

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 ottobre 2011 \*

Nel procedimento C-281/10 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 3 giugno 2010,

**PepsiCo, Inc.**, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri, abogado, e dall'avv. V. von Bomhard, Rechtsanwältin,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

**Grupo Promer Mon Graphic, SA**, con sede in Sabadell (Spagna), rappresentata dall'avv. R. Almaraz Palmero, abogada,

ricorrente in primo grado,

\* Lingua processuale: l'inglese.

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**  
**(UAMI)**, rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi  
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 marzo 2011,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con la sua impugnazione la PepsiCo Inc. (in prosieguito: la «PepsiCo») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea 18 marzo 2010, causa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI — PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (Racc. pag. II-981; in prosieguito: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha accolto il ricorso presentato dalla Grupo Promer Mon Graphic SA (in prosieguito: la «Grupo Promer»), diretto all'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 27 ottobre 2006 (procedimento R 1001/2005-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità pendente tra la Grupo Promer e la PepsiCo (in prosieguito: la «decisione controversa»).

### **Contesto normativo**

- 2 L'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), dispone quanto segue:

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

(...».

3 L'art. 5 del regolamento n. 6/2002 prevede quanto segue:

«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».

4 L'art. 6 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«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».

5 Secondo l'art. 10 del regolamento n. 6/2002:

«1. 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.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».

6 L'art. 25 di tale regolamento prevede quanto segue:

«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;

(...)

d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;

(...)

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.

(...)).

7 L'art. 52, n. 1, del regolamento n. 6/2002 stabilisce che, «[f]atto salvo l'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'[UAMI] una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato».

8 Ai sensi dell'art. 61, nn. 1-3, del regolamento n. 6/2002:

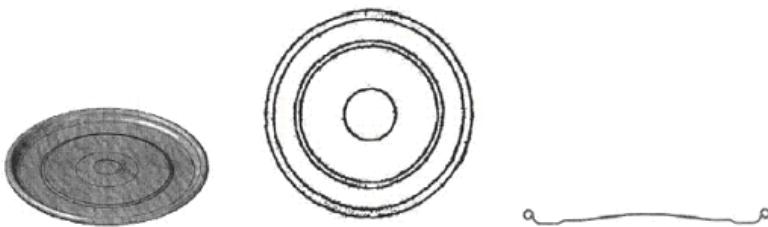
«1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

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».

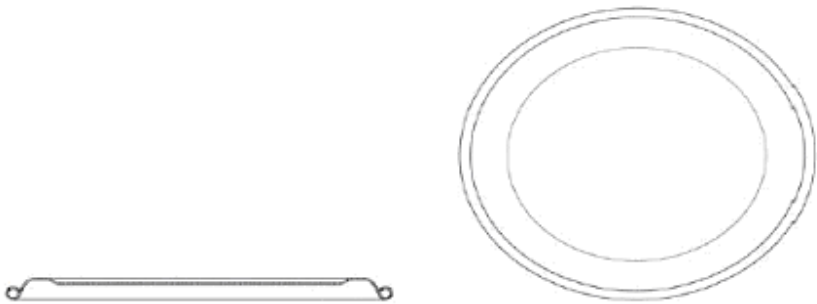
### Fatti e decisione controversa

- 9 Il 9 settembre 2003 la PepsiCo ha presentato una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario all'UAMI, fondata sul regolamento n. 6/2002. Con tale domanda è stata rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157156, depositato il 23 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 16 novembre 2003.
- 10 Il disegno o modello comunitario è stato registrato dall'UAMI con il n. 74463-0001 per i seguenti prodotti, vale a dire «Articoli promozionali per giochi». Esso è rappresentato come segue:



- 11 Il 4 febbraio 2004 la Grupo Promer ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello n. 74463-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»), ai sensi dell'art. 52 del regolamento n. 6/2002.

- 12 La domanda di nullità era fondata sul disegno o modello comunitario registrato con il n. 53186-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), depositato in data 17 luglio 2003 e per il quale era stata rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157098, depositato l'8 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 1° novembre 2003. Il disegno o modello anteriore è registrato per il seguente prodotto, ossia «Lastra metallica per giochi». Esso è rappresentato come segue:



- 13 I motivi dedotti a sostegno della domanda di nullità erano relativi alla mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato, ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002, nonché all'esistenza di un diritto anteriore, ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento.
- 14 Con decisione 20 giugno 2005 la divisione di annullamento dell'UAMI ha accolto la domanda di nullità del disegno o modello contestato sulla base dell'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.



