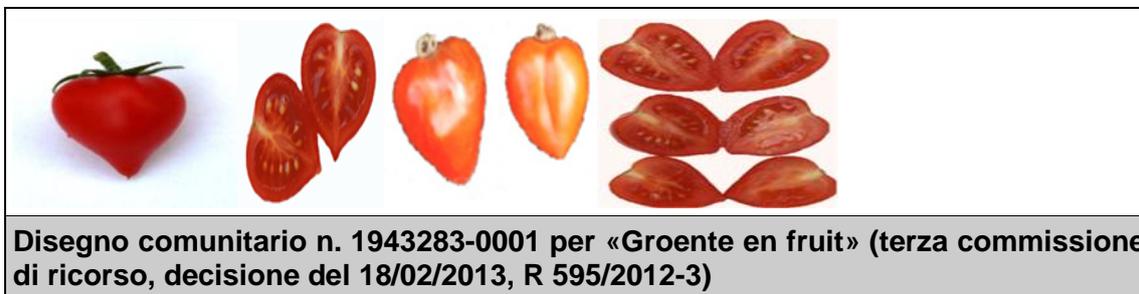
5.1 Non si tratta di un disegno o modello

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 e modelli comunitari registrati, punto 5, Requisiti aggiuntivi concernenti la riproduzione del disegno o modello, paragrafo 5.2.3, 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*, punto 11).



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 espressamente le idee sottese alla loro concezione. L'idea alla base di un disegno o modello non può essere tutelata come un disegno o modello (sentenza del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, punto 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*, punto 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.

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. 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*, punto 15).

L'articolo 15, paragrafo 1, RDC, che riguarda la rivendicazione del diritto di esser riconosciuto come il legittimo titolare del disegno o modello comunitario, è anche irrilevante in relazione al motivo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC.

Tale rivendicazione rientra nella categoria delle «azioni relative ai disegni o modelli comunitari diverse da quelle di cui all'articolo 81, RDC» e pertanto nella sfera di competenza dei tribunali nazionali ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RDC anziché in quella della divisione Annullamento. Ciò è confermato dalla formulazione dell'articolo 27, paragrafo 3, REDC, che fa riferimento alla rivendicazione di tale diritto «dinanzi a un organo giudiziale».

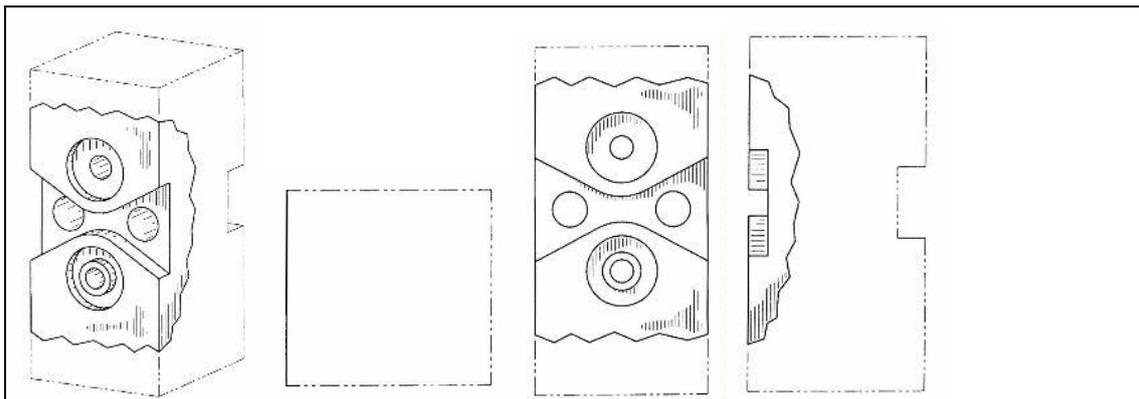
5.3 Funzione tecnica

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*, punto 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*, punto 36).



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

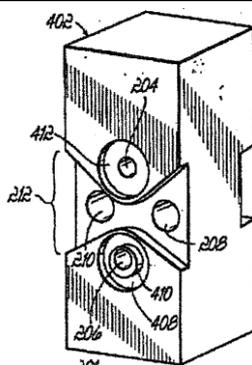


FIG. 4

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, eventualmente, 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*, punto 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, 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 (decisione del 22/10/2009, R 690/2007-3, *Chaff cutters*, punti 31-32; decisione del 10/06/2013, R 2466/2011-3, *Blades*, punti 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 2970).

