Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 ottobre 2013*

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati rappresentanti una tazza e un piattino con striature e un piatto fondo con striature — Causa di nullità — Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla normativa in materia di diritto d'autore di uno Stato membro — Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nelle cause T-566/11 e T-567/11,

Viejo Valle, SA, con sede a L'Olleria (Spagna), rappresentata da I. Temiño Ceniceros, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale

Établissements Coquet, con sede a Saint-Léonard-de-Noblat (Francia), rappresentata da C. Bouchenard, avvocato,

avente ad oggetto i ricorsi proposti avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell'UAMI, del 29 luglio 2011 (procedimenti R 1054/2010-3 e R 1055/2010-3), relativi ai procedimenti di dichiarazione di nullità tra l'Établissements Coquet e la Viejo Valle, SA,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2011;

visti i controricorsi dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2012;

visti i controricorsi dell'interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012;

* Lingua processuale: lo spagnolo.

vista la domanda di riunione delle cause T-566/11 e T-567/11 proposta dalla ricorrente;

viste le osservazioni dell'UAMI e dell'interveniente sulla riunione delle cause T-566/11 e T-567/11;

vista la riattribuzione delle cause alla Seconda Sezione e ad un nuovo giudice relatore;

viste le decisioni del 26 febbraio 2013 di rigetto delle domande di sospensione dei procedimenti introdotte dalla ricorrente;

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura delle fasi scritte ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore ed in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Viejo Valle, SA, ricorrente, è titolare dei disegni o modelli comunitari registrati con i numeri 384912-0001 e 384912-0009, che sono stati depositati il 9 agosto 2005 presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e pubblicati nel *Bollettino dei disegni e modelli comunitari* il 18 ottobre 2005 (in prosieguo: i «disegni o modelli comunitari contestati»).

2 I disegni o modelli contestati, si riferiscono, secondo quanto riportano le domande di disegni o modelli, a delle stoviglie e sono rappresentati come segue:

— riguardo al disegno o modello comunitario registrato con il numero 384912-0001:



— riguardo al disegno o modello registrato con il numero 384912-0009:



3 Il 30 settembre 2008, l'Établissements Coquet, interveniente, presentava dinanzi all'UAMI alcune

domande di dichiarazione di nullità dei disegni o modelli controversi. Tali domande di dichiarazione di nullità erano fondate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

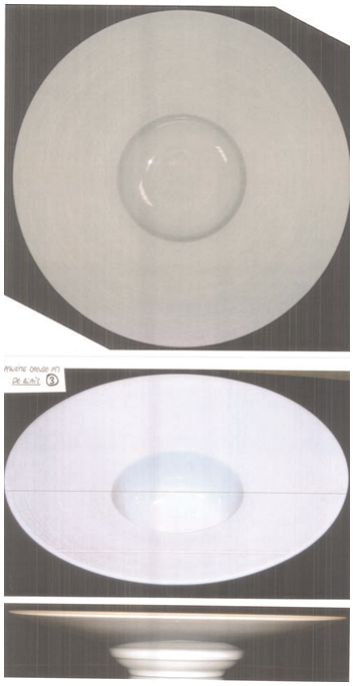
4 A sostegno delle proprie domande di dichiarazione di nullità l'interveniente adduceva contro i disegni o modelli contestati due pezzi di stoviglie, ovvero, rispettivamente, una tazza e il suo piattino (per quanto riguarda il disegno o modello registrato con il numero 384912-0001) e un piatto fondo (per quanto riguarda il disegno o modello registrato con il numero 384912-0009), facenti parte della sua collezione «Emisfero», modello «Satin», per i quali l'interveniente rivendicava una tutela in forza del diritto d'autore secondo il diritto francese.

5 L'interveniente allegava alle proprie domande di dichiarazione di nullità le fotografie che seguono:

— per la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato con il numero 384912-0001:



— per la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato con il numero 384912-0009:



6 Con decisioni del 7 aprile 2010 la divisione di annullamento dichiarava la nullità dei disegni o modelli contestati sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002.

7 Il 10 giugno 2010 la ricorrente proponeva ricorso presso l'UAMI avverso le decisioni della divisione di annullamento.

8 Con due decisioni del 29 luglio 2011 (procedimenti R 1054/2010-3 e R 1055/2010-3) (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la terza commissione di ricorso dell'UAMI respingeva i ricorsi della ricorrente.

9 In primo luogo, la commissione di ricorso riteneva che la tesi della ricorrente, secondo la quale l'interveniente non aveva identificato a sufficienza l'opera protetta e dunque non soddisfaceva i presupposti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 (GU L 341, pag. 28), era manifestamente infondata.

10 In secondo luogo, la commissione di ricorso considerava che l'affermazione della ricorrente, secondo la quale l'interveniente non aveva fornito le informazioni comprovanti la sua titolarità di un diritto d'autore, non era fondata.

