Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 1º febbraio 2017 [1]

Cause riunite C-361/15 P e C-405/15 P

Easy Sanitary Solutions BV (C-361/15 P),
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (C-405/15 P)
contro

Group Nivelles NV

«Impugnazioni – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un sifone per doccia – Disegno o modello anteriore – Valutazione della novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore – Formulazione e portata dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002 – Competenze attribuite all'EUIPO nel contesto dell'assunzione della prova – Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – Limiti del controllo di legittimità del Tribunale – Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Motivo di ordine pubblico»

I – Introduzione

1. Le presenti cause dovrebbero condurre la Corte a precisare la portata di nozioni e principi essenziali ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari [2].

2. In particolare, la Corte dovrebbe essere indotta a ricordare la ratio legis di tale regolamento e le competenze che occorre o meno attribuire agli organi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell'ambito dell'esame di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato.

3. La controversia in esame trae origine dalla domanda di dichiarazione di nullità presentata dall'I-Drain BVBA, divenuta successivamente Group Nivelles NV [3], del disegno o modello registrato, detenuto dall'Easy Sanitary Solutions BV [4], che, secondo la registrazione, riproduce un «sifone per doccia». A fondamento della sua domanda di dichiarazione di nullità formulata dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO, la Group Nivelles ha sostenuto che tale disegno o modello era privo di novità e di carattere individuale, basandosi sull'esistenza e sulla divulgazione al pubblico di un disegno o modello anteriore. Le difficoltà che hanno costellato l'esame della domanda di dichiarazione di nullità

1 Lingua originale: il francese.

2 GU 2002, L 3, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU 2006, L 386, pag. 14).

3 L'I-Drain è stata successivamente incorporata dalla Group Nivelles.

4 In prosieguo: l'«ESS».

sono legate agli errori commessi al contempo dal richiedente la nullità, il quale non ha debitamente riprodotto il suo artefatto anteriore, ma altresì dalla divisione di annullamento e dalla terza commissione di ricorso dell'EUIPO, che non hanno saputo procedere a una corretta comparazione dei disegni o modelli in esame.

4. Nella sentenza del 13 maggio 2015, Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitary Solutions (Canale di scarico della doccia) [5], il Tribunale ha quindi annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2012 [6].

5. Con le proprie impugnazioni, l'EUIPO e l'ESS chiedono rispettivamente l'annullamento e il parziale annullamento della summenzionata sentenza.

6. Nelle presenti conclusioni suggerirò, in primo luogo, alla Corte di rilevare d'ufficio un motivo vertente sull'incompetenza del Tribunale. Ritengo, infatti, che quest'ultimo abbia violato i limiti del controllo di legittimità a cui è tenuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, nell'ambito dell'esame del motivo incidentale dedotto dall'ESS cosicché, a mio avviso, la sentenza impugnata dovrebbe essere parzialmente annullata.

7. In secondo luogo, suggerirò alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dall'EUIPO nella causa C-405/15 P.

8. In un primo tempo, esporrò le ragioni per le quali, a mio avviso, il Tribunale è effettivamente incorso in un errore di diritto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, esigendo dall'EUIPO che esso ricreasse il disegno o modello anteriore combinandone le differenti parti riprodotte nei vari estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità. Spiegherò che un siffatto obbligo, in quanto viola il tenore e la portata dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002, non può inscriversi nel contesto della valutazione del carattere di novità di un disegno o modello, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, né rientrare, in quanto tale, fra le competenze assegnate agli organi dell'EUIPO dall'articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento.

9. In un secondo tempo, illustrerò nondimeno le ragioni per le quali simile constatazione non è tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

10. In terzo e ultimo luogo, suggerirò alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dall'ESS.

II – Contesto normativo dell'Unione

A – Il regolamento n. 6/2002

11. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un «disegno o modello» ha ad oggetto l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

12. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola, la protezione di un disegno o modello come disegno o modello comunitario è subordinata alla novità e al carattere individuale di detto disegno o modello.

5 T-15/13, EU:T:2015:281; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

6 Procedimento R 2004/2010-3, relativo a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'I-Drain e l'ESS.

13. Ai sensi del paragrafo 2 della medesima disposizione, il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

14. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del summenzionato regolamento, un disegno o modello comunitario 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 ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

15. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa, inoltre, che disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

16. Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

17. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento in parola, ai fini dell'applicazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 6, 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 alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta, 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 europea.

18. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, intitolato «Estensione della protezione», stabilisce che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

19. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

20. Nel contesto del titolo VII, intitolato «Ricorsi», l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che «[i]l ricorso [dinanzi alla Corte di giustizia] 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».

21. Al titolo VIII, intitolato «Procedimento dinanzi all'Ufficio», l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, prevede inoltre che, «[n]el corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate».

22. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, di tale regolamento, in ogni procedimento l'EUIPO può adottare mezzi istruttori e, in particolare, sentire parti e testimoni, chiedere informazioni nonché la produzione di documenti e di mezzi di prova o, ancora, esigere una perizia.

B – Il regolamento n. 2245/2002

23. Infine, il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002[7], all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v) e vi), dispone quanto segue:

«1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all'articolo 52 del regolamento [n. 6/2002] contiene:

(…)

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(…)

v) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario [registrato] non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento [n. 6/2002], l'indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l'individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori;

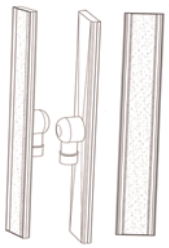
vi) i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi;

(…)».

III – Fatti

24. L'ESS è titolare del disegno o modello comunitario registrato con il numero 000107834-0025, depositato il 28 novembre 2003 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»).

25. Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

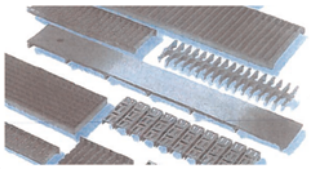


26. Tale disegno o modello, secondo la registrazione, riproduce un «sifone per doccia (shower drain)».

27. Il 3 settembre 2009 l'I-Drain, ricorrente, ha presentato dinanzi all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Nella domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha sostenuto che il disegno o modello contestato non soddisfaceva i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 poiché la parte di tale disegno o modello che rimane visibile durante la normale utilizzazione, ossia la placca di copertura non perforata, era priva di novità e non presentava un carattere individuale.

7 GU 2002, L 341, pag. 28; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione».

28. A sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità e al fine di provare l'esistenza e la divulgazione al pubblico di un identico disegno o modello anteriore, la ricorrente ha riprodotto estratti dei cataloghi di prodotti dell'impresa Blücher, datati 1998 e 2000 [8], nei quali compariva la seguente illustrazione (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»):



29. Con decisione del 23 settembre 2010, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, ritenendo che il disegno o modello contestato fosse privo di novità ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento.

30. La divisione di annullamento è partita dal principio che, successivamente all'installazione, l'unico elemento visibile del disegno o modello contestato era la sua placca di copertura. Essa ha dunque ritenuto che quest'ultima fosse identica alla placca che compariva al centro dell'illustrazione riprodotta nel precedente paragrafo 28 e, su quest'unica base, ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità.

31. Il 15 ottobre 2010 l'ESS ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento sulla base degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002.

32. Nel corso del relativo procedimento, a sostegno delle proprie affermazioni le parti hanno addotto nuovi fatti e prove, ammessi dalla terza commissione di ricorso dell'EUIPO.

33. Con decisione datata 4 ottobre 2012, quest'ultima ha annullato la decisione della divisione di annullamento (in prosieguo: la «decisione controversa»).

34. Contrariamente alla divisione di annullamento, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha considerato che il disegno o modello contestato fosse composto non soltanto da una placca di copertura di forma rettangolare ma altresì da scanalature laterali e da facce esterne del sifone per doccia. Essa ha pertanto confrontato quest'ultimo con il disegno o modello anteriore costituito a suo parere «da un sifone per doccia estremamente semplice e rettangolare composto da una placca di copertura munita di un foro» [9].

35. Su tale base la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che il disegno o modello contestato presentasse un carattere di novità ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002 poiché non era identico al disegno o al modello anteriore, in quanto i due disegni presentavano differenze «facilmente percepibili» che non erano «né minime né difficili da valutare in maniera oggettiva» [10].

36. La terza commissione di ricorso dell'EUIPO, di conseguenza, ha rinviato il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.

8 In prosieguo: i «cataloghi Blücher».

9 Punto 31 della decisione controversa.

10 Punto 32 della decisione controversa.

IV – Procedimento dinanzi al Tribunale

A – I motivi dedotti dalle parti

37. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2013, la Group Nivelles ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione controversa.