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).

Il pubblico in questione è costituito dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione europea (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

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*, punto 27).

Ai fini dell'articolo 7 RDC, per «disegno o modello» s'intende l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento (articolo 3, lettera a), RDC). Il fatto che un «modello o disegno» anteriore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC goda eventualmente di una qualche tutela giuridica (come disegno o modello, come marchio, come opera coperta dal diritto d'autore, come modello di utilità o altrimenti) è irrilevante.

Il richiedente è tenuto a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 RDC, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Tuttavia, gli atti di divulgazione di un disegno o modello anteriore non sono presi in considerazione nel caso in cui il titolare presenti fatti, mezzi di prova e osservazioni convincenti a sostegno della tesi che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione europea (articolo 7, paragrafo 1, RDC; articolo 63, paragrafo 1, RDC) (decisione del 22/03/2012, R 1482/2009-3, *Insulation blocks*, punto 38).

Altre deroghe sono trattate ai successivi paragrafi da 5.5.1.7 a 5.5.1.8.

5.5.1.2 Pubblicazioni ufficiali

La pubblicazione di un disegno o modello anteriore nel bollettino di qualsiasi ufficio della proprietà intellettuale costituisce divulgazione e solo («eccetto») nel caso in cui tale pubblicazione non possa ragionevolmente essere conosciuta tra i professionisti del settore interessato operanti nell'Unione europea è possibile derogare a tale norma. Pertanto, dopo che il richiedente ha fornito prova della pubblicazione, la divulgazione si considera avvenuta e, considerando la globalizzazione dei mercati, spetta al titolare fornire fatti, osservazioni o mezzi di prova a dimostrazione del contrario, ossia che la pubblicazione di un disegno o modello anteriore non poteva ragionevolmente essere conosciuta negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione europea (decisione del 27/10/2009, R 1267/2008-3, *Montres*, punti 35 e seguenti; decisione del 07/07/2008, R 1516/2007-3, *Bidons*, punto 9).

Potrebbero essere conosciute nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea anche le pubblicazioni nei bollettini dei marchi e dei brevetti. Pertanto, si considera divulgazione di un «disegno o modello» ai sensi dell'articolo 7 RDC il fatto che l'aspetto di un prodotto sia stato oggetto di una domanda di registrazione come marchio e sia stato pubblicato come marchio (sentenza del 16/12/2010, T-513/09, *Ornamentación*, punto 20). Lo stesso vale qualora le raffigurazioni contenute in una domanda di brevetto presentino l'aspetto di un oggetto industriale o artigianale (decisione del 22/03/2010, R 417/2009-3, *Drinking straws*, punto 21). Tuttavia, non si può ritenere che la presenza di un documento conservato da un ufficio dei marchi e dei brevetti, che è messo a disposizione del pubblico solo mediante richiesta di ispezione dei fascicoli, sia conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, e pertanto questa non dimostra la divulgazione di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 7 RDC (decisione del 22/03/2012, R 1482/2009-3, *Insulation blocks*, punti 39 e 43; decisione del 15/04/2013, R 442/2011-3, *Skirting Boards*, punto 26).

Al fine di suffragare la divulgazione, un certificato di registrazione deve specificare la data di pubblicazione indipendentemente dalla data di deposito o dalla data di registrazione. La pubblicazione sul bollettino ufficiale di un ufficio brevetti nazionale deve essere considerata come divulgazione e il disegno o modello è da ritenersi divulgato al pubblico conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, RDC (sentenza del 07/11/2013, T-666/11, *Gatto domestico*, punto 25). È irrilevante se la pubblicazione abbia luogo prima o dopo la registrazione (decisione del 15/04/2013, R 442/2011-3, *Skirting Boards*, punto 24).

Inoltre, è sufficiente che la data di pubblicazione possa essere individuata dalla menzione di un codice INID [numeri convenuti a livello internazionale per l'identificazione dei dati (bibliografici), standardizzato secondo la norma ST.9 dell'OMPI. Cfr. la decisione della divisione Annullamento del 14 novembre 2006 (ICD 2061)].