11 In terzo luogo, la commissione di ricorso esaminava la tesi della ricorrente, secondo la quale le stoviglie prodotte dall'interveniente a sostegno delle sue domande di dichiarazione di nullità non potevano essere tutelate ai sensi del diritto d'autore, ma erano creazioni industriali che potevano essere tutelate unicamente ai sensi della normativa sui disegni e modelli.

12 Innanzitutto, la commissione di ricorso rilevava che le opere fatte valere dall'interveniente non erano le stoviglie medesime (la tazza e il piattino e il piatto fondo), ma le striature decorative sulle superfici di tali stoviglie. L'interveniente avrebbe sempre chiaramente indicato che non contestava alla ricorrente l'utilizzo delle forme dei pezzi di stoviglie, bensì l'utilizzo della decorazione raffiguratavi sopra, che sarebbe stata tutelabile come opera d'ingegno.

13 Successivamente, la commissione di ricorso rilevava che l'interveniente aveva dimostrato che il carattere industriale di un'opera, addotto dalla ricorrente, non costituiva un motivo di diniego di tutela ai sensi del diritto d'autore.

14 L'opera consisterebbe nella decorazione delle stoviglie mediante l'applicazione di un motivo a striature fini, parallele e concentriche, dello stesso spessore e non discontinue, su tutta la parte esterna della tazza e su quasi tutta la faccia interna del piattino e del piatto fondo, eccetto il disco centrale. Detta decorazione permetterebbe di distinguere detti pezzi di stoviglie e conferirebbe agli stessi un carattere sufficientemente originale, tale da giustificare la loro tutela giuridica secondo il diritto francese.

15 La commissione di ricorso rilevava che la ricorrente non aveva chiarito le ragioni per le quali tale decorazione non poteva rientrare nell'ambito di applicazione del diritto d'autore. Secondo la ricorrente sarebbe mancata l'impronta «artistica», ma ciò non sarebbe un criterio pertinente; essa avrebbe menzionato l'assenza di originalità, ma senza fornire prove al riguardo.

16 La commissione di ricorso riteneva, in definitiva, che la rifinitura superficiale delle stoviglie, richiamata dall'interveniente, rientrava nella categoria delle creazioni dell'ingegno in grado di riflettere la personalità del loro autore e che, a tale titolo, era tutelata dalla normativa francese sul diritto d'autore.

17 In quarto luogo, la commissione di ricorso esaminava gli argomenti della ricorrente relativi all'utilizzo, nell'ambito del sistema comunitario dei disegni o modelli, dell'opera protetta, argomenti secondo i quali, da un lato, il confronto delle stoviglie in questione, nel loro insieme, mostrava grandi differenze e, dall'altro, occorreva altresì tener conto del grado di libertà del creatore.

18 La commissione di ricorso rilevava che tali argomenti si riferivano ad un'altra causa di nullità, prevista dall'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, diversa da quella invocata. Per esaminare la causa di nullità addotta nel caso di specie, non era necessario comparare le stoviglie nel complesso, ma soltanto stabilire se i disegni o modelli contestati presentassero un utilizzo di un'opera tutelata da un diritto d'autore. Le differenze di forma tra tali stoviglie erano irrilevanti. Rilevante era invece il fatto che, nei disegni o modelli contestati, si potesse notare chiaramente, in primo luogo, la presenza dell'opera

protetta, ovvero lo stesso modello di striature e, in secondo luogo, il fatto che tali striature ricoprissero le stesse parti dei pezzi di stoviglie. Sarebbe proprio nella somma di queste due caratteristiche che si sarebbe manifestato il contenuto creativo dell'opera anteriore che sarebbe stata riprodotta – o «utilizzata» – senza autorizzazione, nei disegni o modelli contestati.

19 La commissione di ricorso, di conseguenza, respingeva il ricorso della ricorrente.

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibili gli allegati annessi ai ricorsi;

— annullare le decisioni impugnate;

— condannare l'UAMI alle spese.

21 L'UAMI chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibili gli allegati da B 7 a B 14 annessi al ricorso nella causa T-566/11 e gli allegati da B 7 a B 15 annessi al ricorso nella causa T-567/11;

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

22 L'interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibili gli allegati da B 7 a B 14 annessi al ricorso nella causa T-566/11 e gli allegati da B 7 a B 15 annessi al ricorso nella causa T-567/11;

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

23 Alla luce della domanda di riunione depositata dalla ricorrente e delle osservazioni presentate dalle altre parti, le presenti cause sono riunite ai fini della sentenza, in applicazione dell'articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

24 La ricorrente deduce vari motivi e argomenti, che possono essere sintetizzati come segue.

25 Nell'ambito del primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii) del regolamento n. 2245/2002, la ricorrente afferma, in sostanza, che l'interveniente non avrebbe fornito le informazioni richieste relative alle opere protette.

26 Sviluppando tale primo motivo la ricorrente sostiene che non esisterebbe alcun diritto d'autore perché le opere sarebbero state divulgate anteriormente e sarebbero prive di originalità.

27 Nell'ambito del secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe considerato erroneamente che i disegni o modelli contestati implicavano un utilizzo non autorizzato delle opere dell'interveniente.

