Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

18 ottobre 2012*

«Impugnazione — Disegno o modello comunitario — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 6, 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), e 61 — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un personaggio seduto — Marchio comunitario figurativo anteriore — Impressione generale diversa — Margine di libertà dell'autore — Utilizzatore informato — Portata del sindacato giurisdizionale — Difetto di motivazione»

Nelle cause riunite C-101/11 P e C-102/11 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposte il 28 febbraio 2011,

Herbert Neuman,

Andoni Galdeano del Sel,

residenti a Tarifa (Spagna), rappresentati da S. Míguez Pereira, abogada,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

ricorrenti,

procedimenti in cui l'altra parte è:

José Manuel Baena Grupo, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da A. Canela Giménez, abogado,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. U. Lõhmus (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. A. Arabadjiev e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Sentenza

1 Con le loro rispettive impugnazioni i sigg. Neuman e Galdeano del Sel, da un lato, e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dall'altro (in prosieguo, insieme: i «ricorrenti»), chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2010, Baena Grupo/UAMI – Neuman e Galdeano del Sel (personaggio seduto), T-513/09 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento proposto da José Manuel Baena Grupo, SA (in prosieguo: «Baena Grupo»), contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 14 ottobre 2009 (procedimento R 1323/2008-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra i sigg. Neuman e Galdeano del Sel, da un lato, e Baena Grupo, dall'altro (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il considerando 14 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), afferma:

«Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello».

3 L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento dispone:

«Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale».

4 L'articolo 5 del regolamento è così formulato:

«1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

5 L'articolo 6 del regolamento stabilisce quanto segue:

«1. 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:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».

6 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, 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 cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), 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 nella Comunità. 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.

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 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:

a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e,

b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima».

7 L'articolo 25 del regolamento, rubricato «Cause di nullità», stabilisce, ai paragrafi 1, lettere b) ed e), e 3:

«1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

(...)

b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

(...)

e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

(...)

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

(...)».

8 Ai termini dell'articolo 61, paragrafi 1-3, del regolamento:

«1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate».

Fatti

9 Baena Grupo è titolare del disegno o modello comunitario n. 426895-0002 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»), raffigurato qui di seguito:



10 Quest'ultimo è stato depositato il 7 novembre 2005 e registrato e pubblicato il 27 dicembre 2005 per i seguenti prodotti, appartenenti alla classe 99-00 a norma dell'accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali dell'8 ottobre 1968, come modificato (in prosieguo, l'«accordo di Locarno»): «magliette (ornamento per –), berretti (con visiera) (ornamento per –), vignette (ornamento per –), stampati, compreso materiale pubblicitario (ornamento per –)».

11 Il 18 febbraio 2008 i sigg. Neuman e Galdeano del Sel hanno depositato dinanzi all'UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento n. 6/2002. Nella loro domanda di dichiarazione di nullità essi sostenevano, da un lato, che il disegno o modello contestato non era nuovo ed era privo di carattere individuale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del regolamento, e, dall'altro, che in esso era utilizzato un segno distintivo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento stesso.

12 A fondamento della loro domanda di dichiarazione di nullità, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel hanno fatto valere il marchio comunitario figurativo anteriore n. 1312651 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), raffigurato qui di seguito:



13 Detto marchio è stato registrato il 7 novembre 2000 per prodotti appartenenti alle classi 25, 28 e 32 a

norma dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), che corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport»;

— classe 32: «Birre; acque minerali, gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande».

14 Con decisione del 15 luglio 2008 la divisione di annullamento dell'UAMI ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

15 Il 16 settembre 2008 Baena Grupo ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli 55-60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

16 Con la decisione controversa la terza commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha affermato che la divisione di annullamento era incorsa in errore nel ritenere che il marchio anteriore fosse stato utilizzato nel disegno o modello contestato. Tuttavia, essa ha ritenuto che quest'ultimo non fosse dotato di carattere individuale, in quanto non suscitava nell'utilizzatore informato, in particolare giovani o bambini che acquistano abitualmente magliette, berretti con visiera e adesivi, o utilizzatori di stampati, un'impressione generale diversa da quella suscitata dal marchio anteriore. Pertanto, in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha confermato la nullità del disegno o modello contestato, ma in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, di quest'ultimo.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2009, Baena Grupo ha proposto un ricorso diretto a far annullare la decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, essa ha invocato un motivo unico, relativo alla violazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, e ha affermato che le differenze tra il marchio anteriore e il disegno o modello contestato sono tali che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato da ciascuna di tali figure sarebbe diversa.

