Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

26 aprile 2023*

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un apparecchio per grigliare – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, con sede in Selb (Germania), rappresentata da F. Stangl e M. Würth, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Ivanauskas, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Targa GmbH, con sede in Soest (Germania), rappresentata da M.-H. Hoffmann, avvocato,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e I. Dimitrakopoulos, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 23 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza [1]

1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la Activa – Grillküche GmbH, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2021 (procedimento R 1651/2020-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

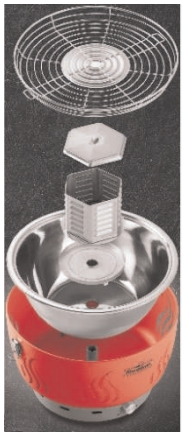
Fatti

2 Il 5 aprile 2016 la Targa GmbH, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all'EUIPO, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L. 3, pag. 1).

3 Il disegno o modello contestato è stato registrato dall'EUIPO con il numero 3056449-0001 per «Griglie», rientranti nella classe 07.02 ai sensi dell'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato. Esso è raffigurato nelle seguenti tre prospettive:



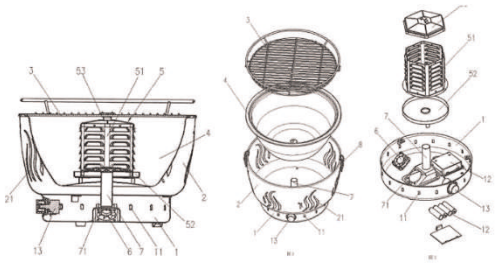




[1] Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

4 Il 14 novembre 2018 la ricorrente ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato facendo valere che quest'ultimo era privo di novità e di carattere individuale ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.

5 A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente ha invocato tre disegni o modelli anteriori, tra cui il modello di utilità cinese registrato con il riferimento CN 204 410 600 (in prosieguo: il «modello di utilità cinese»), pubblicato in Cina il 24 giugno 2015 dalla Guangzhou Hungkay e raffigurato, inter alia, nelle seguenti prospettive:



6 Successivamente alla sua pubblicazione, il modello di utilità cinese è stato oggetto di due accordi di cessione (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi di cessione»). Con un primo accordo concluso il 26 novembre 2016, la Guangzhou Hungkay ha trasferito all'interveniente tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al modello di utilità cinese per il territorio dell'Unione europea, compreso il Regno Unito, a partire dal 7 ottobre 2014. Con un secondo accordo concluso il 28 novembre 2016, A, creatore iniziale del modello di utilità cinese e dipendente della Guangzhou Hungkay, ha trasferito a quest'ultima l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tale modello di utilità cinese, sempre a partire dal 7 ottobre 2014.

7 Con decisione del 12 giugno 2020, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità e ha condannato la ricorrente alle spese.

8 Il 4 agosto 2020 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Con la decisione impugnata, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– dichiarare nullo il disegno o modello contestato;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

11 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[*omissis*]

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002

13 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 fondando la sua decisione sul periodo di tolleranza sebbene il modello di utilità cinese invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità sia stato trasferito all'interveniente solo dopo il deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Essa ritiene, in sostanza, che lo status di avente diritto ai sensi del suddetto articolo possa essere valutato solo sulla base della situazione di fatto esistente alla data di tale deposito. Secondo la ricorrente, gli accordi successivi a tale data, che siano essi retrodatati o meno, non possono conferire lo status di avente diritto o porre rimedio all'assenza di tale status al momento del deposito. La ricorrente aggiunge che la questione della novità e del carattere individuale deve essere valutata in maniera oggettiva.

14 L'EUIPO e l'interveniente contestano l'argomentazione della ricorrente.

15 Secondo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello registrato si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione.

16 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ai fini dell'applicazione, in particolare, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

17 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 di detto regolamento il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero nei dodici mesi precedenti la data in cui si rivendichi una priorità in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto.

18 Secondo la giurisprudenza, affinché l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l'avente diritto del creatore

[sentenze del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un laccio), T-68/10, EU:T:2011:269, punto 26, e del 18 novembre 2015, Liu/UAMI – DSN Marketing (Custodia per computer portatile), T-813/14, non pubblicata, EU:T:2015:868, punto 23].

19 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che la pubblicazione in Cina, il 24 giugno 2015, del modello di utilità cinese costituisse una divulgazione. Essa ha altresì ritenuto che tale divulgazione fosse attribuibile all'avente diritto del creatore e che fosse intervenuta nel periodo di tolleranza di dodici mesi precedenti la data di deposito del disegno o modello contestato, che si estendeva dal 5 aprile 2015 al 4 aprile 2016. Essa ha concluso da ciò che l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 era applicabile nel caso di specie.