28 Occorre, innanzitutto, pronunciarsi sulla ricevibilità e, eventualmente, sulla pertinenza, di alcuni documenti prodotti dalla ricorrente in allegato ai suoi ricorsi e alle sue richieste di sospensione.

Sulla ricevibilità e la pertinenza di alcuni documenti prodotti in allegato ai ricorsi e alle richieste di sospensione

29 La ricorrente ha prodotto, per la prima volta dinanzi al Tribunale, documenti provenienti dai siti Internet di altre imprese del settore delle stoviglie, di musei o di giornali (allegati da B 7 a B 14 del ricorso nella causa T-566/11; allegati da B 7 a B 17 del ricorso nella causa T-567/11), dai quali si evincerebbe, a suo avviso, che altre imprese prima dell'interveniente avrebbero decorato pezzi di stoviglie modellando fini striature concentriche sulle superfici esterne degli stessi e che tale decorazione non sarebbe affatto originale, ma sarebbe stata una pratica corrente in ogni epoca.

30 La ricorrente deduce da tali considerazioni che l'interveniente non godrebbe, in realtà, di alcun diritto d'autore sulle opere addotte a sostegno delle sue domande di dichiarazione di nullità.

31 Inoltre, nelle sue domande di sospensione del 3 dicembre 2012 e dell'8 gennaio 2013, la ricorrente ha prodotto due pronunce di giudici francesi, del novembre e del dicembre 2012. In tali pronunce due giudici francesi, ciascuno investito dall'interveniente di un'azione per contraffazione contro terzi basata sulle stesse opere rivendicate dall'interveniente nel caso di specie, hanno considerato che l'interveniente non godeva di un diritto d'autore su tali opere.

32 La ricorrente deduce da tale analisi che la causa di nullità addotta al suo riguardo dall'interveniente dinanzi all'UAMI verrebbe meno e che sarebbe necessario, non appena tali pronunce nazionali abbiano acquistato carattere definitivo, accogliere i presenti ricorsi e annullare le decisioni impugnate.

33 L'UAMI e l'interveniente contestano la ricevibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale nonché la tesi della ricorrente.

34 Per quanto riguarda, innanzitutto, i documenti prodotti dalla ricorrente negli allegati da B 7 a B 14 del ricorso nella causa T-566/11 e negli allegati da B 7 a B 17 del ricorso nella causa T-567/11, deve rilevarsi che essi costituiscono degli elementi nuovi di cui la commissione di ricorso non disponeva.

35 Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. I documenti summenzionati devono quindi essere respinti senza che sia necessario esaminarne la forza probatoria [sentenze del Tribunale del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto circolare), T-9/07, Racc. pag. II-981, punto 24, e del 13 novembre 2012, Antrax It /UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T-83/11 et T-84/11, punto 28; v. altresì, per analogia, sentenza del Tribunale del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Racc. pag. II-1375, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata].

36 Per quanto riguarda, poi, le pronunce dei giudici francesi prodotte in allegato alla domanda di sospensione, occorre rilevare che costituiscono anch'esse dei documenti nuovi, di cui l'UAMI non disponeva. La circostanza che tali sentenze siano posteriori alle decisioni impugnate non modifica sotto alcun profilo tale constatazione.

37 Ciò premesso, la possibilità di riferirsi per la prima volta dinanzi al Tribunale a pronunce giurisdizionali nazionali non è esclusa dalla giurisprudenza ricordata al punto 35 supra, quando non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 6/2002 e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento [v., per analogia, sentenze del Tribunale del 12 marzo 2008, Sebirán/UAMI – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), T-332/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 56; del 17 giugno 2008, El Corte Inglés/UAMI – Abril Sanchez e Ricote Saugar (BOOMERANG TV), T-420/03, Racc. pag. II-837, punto 37, e del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso), T-270/06, Racc. pag. II-3117, punti da 23 a 25].

38 Da quanto precede risulta che le pronunce dei giudici francesi prodotte in allegato alle domande di sospensione, pur essendo chiaramente irricevibili riguardo agli elementi di fatto che richiamano e di cui la commissione di ricorso non disponeva, non sono irricevibili se si tratta, per la ricorrente, di addebitare alla commissione di ricorso di aver violato una disposizione del diritto dell'Unione europea.

39 Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto tali pronunce nazionali a sostegno di un unico argomento secondo il quale «poiché un giudice nazionale ha negato l'esistenza di un qualunque diritto di proprietà intellettuale sui prodotti usati [dall'interveniente] per fondare le sue domande di dichiarazione di nullità (...) la causa di nullità deve completamente venire meno, (...) perché altrimenti si produrrebbe un danno irreversibile per la ricorrente che perderebbe il proprio legittimo diritto di esclusiva a causa di un precedente diritto inesistente».