38. A sostegno di tale ricorso, la Group Nivelles ha dedotto un motivo unico, vertente su un errore commesso dalla terza commissione di ricorso dell'EUIPO al momento della comparazione del disegno o modello contestato con il disegno o modello anteriore da essa addotto a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. A suo avviso, tale errore avrebbe indotto la terza commissione di ricorso dell'EUIPO a concludere erroneamente che il disegno o modello contestato fosse nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002. A tal fine, la Group Nivelles ha prodotto un nuovo documento destinato a dimostrare l'assenza di novità del disegno o modello contestato. La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di riformare la decisione controversa.

39. Nel proprio controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2013, l'ESS ha chiesto l'annullamento della decisione controversa per un motivo diverso da quelli dedotti dalla Group Nivelles nell'atto introduttivo del ricorso di annullamento. Infatti, l'ESS sosteneva che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO, al punto 31 della decisione controversa, da un lato, non aveva affatto tenuto conto dei suoi argomenti volti a dimostrare che l'uso industriale al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore distingueva quest'ultimo dal disegno o modello contestato e, d'altro lato, non aveva debitamente motivato la propria decisione in proposito [11]. L'ESS sosteneva, di conseguenza, che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO non aveva identificato correttamente il disegno o modello anteriore, il che avrebbe inciso sulla valutazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità.

B – La sentenza impugnata

40. La sentenza impugnata si compone di tre parti.

41. Nella prima parte, che comprende i punti da 15 a 35 della sentenza, il Tribunale ha esaminato le questioni di ricevibilità sollevate dall'ESS e dall'EUIPO. Il relativo ragionamento non è contestato nell'ambito delle impugnazioni in esame.

42. Nella seconda parte della summenzionata sentenza, che si compone dei punti da 36 a 92, il Tribunale ha esaminato i due capi delle conclusioni dedotti dalla Group Nivelles nell'ambito del suo ricorso di annullamento.

43. In un primo tempo (punti da 36 a 88 della sentenza impugnata), il Tribunale ha accolto il motivo unico dedotto dalla Group Nivelles.

11 L'ESS sostiene la tesi secondo la quale il disegno o modello anteriore addotto dalla Group Nivelles, incluso quello raffigurato nei cataloghi Blücher, non potrebbe rimettere in discussione la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, dal momento che esso riguardava prodotti differenti, ossia canalette di scarico di liquidi, destinate a uso industriale.

44. Anzitutto, ai punti da 59 a 70 della sentenza in parola, il Tribunale ha dichiarato che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO era effettivamente incorsa in errore nell'ambito della propria valutazione della novità del disegno o modello contestato, confrontando tutte le caratteristiche visibili di quest'ultimo con un unico elemento del disegno o modello anteriore, non traendo dunque, nella decisione controversa, le corrette conseguenze dall'errore da essa rilevato a carico della divisione di annullamento. Tale ragionamento non è posto in discussione nel contesto delle impugnazioni in esame.

45. Ai punti da 71 a 86 di detta sentenza, il Tribunale ha poi proceduto all'esame dei differenti argomenti dedotti dall'EUIPO e dall'ESS al fine di verificare se questi ultimi rimettessero in discussione tale valutazione. Esso ha quindi respinto l'insieme degli argomenti e, in tale occasione, il Tribunale ha posto un nuovo obbligo a carico dell'EUIPO, che quest'ultimo contesta nell'ambito della propria impugnazione. Al termine dell'analisi, il Tribunale ha accolto il motivo unico dedotto dalla Group Nivelles nel suo ricorso e ha accolto la domanda di annullamento formulata da quest'ultima.

46. In un secondo tempo (punti da 89 a 92 della sentenza impugnata), il Tribunale ha respinto la domanda della Group Nivelles volta ad ottenere la riforma della decisione controversa, dichiarando di non poter procedere, in sostituzione degli organi dell'EUIPO, a un esame completo della novità del disegno o modello contestato.

47. Nella terza e ultima parte della sentenza in esame, che comprende i punti da 93 a 139 di quest'ultima, il Tribunale ha esaminato il motivo incidentale dedotto dall'ESS, fondato su una violazione dell'obbligo di motivazione.

48. Dopo aver rilevato, al punto 100 della summenzionata sentenza, che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO aveva sufficientemente motivato la propria decisione, il Tribunale, ai punti da 102 a 133 di detta sentenza, è passato a verificare se l'identificazione del prodotto esatto nel quale è incorporato il disegno o modello anteriore, addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, fosse un criterio rilevante ai fini della valutazione del carattere di novità o individuale del disegno o modello contestato. Al termine dell'analisi, il Tribunale ha ritenuto che tale criterio fosse effettivamente rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Esso ha poi dichiarato che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO aveva qualificato erroneamente il prodotto che compare al centro della riproduzione allegata alla domanda di dichiarazione di nullità come «sifone per doccia», così accogliendo la domanda di annullamento dell'ESS.

49. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque accolto sia il motivo unico della Group Nivelles che il motivo incidentale dell'ESS e, conseguentemente, ha annullato la decisione controversa. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di riforma di tale decisione, presentata dalla Group Nivelles.

V – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

50. Con la propria impugnazione nella causa C-405/15 P, l'EUIPO chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Group Nivelles e l'ESS alle spese da esso sostenute.

51. L'ESS chiede alla Corte di accogliere l'impugnazione per quanto attiene ai primi due motivi dell'EUIPO e di condannare la Group Nivelles alle spese sostenute dall'EUIPO. Essa chiede inoltre alla Corte di respingere l'impugnazione per quanto concerne il terzo motivo dell'EUIPO e di condannare l'EUIPO alle spese sostenute dall'ESS in relazione a tale motivo.

52. La Group Nivelles, per parte sua, chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare l'EUIPO alle spese da essa sostenute.

53. Il Regno Unito, che è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni dell'EUIPO con decisione del Presidente della Corte del 20 gennaio 2016, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata fermo restando che domanda di sopportare le proprie spese.

54. Con la propria impugnazione nella causa C-361/15 P, l'ESS chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di condannare la parte soccombente alle spese del procedimento.

55. L'EUIPO e la Group Nivelles chiedono alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese sostenute da ciascuno di essi.

56. Con decisione del Presidente della Corte dell'8 giugno 2016, le cause C-361/15 P e C-405/15 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

VI – Osservazioni preliminari

57. Nell'ambito delle impugnazioni in esame, suggerisco alla Corte di sollevare d'ufficio un motivo che ritengo di ordine pubblico, ossia quello attinente alla violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo controllo di legittimità, come definito all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

58. Infatti, per le ragioni che mi accingo ad illustrare, ritengo che il Tribunale abbia violato i poteri conferitigli nel contesto del suo controllo di legittimità della decisione controversa.

59. La violazione delle norme sulla competenza rientra nella violazione delle forme sostanziali e, in quanto tale, dev'essere considerata costitutiva di un motivo di ordine pubblico che va esaminato d'ufficio [12]. Infatti, tali norme mirano a garantire un valore fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ossia l'equilibrio istituzionale a cui si ispira il principio di ripartizione delle competenze tra l'EUIPO e il Tribunale, che il legislatore ha sancito all'articolo 61 del regolamento n. 6/2002. Inoltre, le norme di cui trattasi sono evidentemente stabilite nell'interesse della collettività in generale.

60. La Corte, il cui ruolo consiste nell'assicurare il rispetto del diritto, è dunque tenuta a garantire che il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento, non ecceda le competenze attribuitegli dal legislatore nel contesto dei ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO.

61. Del resto, nella propria giurisprudenza la Corte ha più volte confermato che l'incompetenza dell'autore dell'atto impugnato costituisce un motivo di ordine pubblico che può, se non deve, essere sollevato d'ufficio dal giudice dell'Unione, anche qualora nessuna delle parti gli abbia chiesto di farlo [13].

62. Nel caso di specie, segnalo che le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni in proposito.

63. A mio avviso, dunque, nulla osta a che la Corte esamini d'ufficio il summenzionato motivo che ritengo di ordine pubblico.

12 L'incompetenza dell'autore dell'atto impugnato, secondo la giurisprudenza, dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice comunitario. V., in tal senso, sentenze del 10 maggio 1960, Germania/Alta Autorità (19/58, EU:C:1960:19, pag. 474), del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio (108/81, EU:C:1982:322, punto 28), del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione (C-210/98 P, EU:C:2000:397, punti 56 e 57), del 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, EU:T:1992:26, punto 31), del 24 settembre 1996, Marx Esser e del Amo Martinez/Parlamento (T-182/94, EU:T:1996:130, punto 44), del 28 gennaio 2003, Laboratoires Servier/Commissione (T-147/00, EU:T:2003:17, punto 45), e del 21 settembre 2005, Kadi/Consiglio e Commissione (T-315/01, EU:T:2005:332, punto 61).