- 15 Il 18 agosto 2005 la PepsiCo ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI avverso la citata decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli artt. 55-60 del regolamento n. 6/2002.
- 16 Con la decisione controversa la terza commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha annullato la suddetta decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità. Dopo aver respinto l'argomento della ricorrente relativo alla malafede della PepsiCo, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che il disegno o modello contestato non era in conflitto con il diritto anteriore della ricorrente e che, quindi, non erano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.
- 17 A tal proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti connessi ai disegni o modelli in questione rientrassero in una particolare categoria di articoli promozionali, vale a dire i «tazo» o i «rapper», e che, pertanto, la libertà dell'autore incaricato di realizzare siffatti articoli promozionali fosse «notevolmente limitata». La commissione di ricorso ne ha dedotto che la differenza nel profilo dei disegni o modelli in questione fosse sufficiente per concludere che essi producevano un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato.

### **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 18 Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2007, la Grupo Promer ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa e alla condanna dell'UAMI e della PepsiCo alle spese.

- 19 A sostegno del proprio ricorso la Grupo Promer deduceva tre motivi vertenti, in primo luogo, sulla malafede della PepsiCo e su un'interpretazione restrittiva del regolamento n. 6/2002, in secondo luogo, sulla mancanza di novità del disegno o modello contestato e, in terzo luogo, sulla violazione dell'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.
- 20 Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver respinto il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha constatato che, di conseguenza, non occorreva più esaminare il secondo motivo del ricorso.
- 21 Il terzo motivo del ricorso si suddivideva in quattro capi.
- 22 In primo luogo, la Grupo Promer contestava la definizione della categoria di prodotti interessati dai disegni o modelli in questione come costituita da «pog», «rapper» o «tazo», sostenendo che si trattava di prodotti differenti. Secondo la Grupo Promer, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione la categoria generale degli articoli promozionali per giochi.
- 23 A tal riguardo, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che, nell'ambito dell'ampia categoria degli articoli promozionali per giochi, il prodotto di cui trattasi rientrasse nella particolare categoria dei pezzi per giochi da tavolo noti con i nomi di «pog», «rapper» o «tazo».
- 24 In secondo luogo, adducendo che il disegno o modello contestato fa riferimento alla categoria generale degli articoli promozionali per giochi, la Grupo Promer contestava la valutazione effettuata nella decisione controversa, secondo la quale la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato era «notevolmente limitata».

- 25 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che giustamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che, alla data della priorità rivendicata per il disegno o modello contestato, la libertà dell'autore fosse «notevolmente limitata», in particolare, poiché quest'ultimo doveva inserire nel suo disegno o modello le caratteristiche comuni dei prodotti in questione.
- 26 In terzo luogo, secondo la Grupo Promer, l'utilizzatore informato era un bambino di età compresa all'incirca tra i 5 e i 10 anni, e non un direttore marketing, come indicato nella decisione controversa. Infatti, un tale direttore nell'industria alimentare non sarebbe un utilizzatore finale e avrebbe un livello di esperienza superiore a quello di un semplice utilizzatore.
- 27 A tal riguardo il Tribunale ha definito la nozione di utilizzatore informato al punto 62 della sentenza impugnata e, ai punti 64 e 65 della medesima sentenza, ha dichiarato che giustamente la commissione di ricorso ha considerato che, nel caso di specie, poco importa che l'utilizzatore informato sia un bambino di età compresa all'incirca tra i 5 e i 10 anni o il direttore marketing di una società che fabbrica prodotti la cui promozione è affidata all'offerta di «pog», «rapper» o «tazo», mentre rileva che entrambe le categorie di persone conoscano il fenomeno dei «rapper».
- 28 In quarto luogo, secondo la Grupo Promer, i disegni o modelli di cui trattasi produrrebbero la stessa impressione generale, poiché, contrariamente all'analisi effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione controversa, le differenze nel profilo dei disegni o modelli in questione non sarebbero evidenti e la loro individuazione richiederebbe una particolare attenzione e un'attenta osservazione del disco.
- 29 In merito a tale aspetto, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale, tenendo conto del margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato, ha affermato, al pari della commissione di ricorso, che, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, tali somiglianze

saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull'utilizzatore informato. Inoltre, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