40 Per quanto attiene a tale argomento, occorre, tuttavia, rilevare, come afferma in sostanza l'interveniente, che tali pronunce francesi hanno effetto unicamente tra le parti dei procedimenti nazionali e nell'ambito delle controversie per contraffazione che le vedono opposte. Pertanto tali pronunce quand'anche divenissero definitive, non hanno efficacia declaratoria valida erga omnes riguardo all'esistenza o all'inesistenza di un diritto d'autore dell'interveniente.

41 Siffatte pronunce, a differenza delle decisioni amministrative definitive adottate nell'ambito dei sistemi di tutela fondati sul deposito e sulla registrazione amministrativa del diritto di proprietà intellettuale, non potrebbero indurre il giudice dell'Unione a constatare il venir meno dell'oggetto del ricorso e a pronunciare un non luogo a statuire [v., per i casi di non luogo a statuire conseguenti alla decadenza del diritto di marchio opposto sancita da una sentenza definitiva dell'ufficio marchi competente e valida erga omnes, ordinanze del Tribunale del 26 giugno 2008, Pfizer/UAMI – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN), da T-354/07 a T-356/07, non pubblicata nella Raccolta, e del 27 febbraio 2012, MIP Metro/UAMI – Jacinto (My Little Bear), T-183/11].

42 Pertanto, l'unico argomento che la ricorrente desume da tali pronunce e, dunque, il solo motivo per cui le produce, ossia il fatto che farebbero automaticamente venir meno il fondamento delle domande di dichiarazione di nullità dell'interveniente, è errato.

43 In assenza di un qualunque altro argomento della ricorrente fondato su tali pronunce (v., in tal senso, sentenza Coto D'Arcis, punto 37 supra, punto 57) e giacché il Tribunale non può sostituirsi alla ricorrente nella gestione del suo ricorso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 novembre 1993, Koelman/Commissione, T-56/92, Racc. pag. II-1267, punto 23, e sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T-201/04, Racc. pag. II-3601, punti 94 e 97), dette pronunce dei giudici francesi, già irricevibili per gli elementi di fatto che contengono, non possono, quanto al resto, essere prese in considerazione al fine di esaminare la legittimità delle decisioni impugnate e devono, pertanto, essere considerate come prive di pertinenza.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, in quanto l'interveniente non avrebbe presentato le informazioni richieste sulle opere tutelate

44 La ricorrente sostiene che l'interveniente non ha fornito le informazioni richieste relative alle opere tutelate. In particolare, l'interveniente non avrebbe fornito la prova delle date di creazione delle opere e tantomeno avrebbe indicato quale persona fisica ne sarebbe l'effettivo autore.

45 Ai sensi del diritto francese, il diritto d'autore sorgerebbe dal solo fatto della creazione di un'opera e fin dal momento di tale creazione. Sarebbe essenziale conoscere la paternità dell'opera e la data della sua creazione per determinare se essa è originale e se può, pertanto, essere tutelata o se, al contrario è già stata creata in precedenza da un altro autore. Parimenti, sarebbe stato altresì necessario produrre la prova del trasferimento del diritto d'autore dalla persona fisica creatrice dell'opera all'interveniente.

46 L'UAMI e l'interveniente contestano la posizione della ricorrente. L'interveniente avrebbe fornito le informazioni necessaire e sufficienti.

47 Dal combinato disposto dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3 del regolamento n. 6/2002 e dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, deriva, in primo luogo, che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro, in secondo luogo, che tale nullità può essere richiesta unicamente dal titolare del diritto d'autore e, in terzo luogo, che tale domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari sull'opera protetta su cui si fonda nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente la nullità dispone del diritto d'autore.

48 Riguardo, innanzitutto, la questione se le domande di dichiarazione di nullità presentate dall'interveniente dinanzi all'UAMI contenevano la riproduzione ed i particolari sulle opere protette su cui si fondavano, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che l'interveniente avesse ampiamente soddisfatto i requisiti imposti al riguardo dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002.

49 Infatti, l'interveniente ha identificato con precisione, nelle sue domande di dichiarazione di nullità del 30 settembre 2008, le opere addotte a sostegno di dette domande, tanto con le fotografie delle opere allegate a dette domande, quanto con le descrizioni testuali fornite. Tali descrizioni si riferivano, da un lato, a una tazza di colore bianco, con fini striature all'esterno e liscia all'interno e al suo piattino di colore bianco, con un largo bordo striato, leggermente rialzato all'estremità e con una parte piatta liscia di piccole dimensioni, dall'altro, ad un piatto fondo dal bordo molto largo, orizzontale e con fini stirature con uno stretto rinforzo al centro del piatto, unito e a forma di scodella, che costituiva anche la base del piatto.

50 Per quanto riguarda, poi, la censura della ricorrente secondo la quale l'interveniente avrebbe dovuto fornire le date della creazione delle opere, l'identità della persona fisica creatrice delle stesse e la prova del trasferimento dei suoi diritti d'autore all'interveniente, occorre respingerla per le ragioni che seguono.

51 L'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002 impongono che il richiedente la nullità di un disegno o modello comunitario sulla base di un diritto d'autore protetto dalla legislazione di uno Stato membro sia titolare di tale diritto e che fornisca all'UAMI elementi che dimostrino tale circostanza.