13 Sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione (C-210/98 P, EU:C:2000:397, punti 56 e giurisprudenza ivi citata), nonché ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione (T-320/09, EU:T:2011:172, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

VII – Sul motivo di ordine pubblico, attinente alla violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo controllo di legittimità nell'ambito dell'esame del motivo incidentale dedotto dall'ESS

64. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dinanzi al Tribunale può essere proposto un ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO per violazione del trattato, del citato regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione.

65. In forza della giurisprudenza, da tale disposizione deriva che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all'articolo 61, paragrafo 2, di detto regolamento [14]. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso dell'EUIPO, e neppure quello di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto [15].

66. Orbene, nell'ambito dell'esame del motivo incidentale dedotto dall'ESS e, in particolare, ai punti da 112 a 133 della sentenza impugnata, il Tribunale è passato ad esaminare se l'uso al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore, addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, fosse effettivamente un fattore rilevante ai fini della valutazione del carattere di novità o individuale del disegno o modello contestato, punto che non era stato trattato dalla terza commissione di ricorso dell'EUIPO nella decisione controversa.

67. Vero è che, nella presente causa, le parti avevano discusso di tale questione dinanzi agli organi dell'EUIPO [16]. La divisione di annullamento, al punto 20 della sua decisione, aveva respinto l'argomento spiegando che l'uso al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore non è un fattore rilevante ai fini della comparazione dei disegni o modelli di cui trattasi, in quanto non si tratta di un fattore connesso all'aspetto del prodotto.

68. Inoltre, l'ESS aveva ancora una volta difeso dinanzi al Tribunale la tesi secondo cui l'uso industriale al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore incide sulla valutazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità [17].

69. Tuttavia, come espressamente rilevato dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO «non ha preso posizione, nella decisione [controversa]», su tale questione.

70. Di conseguenza, procedendo all'esame degli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla luce degli argomenti discussi e degli elementi di prova presentati dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO, in sostituzione di quest'ultima, il Tribunale ha riformato la decisione controversa senza aver previamente rilevato che tale decisione era viziata da uno dei motivi di annullamento enunciati all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, in particolare, che essa era inficiata da un vizio di motivazione.

71. La valutazione del Tribunale è assai contraddittoria sotto tale profilo.

14 V., per analogia, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 71).

15 Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

16 V. punti da 104 a 111 della sentenza impugnata.

17 V. punti da 93 a 96 e 101 della sentenza impugnata.

72. Infatti, l'ESS contestava appunto alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO di non aver motivato la propria decisione e di non aver tenuto conto dei suoi argomenti riguardo alla rilevanza, ai fini della valutazione della novità del disegno o modello contestato, dell'uso al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore, rendendo tale decisione incomprensibile [18].

73. Orbene, il Tribunale ha fermamente respinto il motivo attinente a un difetto di motivazione della decisione controversa, dichiarando al punto 100 della sentenza impugnata che la decisione controversa «contiene una motivazione sufficiente al riguardo, nei limiti in cui essa rileva, al suo punto 31, che si tratta di un "sifone per doccia"».

74. Tuttavia, nei punti successivi, ossia ai punti da 101 a 133 della sentenza di cui trattasi, il Tribunale procede non soltanto a un esame minuzioso della rilevanza di tale fattore alla luce degli argomenti discussi e degli elementi di prova presentati dalle parti nel corso del procedimento, dunque in sostituzione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, ma conclude altresì nel senso della sua rilevanza ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

75. La menzionata contraddizione nell'analisi del Tribunale risulta incontestabilmente dall'insufficienza di motivazione della decisione controversa, che il Tribunale non ha sanzionato in quanto tale.

76. A mio avviso, il Tribunale doveva limitarsi a rilevare un difetto di motivazione della decisione controversa senza anticipare la valutazione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO riguardo agli argomenti discussi dalle parti dinanzi ad essa [19].

77. Il ruolo del Tribunale consiste infatti nell'assicurarsi che le decisioni pronunciate dalle commissioni di ricorso dell'EUIPO siano motivate, conformemente all'articolo 62 del regolamento n. 6/2002, in quanto l'obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale, come esso rileva del tutto correttamente al punto 98 della sentenza impugnata. La Corte, che rappresenta l'ultimo grado di controllo, dev'essere così posta in condizione di conoscere la sorte che la commissione di ricorso dell'EUIPO ha riservato agli argomenti dedotti dalle parti e la motivazione che, all'occorrenza, ne giustifica il rigetto.

78. Nella presente causa, mentre si è al terzo e ultimo grado di ricorso [20], si deve inevitabilmente rilevare che si ignorano ancora le ragioni per le quali la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto gli argomenti addotti dalle parti riguardo alla rilevanza, ai fini della valutazione della novità di un disegno o modello, dell'uso al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore.

79. Tenuto conto dell'imprecisione dei termini della decisione controversa, il Tribunale non poteva dunque procedere a un siffatto esame senza aver previamente annullato la stessa decisione per difetto di motivazione.

80. Procedendo all'analisi di cui ai punti da 112 a 133, in sostituzione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, il Tribunale, a mio avviso, si è dunque spinto oltre i limiti del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO, quale previsto all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, così violando le proprie competenze nell'ambito dell'esame del motivo incidentale dedotto dinanzi ad esso dall'ESS.

18 V. punti 93 e 96 della sentenza impugnata.

19 Il Tribunale, del resto, ha adottato tale atteggiamento in sede di esame della domanda di riforma della Group Nivelles (punto 91 della sentenza impugnata).

20 La decisione della divisione di annullamento è stata oggetto di un primo ricorso dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO, la decisione pronunciata da quest'ultima è stata contestata dinanzi al Tribunale la cui sentenza è attualmente impugnata.

81. Ritengo di conseguenza che occorra annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, ai punti da 112 a 133 di quest'ultima, ha valutato se l'identificazione del prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello anteriore fosse un fattore rilevante ai fini dell'esame del carattere di novità o individuale del disegno o modello contestato [21].

82. Ciò premesso, suggerisco alla Corte di non esaminare il terzo motivo d'impugnazione proposto dall'EUIPO (C-405/15 P) né il primo motivo d'impugnazione proposto dall'ESS (C-361/15 P), in quanto diretti contro la valutazione del Tribunale di cui ai punti da 112 a 133 della sentenza impugnata.

VIII – Sull'impugnazione proposta dall'EUIPO nella causa C-405/15 P

83. A sostegno della propria impugnazione, l'EUIPO deduce tre motivi.

84. Il primo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e solleva la questione dell'onere e dell'assunzione della prova nel contesto di un'azione di nullità di un disegno o modello registrato.

85. Quanto al secondo motivo, esso verte sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in quanto l'EUIPO critica le valutazioni svolte dal Tribunale riguardo alle modalità dell'esame relativo alla novità del disegno o modello contestato.

86. Benché fondati su differenti disposizioni giuridiche, gli argomenti elaborati dall'EUIPO a sostegno dei due motivi summenzionati coincidono e hanno ad oggetto punti della sentenza impugnata che devono essere letti e interpretati congiuntamente. Di conseguenza, esaminerò insieme i primi due motivi.

87. Infine, il terzo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 7 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in quanto l'EUIPO, questa volta, contesta il ragionamento adottato dal Tribunale riguardo alla rilevanza, ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, dell'identificazione del prodotto al quale si applica un disegno o modello anteriore o in cui quest'ultimo è incorporato.

88. Considerato che tale motivo è diretto contro motivi che propongo di annullare a causa della violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo sindacato giurisdizionale, suggerirò alla Corte di non esaminarlo.

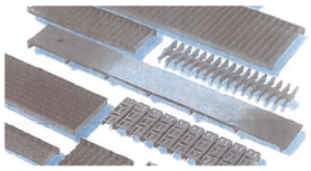
21 Nella propria giurisprudenza, la Corte ha limitato la portata del sindacato giurisdizionale del Tribunale sulle decisioni della commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di modelli o disegni industriali a un esame degli errori manifesti di valutazione, qualora la commissione di ricorso sia chiamata a procedere a valutazioni altamente tecniche, che giustificano che le sia riconosciuto un margine discrezionale [sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e Galdeano del Sel/Baena Grupo (C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata)].