18 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

19 Il Tribunale ha sottolineato innanzitutto, al punto 20 della sentenza impugnata, la necessità di effettuare un confronto tra, da un lato, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato e, dall'altro, l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal marchio anteriore, che costituisce un disegno o modello divulgato.

20 Esso ha affermato, ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, che l'impressione generale suscitata dalle due figure in questione nell'utilizzatore informato è determinata in larga misura dall'espressione del viso di ciascuna di esse. Il Tribunale ha sottolineato che la differenza nell'espressione del viso delle due figure costituisce una caratteristica fondamentale che viene memorizzata dall'utilizzatore informato, così come è stato correttamente definito dalla commissione di ricorso.

21 Successivamente, il Tribunale ha constatato, al punto 23 della sentenza impugnata, che tale espressione, combinata con la posizione del corpo inclinata in avanti, che trasmette l'impressione di una certa irritazione, condurrà l'utilizzatore informato a identificare il «disegno o modello anteriore»

come un personaggio arrabbiato. Al contrario, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato non è caratterizzata dalla manifestazione di un qualsivoglia sentimento, tanto in considerazione dell'espressione del viso, quanto della posizione del corpo, che è caratterizzata da un'inclinazione all'indietro.

22 A questo proposito il Tribunale ha affermato, al punto 24 della sentenza impugnata, che «la differenza di espressione del viso apparirà chiaramente ai giovani acquirenti di magliette e [berretti con] visiera[, e] sarà ancora più evidente ai bambini che utilizzano gli autoadesivi per personalizzare degli oggetti, i quali saranno ancora più propensi a prestare una particolare attenzione ai sentimenti suscitati da ciascuno dei personaggi raffigurati sugli autoadesivi».

23 Infine, il Tribunale ha affermato, al punto 25 della sentenza impugnata, che le differenze tra le due figure «sono sufficientemente evidenti da suscitare un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato, malgrado l'esistenza di somiglianze riguardanti altri aspetti, e la rilevante libertà di cui gode l'autore di figure come quelle in questione».

24 Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 26 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel ritenere che il disegno o modello contestato non suscitasse nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata dal «disegno o modello anteriore» su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

25 Con ordinanza del presidente della Corte in data 11 aprile 2011, le cause C-101/11 P e C-102/11 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

26 Con le loro impugnazioni i sigg. Neuman e Galdeano del Sel chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— dichiarare la nullità del disegno o modello contestato o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

— condannare Baena Grupo alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

27 Con la sua impugnazione l'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— pronunciare una nuova sentenza nel merito, respingendo il ricorso contro la decisione controversa, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

— condannare Baena Grupo alle spese.

28 Nel suo controricorso Baena Grupo chiede che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile l'impugnazione proposta nella causa C-101/11 P o, in subordine, respingerla,

— respingere in quanto infondata l'impugnazione proposta nella causa C-102/11 P, e

— condannare i ricorrenti alle spese.

Sull'impugnazione

29 A sostegno del loro ricorso d'impugnazione, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel deducono tre motivi. I primi due motivi riguardano un errore di diritto nel quale il Tribunale sarebbe incorso applicando, rispettivamente, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4-9 di quest'ultimo, e l'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento stesso. Il terzo motivo riguarda la violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di motivazione della sentenza impugnata.

30 A sostegno del suo ricorso d'impugnazione, l'UAMI invoca due motivi relativi alla violazione da parte del Tribunale, da un lato, dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002 e, dall'altro, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6 di quest'ultimo. Il secondo motivo si articola in due parti, mediante le quali l'UAMI sostiene, da un lato, che il Tribunale ha confuso i principi specifici del diritto dei marchi e quelli propri del diritto dei disegni o dei modelli comunitari e, dall'altro, che esso è venuto meno al proprio obbligo di motivazione.