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

definire le modalità di acquisizione e di prova del diritto d'autore sull'opera addotta a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità [v. in tal senso, e per analogia, sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, punto 22].

53 Orbene, dal fascicolo emerge che il titolare di un diritto d'autore in diritto francese è, salvo prova contraria, colui con il nome del quale è divulgata l'opera.

54 Infatti, come osservano l'UAMI e l'interveniente, anche se il diritto francese dispone che «l'autore di un'opera dell'ingegno, per il semplice fatto della sua creazione, vanta su di essa un diritto di proprietà immateriale esclusivo e opponibile erga omnes» [articolo L. 111-1 del codice della proprietà intellettuale francese (in prosieguo: il «CPI»)] e che «l'opera è considerata creata, a prescindere da qualunque divulgazione pubblica, per il semplice fatto della realizzazione, anche incompiuta, della concezione dell'autore» (articolo L. 111-2 del CPI), esso dispone altresì che «la qualità di autore appartiene, salvo prova contraria, a colui ovvero a coloro con il nome del quale o dei quali l'opera viene divulgata» (articolo L. 113-1 del CPI) e che «l'opera collettiva è, salvo prova contraria, proprietà della persona fisica o morale con il nome del quale l'opera è divulgata, [t]ale persona [è pertanto] titolare dei diritti dell'autore» (articolo L. 113-5 del CPI).

55 L'interveniente specifica che, secondo la giurisprudenza francese, in assenza di rivendicazione da parte della persona fisica che ne è l'autore, i diritti d'autore su un'opera sono attribuiti alla persona giuridica che la sfrutta commercialmente con il proprio nome.

56 Se è pertanto vero che la commissione di ricorso ha segnalato erroneamente, nelle decisioni impugnate, che il diritto d'autore sorge con la creazione «e/o la divulgazione» dell'opera, poiché deriva dalle disposizioni del CPI che siffatto diritto sorge con la sola creazione, tale circostanza è irrilevante. Nel caso di specie, la sola questione pertinente è quella dell'identificazione del titolare del diritto d'autore, il quale, in assenza di rivendicazione da parte della persona fisica che ha creato l'opera, è la persona fisica o giuridica con il nome della quale l'opera è divulgata.

57 La ricorrente contesta quindi invano all'UAMI di non aver richiesto informazioni sulla creazione delle opere, quali la data di creazione e l'identità del creatore, e sul trasferimento dei diritti d'autore all'interveniente e alla commissione di ricorso di non aver accolto il suo ricorso in assenza di siffatti elementi.

58 Occorre aggiungere, per inciso, che la ricorrente non contesta, del resto, il fatto che la data di divulgazione da parte dell'interveniente delle opere presentate a sostegno delle domande di dichiarazione di nullità può essere determinata a partire dai documenti prodotti dalla stessa dinanzi all'UAMI.

59 Si deve dunque respingere il presente motivo in quanto si fonda su una pretesa insufficienza delle informazioni fornite dall'interveniente dinanzi all'UAMI riguardo alle opere protette e, segnatamente, sull'assenza di prove delle date di creazione delle opere, dell'identità della persona fisica creatrice e del trasferimento dei suoi diritti da tale persona all'interveniente.

60 Per quanto riguarda, poi, le affermazioni di tale primo motivo, secondo le quali l'interveniente non avrebbe alcun diritto d'autore, poiché altre imprese del settore prima dell'interveniente avrebbero già fatto ricorso a una decorazione delle stoviglie mediante l'applicazione di fini striature concentriche sulla superficie esterna delle stesse, e secondo le quali tale decorazione non sarebbe per nulla originale, ma una pratica corrente in ogni epoca, occorre rilevare che tali affermazioni sono, se non nuove, quantomeno interamente fondate su elementi di prova prodotti nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale e perciò già respinti in quanto irricevibili.

61 Infatti, dinanzi all'UAMI la ricorrente non ha affermato che altre imprese del settore delle stoviglie diverse dall'interveniente avevano divulgato prima di quest'ultima le opere prodotte a sostegno delle sue domande di dichiarazione di nullità. La ricorrente stessa ammette, peraltro, nei suoi ricorsi, di aver addotto elementi a tale riguardo unicamente dinanzi al Tribunale.

62 Quanto alla mancanza di originalità della decorazione a striature di un pezzo di stoviglia, la ricorrente non contesta affatto la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale, se pure tale mancanza di originalità è stata addotta dinanzi alla commissione di annullamento, non è stata fornita alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

63 Orbene, emerge dalla giurisprudenza che, alla luce della lettera dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002, il controllo della legittimità effettuato dal Tribunale su una decisione della commissione di ricorso deve essere riferito alle questioni di diritto che sono state avanzate dinanzi alla stessa. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di esaminare nuovi motivi d'impugnazione dedotti dinanzi ad esso, oppure quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, l'esame di tali nuovi motivi e l'ammissione di tali prove contrasterebbero con l'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso (v., per analogia, sentenza ELIO FIORUCCI, punto 35 supra, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata).