A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e sul secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 5 del medesimo regolamento, concernente la novità di un disegno o modello comunitario, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

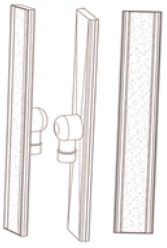
89. Prima di iniziare la mia analisi dei summenzionati motivi, occorre rilevare che la controversia di cui la Corte è attualmente investita trae origine da una scorretta identificazione del disegno o modello anteriore rivendicato nel contesto della domanda di dichiarazione di nullità, considerato che nessuna immagine raffigurante l'intero dispositivo di scarico di liquidi proposto dall'impresa Blücher è stata presentata dalla Group Nivelles [22] dinanzi agli organi dell'EUIPO.

90. È dunque importante tenere presenti il contesto e il modo in cui gli organi dell'EUIPO hanno valutato la novità del disegno o modello contestato.

91. Nell'ambito della propria domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha infatti riprodotto la parte del disegno o modello da essa ritenuta visibile nel corso di una normale utilizzazione, ossia la placca di copertura, raffigurata nel modo seguente nei cataloghi Blücher:



92. La divisione di annullamento ha considerato che l'unico elemento visibile del disegno o modello contestato, successivamente all'installazione, fosse la sua placca di copertura, raffigurata nel modo seguente:



93. Essa ha ritenuto che quest'ultima fosse identica alla placca raffigurata nel disegno o modello anteriore e, su tale base, ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta dall'I-Drain.

94. Per quanto concerne la terza commissione di ricorso dell'EUIPO, essa ha considerato che altri elementi del sifone per doccia rappresentato dal disegno o modello contestato rimanessero visibili successivamente all'installazione. La commissione di ricorso ha dunque confrontato il disegno o modello contestato, composto da una placca di copertura di forma rettangolare ma altresì da scanalature laterali e da facce esterne del sifone, con la sola placca di copertura riprodotta nel disegno o modello anteriore, concludendo quindi per l'assenza di identità tra questi ultimi e annullando la decisione della divisione di annullamento.

22 Come risulta dai punti 68 e 76 della sentenza impugnata, non contestati dall'EUIPO, un'immagine completa del dispositivo in esame è stata prodotta dall'ESS nelle sue osservazioni depositate dinanzi alla divisione di annullamento. La Group Nivelles ha trasmesso al Tribunale tale immagine unicamente in allegato al proprio atto introduttivo del giudizio, e il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibile il documento (v. punti da 21 a 24 della sentenza impugnata).

95. Dinanzi al Tribunale, la Group Nivelles ha dunque presentato, all'allegato A.9 al proprio atto introduttivo del giudizio (numerato come pag. 76 di tale allegato), un nuovo documento raffigurante un'immagine completa del dispositivo di scarico di liquido come proposto dall'impresa Blücher. Tale documento è stato, correttamente, giudicato irricevibile dal Tribunale.

96. Nelle proprie osservazioni depositate dinanzi al Tribunale, l'EUIPO ha quindi sostenuto che la Group Nivelles avesse omesso di dimostrare l'esistenza di un disegno o modello anteriore al disegno o al modello contestato avente tutte le caratteristiche di quest'ultimo.

97. Nell'ambito dell'esame di tale argomento, il Tribunale, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, ha dunque dichiarato quanto segue:

«77 In ogni caso, (…) nell'ipotesi di un disegno o modello costituito da più componenti, si deve ritenere che esso sia stato divulgato al pubblico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, allorché tutte le componenti sono state divulgate al pubblico ed è stato indicato in maniera chiara che tali componenti erano destinate ad essere combinate fra loro per costituire un prodotto determinato, consentendo in tal modo l'individuazione della forma e delle caratteristiche di tale disegno o modello.

78 In altri termini, non si può ritenere che un disegno o modello presenti un carattere nuovo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, qualora esso consista unicamente in una combinazione di disegni o modelli già divulgati al pubblico e in relazione ai quali sia già stato indicato che essi erano destinati ad essere utilizzati insieme.

79 Nella specie, ciò significa che, dato che, per i motivi illustrati (…), emergeva in maniera chiara dai cataloghi Blücher che la placca di copertura figurante al centro dell'illustrazione (…) era destinata ad essere combinata con vasche e sifoni proposti dall'impresa Blücher e parimenti figuranti in tali cataloghi, per costituire un dispositivo di scarico di liquidi completo, spettava all'[EUIPO], al fine di valutare la novità del disegno o modello contestato, paragonarlo, segnatamente, con uno scarico di liquidi costituito dalla placca di copertura in questione, combinata con gli altri elementi di un dispositivo di scarico di liquidi proposti dall'impresa Blücher, e ciò quand'anche in detti cataloghi non figurasse alcuna immagine di una siffatta combinazione».

98. A sostegno del suo primo motivo, l'EUIPO afferma che il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, avrebbe violato l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, in particolare, i principi che devono governare l'onere e l'assunzione della prova nel contesto di un'azione di nullità di un disegno o modello registrato, esigendo che esso ricostruisse il disegno o modello anteriore sulla base dei vari estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità.

99. A sostegno del suo secondo motivo, l'EUIPO afferma che il Tribunale, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, avrebbe violato le norme che devono presiedere alla valutazione della novità di un disegno o modello comunitario previste all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ponendo a suo carico l'obbligo di combinare le varie componenti di un disegno o modello, divulgate separatamente.

100. S'impone l'esame congiunto di tali motivi, poiché entrambi sollevano la questione della legittimità di detto obbligo alla luce delle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento n. 6/2002.

101. Inoltre, benché il primo motivo sia volto a porre in discussione il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata e il secondo motivo, per parte sua, sia teso a contestare le valutazioni del Tribunale di cui ai punti 77 e 78 della medesima sentenza, tali punti devono essere esaminati congiuntamente.

102. Infatti, i punti 78 e 79 della sentenza impugnata devono essere letti e interpretati alla luce del principio che il Tribunale enuncia al punto 77 della sentenza. Ciò risulta molto chiaramente, da un lato, dall'espressione «in altri termini», utilizzata dal Tribunale per introdurre il punto 78 di detta sentenza, e, d'altro lato, dalle parole «nella specie, ciò significa che», impiegate da quest'ultimo al punto 79 della sentenza impugnata, dato che il Tribunale trae così la conclusione, nel caso di specie, del principio enunciato precedentemente.

1. Argomenti delle parti

a) Sul primo motivo

103. L'EUIPO contesta in sostanza la maniera in cui il Tribunale ha assunto le prove prodotte dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e le conclusioni che esso ne ha tratto, al punto 79 della sentenza impugnata, riguardo agli obblighi gravanti sull'EUIPO nell'ambito dell'assunzione delle prove prodotte dal richiedente la nullità.

104. L'EUIPO sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dichiarando, ai punti 74 e 79 della sentenza impugnata, che il disegno o modello anteriore addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era costituito non soltanto dalla placca di copertura facente parte del disegno o modello anteriore ma dall'intero dispositivo di scarico di liquidi.

105. Il Tribunale si sarebbe così sostituito al richiedente la nullità stabilendo quali tra i disegni o modelli anteriori riprodotti nei cataloghi Blücher fossero rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità.

106. Orbene, così facendo, il Tribunale avrebbe violato, da un lato, le competenze attribuite all'EUIPO nel contesto dell'esame di una domanda di dichiarazione di nullità, previste all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, d'altro lato, gli obblighi gravanti sul richiedente la nullità quando quest'ultimo mira a provare l'esistenza di un disegno o modello anteriore identico o che produca un'impressione generale simile, contemplati all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v) e vi), del regolamento di esecuzione.

107. L'EUIPO sostiene che, in forza di quest'ultima disposizione ma altresì dei principi sanciti dalla Corte al punto 25 della sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions[23], il richiedente la nullità è tenuto a indicare precisamente, tra i documenti che ha prodotto, quali siano i disegni o modelli anteriori rilevanti ai fini dell'azione di nullità intentata. Quindi, il Tribunale non sarebbe chiamato a sostituirsi al richiedente la nullità nel contesto dell'assunzione della prova.

108. In primo luogo, esso non potrebbe fondare la propria decisione su una prova che nessuna delle parti abbia prodotto o su un disegno o modello anteriore che il richiedente la nullità non abbia esplicitamente dedotto, ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie.

109. In secondo luogo, il Tribunale non sarebbe chiamato a stabilire quale disegno o modello anteriore possa essere rilevante tra tutti quelli raffigurati nei documenti prodotti dal richiedente, poiché un simile atteggiamento equivarrebbe a favorire una parte a spese dell'altra e a violare i diritti della difesa.

110. In terzo luogo, quand'anche un disegno o modello identico al disegno o al modello contestato fosse riprodotto nei documenti prodotti dal richiedente la nullità, esso non potrebbe fondare la propria decisione ex officio su tale anteriorità qualora il richiedente abbia basato i propri argomenti su altri disegni o modelli.