- 30 Ai punti 77-82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato cinque somiglianze esistenti tra i due disegni o modelli in conflitto. Entrambi consistevano in dischi pressoché piatti e presentavano un cerchio concentrico molto vicino al bordo, un cerchio concentrico posto a circa un terzo della distanza tra il bordo e il centro del disco, un bordo ricurvo rialzato rispetto alla parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata, nonché una somiglianza nelle rispettive proporzioni della parte centrale rialzata e della parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata.
- 31 Dopo aver constatato che la prima somiglianza era una caratteristica comune ai disegni o modelli relativi ai prodotti del genere cui appartiene il prodotto in questione e che la seconda somiglianza poteva essere considerata come un vincolo legato ad esigenze di sicurezza gravante sull'autore, il Tribunale ha dichiarato che tali somiglianze non attireranno l'attenzione dell'utilizzatore informato nell'impressione generale dei disegni o modelli in questione.
- 32 Per quanto riguarda invece le ultime tre somiglianze, il Tribunale ha dichiarato che esse riguardavano elementi per i quali l'autore era libero nel realizzare il disegno o modello contestato e che, di conseguenza, attirerebbero l'attenzione dell'utilizzatore informato, tanto più che nel caso di specie le facce superiori sono le più visibili a tale utilizzatore.

- 33 Relativamente alle differenze tra i disegni o modelli in questione, al punto 83 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che il disegno o modello contestato presenta, visto dall'alto, due cerchi concentrici in più rispetto al disegno o modello anteriore e che, di profilo, i due disegni o modelli sono diversi in quanto il disegno o modello contestato presenta una convessità più accentuata, pur restando molto esigua.
- 34 Il Tribunale ha considerato tuttavia le differenze constatate dalla commissione di ricorso insufficienti affinché il disegno o modello contestato produca, nell'utilizzatore informato, un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

### **Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte**

35 La PepsiCo chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- pronunciarsi definitivamente sulla controversia respingendo le conclusioni proposte in primo grado oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
- condannare la Grupo Promer alle spese.

36 L'UAMI chiede che la Corte voglia accogliere l'impugnazione e condannare la Grupo Promer alle spese.

37 La Grupo Promer chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione irricevibile oppure respingerla in quanto infondata;
  
- condannare la PepsiCo alle spese della presente impugnazione;
  
- condannare la PepsiCo e l'UAMI alle spese sostenute dalla stessa dinanzi al Tribunale, e
  
- condannare la PepsiCo alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

### **Sull'impugnazione**

38 A sostegno della sua impugnazione la PepsiCo deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002. Tale motivo si articola in cinque parti relative, le prime quattro, a numerosi errori nei quali il Tribunale sarebbe incorso a proposito dei limiti alla libertà dell'autore, della nozione di utilizzatore informato e del suo livello di attenzione, dell'ampiezza del controllo giurisdizionale ad esso incombente e della possibilità di confrontare i prodotti anziché i disegni o modelli di cui trattasi, laddove l'ultima parte verte su un preteso snaturamento dei fatti.

*Sulla prima parte del motivo unico, relativa ai limiti alla libertà dell'autore*

## Argomenti delle parti

- <sup>39</sup> La PepsiCo sostiene che le tre somiglianze rilevate dal Tribunale (forma circolare centrale, bordo rialzato, proporzioni) sono tutte imposte dalle funzioni dei prodotti di cui trattasi e sono caratteristiche comuni agli stessi, il che limita la libertà dell'autore. Nel confrontare i disegni e modelli in questione, il Tribunale non avrebbe tuttavia tenuto conto di tali limiti. Dichiarare che i disegni o i modelli in questione sono simili in ragione di tali caratteristiche comuni precise significherebbe semplicemente concedere alla Grupo Promer i diritti esclusivi di sfruttare tali caratteristiche comuni, il che non corrisponderebbe alla finalità perseguita dall'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.
- <sup>40</sup> L'UAMI afferma che, sebbene caratteristiche quali la forma del disco piatto o la parte centrale convessa non siano imposte da una funzione o da prescrizioni legislative, esse sarebbero tuttavia dettate dai vincoli posti dal mercato, limitando in questo modo la libertà dell'autore.
- <sup>41</sup> Dagli elementi del fascicolo risulterebbe che la maggior parte — se non la totalità — dei «pog» esistenti alla data di priorità del disegno o modello contestato presentano una parte centrale circolare bombata. Ciò sarebbe riconducibile al fatto che i «pog» che presentano una parte centrale bombata non circolare non potrebbero essere sovrapposti sulla stragrande maggioranza dei «pog» aventi tale caratteristica.