Sul primo motivo invocato dall'UAMI, relativo alla violazione dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002

Argomenti delle parti

31 In primo luogo, facendo riferimento alla sentenza 15 aprile 2010, Schräder/UCVV (C-38/09 P, Racc. pag. I-3209, punto 77), l'UAMI contesta al Tribunale di aver proceduto, nel valutare la legittimità della decisione controversa, ad un esame molto dettagliato dei «disegni o modelli comunitari in questione».

32 L'UAMI sostiene che il controllo sulla validità dei disegni o modelli comunitari, che è caratterizzato da un livello di complessità tecnica elevato, consiste, nel quadro dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 6/2002, esclusivamente nel determinare il margine di libertà dell'autore, e ritiene che, non limitando il proprio controllo a errori manifesti di valutazione della validità di tali disegni o modelli, il Tribunale abbia oltrepassato i limiti dettati dall'articolo 61 del regolamento.

33 In secondo luogo, l'UAMI afferma che, considerando che l'espressione dei sentimenti dei personaggi dei «modelli in questione» fosse più importante della rappresentazione grafica dei modelli stessi, il Tribunale ha sostituito il proprio ragionamento a quello della commissione di ricorso. Così facendo, il Tribunale avrebbe effettuato una nuova valutazione dei fatti, senza restringere il proprio esame al controllo sulla legittimità della decisione controversa.

34 A questo proposito, l'UAMI ritiene che, omettendo di precisare la natura dell'errore in cui sarebbe incorsa la commissione di ricorso nell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6 di quest'ultimo, il Tribunale non gli permette di trarre dalla sentenza impugnata alcuna conclusione in vista di una corretta applicazione dell'articolo 6 del regolamento citato.

35 Baena Grupo ritiene che la tesi sostenuta dall'UAMI non sia fondata. Secondo la sua opinione, il Tribunale dispone di piena libertà nel valutare i fatti di causa. Richiama in proposito la sentenza del 30 marzo 2000, VBA/Florimex e a. (C-265/97 P, Racc. pag. I-2061), nella quale la Corte si è basata, nell'ambito di un ricorso d'impugnazione successivamente proposto dinanzi a essa, sulla valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

Giudizio della Corte

36 Occorre stabilire se il Tribunale abbia oltrepassato i limiti del proprio controllo e sostituito la propria valutazione a quella dell'UAMI.

37 In tale contesto occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI è possibile ricorrere al Tribunale per violazione del Trattato, del suddetto regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla loro applicazione. Ne consegue che il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione effettuata dall'UAMI in merito agli elementi presentati dal richiedente (v. sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 52, e del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, Racc. pag. I-10153, punto 66).

38 Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso controllando l'applicazione del diritto dell'Unione da esse effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni (v., in senso analogo, sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 38, e ordinanza del 28 marzo 2011, Herhof/UAMI, C-418/10 P, punto 47).

39 In particolare, il Tribunale può effettuare un controllo pieno sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI verificando, se necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni sia viziata da errori (v., in senso analogo, sentenza Les Éditions Albert René/UAMI, cit., punto 39, e ordinanza Herhof/UAMI, cit., punto 48).

40 Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, il Tribunale non può essere vincolato da un'errata valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, in quanto tale valutazione fa parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi al Tribunale (v., in senso analogo, sentenza Les Éditions Albert René/UAMI, cit., punto 48).

41 È ben vero che il Tribunale può riconoscere all'UAMI, in particolare quando quest'ultimo è chiamato a procedere a valutazioni altamente tecniche, un certo margine discrezionale e limitarsi, per quanto riguarda la portata del suo controllo sulle decisioni della commissione di ricorso in materia di modelli o disegni industriali, a un esame degli errori manifesti di valutazione (sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, cit., punto 67).

42 Tuttavia, nel caso di specie, l'UAMI non ha dimostrato che l'apprezzamento in questione richiedeva valutazioni molto tecniche tali da giustificare che gli venisse riconosciuto un margine discrezionale idoneo a limitare la portata del controllo del Tribunale ad un esame degli errori manifesti.

43 Inoltre, Baena Grupo ha sostenuto davanti al Tribunale che la commissione di ricorso, avendo affermato che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale, in quanto non suscitava nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata dal marchio anteriore, ha violato l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

44 Di conseguenza, giacché Baena Grupo aveva contestato la valutazione della commissione di ricorso relativa all'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato da ciascuna delle due figure in questione, il Tribunale disponeva della competenza ad esaminare la valutazione della somiglianza del marchio anteriore e del disegno o modello contestato effettuata da tale commissione di ricorso (v., in senso analogo, sentenza Les Éditions Albert René/UAMI, cit., punto 47).