23 C-345/13, EU:C:2014:2013.

111. Nel caso di specie, non risulterebbe né dalla domanda di dichiarazione di nullità né dalle osservazioni depositate dalla Group Nivelles, al contempo, dinanzi alla divisione di annullamento e alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO che tale impresa avesse chiaramente identificato e indicato, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v), del regolamento di esecuzione, l'intero dispositivo di scarico di liquidi come corrispondente al disegno o modello anteriore dedotto a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento avrebbe così limitato l'esame comparativo tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore alla sola placca di copertura, senza considerazione per le altre caratteristiche che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO avrebbe, successivamente, ritenuto rilevanti ai fini di tale comparazione, quali la forma della piletta e la presenza di fessure laterali.

112. L'EUIPO afferma che la Group Nivelles avrebbe preso in considerazione il dispositivo di scarico di liquidi nella sua interezza soltanto nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, dunque tardivamente. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, così facendo, la ricorrente modificasse l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura.

113. Nel proprio controricorso, l'ESS aderisce agli argomenti dell'EUIPO.

114. La Group Nivelles ritiene, invece, che l'EUIPO proceda a un esame inesatto dei fatti rilevanti e propone alla Corte di respingere il motivo di cui trattasi in quanto infondato.

b) Sul secondo motivo

115. L'EUIPO solleva due censure a sostegno del secondo motivo.

116. Con la prima censura, l'EUIPO sostiene che il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con l'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto porrebbe a suo carico l'obbligo di combinare le varie componenti di un disegno o modello, divulgate separatamente, come nel caso di una placca di copertura e di una piletta pubblicate in differenti pagine di uno stesso catalogo.

117. L'EUIPO fa ancora una volta riferimento alla sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions [24], nella quale la Corte avrebbe confermato, riguardo all'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, concernente l'esame del carattere individuale di un disegno o modello, che un disegno o modello non può essere confrontato con «un insieme di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori, bensì [con] disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati». Una siffatta valutazione dovrebbe essere applicata per analogia all'esame della novità di un disegno o modello, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento in parola.

118. La circostanza che le varie componenti di un disegno o modello, divulgate separatamente, siano destinate ad essere utilizzate insieme non modificherebbe tale conclusione. Infatti, l'assemblaggio delle differenti componenti permetterebbe di mostrare l'aspetto del disegno o modello, ma quest'ultimo sarebbe ipotetico o, in ogni caso, soggetto a notevoli approssimazioni. Orbene, tanto la certezza del diritto che il titolare del disegno o modello contestato può legittimamente aspettarsi quanto la nozione di «identità» tra due disegni o modelli, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, osterebbero a un esame comparativo fondato su ipotesi o approssimazioni.

119. Con la seconda censura, l'EUIPO sostiene che l'analisi del Tribunale sarebbe, inoltre, fondata su uno snaturamento dei fatti.

24 C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 26.

120. Infatti, la comparazione delle illustrazioni alle quali il Tribunale fa riferimento, ossia quelle della placca di copertura e della piletta divulgata nei cataloghi Blücher prodotti dalla Group Nivelles e quella del sistema di scarico rappresentato in tali cataloghi prodotta dall'ESS, non avrebbe consentito di identificare la forma e le caratteristiche del disegno o modello anteriore.

121. L'ESS ritiene che il secondo motivo debba essere dichiarato fondato.

122. La Group Nivelles, per parte sua, considera che il secondo motivo debba essere respinto in quanto infondato alla luce, in particolare, della circostanza che l'EUIPO compirebbe una lettura e un'interpretazione errate della sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions [25], nonché una valutazione inesatta degli elementi di fatto.

2. Esame

123. Per le ragioni che passo ora ad esporre, ritengo che il Tribunale sia effettivamente incorso in un errore di diritto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata.

124. A mio avviso, infatti, il Tribunale non può esigere dagli organi dell'EUIPO che ricostruiscano, ai fini della loro valutazione, il disegno o modello anteriore sulla base dei vari estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità poiché un siffatto obbligo, a mio parere, è contrario alla formulazione e alla portata dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002 e, dunque, non può né inscriversi nel contesto della valutazione del carattere di novità di un disegno o modello, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, né rientrare, in quanto tale, fra le competenze attribuite agli organi dell'EUIPO dall'articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento.

125. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l'esame al quale procedono gli organi dell'EUIPO, nel contesto di una domanda di dichiarazione di nullità, si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

126. In applicazione di tale disposizione, l'EUIPO non prende in esame i disegni o modelli anteriori diversi da quelli espressamente considerati dal richiedente [26]. Così, l'EUIPO ritiene di non essere tenuto a determinare mediante supposizioni e deduzioni quale dei disegni o modelli anteriori rappresentati nei documenti probatori del richiedente possa essere rilevante se il richiedente non fornisce ulteriori specificazioni al riguardo [27].

127. Occorre tenere presente che, nel contesto di una domanda di dichiarazione di nullità e conformemente alla formulazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 [28] e dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione, spetta in primo luogo alla parte che si oppone alla registrazione di un disegno o modello provare l'esistenza e la divulgazione di un disegno o modello anteriore identico o che produca un'impressione generale simile.

25 C-345/13, EU:C:2014:2013. V., segnatamente, sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione (C-221/10 P, EU:C:2012:216, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

26 V. *Direttive concernenti l'esame sui disegni e modelli comunitari registrati – Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli*, dell'EUIPO, del 23 marzo 2016, punto 5.5.1.6, pag. 34, quinto paragrafo, disponibili sul sito Internet dell'EUIPO al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_2_2016/examination_of_design_invalidity_applications_it.pdf, in prosieguo: le «direttive dell'EUIPO».

27 Così, nella sua decisione del 4 ottobre 2006, relativa a una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato con il numero 000320809-0001 e raffigurante un radiatore, la divisione di annullamento ha rifiutato di tener conto di vari disegni o modelli di radiatori raffigurati in un catalogo, in quanto il richiedente non precisava quale, tra i numerosi disegni o modelli raffigurati, dovesse essere considerato come il disegno o modello anteriore (punto 10).

28 Conformemente a tale disposizione, la domanda dev'essere motivata.

128. Nel contesto di un'azione di nullità, il titolare di un disegno o modello anteriore deve dunque dimostrare, in primo luogo, che tale disegno o modello è identico o produce un'impressione generale simile al disegno o al modello contestato e, in secondo luogo, che quest'ultimo è stato divulgato al pubblico.

129. La prova è libera e rimane a discrezione del richiedente [29].

130. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v) e vi), del regolamento di esecuzione esige soltanto che la domanda di dichiarazione di nullità, se fondata sull'assenza di novità del disegno o modello contestato, contenga l'indicazione e la riproduzione del disegno o modello anteriore, i documenti comprovanti la precedente divulgazione di quest'ultimo e, infine, i fatti, le prove e le osservazioni presentati a sostegno della domanda.

131. Il formulario che consente di presentare una domanda di dichiarazione di nullità prevede una sezione specifica a tal fine [30].

132. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, tali elementi sono richiesti a pena di irricevibilità; gli organi dell'EUIPO hanno nondimeno la possibilità di invitare, previamente, il richiedente a sanare le irregolarità accertate.

133. Il regolamento di esecuzione e le direttive dell'EUIPO [31] non forniscono nessun'altra precisazione riguardo alle prove che devono essere prodotte dal richiedente la nullità al fine di dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, che sia identico al disegno o al modello contestato o che produca un'impressione generale simile [32].

134. Nella presente causa, è pacifico che il richiedente la nullità non ha debitamente identificato né riprodotto nella sua integralità il disegno o modello anteriore, e ciò tanto nel contesto della sua domanda di dichiarazione di nullità quanto durante il procedimento dinanzi agli organi dell'EUIPO. Esso ha infatti riprodotto soltanto la parte del disegno o modello che ha ritenuto visibile nel corso di una normale utilizzazione, ossia la placca di copertura.

135. Ci si chiede se, in una simile ipotesi, il Tribunale possa esigere dalla commissione di ricorso dell'EUIPO che essa ponga rimedio a tale irregolarità ricostruendo, ai fini della sua valutazione, il disegno o modello anteriore sulla base dei differenti estratti dei cataloghi Blücher allegati alla domanda di dichiarazione di nullità, «e ciò quand'anche [nei documenti prodotti] non figurasse alcuna immagine di una siffatta combinazione» [33].