5.5.1.3 Esposizione e uso in commercio

La divulgazione di un disegno o modello in un'esposizione internazionale in qualsiasi parte del mondo è un evento che può essere conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione europea, salvo prova contraria (decisione del 26/03/2010, R 9/2008-3, *Footwear*, punti 73-82; decisione dell'01/06/2012, R 1622/2010-3, *Lámparas*, punto 24). La questione se le persone appartenenti a tali ambienti possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi che si sono verificati al di fuori del territorio dell'Unione è una questione di fatto. La risposta a tale questione deve essere stabilita dall'UAMI sulla base delle circostanze proprie di ogni causa (sentenza del 13/02/2014, C-479/12, *Gartenmöbel*, punto 34).

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*, punti 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 immessi sul mercato in Europa. È sufficiente che

i prodotti siano stati proposti in vendita in cataloghi distribuiti (decisione del 22/10/2007, R 1401/2006-3, *Ornamentación*, punto 25) o importati da un paese terzo nell'Unione europea (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, punti 31-32) o siano stati oggetto di un atto d'acquisto tra due operatori europei (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, *Phials*, punti 30-45).

Per quanto riguarda la presentazione dei cataloghi, è irrilevante se questi cataloghi siano rivolti al grande pubblico o agli specialisti del settore. In primo luogo, i cataloghi sono documenti atti a provare che un prodotto che incorpora un determinato disegno o modello è stato divulgato al pubblico. La loro funzione è propriamente quella di rendere noto al pubblico che tale prodotto è ora disponibile sul mercato. In secondo luogo, non è una questione rilevante che il pubblico sia «ampio» o «selezionato», ovvero numericamente grande o piccolo. Ciò che è rilevante, ai sensi dell'articolo 7 RDC, è se gli individui appartenenti agli ambienti del settore interessato, indipendentemente dal loro numero, abbiano avuto un'opportunità ragionevole di accedere al disegno o modello (cfr. la decisione del 25/02/2013, R 680/2012-3, *Cases for reducers*, punti 14-15; e la decisione del 25/02/2013, R 1053/2012-3, *Housings*, punto 16).

L'Ufficio effettua una valutazione complessiva di tutti i documenti presentati dal richiedente, con l'intento di stabilire se la divulgazione sia avvenuta o meno nonché di valutare la genuinità del catalogo e la sua diffusione negli ambienti interessati.

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*, punti 31-32).

5.5.1.4 Divulgazione tramite Internet

In linea di principio, le divulgazioni tramite Internet fanno parte dello stato dell'arte. 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 industriale.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state messe a disposizione del pubblico. Ad esempio, non tutte le pagine su Internet menzionano la data in cui sono state pubblicate. 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 (come ad esempio nel caso della cache di Google); 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.

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 (analogo a quella per l'acquisto di un libro o la sottoscrizione dell'abbonamento a una rivista) impediscono che una pagina di Internet faccia parte dello stato dell'arte. È sufficiente che la pagina di Internet sia disponibile senza alcun limite di riservatezza e i requisiti di accessibilità possano essere ragionevolmente soddisfatti dai professionisti europei degli ambienti interessati.

5.5.1.5 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 (decisione del 14/10/2009, R 316/2008-3, *Fireplaces*, punto 22. Cfr. per analogia la sentenza del 13/05/2009, T-183/08, *Jello SCHUHPARK II*, punto 43).

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*, punti 39-40).

Gli *affidavit* e le altre prove documentali provenienti da parti che hanno interesse a ottenere la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario hanno un valore probatorio inferiore rispetto ai documenti che hanno una fonte neutrale (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, punti 33-36).

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

5.5.1.6 Prova insufficiente di divulgazione

La questione della divulgazione del disegno o modello anteriore è preliminare rispetto a quella di accertare se la stessa impressione generale è eventualmente prodotta dai due disegni o modelli sull'utilizzatore informato. Se il disegno o modello anteriore non è stato divulgato al pubblico o se è stato divulgato in maniera non conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, esiste un motivo sufficiente per respingere la domanda nella misura in cui essa è basata sugli articoli 5 e 6 RDC (decisione del 10/03/2008, R 586/2007-3, *Barbecues*, punti 22 e seguenti).

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 da richiedere 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, il richiedente dispone di discrezionalità quanto alla scelta delle prove da produrre a sostegno della divulgazione e, in linea di principio, qualsiasi prova in grado di dimostrare la divulgazione può essere accettata.