45 Il Tribunale poteva quindi, senza incorrere in errori di diritto, procedere, ai punti 20-25 della sentenza impugnata, ad un esame in concreto delle valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso al fine di annullare la decisione controversa.

46 Pertanto, il primo motivo invocato dall'UAMI deve essere respinto in quanto infondato.

Sulla prima parte del secondo motivo invocato dall'UAMI e sul primo motivo invocato dai sigg. Neuman e Galdeano del Sel, relativi alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4-9 dello stesso regolamento

Argomenti delle parti

47 In primo luogo, l'UAMI sostiene che il Tribunale ha confuso i principi specifici del diritto dei marchi e quelli propri del diritto dei disegni o dei modelli comunitari. Secondo l'UAMI, il diritto dei marchi tenderebbe a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori affinché questi ultimi non si confondano al momento dell'acquisto di prodotti o servizi coperti da un marchio, mentre il diritto dei disegni o modelli comunitari mirerebbe a proteggere interessi privati, in particolare quelli dell'operatore che sviluppa o sfrutta la creazione di una certa forma, indipendentemente dall'eventuale esistenza di un rischio di confusione riguardo all'origine commerciale del prodotto acquistato. In particolare, l'UAMI rimprovera al Tribunale di aver fondato il confronto dei «disegni o modelli in questione», ai punti 22 e 23 della sentenza impugnata, sul ricordo imperfetto che l'utilizzatore informato memorizza.

48 In proposito, tanto i sigg. Neuman e Galdeano del Sel quanto l'UAMI ritengono che tale confronto dovrebbe essere fondato non tanto sul ricordo imperfetto dell'utilizzatore informato, quanto piuttosto su un confronto diretto delle figure in questione.

49 In secondo luogo, l'UAMI rimprovera al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per non avere basato, al punto 24 della sentenza impugnata, il proprio esame dell'impressione suscitata dai «disegni o modelli in questione» sulla percezione del pubblico di riferimento in generale. In effetti, esso avrebbe limitato il proprio esame di tali disegni o modelli soltanto alla percezione di una parte del pubblico di riferimento, in particolare a quella dei giovani utilizzatori di magliette, berretti con visiera e autoadesivi.

50 In terzo luogo, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel sostengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per aver considerato, al punto 21 della sentenza impugnata, che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dalle due figure sia determinata dall'espressione del viso di ciascuna di esse. Essi affermano che il disegno o modello contestato è privo di carattere individuale e che le leggere differenze nell'espressione delle due figure in questione non influiscono sull'impressione generale che esse suscitano. In proposito, essi sottolineano l'identità dei prodotti coinvolti e del pubblico al quale questi sono indirizzati. Inoltre, rilevano come il Tribunale abbia ammesso, al punto 25 della sentenza, che gli autori delle figure godono di un rilevante margine di libertà.

51 Baena Grupo ritiene che, con i loro argomenti, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel si limitino, in realtà, a rimettere in discussione l'analisi di natura fattuale effettuata dal Tribunale e mirino in tal modo ad ottenere che la Corte sostituisca il proprio giudizio a quello del Tribunale.

52 Baena Grupo eccepisce anche l'irricevibilità della censura dell'UAMI riguardante il pubblico di riferimento in quanto il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su quest'ultima.

Giudizio della Corte

53 Per quanto riguarda, innanzitutto, l'asserito errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale in occasione del confronto tra il marchio anteriore e il disegno o modello contestato, occorre osservare, in primo luogo, che il regolamento n. 6/2002 non contiene una definizione della nozione di «utilizzatore informato» ivi utilizzata. Essa deve tuttavia essere intesa come una nozione intermedia

tra quella di consumatore medio – applicabile in materia di marchi – al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di «utilizzatore informato» può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non tanto di un'attenzione media, quanto di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest'ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato (v. sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, cit., punto 53).

54 In proposito, se è pur vero che la natura stessa dell'utilizzatore informato, come precedentemente definito dalla Corte, comporta che, quando è possibile, egli procederà a un confronto diretto del marchio anteriore e del disegno o modello contestato, non si può tuttavia escludere che un confronto del genere non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che il marchio anteriore e il disegno o modello contestato rappresentano (v., in tal senso, sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, cit., punto 55).