136. Ritengo di no.

29 V., in proposito, sentenza del 9 marzo 2012, Coverpla/UAMI – Heinz-Glas (Flacon) (T-450/08, non pubblicata, EU:T:2012:117, punti da 21 a 25). Il Tribunale ha confermato tale approccio in sentenze recenti, ossia, sentenze del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante) (T-666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 24), del 15 ottobre 2015, Promarc Technics/UAMI – PIS (Pezzo di porta) (T-251/14, non pubblicata, EU:T:2015:780, punto 31), e del 14 luglio 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Simboli grafici decorativi) (T-420/15, non pubblicata, EU:T:2016:410, punti 26 e 27). Le direttive dell'EUIPO riprendono tale giurisprudenza al punto 5.5.1.6, pag. 34, secondo paragrafo.

30 V. formulario intitolato «Domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato», disponibile sul sito Internet dell'EUIPO al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/invalidity_rcd_it.pdf nonché note esplicative concernenti tale formulario, in particolare i punti 2.6 e 3, pagg. 4 e 5.

31 V. direttive dell'EUIPO, punto 3.9.2, pag. 12, paragrafi primo e secondo.

32 Il Tribunale è pervenuto a un'identica conclusione nell'ambito del diritto dei marchi nella sentenza del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, EU:T:2005:136, punto 39), riguardo all'interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e della regola 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), il cui contenuto normativo corrisponde in sostanza a quello dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione.

33 Punto 79 della sentenza impugnata.

137. In primo luogo, un siffatto obbligo viola la formulazione e la portata dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v), del regolamento di esecuzione.

138. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello è definito come avente ad oggetto «*l'aspetto* di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle *linee*, dei *contorni*, dei *colori*, della *forma*, della *struttura* superficiale e/o dei *materiali* del prodotto stesso e/o del suo *ornamento*» [34].

139. Tale disposizione sancisce così il principio secondo il quale il diritto di disegno o di modello è un diritto di proprietà sull'«*aspetto*» di un prodotto che dev'essere distinto dal diritto di brevetto che è un diritto di proprietà su un'invenzione.

140. Occorre tenere presente che il disegno o modello ha una funzione estetica, che esso ha lo scopo di ornare l'oggetto al quale si applica, di conferirgli un aspetto distinto e riconoscibile, una peculiare fisionomia mediante le sue linee, i suoi contorni, le sue forme o ancora la sua particolare grafica [35].

141. Le precisazioni contemplate nel contesto dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002 rinviano dunque a elementi percepibili visivamente [36].

142. Richiedendo nell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sub v), del regolamento di esecuzione «l'indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti», il legislatore esige dal richiedente la nullità che riproduca un disegno o un modello preciso, individualizzato, determinato e identificato, per riprendere l'espressione utilizzata al punto 25 della sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions [37]. In tale sentenza, relativa all'interpretazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, la Corte ha infatti considerato che il confronto che implica la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello non può basarsi su «un insieme di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori, bensì [su] disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati» [38].

143. Tali requisiti sono essenziali ai fini della valutazione della fondatezza di una domanda di dichiarazione di nullità.

144. Infatti, la riproduzione dell'artefatto anteriore deve permettere di determinare la portata del diritto anteriore rivendicato e, allo stesso modo, la portata dei diritti ai quali il titolare del disegno o modello contestato può legittimamente aspirare.

145. La portata di tali diritti si determina mediante riferimento al disegno o al modello riprodotto nella domanda di dichiarazione di nullità e non mediante la descrizione o la didascalia che l'accompagna, facoltativa e priva di ogni valore giuridico, a differenza delle rivendicazioni di un brevetto. La protezione conferita al disegno o al modello riguarda il disegno o modello come riprodotto e quanto riportato nella didascalia è dunque soltanto un'integrazione indicativa [39]. La riproduzione del disegno o modello anteriore deve pertanto essere di per se stessa sufficiente.

34 Il corsivo è mio.

35 V. Greffe, F., e Greffe, P., *Traité des dessins et modèles*, 9ª edizione, LexisNexis, Parigi, 2014, punti 87 e 88, pag. 40.

36 V. Raynard, J., Py, E., e Tréfigny, P., *Droit de la propriété industrielle*, 5ª edizione, LexisNexis, Parigi, 2016, punto 525, pag. 304.

37 C-345/13, EU:C:2014:2013. Al punto summenzionato, la Corte ha dichiarato che «la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello [ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002] deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente».

38 Sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 26).

39 V. Passa, J., *Droit de la propriété industrielle*, *Tomo 1*: *Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Parigi, 2006, punto 752, pag. 710.

146. Inoltre, tale riproduzione deve permettere al convenuto di stabilire con precisione quali siano le caratteristiche ornamentali o estetiche del disegno o modello anteriore che avrebbe imitato e, di conseguenza, di contrastare nel merito l'originalità del suo disegno o modello.

147. Infine, tale riproduzione deve consentire agli organi dell'EUIPO di identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere, conformemente agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla valutazione del carattere di novità e individuale del disegno o modello contestato e alla comparazione che quest'ultima implica tra i disegni o modelli di cui trattasi. Orbene, esaminare se il disegno o modello contestato sia effettivamente privo di novità o di carattere individuale richiede manifestamente che si disponga di un disegno o modello anteriore preciso e determinato.

148. Per soddisfare tali obiettivi, è dunque essenziale disporre di un'immagine del disegno o modello anteriore poiché ciò deriva dalla stessa natura dell'oggetto che tende a proteggere il regolamento n. 6/2002 e dalla ragione per la quale gli è assicurata una protezione.

149. Detta immagine deve permettere di cogliere l'aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato, in un insieme definitivo e riconoscibile per le sue linee, i suoi contorni, i suoi colori, la sua forma, la sua struttura superficiale o, ancora, il suo ornamento o i suoi materiali, come previsto all'articolo 3 del summenzionato regolamento.

150. Il diritto di disegno o di modello non è dunque destinato a proteggere un'idea, oppure un disegno o modello che sia vicino alla realizzazione o che sia frutto di una ricostruzione poiché, in simili ipotesi, nessuno perviene a cogliere l'aspetto del prodotto nell'insieme definitivo e riconoscibile ad esso peculiare. Del resto è la ragione per la quale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento in parola, soltanto le caratteristiche visibili dei disegni o modelli possono beneficiare di una protezione.

151. Ciò esclude, di conseguenza, ogni tentativo di ricostruzione del disegno o modello anteriore, a fortiori se nessuna immagine di una siffatta combinazione compare nei documenti prodotti.

152. Infatti, una simile ricostruzione conterrà imperfezioni in quanto implicherà necessariamente approssimazioni, in contrasto non soltanto con la formulazione dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002, ma altresì con i requisiti inerenti alla valutazione, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, del carattere di novità del disegno o modello.

153. Nelle presenti cause, per esempio, dai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, non contestati dalle parti, risulta che le illustrazioni prodotte dalla ricorrente in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità raffiguravano differenti tipi di placche di copertura, di forme e dimensioni differenti, che potevano essere combinate con pilette e sifoni al fine di costituire un dispositivo completo di scarico di liquidi.

154. Orbene, ci si chiede come procedere alla comparazione dei disegni o modelli che implica l'esame della fondatezza di una domanda di dichiarazione di nullità se l'aspetto del prodotto e, in particolare, le caratteristiche delle sue linee, dei suoi contorni, dei suoi colori e della sua forma non sono chiaramente riconoscibili e identificabili.

155. La ricostruzione che l'EUIPO, secondo il Tribunale, dovrebbe effettuare a mio avviso può sfociare in disegni o modelli che presentano differenze non necessariamente di secondaria importanza.

156. Una siffatta ricostruzione non permetterebbe dunque di garantire un esame adeguato della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità in quanto non consentirebbe di cogliere l'aspetto del prodotto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002 e, quindi, di procedere alla debita comparazione dei disegni o modelli di cui trattasi, imposta dall'articolo 5 del medesimo regolamento.

157. Se, nella sentenza del 9 marzo 2012, Coverpla/UAMI – Heinz-Glas (Flacon) [40], il Tribunale ha dichiarato che la divulgazione del disegno o modello anteriore non può essere dimostrata mediante probabilità o presunzioni, ma deve fondarsi su elementi concreti e obiettivi comprovanti un'effettiva divulgazione del disegno o modello anteriore sul mercato [41], allora tale principio dev'essere applicato a fortiori alla riproduzione del disegno di cui trattasi.

158. In proposito, le direttive dell'EUIPO precisano che, qualora la riproduzione allegata alla domanda di dichiarazione di nullità non permetta di rappresentare il disegno o modello anteriore in maniera adeguata, rendendo quindi impossibile qualsiasi raffronto con il disegno o modello contestato, ciò non costituisce divulgazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 [42].

159. Il principio enunciato dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata in realtà si ispira più al diritto dei brevetti d'invenzione che al diritto dei disegni e modelli [43], poiché il suo approccio tende a concedere un'esclusiva su un tipo di sistema di scarico di liquidi che può assumere aspetti diversi.