64 Dalle considerazioni dei precedenti punti da 60 a 63 deriva che le rivendicazioni della ricorrente, relative ad una divulgazione anteriore dell'opera da parte di altre imprese del settore delle stoviglie, nonché a una mancanza di originalità della decorazione dato che la stessa sarebbe stata utilizzata in ogni epoca, devono essere respinte, se non come irricevibili in quanto motivi nuovi, almeno come infondate, poiché si fondano interamente su elementi di prova irricevibili.

65 Il presente motivo e le affermazioni contenute nella sua estensione devono perciò essere respinti.

Su secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, perché la commissione di ricorso avrebbe considerato erroneamente che i disegni o modelli contestati implicavano un uso non autorizzato delle opere dell'interveniente

66 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver considerato che l'opera prodotta dall'interveniente non fosse la tazza, il piattino e il piatto fondo, ma le striature decorative presenti sulle superfici di tali stoviglie. La ricorrente sostiene che altre caratteristiche oltre alle striature concentriche avrebbero dovuto essere prese in considerazione per valutare se l'opera dell'interveniente fosse presente nei disegni o modelli contestati della ricorrente e, dunque, se arrecasse pregiudizio al diritto d'autore dell'interveniente.

67 Analizzando i vari elementi dei pezzi di stoviglie della ricorrente e dell'interveniente si scoprirebbero numerose differenze, che conferirebbero loro caratteristiche distinte, tali da produrre un'impressione d'insieme completamente diversa. Considerando tali differenze non si potrebbe affermare che l'opera protetta è stata utilizzata nei disegni o modelli contestati.

68 Infatti, emergerebbe chiaramente dalle immagini prodotte che le tazze, i piattini e i piatti fondi delle parti non avrebbero alcun elemento in comune eccetto le striature.

69 La tazza dell'interveniente presenterebbe forme arrotondate, con un'ansa particolare, che non somiglierebbe per niente alle forme coniche della tazza della ricorrente. Il piattino dell'interveniente avrebbe un bordo liscio centrale relativamente più grande rispetto al piattino dell'interveniente e un bordo più piatto, poiché solo il bordo esterno sarebbe inclinato. Visto dall'esterno, l'incavo del piatto fondo della ricorrente sarebbe completamente liscio, eccetto un'incisione a qualche millimetro dalla

base. Sarebbe più arrotondato di quello del piatto fondo dell'interveniente e privo di orli o scalini. I bordi dei piatti presenterebbero inclinazione e apertura differenti, quello della ricorrente sarebbe più arrotondato rispetto a quello, più rettilineo, dell'interveniente. Inoltre, le striature sarebbero più spesse e definite nei disegni o modelli contestati.

70 Tenuto conto del fatto che la libertà del creatore sarebbe limitata nel settore delle stoviglie, non sarebbe possibile considerare i disegni o modelli contestati come un utilizzo delle opere rivendicate dall'interveniente.

71 La ricorrente aggiunge che, quand'anche si considerasse che l'opera per la quale l'interveniente rivendica la tutela sia costituita dalle striature decorative presenti sulle superfici dei suoi pezzi di stoviglie, occorrerebbe comunque chiedersi quale sia la parte originale dell'opera in questione.

72 L'UAMI e l'interveniente contestano la tesi della ricorrente.

73 Si deve ricordare che la causa di nullità invocata nel caso di specie dalla ricorrente non è fondata sull'assenza di carattere individuale dei disegni o modelli contestati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, bensì su un utilizzo non autorizzato, in tali disegni o modelli, di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro.

74 Ne consegue che l'unica questione che si poneva dinanzi all'UAMI era sapere se l'interveniente fosse titolare di un diritto d'autore secondo il diritto francese e se tale diritto d'autore fosse oggetto di un utilizzo non autorizzato nei disegni o modelli contestati.

75 È stato già constatato ai punti da 48 a 59 supra che l'interveniente aveva soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, per i quali la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere la riproduzione e i particolari che contraddistinguono l'opera protetta dal diritto d'autore su cui si fonda la domanda.

76 Per quanto riguarda le affermazioni secondo le quali l'interveniente non avrebbe detenuto alcun diritto d'autore, poiché la decorazione di stoviglie mediante l'applicazione di fini striature concentriche sulle superfici esterne delle stesse sarebbe stata praticata da altre imprese del settore prima dell'interveniente, e secondo le quali tale decorazione non sarebbe affatto originale, ma sarebbe una pratica corrente in ogni epoca, è già stato constatato ai punti da 60 a 64 supra che tali affermazioni sono, se non irricevibili perché nuove, quantomeno infondate perché si basano interamente su elementi di prova irricevibili.

77 L'argomento, sviluppato nel presente motivo, secondo il quale la commissione di ricorso non si sarebbe dovuta limitare a considerare la decorazione delle stoviglie, ma avrebbe dovuto prenderne in considerazione anche la forma, va respinto per le ragioni che seguono.