20 Al riguardo, per quanto riguarda i fatti rilevanti nel caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che dalle prove presentate dall'interveniente risulta che A, dipendente della Guangzhou Hungkay, è il creatore del modello di utilità cinese e che egli ha trasferito i suoi diritti di proprietà intellettuale su quest'ultimo al suo datore di lavoro, la Guangzhou Hungkay, nell'ambito di un accordo concluso il 28 novembre 2016 con effetto dal 7 ottobre 2014, come risulta dalle sue dichiarazioni. Il diritto di proprietà della Guangzhou Hungkay sul modello di utilità cinese è confermato dal diritto cinese dei brevetti, secondo cui un'invenzione-creazione realizzata nell'esercizio delle funzioni di un dipendente o mediante l'uso delle condizioni materiali e tecniche di un datore di lavoro è considerata un'invenzione-creazione dell'impiego per la quale il datore di lavoro è legittimato a chiedere un brevetto.

21 Il 24 giugno 2015 la Guangzhou Hungkay, in qualità di creatore o, quantomeno, di avente diritto del creatore, ha poi divulgato al pubblico il modello di utilità cinese tramite pubblicazione in seguito alla registrazione di quest'ultimo in Cina. Le parti ammettono che il modello di utilità cinese divulgato è identico al disegno o modello contestato.

22 Infine, nell'ambito di un accordo concluso il 26 novembre 2016, la Guangzhou Hungkay ha ceduto all'interveniente una parte dei diritti di proprietà intellettuale sul disegno o modello di una griglia corrispondente al modello d'utilità cinese. Secondo tale accordo, «tutti i diritti sul disegno o modello per il territorio dell'[Unione] europea[,] compreso [il Regno Unito], sono stati trasferiti dalla [Guangzhou] Hungkay all'[interveniente] il 7 ottobre 2014» e «[l'interveniente] è autorizzata (...) ad esercitare e a far rispettare tutti i diritti stabiliti (...) nel presente contratto nei confronti di terzi (...) che violino qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sul disegno o modello (…)».

23 Per quanto riguarda la questione se l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 si applichi al caso di specie, in un primo tempo, si deve precisare che gli accordi di cessione sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile e che la ricorrente non contesta in maniera circostanziata né la loro validità né la loro opponibilità ai terzi alla luce di tale diritto nazionale.

24 In un secondo momento, occorre ricordare, da un lato, il ruolo del principio della libertà contrattuale nel diritto dell'Unione e, dall'altro, gli obiettivi del regolamento n. 6/2002.

25 A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che il diritto delle parti di concludere contratti che operano trasferimenti di diritti di proprietà riposa sul principio della libertà contrattuale e non può, pertanto, essere limitato in assenza di una normativa dell'Unione che introduca restrizioni specifiche al riguardo. Ne consegue che, nei limiti in cui la stipulazione contrattuale che operi un

simile trasferimento non osta all'obiettivo della normativa dell'Unione applicabile e non comporta rischi di frode, una tale stipulazione non può considerarsi illecita (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 ottobre 1999, Spagna/Commissione, C-240/97, EU:C:1999:479, punti 99 e 100).

26 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda il contenuto della normativa dell'Unione applicabile, nessuna disposizione di quest'ultima, e in particolare del regolamento n. 6/2002, vieta di prendere in considerazione, nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità, contratti firmati dopo la data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello e che operano un trasferimento retroattivo dei diritti di proprietà intellettuale relativi a un disegno o modello anteriore disciplinato dal diritto nazionale.

27 In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo della normativa dell'Unione applicabile, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato alla luce del considerando 20 del medesimo regolamento, il quale ricorda che occorre permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato.

28 Ne consegue che il fine dell'eccezione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 6/2002 è quello di offrire al creatore o al suo avente diritto la possibilità di presentare un disegno o modello sul mercato, per un periodo di dodici mesi, prima di dover procedere alle formalità di deposito. Infatti, durante tale periodo, il creatore o il suo avente diritto può sincerarsi del successo commerciale del disegno o modello di cui trattasi prima di impegnarsi a sostenere le spese della registrazione, senza timore che la divulgazione che avviene in tale occasione possa essere fatta valere con successo in caso di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dopo l'eventuale registrazione del disegno o modello di cui trattasi (sentenze del 14 giugno 2011, Orologio attaccato a un laccio, T-68/10, EU:T:2011:269, punti 24 e 25, e del 18 novembre 2015, Custodia per computer portatile, T-813/14, non pubblicata, EU:T:2015:868, punti 21 e 22). Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 mira a tutelare gli interessi del creatore e del suo avente diritto.