La divisione Annullamento effettua una valutazione generale di tali prove tenendo conto dei 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*, punti 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*, punti 25 e 30-45).

La divisione Annullamento non è tenuta a determinare mediante supposizioni e deduzioni quale dei disegni o modelli anteriori rappresentati nei documenti probatori del richiedente possono essere rilevanti se il richiedente non fornisce ulteriori specificazioni al riguardo (cfr. il precedente paragrafo 3.1.9.2). Pertanto, non vengono presi in considerazione i disegni o modelli anteriori diversi da quelli specificamente menzionati dal richiedente come stato dell'arte pertinente [decisione del 4 ottobre 2006 (ICD 2228)].

Qualora la raffigurazione del disegno o modello anteriore non lo rappresenti in maniera adeguata, rendendo quindi impossibile qualsiasi raffronto con il disegno o modello contestato, esso non costituisce divulgazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (decisione del 10/03/2008, *Barbecues*, R 586/2007-3, punto 22 e seguenti).

È possibile che, in determinate circostanze, la divulgazione a una sola impresa del settore interessato, sul territorio dell'Unione, sia sufficiente per ritenere che gli ambienti specializzati di detto settore, nel corso della normale attività commerciale, potessero ragionevolmente esserne a conoscenza (sentenza del 13/02/2014, C-479/12, *Gartenmöbel*, punti 35-36). Tale questione deve essere valutata dall'UAMI sulla base di un esame caso per caso.

5.5.1.7 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) paragrafo 22].

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

5.5.1.8 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, 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; articolo 1, paragrafo 1, lettera f), articolo 10, paragrafo 3, lettera c), e 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 precedente paragrafo 4.1.6.2 per la ripresa del procedimento).

5.5.1.9 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*, punti 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*, punti 37-39).

La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RDC è applicabile anche nel caso in cui il disegno o modello divulgato in precedenza non sia assolutamente *identico* al disegno o modello comunitario contestato, ai sensi dell'articolo 5 RDC. Infatti, 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, *Leuchtvorrichtungen*, punto 40).

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, *Lecteur enregistreur MP3*, punti da 24 a 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 dello stato dell'arte pertinente. Lo stato dell'arte pertinente è costituito 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 disegni o modelli anteriori o parti di modelli o disegni anteriori (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, punti 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 lo stato dell'arte pertinente, tali caratteristiche devono pertanto essere ignorate (articolo 8 RDC, cfr. il precedente paragrafo 5.3.1).

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 4919)].

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, *Contacteurs électriques*, punti 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 (decisioni del 10/09/2013, R 293/2012-3 e R 688/2012-3, *Heat exchanger inserts*).

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*, punto 21).

Qualora le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato a una componente (ad esempio, un motore a combustione interna) siano solo parzialmente visibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso (ad esempio un tosaerba), il raffronto con lo stato dell'arte pertinente deve essere limitato alle parti

visibili. Durante la sua normale utilizzazione un tosaerba viene collocato sul suolo e l'utilizzatore è in piedi dietro al tosaerba. In questa posizione l'utilizzatore vede pertanto il motore dall'alto e principalmente la sua parte superiore. Ne consegue che questa parte determina l'impressione generale prodotta dal motore (sentenza del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, punti 20-22).

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 raffigurazione del disegno o modello anteriore (decisione del 10/03/2008, R 586/2007-3, *Barbecues*, punti 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*, punti 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, contorni o colori 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*, punti 59-64).

Per contro, le caratteristiche non rivendicate di un disegno o modello registrato anteriore sono 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