160. Orbene, ciò si pone in violazione della formulazione e della portata dell'articolo 3 del regolamento n. 6/2002.

161. Di conseguenza, l'obbligo imposto dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, basato sulle considerazioni che quest'ultimo ha formulato ai punti 77 e 78 di tale sentenza, non può inscriversi nel contesto dell'esame al quale gli organi dell'EUIPO devono procedere ai sensi degli articoli 5 e 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

162. Invece, ciò non significa che gli organi dell'EUIPO siano condannati alla passività in un'ipotesi quale quella in esame, in cui il richiedente la nullità ha riprodotto soltanto la parte del disegno o modello che ha ritenuto visibile nel corso di una normale utilizzazione.

163. Infatti, l'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che riguarda l'istruzione «*nei procedimenti dinanzi all'[EUIPO]*» [44], prevede un elenco non tassativo di mezzi istruttori [45].

164. Nonostante le limitazioni contemplate all'articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, gli organi dell'EUIPO dunque, nel contesto di una domanda di dichiarazione di nullità, possono istruire il procedimento e quindi sentire parti o testimoni, chiedere informazioni o la produzione di documenti e mezzi di prova o, ancora, esigere una perizia.

40 T-450/08, non pubblicata, EU:T:2012:117, punti da 21 a 25.

41 V. punto 24 di tale sentenza nonché punto 5.5.1.6, pag. 34, terzo paragrafo, delle direttive dell'EUIPO.V., per analogia, sentenza del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, EU:T:2005:200, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

42 V. direttive dell'EUIPO, punto 5.5.6.1, pag. 34, sesto paragrafo. In proposito, è interessante fare riferimento alla decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 marzo 2008, nel procedimento R 586/2007-3, «Barbecues», e, in particolare, ai seguenti punti:
«23. La seconda obiezione ha ad oggetto la qualità dell'immagine di un barbecue Cinders che compare (in maniera identica) nelle due riviste e negli opuscoli pubblicitari della Cinders Barbecues (…).
24. Tale immagine rappresenta un barbecue la cui piastra di cottura è interamente coperta di carne. La divisione di annullamento era tuttavia in condizione di distinguere "quattro griglie separate". L'immagine è divenuta sfocata a causa dell'eccessivo ingrandimento, *cosicché l'esatta configurazione del barbecue non è visibile agevolmente*, ma la divisione di annullamento ha osservato: "Piastre terminali dalla forma caratteristica" (senza fornire ulteriori precisazioni). *La commissione di ricorso non è convinta che l'immagine – solo elemento di prova rilevante della divulgazione – avvalori tali osservazioni, né tantomeno che permetta una comparazione affidabile con il disegno o modello contestato ai fini della valutazione dell'impressione generale che producono sull'utilizzatore informato.*
(…)
26. Ne consegue che tale immagine, che non rappresenta correttamente il disegno o modello anteriore, rendendo così impossibile ogni raffronto con il disegno o modello contestato, non costituisce una divulgazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002» (il corsivo è mio).

43 La descrizione allegata alla domanda di brevetto contiene in particolare un'esposizione dell'invenzione come caratterizzata nelle rivendicazioni, una descrizione di eventuali disegni, un'esposizione dettagliata di almeno una modalità di realizzazione dell'invenzione accompagnata da esempi, l'indicazione della maniera in cui l'invenzione può essere applicata a livello industriale.

44 Il corsivo è mio.

45 Analogamente, nel diritto dei marchi, all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94.

165. Così, nelle presenti cause, dal punto 68 della sentenza impugnata, che non è stato contestato dalle parti, risulta che una riproduzione di un disegno o modello raffigurante l'intero dispositivo di scarico di liquidi proposto dall'impresa Blücher era stata trasmessa dall'ESS in allegato alle sue osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento. Tale documento era destinato a dimostrare l'applicazione industriale di detto dispositivo di scarico di liquidi.

166. Gli organi dell'EUIPO disponevano dunque di una riproduzione dell'intero dispositivo di scarico di liquidi proposto dalla summenzionata impresa.

167. Nell'ambito dell'istruzione del procedimento, e tenuto conto della circostanza che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO:

– era pervenuta alla conclusione che la divisione di annullamento avesse erroneamente proceduto a una comparazione della sola placca di copertura inclusa nel disegno o modello contestato con la sola placca di copertura riprodotta dalla ricorrente e,

– di conseguenza, aveva considerato ai fini di tale comparazione che il disegno o modello contestato sia composto da una placca di copertura, ma altresì da scanalature laterali e dalle facce esterne del sifone per doccia,

essa, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, poteva agevolmente comprendere, alla luce degli estratti dei cataloghi Blücher prodotti dalla Group Nivelles, che la placca di copertura riprodotta da quest'ultima era destinata ad essere combinata con pilette e sifoni analogamente alla placca di copertura riprodotta nel disegno o modello contestato.

168. Pertanto, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO poteva:

– o esigere dalla Group Nivelles che fornisse riproduzioni aggiuntive del disegno o modello anteriore, come incorporato in un dispositivo integrale di scarico di liquidi. Quest'ultima aveva del resto proposto alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO di fornire campioni di prodotti raffigurati in documenti allegati, differenti da quelli già prodotti, qualora la commissione avesse dovuto organizzare un'udienza. A tal proposito, quest'ultima ha ritenuto che una procedura orale non fosse utile, dichiarando che disponeva di tutti gli elementi necessari al fine di adottare una decisione [46];

– o fare riferimento alla riproduzione del disegno o modello raffigurante l'intero dispositivo di scarico di liquidi proposto dall'impresa Blücher fornita dall'ESS, se necessario, riaprendo le discussioni in modo da garantire il rispetto dei diritti della difesa delle parti del procedimento di annullamento e l'equità procedurale.

169. Non ritengo che tali iniziative violino le competenze attribuitele nell'ambito dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

170. Al contrario, nel contesto del procedimento di cui trattasi, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO non ha esitato a fare ricorso al potere decisionale conferitole dall'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento in parola esaminando tutti i fatti, le prove e gli argomenti aggiuntivi forniti dalle due parti, anche quelli depositati tardivamente, al fine di integrare i fatti e le prove già prodotti da queste ultime durante il procedimento di dichiarazione di nullità [47].

171. Inoltre, tali misure si inserivano perfettamente nel contesto dei mezzi istruttori di cui all'articolo 65, paragrafo 1, di detto regolamento.

46 Punti da 18 a 24 della decisione controversa.

47 V. punti da 20 a 24 della decisione controversa.

172. In proposito, va osservato che la giurisprudenza interpreta le norme sulla competenza dell'EUIPO in modo assai dinamico. Mi riferisco segnatamente all'interpretazione adottata dal Tribunale per quanto attiene agli articoli 74 e 76 del regolamento n. 40/94. Tali disposizioni, che disciplinano le competenze dell'EUIPO nell'ambito di una domanda di opposizione a un marchio dell'Unione, sono redatte in termini identici a quelle che disciplinano le competenze dell'EUIPO nel contesto di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario.

173. Così, nella sentenza del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)[48], relativa a un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, il Tribunale ha dichiarato che l'EUIPO non può omettere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio con l'argomento che spettava all'opponente produrre motu proprio informazioni dettagliate e prove a sostegno della sua opposizione[49]. La limitazione della base materiale dell'esame svolto dall'EUIPO e il principio dispositivo, secondo il quale le parti hanno l'iniziativa del processo e ne determinano il contenuto, non escludevano pertanto che esso prendesse in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente addotti dalla Group Nivelles, tutte le indicazioni fornite dalle parti.

174. Considerati tali elementi, sebbene mi rincresca che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO non abbia adottato i mezzi istruttori che si imponevano allo scopo di disporre di una riproduzione dell'intero dispositivo di scarico di liquidi proposto dall'impresa Blücher, resta nondimeno il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, esso non era tenuto a porre rimedio a tale irregolarità ricostruendo, ai fini della propria valutazione, il disegno o modello anteriore sulla base dei vari estratti dei cataloghi Blücher allegati alla domanda di dichiarazione di nullità.

175. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, esigendo dall'EUIPO che ricostruisse, ai fini della propria valutazione, il disegno o modello anteriore sulla base dei vari estratti dei cataloghi Blücher allegati alla domanda di dichiarazione di nullità e ridimensionando, nel contesto di tale valutazione, l'importanza di disporre dell'immagine del disegno o modello anteriore rivendicato.

176. Tenuto conto di tale conclusione, a mio avviso non occorre esaminare la censura attinente allo snaturamento dei fatti sollevata dall'EUIPO a sostegno del suo secondo motivo.