55 Pertanto, non si può utilmente addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per aver effettuato una valutazione dell'impressione generale prodotta dal marchio anteriore e dal disegno o modello contestato senza partire dalla premessa secondo la quale un utilizzatore informato procederebbe comunque a un confronto diretto di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, cit., punto 56).

56 Ciò è tanto più vero in quanto, in mancanza di indicazioni precise a tal riguardo nel regolamento n. 6/2002, non si può ritenere che il legislatore dell'Unione abbia avuto l'intenzione di limitare la valutazione di eventuali modelli o disegni a un confronto diretto (v. sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, cit., punto 57).

57 Ne consegue che, in occasione del confronto tra il marchio anteriore e il disegno o modello contestato, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel fondare il suo ragionamento, ai punti 22 e 23 della sentenza impugnata, sul ricordo imperfetto dell'impressione generale suscitata dalle due figure che l'utilizzatore informato memorizza.

58 Tale censura deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

59 In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per il fatto di limitare il suo esame del marchio anteriore e del disegno o modello contestato alla percezione di una parte del pubblico di riferimento, occorre, innanzitutto, precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da Baena Grupo, tale censura non è irricevibile. In effetti, essa mira a censurare un presunto errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell'interpretazione o applicazione del regolamento n. 6/2002 e idoneo, qualora ritenuto fondato, a viziare il ragionamento sviluppato dal Tribunale nel suo complesso.

60 Nel merito, va necessariamente constatato che tale censura dell'UAMI si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata. In effetti, in occasione del confronto tra il marchio anteriore e il disegno o modello contestato, il Tribunale ha fatto riferimento, al punto 22 della sentenza impugnata, all'utilizzatore informato «così come correttamente definito dalla commissione di ricorso».

61 Il Tribunale ha dunque preso in considerazione il pubblico di riferimento nel suo complesso, così come definito dalla commissione di ricorso, vale a dire i giovani, i bambini e gli utilizzatori di stampati, compreso materiale pubblicitario. Lo stesso vale quanto al ragionamento svolto dal Tribunale al punto 23 della sentenza impugnata, nel quale ha fatto riferimento al suddetto utilizzatore informato in occasione del suo esame dell'impressione suscitata dal marchio anteriore e dal disegno o modello

contestato. Successivamente il Tribunale, al punto 24 della sentenza impugnata, ha affermato, in particolare, che la differenza nell'espressione del viso delle due figure risulterà evidente ai giovani e ai bambini.

62 Ne consegue che non è possibile rimproverare fondatamente al Tribunale di non aver basato il proprio esame delle figure sul pubblico di riferimento nel suo complesso.

63 In terzo luogo, occorre rilevare che i sigg. Neuman e Galdeano del Sel addebitano al Tribunale, in sostanza, di aver ritenuto che sia l'espressione del viso delle due figure a determinare l'impressione generale sull'utilizzatore informato del marchio anteriore e del disegno o modello contestato.

64 A questo proposito, è doveroso constatare che, con la loro argomentazione, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel si limitano, in realtà, a rimettere in discussione l'analisi di natura fattuale effettuata dal Tribunale nel quadro della valutazione dell'impressione generale suscitata dal marchio anteriore e dal disegno o modello contestato, e mirano in tal modo ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale.

65 In effetti, senza avere sostenuto né dimostrato che il Tribunale abbia snaturato i fatti sottoposti alla sua attenzione, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel si sono limitati ad addebitare al Tribunale di aver valutato erroneamente le circostanze del caso di specie al fine di affermare che il disegno o modello contestato suscitava nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata dal marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

66 Orbene, in forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo i casi in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi che gli sono stati presentati, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (v. sentenza 4 ottobre 2007, Henkel/UAMI, C-144/06 P, Racc. pag. I-8109, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

67 Pertanto, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile.

68 Da quanto detto risulta che il secondo motivo invocato dall'UAMI e il primo motivo invocato dai sigg. Neuman e Galdeano del Sel devono essere integralmente respinti.