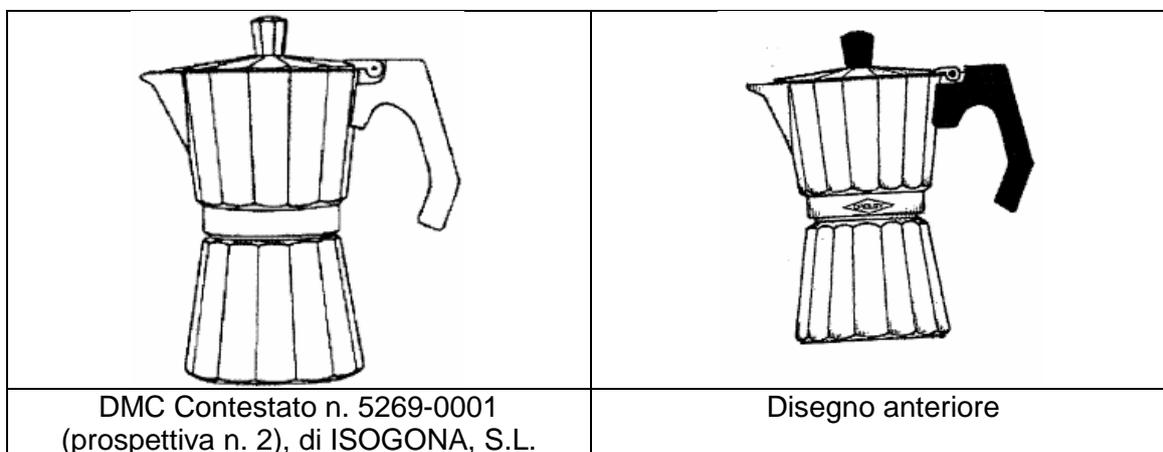
Un disegno o modello comunitario si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico in data anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (articolo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

L'impressione, sia essa simile o dissimile, suscitata nell'utilizzatore informato può essere definita come l'assenza di un «*déjà vu*» (cfr. per analogia, la sentenza del 07/11/2013, T-666/11, *Gatto domestico*, punto 29).

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 (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, punto 46; sentenza del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, punto 24; sentenza del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, punto 58).

La nozione di «utilizzatore informato» 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*, punto 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 (sentenza del 20/10/2011, C-281/10 P, *Metal rappers*, punti 53 e 59; sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, punto 47; sentenza del 20/10/2011, C-281/10 P, *Metal rappers*, punto 59; sentenza del 06/06/2013, T-68/11, *Watch-dials*, punto 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*, punti 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*, punto 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*, punto 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-101/11P e C-102/11P, *Ornamentación*, punti 54 e 55).

L'impressione generale

Salvo che i disegni o modelli confrontati includano elementi funzionali, invisibili o non rivendicati (cfr. il precedente paragrafo 5.5.2.1), 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.

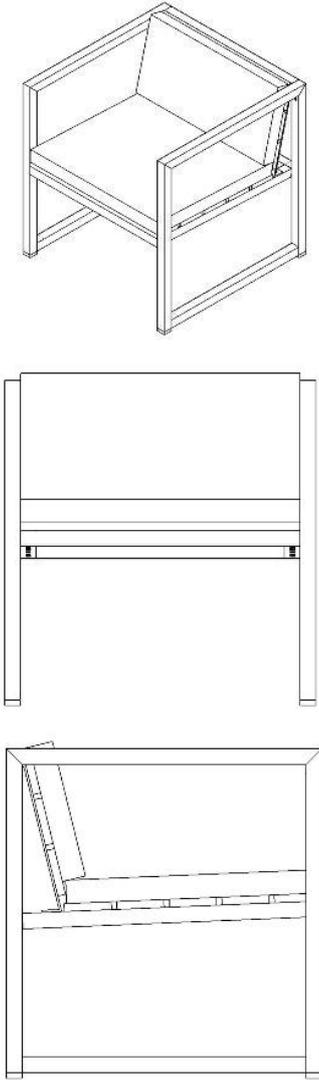
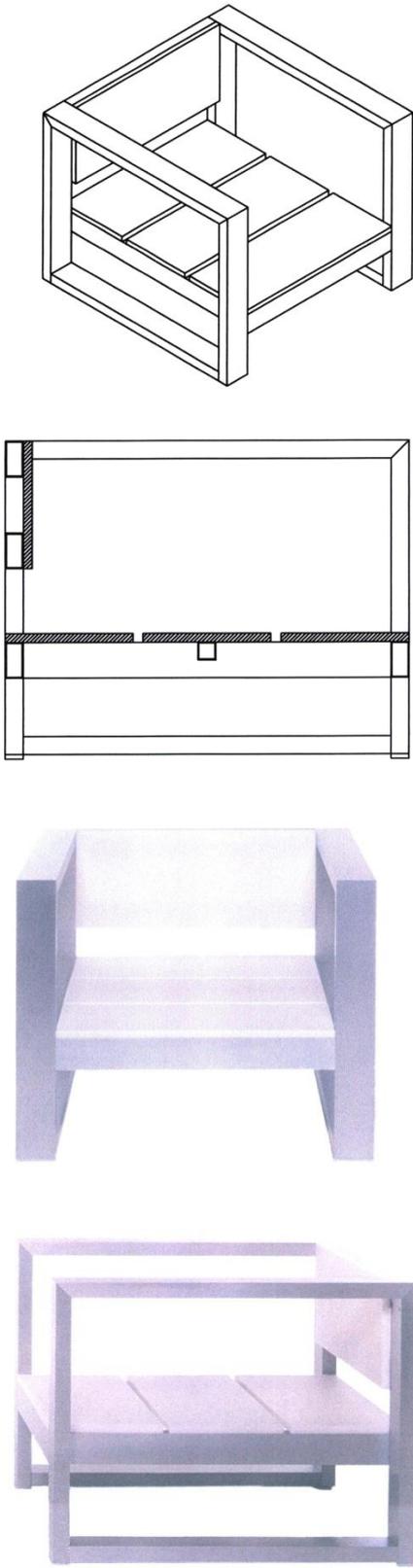
In primo luogo, l'utilizzatore informato impiega il prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. Il peso relativo da dare agli elementi dei disegni o modelli raffrontati può pertanto dipendere dal modo in cui il prodotto 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 (sentenza del 22/06/2010, T-153/08, *Communications equipment*, punti 64-66 e 72; sentenza del 21/11/2013, T-337/12, *Sacacorchos*, punti 45-46; sentenza del 04/02/2014, T-339/12, *Armchairs*, punto 30; sentenza del 04/02/2014, T-357/12, *Armchairs*, punto 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 (sentenza del 18/03/2010, T-9/07, *Metal rappers*, punto 77; decisione del 28/11/2006, R 1310/2005-3, *Galletas*, punto 13; decisione del 30/07/2009, R 1734/2008-3, *Forchette*, punto 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*, punto 72).