- 42 La Grupo Promer ritiene che tale parte del motivo unico sia irricevibile, in quanto mirerebbe a rimettere in discussione valutazioni di fatto effettuate nella sentenza impugnata.

### Giudizio della Corte

- 43 Occorre rilevare che, con la prima parte del suo motivo unico, la PepsiCo, in sostanza, addebita al Tribunale di aver considerato che la forma circolare centrale, il bordo rialzato e le proporzioni simili dei disegni o modelli in questione non derivavano da una limitazione della libertà del loro autore, mentre in realtà tali elementi di somiglianza sono necessari affinché i prodotti in questione possano svolgere la loro funzione. Secondo la PepsiCo, ciò ha indotto il Tribunale a valutare erroneamente l'impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto.
- 44 La PepsiCo in questo modo intende rimettere in discussione una valutazione attinente ai fatti effettuata dal Tribunale, senza provare l'esistenza di uno snaturamento dei fatti e senza contestare né la rilevanza degli elementi che determinano il margine di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello quali indicati dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, vale a dire, in particolare, i vincoli connessi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto oppure dalle prescrizioni legislative applicabili ai prodotti, né le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto al punto 72 della sentenza citata.
- 45 Orbene, in forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso 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



di questi elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza 29 aprile 2004, causa C-470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I-4167, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

46 Si deve pertanto dichiarare irricevibile la prima parte del motivo unico.

*Sulla seconda parte del motivo unico, relativa alla nozione di utilizzatore informato e al suo livello di attenzione*

#### Argomenti delle parti

47 La PepsiCo ritiene che, nel negare che i disegni o modelli di cui trattasi producevano un'impressione generale diversa nell'«utilizzatore informato», il Tribunale abbia applicato parametri inadeguati. L'utilizzatore informato non corrisponderebbe né al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto come definito dal diritto dei marchi né esclusivamente all'utilizzatore finale dei prodotti in questione.

48 Dall'altro lato, si dovrebbe presumere che l'utilizzatore informato sia in grado di confrontare i disegni o modelli posti l'uno accanto all'altro e, a differenza di quanto avviene per il diritto dei marchi, non sarebbe tenuto a fare affidamento su un «ricordo imperfetto».

49 Se il Tribunale avesse applicato i parametri pertinenti, avrebbe concluso che l'utilizzatore informato distingueva facilmente i disegni o modelli in questione grazie alle

due differenze più significative tra loro esistenti, vale a dire, in primo luogo, i due cerchi concentrici ulteriori ben visibili sul dorso del disegno o modello contestato e, in secondo luogo, la forma ricurva di quest'ultimo in contrapposizione a quella completamente piatta (ad eccezione del bordo) del disegno o modello anteriore.

- 50 La PepsiCo ritiene inoltre che l'utilizzatore informato non prenderà in considerazione esclusivamente le «facce più visibili» di un disegno o modello, concentrandosi sugli elementi «facilmente percepiti» (punto 83 della sentenza impugnata), ma avrà l'occasione di esaminare più dettagliatamente il disegno o modello nel suo insieme e di confrontarlo con i disegni o modelli anteriori, tenendo conto della libertà di cui gode l'autore.
- 51 L'UAMI sostiene altresì che il confronto dovrebbe essere fondato non già sul ricordo imperfetto dell'utilizzatore informato, bensì su una comparazione diretta dei disegni o modelli.
- 52 La Grupo Promer rileva che tale parte del motivo unico riguarda anche una questione di fatto. Essa afferma altresì che il Tribunale non ha applicato un criterio relativo al diritto dei marchi quale il rischio di confusione tra i due segni o modelli in conflitto di cui trattasi.

### Giudizio della Corte

- 53 Occorre osservare, in primo luogo, che il regolamento n. 6/2002 non definisce la nozione di utilizzatore informato. Essa deve tuttavia essere intesa, come giustamente osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, 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 già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

54 Orbene, si deve necessariamente constatare che è proprio tale nozione intermedia che il Tribunale ha accolto al punto 62 della sentenza impugnata, come dimostra del resto la conclusione che ne ha tratto al punto 64 della stessa, laddove dichiara che l'utilizzatore informato di riferimento nel caso di specie potrebbe essere un bambino di età compresa all'incirca tra i 5 e i 10 anni oppure un direttore del marketing di una società che fabbrica prodotti la cui promozione è affidata all'offerta di «pog», «rapper» o «tazo».