177. Tuttavia, sebbene il ragionamento del Tribunale sia viziato da una violazione del diritto dell'Unione, non ritengo che si tratti di un rilievo tale da comportare l'annullamento in toto della sentenza impugnata.

178. Infatti, la conclusione a cui il Tribunale perviene riguardo alla legittimità della decisione controversa è validamente fondata su un'altra motivazione, sviluppata a titolo principale e in modo autonomo ai punti da 60 a 70 della sentenza impugnata[50].

179. È tale motivazione, del resto non contestata dalle parti, a fondare il dispositivo della sentenza impugnata.

48 T-318/03, EU:T:2005:136.

49 V. punto 38 della sentenza.

50 V., per analogia, sentenza del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti (C-220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 38).

180. Così, il Tribunale, ai punti 60 e 61 della sentenza in esame, ha correttamente dichiarato che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO era effettivamente incorsa in un errore in sede di valutazione della novità del disegno o modello contestato, confrontando tutte le caratteristiche visibili di quest'ultimo con un solo elemento del disegno o modello anteriore, non traendo dunque, nella decisione controversa, le corrette conseguenze dell'errore da essa rilevato a carico della divisione di annullamento.

181. In proposito, è perfettamente esatto, come dichiarato dal Tribunale al punto 62 di detta sentenza, che «la valutazione della novità del disegno o modello contestato esigeva una comparazione fra le caratteristiche visibili, successivamente all'installazione, di quest'ultimo e le caratteristiche visibili, successivamente all'installazione, del disegno o modello anteriore, del quale faceva parte la summenzionata placca di copertura».

182. In modo altrettanto corretto il Tribunale ha dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che «l'esame degli elementi prodotti dalle parti dinanzi all'[EUIPO] *non poteva che sfociare nella conclusione* che la placca di copertura figurante al centro dell'illustrazione [allegata alla domanda di dichiarazione di nullità] era unicamente una parte di un dispositivo di scarico di liquidi» [51]. L'analisi dei documenti trasmessi dalle parti agli organi dell'EUIPO, alla quale il Tribunale ha proceduto ai punti da 63 a 69 della sentenza, è convincente e condivido pienamente il suo punto di vista secondo cui, alla luce di detti documenti, l'EUIPO doveva necessariamente rilevare che il richiedente la nullità riproduceva nella propria domanda di dichiarazione di nullità soltanto una parte del dispositivo di scarico di liquidi oggetto di esame.

183. Tale motivazione consente, di per se stessa, di sostenere la conclusione del Tribunale secondo la quale la terza commissione di ricorso dell'EUIPO è effettivamente incorsa in un errore in sede di valutazione della novità del disegno o modello contestato, giustificando l'annullamento della decisione controversa.

184. Come risulta assai chiaramente dai punti 71 e 86 di detta sentenza, tale motivazione è indipendente dalle considerazioni che il Tribunale ha svolto ai punti da 72 a 85 della sentenza impugnata al fine di rispondere agli argomenti dell'EUIPO e dell'ESS e, in particolare, dal ragionamento da esso formulato ai punti da 77 a 79 della sentenza di cui trattasi [52].

185. Ciò premesso, quandanche l'esame dei due motivi dedotti dall'EUIPO avesse rivelato la sussistenza di un errore di diritto a carico del Tribunale, simile constatazione, a mio avviso, non è tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

B – Sul terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6 e 7 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

186. Come anticipato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni, nella misura in cui il terzo motivo è diretto contro una motivazione che propongo di annullare a causa della violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo sindacato giurisdizionale, non è necessario esaminare tale motivo.

187. Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, ricordo che risulta da una costante giurisprudenza che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l'impugnazione deve essere respinta [53].

51 Il corsivo è mio.

52 V., al riguardo, paragrafo 45 delle presenti conclusioni.

53 V., segnatamente, sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione (C-221/10 P, EU:C:2012:216, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

188. Suggerisco conseguentemente alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dall'EUIPO e di condannare quest'ultimo alle spese, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

IX – Sull'impugnazione proposta dall'ESS nella causa C-361/15 P

189. A sostegno della propria impugnazione, l'ESS deduce due motivi.

190. Con il primo motivo, l'ESS critica l'analisi alla quale il Tribunale ha proceduto riguardo alla rilevanza, ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato, dell'uso al quale è destinato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello anteriore. Il primo motivo si compone di tre parti, mediante le quali l'ESS contesta le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 115 a 123 e 133 della sentenza impugnata, sotto il profilo degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 1, 10, 19 e 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002.

191. Il secondo motivo, per parte sua, verte sulla violazione dell'articolo 61 del summenzionato regolamento, in quanto l'ESS sostiene che, al punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale.

A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 1, 10, 19 e 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002

192. Il primo motivo tende a porre in discussione una valutazione del Tribunale che ritengo si collochi oltre i limiti del suo controllo di legittimità.

193. Per le ragioni illustrate ai paragrafi da 64 a 82 delle presenti conclusioni, non occorre dunque esaminare tale motivo.

B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo controllo di legittimità

1. Argomenti delle parti

194. Con il secondo motivo, l'ESS considera che il Tribunale avrebbe violato i limiti del controllo di legittimità che può esercitare ai sensi dell'articolo 61 del regolamento n. 6/2002 affermando, all'ultima frase del punto 137 della sentenza impugnata, che, «contrariamente a quanto sembra presumere l'interveniente, [la circostanza che le placche di copertura siano idonee ad un uso industriale] non significa che ess[e] non possano essere utilizzat[e] parimenti in altri ambienti, segnatamente in una doccia, dove [le stesse] devono normalmente sopportare carichi inferiori».

195. Secondo l'ESS, infatti, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO non si sarebbe pronunciata né sulle categorie di carico indicate nei cataloghi Blücher (o sul loro significato) né sulla rilevanza di queste ultime ai fini della valutazione della novità o del carattere individuale del disegno o modello contestato. L'ESS aggiunge che l'ultima frase del punto 137 della sentenza impugnata sarebbe stata inutile per pervenire alla sua conclusione.

196. La Group Nivelles e l'EUIPO considerano che il secondo motivo debba essere dichiarato infondato, in quanto il Tribunale non si sarebbe sostituito alla valutazione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO.

2. Esame

197. Propongo alla Corte di respingere subito tale motivo in quanto inconferente.

198. In via preliminare, occorre ricordare che, al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la terza commissione di ricorso dell'EUIPO ha qualificato erroneamente la placca di copertura figurante al centro dell'illustrazione allegata alla domanda di dichiarazione di nullità come «sifone per doccia» in quanto «nulla, nel fascicolo», indicava che detta placca fosse destinata, in via esclusiva o principale, ad essere utilizzata come elemento di un sifone per doccia.

199. Come risulta chiaramente dai termini impiegati al punto 138 della sentenza impugnata, tale conclusione si basa su una valutazione dei documenti trasmessi agli organi dell'EUIPO, che compare ai punti da 135 a 137 della sentenza impugnata. L'ultima frase del punto 137 di tale sentenza si distingue nondimeno, come dimostra l'uso dell'avverbio «tuttavia», nella misura in cui il Tribunale non esamina affatto il contenuto dei cataloghi Blücher, ma procede a una valutazione ultronea.

200. Tale valutazione non costituisce assolutamente il fondamento della conclusione a cui il Tribunale perviene al punto 138 della sentenza impugnata, il che del resto risulta esplicitamente dall'espressione «ciò non toglie che» utilizzata nello stesso punto, come d'altronde ammette espressamente l'ESS quando sottolinea che detta valutazione era «inutile» [54].

201. Il secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dei limiti del suo controllo di legittimità, dev'essere pertanto respinto.

202. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, suggerisco conseguentemente alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dall'ESS e di condannare quest'ultima alle spese ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

X – Conclusioni

203. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di pronunciarsi nel modo seguente:

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 maggio 2015, Group Nivelles/UAMI – Easy Sanitairy Solutions (Canaletta di scarico per doccia) (T-15/13, EU:T:2015:281), è parzialmente annullata, in quanto il Tribunale, ai punti da 112 a 133 di tale sentenza, ha valutato se l'identificazione del prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello anteriore, addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, fosse un fattore rilevante ai fini della valutazione del carattere di novità o individuale del disegno o modello contestato, così statuendo oltre i limiti del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), previsto all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

2) Le impugnazioni sono respinte.

3) Nella causa C-361/15 P, l'Easy Sanitary Solutions BV è condannata alle spese.

4) Nella causa C-405/15 P, l'EUIPO è condannato alle spese; il Regno Unito, interveniente in tale causa, sopporta le proprie spese.

54 V. punto 57 dell'impugnazione.