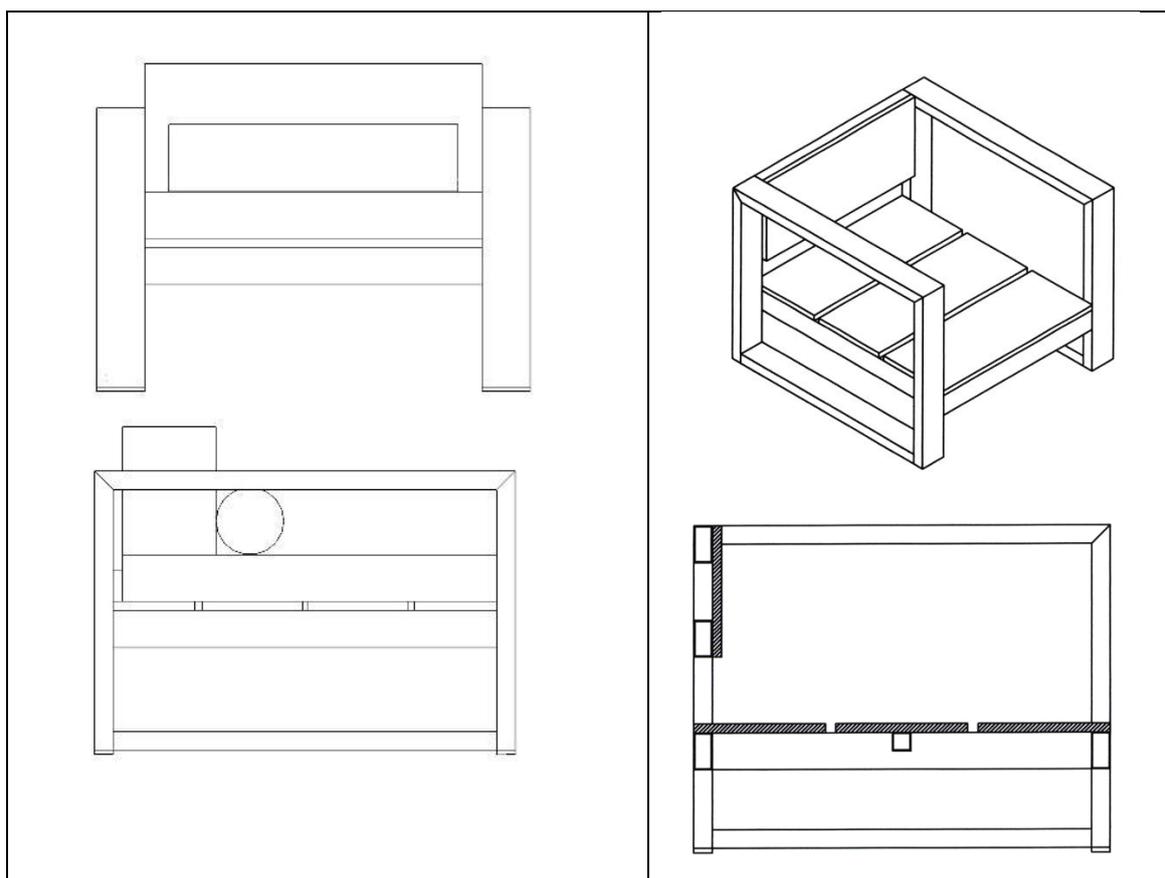
In tal senso, è stato ritenuto che il DMC n. 1512633-0001 producesse un'impressione generale differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore (DMC n. 52113-0001). In un settore in cui il margine di libertà dell'autore non è limitato da alcun tipo di costrizione tecnica o giuridica, il Tribunale 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*, punti 23-37).