55 In secondo luogo, come osserva l'avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, se è pur vero che la natura stessa dell'utilizzatore informato, come precedentemente definito, comporta che, quando possibile, egli procederà a un confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi, 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 i disegni o modelli in questione rappresentano.

56 Pertanto, non si può utilmente addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per aver valutato l'impressione generale prodotta dai disegni o modelli in conflitto senza partire dalla premessa secondo la quale un utilizzatore informato procederebbe comunque a un confronto diretto di questi ultimi.

- 57 Ciò è vero tanto più che, 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.
- 58 Ne consegue che la formulazione utilizzata dal Tribunale laddove ha dichiarato, al punto 77 della sentenza impugnata, che «tale somiglianza non sarà ricordata dall'utilizzatore informato nell'impressione generale dei disegni o modelli in questione», benché indichi, al di fuori del suo contesto, che il Tribunale ha fondato il suo ragionamento su un metodo di confronto indiretto basato su un ricordo imperfetto, non evidenzia alcun errore di diritto da parte sua.
- 59 In terzo luogo, per quanto attiene al livello di attenzione dell'utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest'ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., per analogia, sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punti 25 e 26), non è neppure l'esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. L'aggettivo «informato» suggerisce quindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza.
- 60 Pertanto, l'impiego dei termini «facilmente percepita» al punto 83 della sentenza impugnata deve essere interpretato in un contesto più ampio come semplicemente volto a fornire una precisazione puntuale riguardante il grado di convessità più accentuato nel caso del disegno o modello contestato. Infatti, poiché l'approccio adottato dal Tribunale con riferimento alla definizione dell'utilizzatore informato è corretto, non si può dedurre che i termini impiegati al citato punto 83, di per sé, significhino che il livello di attenzione dell'utilizzatore informato è stato valutato erroneamente da parte del Tribunale.

- 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, tale seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

*Sulla terza parte del motivo unico, relativa all'ampiezza del controllo giurisdizionale*

### Argomenti delle parti

- 62 La PepsiCo, facendo riferimento a una recente sentenza della Corte in materia di varietà vegetali (sentenza 15 aprile 2010, causa C-38/09 P, Schröder/OCVV, Racc. pag. I-3209, punto 77), sostiene che l'esame minuzioso delle differenze e delle somiglianze tra i disegni o modelli di cui trattasi effettuato dal Tribunale è andato oltre la missione ad esso spettante ai sensi dell'art. 61, n. 2, del regolamento n. 6/2002. Pertanto, la PepsiCo afferma che la questione se si debba concludere nel senso di ritenere esistente o meno un'impressione generale di somiglianza deve essere rimessa alla valutazione della commissione di ricorso.
- 63 L'UAMI rileva altresì che, rifiutandosi di conformarsi all'esame degli errori manifesti di valutazione, il Tribunale è andato oltre quanto consentito dall'art. 61 del regolamento n. 6/2002 in materia di disegni o modelli comunitari.
- 64 La Grupo Promer ritiene che l'argomento della PepsiCo sia infondato. Le dichiarazioni della Corte nella citata sentenza Schröder/OCVV sarebbero derivate dal fatto che si trattava di un esame tecnico e complesso, mentre la presente causa riguarderebbe soltanto l'esame di disegni o modelli al fine di constatare l'assenza di carattere individuale del disegno o modello impugnato.

## Giudizio della Corte

- 65 Nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale ha proceduto a un esame approfondito dei disegni o modelli di cui trattasi prima di annullare la decisione della commissione di ricorso.
- 66 In tale contesto, occorre ricordare che il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall'UAMI in merito agli elementi presentati dal richiedente (v. sentenza 5 luglio 2011, causa C-263/09 P, Edwin/UAMI, Racc. pag. I-5853, punto 52).
- 67 Vero è che, in analogia con la citata sentenza Schröder/OCVV, 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.
- 68 Tuttavia, si deve osservare che il Tribunale, nelle circostanze specifiche di tale causa, non è andato al di là di un controllo della decisione controversa corrispondente al potere di riforma di cui gode in forza dell'art. 61 del regolamento n. 6/2002.
- 69 Pertanto, occorre respingere la terza parte del motivo unico in quanto infondata.