78 È vero che l'opera di cui si è avvalsa l'interveniente dinanzi all'UAMI per chiedere la nullità dei disegni o modelli contestati non si limitava alla sola decorazione dei suoi pezzi di stoviglie, ma si estendeva ad altri aspetti di tali pezzi, segnatamente alla loro forma. Tuttavia, la decorazione era, in quanto tale, chiaramente rivendicata dall'interveniente, dinanzi all'UAMI, come la traduzione materiale di uno sforzo creativo tutelato ai sensi del diritto d'autore. L'interveniente ha infatti affermato che l'originalità delle stoviglie della sua collezione «Emisfero» risiedeva, segnatamente, nelle sue striature superficiali e nell'alternanza delle stesse con parti lisce, e che tale rifinitura era, a suo avviso impronta di originalità e rifletteva la creatività dell'autore.

79 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza francese prodotta nel fascicolo e citata dalla commissione di ricorso, in diritto francese un pezzo di stoviglia, tanto per la sua forma quanto per la sua decorazione, può costituire un'opera protetta dal diritto d'autore, visto che l'uno o l'altro di tali aspetti è il risultato di un'attività creativa e presenta un carattere di originalità attestante la personalità dell'autore.

80 Pertanto, niente impediva in via di principio alla commissione di ricorso di considerare come opera protetta, di cui si contestava l'utilizzo non autorizzato, la decorazione delle stoviglie dell'interveniente. Certamente, così facendo, la commissione di ricorso restringeva la sua analisi a un aspetto delle stoviglie dell'interveniente. Ma delle due parti in causa, solo l'interveniente avrebbe potuto eventualmente lamentarsi di tale approccio da parte della commissione di ricorso che ometteva l'esame di alcune delle sue rivendicazioni ai sensi del diritto d'autore, cosa che non ha fatto.

81 Dalle considerazioni che precedono deriva che la limitazione dell'analisi della commissione di ricorso alla sola decorazione delle stoviglie non era tale, nel caso di specie, da rendere illegittime le decisioni impugnate.

82 Ne consegue che tutti gli argomenti con cui la ricorrente pone l'accento sulle differenze di forma dei disegni o modelli contestati e delle stoviglie dell'interveniente sono privi di pertinenza.

83 La sola considerazione pertinente ai fini della valutazione della legittimità delle decisioni impugnate, è di sapere, come ha concluso la commissione di ricorso, in primo luogo, se la decorazione a striature delle stoviglie dell'interveniente costituiva un'opera d'ingegno e, in secondo luogo, se tale opera era riprodotta sui disegni o modelli contestati, implicando quindi un utilizzo non autorizzato del diritto d'autore dell'interveniente.

84 Riguardo al primo aspetto la commissione di ricorso ha effettuato le seguenti valutazioni.

85 Essa ha ritenuto che l'opera consistesse nella decorazione delle stoviglie mediante applicazione di un motivo a striature fini, parallele e concentriche, dello stesso spessore e non discontinue, su tutta la parte esterna della tazza e su quasi tutta la faccia interna del piattino e del piatto fondo, eccetto il disco centrale.

86 Secondo la commissione di ricorso, tale particolare decorazione delle stoviglie consentiva di distinguerle e conferiva loro un carattere sufficientemente originale, con la conseguenza che tale circostanza giustificava la tutela giuridica delle stesse ai sensi del diritto francese. La presenza delle striature fini in questione rientrava quindi tra i criteri stabiliti dalla legge francese.

87 La commissione di ricorso ha rilevato che mai la ricorrente aveva espresso dinanzi ad essa, in modo esplicito, le ragioni per le quali la decorazione delle stoviglie dell'interveniente non avrebbe giustificato la protezione del diritto d'autore. La commissione di ricorso ha osservato che l'assenza di carattere artistico, addotta dalla ricorrente, non era un criterio pertinente. Essa ha rilevato che la ricorrente aveva altresì menzionato l'assenza di originalità di una stoviglia coperta di striature, ma senza fornire alcun elemento di prova a sostegno di tale argomento, e che la ricorrente aveva contestato nuovamente, ma erroneamente, che l'opera dell'interveniente meritava una tutela ai sensi del diritto francese, dato che le stoviglie sono un prodotto industriale.

88 La commissione di ricorso ha ritenuto, in definitiva, che la rifinitura superficiale delle stoviglie, richiamata dall'interveniente, quale appariva, faceva parte, «nonostante (o per) la sua semplicità di forma», della categoria delle creazioni dell'ingegno in grado di riflettere la personalità del loro autore e che era, a tale titolo, tutelata dalla normativa francese sul diritto d'autore.

89 Si deve constatare che la ricorrente non riesce a rimettere in discussione tali valutazioni.

90 Infatti, la ricorrente non contesta dinanzi al Tribunale le affermazioni, oltretutto corrette, della commissione di ricorso sull'assenza di pertinenza di una valutazione artistica dell'opera e sull'applicabilità del diritto d'autore ai prodotti industriali. Quanto alla pretesa assenza di originalità è già stato constatato che l'insieme di prove prodotte dalla ricorrente dinanzi al Tribunale sul punto sono irricevibili.