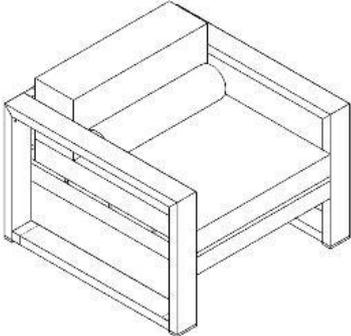
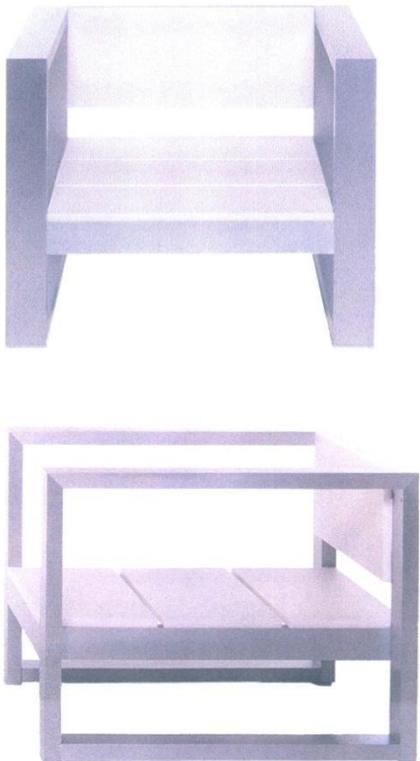
Secondo il Tribunale, occorre tener conto della differenza tra i disegni e modelli in questione per quanto riguarda l'angolo di inclinazione dello schienale e la seduta della poltrona rappresentata nel disegno contestato, considerando che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato deve 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*, punto 30).

	
<p>DMC contestato n. 1512633-0001, di Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anteriore n. 52113-0001, di Mr Esteve Cambra (Designer: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

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*, punti 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*, punti 37-38).



	
<p>DMC contestato n. 1512633-0003, di Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anteriore n. 52113-0001, di Mr Esteve Cambra (Designer: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)</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, eventualmente, 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*, punto 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.

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*, punti 67 e 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*, punto 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 (sentenza del 14/06/2011, T-68/10, *Watches*, punto 69; sentenza del 06/10/2011, T-246/10, *Reductores*, punti 21-22; sentenza del 09/09/2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, punto 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*, punto 58; decisione dell'01/06/2012, R 89/2011-3, *Sacacorchos*, punto 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 nella Comunità, 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*, punto 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*, punti 94 e 95) (cfr. il precedente paragrafo 4.1.6.2 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, RMC (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC, punto 3.2, Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMC).

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 (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, punti 50-52; sentenza del 25/04/2013, T-55/12, *Cleaning devices*, punto 23; decisione del 09/08/2011, R 1838/2010-3, *Instruments for writing*, punto 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*, punto 20).