*Sulla quarta parte del motivo unico, relativa al controllo effettuato sui prodotti anziché sui disegni di cui trattasi*

## Argomenti delle parti

- <sup>70</sup> La PepsiCo afferma che è erroneo basare la valutazione dei modelli o disegni in conflitto su un confronto di campioni di prodotti reali presentati dalle parti nell'esposizione delle loro domande. In particolare, l'UAMI non avrebbe affatto bisogno, nell'ambito di tali ricorsi diretti alla dichiarazione di nullità, di anticipare eventuali azioni parallele o future per contraffazione fondate sul medesimo disegno o modello anteriore e sul medesimo disegno o modello più recente come utilizzati nel mercato.
- <sup>71</sup> La Grupo Promer ricorda che i campioni di prodotti sarebbero stati esaminati altresì dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso. Di conseguenza, la valutazione compiuta dal Tribunale sull'insieme degli elementi di prova già acquisiti al fascicolo sarebbe una questione di fatto che non potrebbe essere posta a fondamento di un motivo di impugnazione dinanzi alla Corte.

## Giudizio della Corte

- <sup>72</sup> Occorre osservare che, al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la sua valutazione sul grado di convessità dei modelli di cui trattasi è «confirm[ata] dai prodotti realmente commercializzati, quali risultanti nel fascicolo dell'UAMI trasmesso al Tribunale».

- 73 Tuttavia, poiché, in materia di disegni o modelli, la persona che procede al confronto è un utilizzatore informato che, come è stato constatato ai punti 53 e 59 della presente sentenza, si distingue dal semplice consumatore medio, non è erroneo prendere in considerazione, in sede di valutazione dell'impressione generale dei disegni o modelli di cui trattasi, i prodotti effettivamente commercializzati che corrispondono a tali disegni o modelli.
- 74 Ad ogni modo, risulta dall'impiego del verbo «confermare» al punto 83 della sentenza impugnata che il Tribunale ha basato in realtà le sue valutazioni sui modelli o disegni in conflitto come descritti e rappresentati nelle rispettive domande di registrazione, di modo che il confronto dei prodotti reali è stato utilizzato soltanto per illustrare, confermando, le conclusioni cui si era già giunti e non può essere considerato rappresentare il fondamento della motivazione della sentenza impugnata.
- 75 Di conseguenza, la quarta parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

*Sulla quinta parte del motivo unico, relativa ad un preteso snaturamento dei fatti*

#### Argomenti delle parti

- 76 La PepsiCo, sostenuta dall'UAMI, eccepisce uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale rilevando, in particolare, che è irrealistico e contrario all'esperienza comune affermare che l'utilizzatore informato limiterebbe la sua percezione dell'oggetto considerato soltanto alla «visualizzazione dall'alto». Inoltre, anche esaminando i



disegni o modelli di cui trattasi dall'alto e in posizione orizzontale, le differenze che li distinguono sarebbero immediatamente percettibili.

- <sup>77</sup> La Grupo Promer considera che l'asserito snaturamento dei fatti eccepito senza menzionare uno snaturamento della valutazione degli elementi di prova rappresenta un argomento che non può servire da base per un'impugnazione dinanzi alla Corte. Tale valutazione dei fatti e delle prove non costituirebbe, fatto salvo il caso dello snaturamento degli elementi che le sono stati sottoposti, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

#### Giudizio della Corte

- <sup>78</sup> La Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in considerazione della natura eccezionale di una censura di snaturamento, gli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte impongono al ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest'ultimo a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 50).
- <sup>79</sup> Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I-10053, punto 69 e giurisprudenza citata).

- 80 Nel caso di specie, la PepsiCo addebita, in sostanza, al Tribunale di avere snaturato i fatti confrontando i disegni o modelli in questione soltanto alla luce della loro percezione «dall'alto», ignorando dunque le differenze che sarebbero evidenti ad una percezione di profilo. Così facendo, la PepsiCo non indica con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale né dimostra gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.
- 81 Stanti tali premesse, occorre constatare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a tal riguardo non soddisfano le condizioni imposte dalla succitata giurisprudenza. Pertanto, la quinta parte del motivo unico deve essere dichiarata irricevibile.
- 82 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente in tutte le parti del suo motivo unico, l'impugnazione deve essere interamente respinta.

### **Sulle spese**

- 83 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Grupo Promer ne hanno fatto domanda, la PepsiCo, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

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

- 1) **L'impugnazione è respinta.**
  
- 2) **La PepsiCo Inc. è condannata alle spese.**

Firme