91 Di conseguenza, si deve dichiarare che la ricorrente non dimostra che la commissione di ricorso è giunta erroneamente alla conclusione che la decorazione delle stoviglie dell'interveniente costituiva un'opera protetta dal diritto d'autore.

92 Sul secondo aspetto, relativo all'utilizzo dell'opera dell'interveniente nei disegni o modelli contestati, la commissione di ricorso ha fatto le seguenti affermazioni.

93 La commissione di ricorso ha constatato, in primo luogo, la presenza dell'opera protetta nei disegni o modelli contestati, nella fattispecie lo stesso disegno a striature e, in secondo luogo, il fatto che siffatte striature coprivano le medesime parti delle stoviglie. La commissione di ricorso ha rilevato che era proprio nella somma di tali due caratteristiche che si manifestava il contenuto creativo dell'opera anteriore, «che è stata riprodotta – o utilizzata – senza autorizzazione» nei disegni o modelli contestati.

94 La ricorrente, dopo aver ammesso che le stoviglie di cui trattasi avevano come elemento comune le striature, si è limitata, dinanzi al Tribunale, a sostenere che le striature erano «più spesse e definite», nei disegni o modelli contestati. La ricorrente si è riferita, in tale contesto, alle conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella sentenza della Corte del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, Racc. pag. I-10153) e a una pretesa limitazione del grado di libertà del creatore.

95 Tali argomenti non sono, tuttavia, sufficienti a dimostrare un errore della commissione di ricorso.

96 In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente richiama erroneamente le conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella causa PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 94 supra, e una pretesa limitazione del grado di libertà del creatore.

97 Infatti, la causa di nullità addotta nel caso di specie è quella di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 e non, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 94 supra, quella di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento.

98 L'esito della presente causa, pertanto, non deve assolutamente essere determinato sulla base di un confronto complessivo tra due disegni o modelli in cui la limitazione del grado di libertà del creatore dovuta a vincoli tecnici o giuridici, del resto non accertati nel caso in esame, può rendere l'utilizzatore informato più attento ai dettagli e agevolare il riconoscimento di un carattere individuale del disegno o modello contestato (v., al riguardo, sentenza Radiatori per riscaldamento, punto 35 supra, punti da 43 a 45, e giurisprudenza ivi citata).

99 L'esito della presente controversia dipende esclusivamente dalla questione se il disegno o modello contestato comporti un «utilizzo non autorizzato» dell'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato.

100 La commissione di ricorso ha, pertanto, giustamente considerato che, per valutare la causa di nullità, non occorreva comparare i modelli controversi nel loro insieme, ma solamente stabilire se l'opera protetta dal diritto d'autore era utilizzata nei modelli successivi, ovvero determinare se tale opera poteva essere riscontrata in tali modelli, con la conseguenza che, in tale contesto, le differenze richiamate dalla ricorrente, come la forma della tazza o il disegno della sua ansa o la forma della scodella del piatto fondo, erano prive di pertinenza.

101 In secondo luogo, e come ha rilevato giustamente la commissione di ricorso, è innegabile che la decorazione dei disegni o modelli contestati presenti una grande somiglianza con quella delle stoviglie dell'interveniente, tanto riguardo all'identità delle superfici rivestite, quanto al carattere concentrico, alla regolarità e alla sottigliezza delle striature. Il maggior spessore e il carattere più definito delle striature, affermati dalla ricorrente, non sono sufficienti a eliminare tale somiglianza.

102 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che la ricorrente non dimostra, dinanzi al Tribunale, che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel considerare, sulla base degli elementi di cui disponeva, che la decorazione delle stoviglie richiamata dalla ricorrente a sostegno delle sue domande di dichiarazione di nullità era protetta dalla normativa francese sul diritto d'autore e che tale decorazione era oggetto di un utilizzo non autorizzato nei disegni o modelli contestati.

103 Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

104 Poiché la ricorrente è risultata soccombente in tutti i suoi motivi, i presenti ricorsi devono essere respinti.

Sulle spese

105 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

106 Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle domande delle parti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le cause T-566/11 e T-567/11 sono riunite ai fini della sentenza.

2) I ricorsi sono respinti.

3) La Viejo Valle, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell'Établissements Coquet.

Forwood Dehousse Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2013.

Firme

Indice

Fatti 2

Conclusioni delle parti 7

In diritto 7

Sulla ricevibilità e la pertinenza di alcuni documenti prodotti in allegato ai ricorsi e alle richieste di sospensione 8

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, in quanto l'interveniente non avrebbe presentato le informazioni richieste sulle opere tutelate 10

Su secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, perché la commissione di ricorso avrebbe considerato erroneamente che i disegni o modelli contestati implicavano un uso non autorizzato delle opere dell'interveniente 12

Sulle spese 16