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

A parte gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 28 REDC a fini di ammissibilità (cfr. il precedente paragrafo 3.9.2), 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, RMC, punto 4, Prove e dimostrazioni: criteri della prova). Qualora una domanda di dichiarazione di nullità sia basata sui diritti detenuti sulla base di un marchio

comunitario anteriore, per suffragare tale diritto anteriore non è necessario indicare la normativa e la giurisprudenza relative ai marchi comunitari; 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*, punto 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*, punto 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 utilizzato, in altre parole che il richiedente sia riuscito effettivamente a vietare tale uso (cfr. per analogia, sentenza del 05/07/ 2011, C-263/09 P, *Elio Fiorucci*, punto 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* , punto 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, 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, RMC.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in questione, la divisione Annullamento presume che il disegno o modello comunitario contestato sia percepito dal pubblico di riferimento come segno idoneo ad essere usato «per» o «in relazione a» prodotti o servizi (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, punto 107; sentenza del 25/04/2013, T-55/12, *Cleaning devices*, punti 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*, punto 34) (cfr. il precedente paragrafo 4.1.6.2 relativo alla sospensione).

Poiché i segni distintivi sono protetti riguardo a determinati prodotti o servizi, la divisione Annullamento esamina i prodotti in relazione ai quali s'intende utilizzare il disegno o modello comunitario contestato (sentenza del 12/05/2010, T-148/08, *Instruments for writing*, punto 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, eventualmente, 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*, punto 56; decisione del 07/11/2011, R 1148/2010-3, *Packaging*, punti 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*, punto 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.

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 richiesti ai sensi dell'articolo 28 REDC a fini di ammissibilità (cfr. il precedente paragrafo 3.9.2), 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 la sentenza del 05/07/2011, C-263/09 P, *Elio Fiorucci*, punto 50; decisione dell'11/02/2008, R 64/2007-3, *Loudspeakers*, punto 20); e
- elementi comprovanti che i diritti sull'opera sono stati acquisiti in base alla legislazione in materia di diritto d'autore invocata, a favore dell'autore o del suo avente diritto, 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*, punto 22); 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.

Il richiedente che invoca la violazione del diritto d'autore a fini di nullità è tenuto a provare la sua legittimazione a invocare il diritto d'autore contro il DMC, nonché l'esistenza e la portata del diritto d'autore derivante dal diritto nazionale (decisione del 17/10/2013, R 951/2012-3, *Sedie per bambini*).

5.8.2 Esame da parte della divisione Annullamento

Tenuto conto che la protezione del diritto d'autore non può, in base alla legislazione nazionale invocata, dipendere dalla pubblicazione o dalla divulgazione dell'opera, la divisione Annullamento dichiara il disegno o modello comunitario nullo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC nei casi di violazione più evidenti.

In particolare, non sarebbe opportuno ricorrere all'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC quando l'argomento essenziale del richiedente è che il disegno o modello comunitario è stato creato non dal titolare registrato, ma dal richiedente o da un suo dipendente (decisione dell'11/02/2008, R 64/2007-3, *Loudspeakers*, punto 20). L'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC non può essere utilizzato come mezzo per eludere la competenza esclusiva dei tribunali nazionali riguardo al diritto al disegno o modello comunitario (articolo 15 e articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC).

L'obiettivo dell'esame è quello di determinare se si è verificato un utilizzo non autorizzato di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro, e non quello di stabilire se il disegno o modello possieda un carattere individuale o un elemento di novità ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC (cfr. per analogia, la sentenza del 23/10/2013, cause T-566/11 e T-567/11, *Vajilla*, punto 73).

5.9 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, attraverso l'utilizzo di linee punteggiate o colori, 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. il precedente paragrafo 4.1.4.1).

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.

5.10 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 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. il paragrafo 3.8); 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. il paragrafo 3.8); 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 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).

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

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).

6.3.1 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

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 la divisione o l'organo dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, essi devono modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente e un'altra parte (articolo 58, paragrafo 1, RDC).

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).

Lo scopo della revisione è evitare che le commissioni di ricorso siano adite per ricorsi contro decisioni riguardo alle quali la divisione Annullamento ha riconosciuto la necessità di una rettifica. Tuttavia, la revisione non ha lo scopo di eliminare gli errori contenuti nelle decisioni della divisione Annullamento senza modificare l'esito di un caso, ma di concedere al richiedente i provvedimenti richiesti.

I principi applicabili alla revisione relativa alle decisioni adottate dalla divisione Opposizione si applicano *mutatis mutandis* alle decisioni adottate dalla divisione Annullamento (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 7, Revisione).