Sul secondo motivo di ricorso invocato dai sigg. Neuman e Galdeano del Sel, relativo alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002

Argomenti delle parti

69 I sigg. Neuman e Galdeano del Sel rimproverano al Tribunale di non aver applicato l'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento. Secondo loro, sussistono tutte le condizioni necessarie per concludere nel senso di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il disegno o modello contestato. Di conseguenza, omettendo di pronunciarsi in merito alla suddetta disposizione e non vietando l'utilizzo del disegno o modello contestato, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto.

70 Baena Grupo ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto mirerebbe a rimettere in discussione valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

71 Occorre constatare che si tratta di un motivo di ricorso che non è stato invocato davanti al Tribunale ai fini della dichiarazione di nullità della decisione controversa e che, in ogni caso, esso non costituisce in alcun modo un motivo di ordine pubblico che il Tribunale sarebbe stato tenuto a sollevare d'ufficio.

72 Orbene, ai termini dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell'ambito dell'impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C-136/92 P, Racc. pag. I-1981, punto 59; del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI, C-171/06 P, punto 24; nonché del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, punto 56).

73 Pertanto, tale motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso invocato dall'UAMI e sul terzo motivo di ricorso invocato dai sigg. Neuman e Galdeano del Sel, relativi ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

74 L'UAMI sostiene che, omettendo, da un lato, di fornire le ragioni per le quali «la differenza nell'espressione del viso apparirà chiaramente ai giovani acquirenti di magliette e berretti con visiera», come affermato al punto 24 della sentenza impugnata, e, dall'altro, di fare riferimento al pubblico costituito dagli utilizzatori di stampati, compreso materiale pubblicitario, il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di motivazione.

75 I sigg. Neuman e Galdeano del Sel rimproverano ugualmente al Tribunale di non aver motivato in modo preciso, esatto e coerente la sentenza impugnata, in violazione dei diritti procedurali dei ricorrenti.

76 Per quanto riguarda le censure sollevate dall'UAMI, Baena Grupo ritiene che il Tribunale non fosse tenuto a pronunciarsi sul pubblico di riferimento, come già menzionato al precedente punto 52, e, di conseguenza, che la sua sentenza non possa essere viziata da un difetto di motivazione.

77 Quanto invece alle censure dei sigg. Neuman e Galdeano del Sel, Baena Grupo ne afferma l'irricevibilità. Sostiene che i sigg. Neuman e Galdeano del Sel non avrebbero indicato le parti della sentenza impugnata che sarebbero viziate da tale difetto di motivazione.

Giudizio della Corte

78 Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione invocata dall'UAMI, essa si fonda sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe omesso, da un lato, di fornire le ragioni per le quali «la differenza di espressione del viso apparirà chiaramente ai giovani acquirenti di magliette e berretti con visiera» e, dall'altro, di fare riferimento al pubblico costituito dagli utilizzatori di «stampati, compreso materiale pubblicitario».

79 In proposito, si deve rammentare che l'obbligo di motivare le sentenze risulta dall'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale in virtù dell'articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale (v., segnatamente, sentenza 4 ottobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, C-311/05 P, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

80 Da una giurisprudenza costante emerge che le sentenze del Tribunale devono essere sufficientemente motivate affinché la Corte sia posta in condizione di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., segnatamente, sentenza Naipes Heraclio Fournier/UAMI, cit., punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

81 Nella fattispecie, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte ai punti 60-62 della presente sentenza, è sufficiente constatare che il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata è di per sé chiaro e comprensibile e che è tale da consentire di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha accolto l'unico motivo di ricorso invocato dinanzi ad esso da Baena Grupo. La sentenza impugnata non è dunque viziata da un difetto di motivazione.

82 Pertanto, tale motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

83 Tenuto conto di quanto precede, le presenti impugnazioni sono respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

Sulle spese

84 Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

85 Poiché Baena Grupo ne ha fatto domanda, i sigg. Neuman e Galdeano del Sel, rimasti soccombenti nell'ambito dell'impugnazione nella causa C-101/11 P, devono essere condannati alle spese inerenti a tale impugnazione.

86 Poiché Baena Grupo ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente nell'ambito dell'impugnazione nella causa C-102/11 P, deve essere condannato alle spese inerenti a tale impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) I sigg. Neuman e Galdeano del Sel sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-101/11 P.

3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-102/11 P.

Firme