29 Orbene, nel caso di specie, la presa in considerazione degli accordi di cessione conclusi, uno, tra A e la Guangzhou Hungkay e, l'altro, tra la Guangzhou Hungkay e l'interveniente, è volta proprio a tutelare gli interessi del creatore e dei suoi aventi diritto successivi.

30 In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di frode, va rilevato, da un lato, che l'interveniente ha spiegato, in maniera plausibile, e senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, che essa era già in rapporti commerciali con la Guangzhou Hungkay prima della data di deposito del disegno o modello contestato, come si può dedurre dal punto 33 della decisione impugnata. Esse erano infatti già partner commerciali, essendo la Guangzhou Hungkay il fornitore dell'interveniente, e una corrispondenza tra le stesse relativa alla progettazione di detta griglia esisteva già nel 2014. Dall'altro lato, gli accordi di cessione del modello di utilità cinese sono stati conclusi nel novembre 2016, ossia due anni prima della presentazione, avvenuta il 14 novembre 2018, della domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

31 Stanti tali circostanze, tenuto conto di tale rapporto commerciale, della cronologia dei fatti rilevanti e di tutte le altre circostanze oggettive del caso di specie, non vi è alcuna indicazione di frode o di comportamento collusivo nel trasferimento dei diritti di proprietà mediante gli accordi di cessione.

32 Ne consegue che il diritto dell'Unione non ostava, nel caso di specie, a che le parti conferissero un effetto retroattivo ai loro accordi.

33 Di conseguenza, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, che, dato che la Guangzhou Hungkay ha divulgato il modello di utilità cinese pubblicandolo in Cina il 24 giugno 2015 e che l'interveniente, agendo in qualità di avente diritto della Guangzhou Hungkay, ha depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello identico come disegno o modello comunitario il 5 aprile 2016, ossia meno di 12 mesi dopo, l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 era applicabile nel caso di specie.

34 Tale conclusione non può essere messa in discussione dall'argomento della ricorrente secondo cui i contratti successivi alla data di deposito, che siano essi retrodatati o meno, non possono conferire lo status di avente diritto o porre rimedio all'assenza di status al momento del deposito. In particolare, la ricorrente sostiene che, qualora il titolare di un disegno o modello possa porre rimedio alla mancanza di novità e di carattere individuale ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 acquisendo e trasferendo disegni o modelli anteriori dopo il deposito della sua domanda, ed eludere così l'applicazione di tali articoli, ciò comporterebbe che, nell'ambito di un eventuale procedimento di dichiarazione di nullità, tale titolare potrebbe eludere la nullità del suo disegno o modello per mancanza di novità e di carattere individuale rivolgendosi successivamente al titolare del disegno o modello anteriore al fine di ottenere il trasferimento del disegno o modello in questione. Infine, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la valutazione della novità e del carattere individuale non costituirebbe un esame oggettivo dei fatti, ma sarebbe arbitrariamente lasciata nelle mani dei titolari del diritto anteriore e dei richiedenti disegni o modelli invalidi.

35 Occorre infatti rilevare, al pari della commissione di ricorso, che il fatto che gli accordi di cessione siano stati firmati dopo la data di deposito del disegno o modello contestato è, di per sé, irrilevante atteso, da un lato, che dal contenuto di tali accordi emerge chiaramente che il trasferimento dei diritti era già effettivo a partire dal 7 ottobre 2014 e, dall'altro, che alcun rischio di frode o di elusione dell'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 è stato accertato nel caso di specie (v. il precedente punto 31).

36 Inoltre, come ha affermato l'EUIPO nella sua comparsa di risposta, non vi è nulla nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 che vieti di acquisire un disegno o modello registrato soggetto al «periodo di tolleranza» e di beneficiare di tale eccezione.

37 Pertanto, a ragione la commissione di ricorso ha applicato, al punto 34 della decisione impugnata, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 nonché concluso che la divulgazione del modello di utilità cinese CN 204 410 600 non ostava alla novità e al carattere individuale del disegno o modello contestato.

38 Pertanto, il primo motivo di ricorso dev'essere respinto.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Activa – Grillküche GmbH è condannata alle spese.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 aprile 2023.

Firme