



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

6 giugno 2013\*

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario che rappresenta quadranti di orologio — Disegni o modelli anteriori non registrati — Motivo di nullità — Novità — Articoli 4, 5 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 — Diritto d'autore anteriore — Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»

Nella causa T-68/11,

**Erich Kastenholtz**, residente in Troisdorf (Germania), rappresentato da L. Acker, avvocato,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato inizialmente da S. Hanne, successivamente da D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

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

**Qwatchme A/S**, con sede in Løsning (Danimarca), rappresentata da M. Zöbisch, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 2 novembre 2010 (procedimento R 1086/2009-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Erich Kastenholtz e Qwatchme A/S,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen (presidente), S. Soldevila Fragosó (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2011,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2011,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2011,

\* Lingua processuale: il tedesco.

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

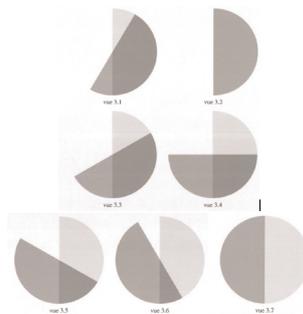
in seguito all'udienza dell'8 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

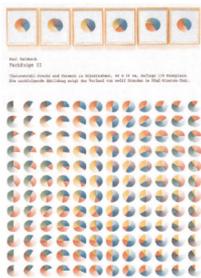
### Fatti

- 1 Il 28 settembre 2006 la Qwatchme A/S, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
- 2 Il disegno o modello oggetto della domanda di registrazione è rappresentato, in bianco e nero, come segue:



- 3 Il disegno o modello menzionato al punto 2, supra, è stato registrato il giorno stesso della domanda di registrazione con il numero 000602636-0003 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»). I prodotti sui quali il disegno o modello sarebbe stato apposto appartengono alla classe 10.07 a norma dell'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, e corrispondono alla seguente descrizione «Quadranti per orologi (parte di quadranti), lancette di quadranti».
- 4 Il 25 giugno 2008 il ricorrente, sig. Erich Kastenholtz, ha presentato all'UAMI, in forza dell'articolo 52 del regolamento n. 6/2002, una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano attinenti, da un lato, all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in quanto il disegno o modello contestato non soddisfaceva i criteri di tutela di cui agli articoli 4 e 5 del citato regolamento per assenza della caratteristica della novità e, dall'altro, all'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del citato regolamento, dato che il disegno o modello contestato costituisce utilizzazione non autorizzata di un quadrante protetto dalla normativa tedesca in materia di diritto d'autore.
- 5 Il ricorrente ha fatto valere, in particolare, che il disegno o modello contestato era identico al disegno o modello di un quadrante, protetto dalla normativa tedesca in materia di diritto d'autore, che utilizzava la tecnica della sovrapposizione di dischi colorati «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» (Sequenza di colori II, 12 ore con cadenza di 5 minuti), presentato e pubblicato dall'artista Paul Heimbach tra il 2000 e il 2005, che è rappresentato, rispettivamente a colori e in bianco e nero, come segue:

«Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» (a colori)



«Farbfolge II» (2003) (in bianco e nero)



Farbfolge II 2003  
Tafelstall auf Tula, 11.11.2003  
Hakenbahn 40x70 cm, Aufzug 100 cm  
(auf dem Foto sind 2 Haken ungeschaltet)

- 6 Proprio a partire dal disegno o modello «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» l'artista Paul Heimbach avrebbe sviluppato il quadrante «Farbzeiger II», è rappresentato, in bianco e nero, come segue:



2004  
Farbfolge II  
Tafelstall auf Tula, 11.11.2004  
Hakenbahn, Hakenbahn 40x70 cm  
Aufzug: 100

- 7 Il ricorrente ha parimenti fatto valere che «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», «Farbfolge II» (2003) e «Farbzeiger II» erano protetti dalla normativa tedesca in materia di diritti d'autore, poiché «presentava[no] un quadrante che cambiava regolarmente con il movimento delle lancette e nel quale ogni lancetta era fissata ad un disco colorato semitransparente che generava colori diversi ogniqualvolta esse si sovrapponevano».
- 8 Nella sua memoria aggiuntiva dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI del 27 ottobre 2008, il ricorrente ha fatto valere, per quanto riguardava le condizioni delle caratteristiche di novità e di individualità di cui all'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, che il disegno o modello contestato presentava le stesse caratteristiche del disegno o modello «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», come rappresentato a colori e in bianco e nero al punto 5, supra. Egli ha parimenti presentato dinanzi all'UAMI due originali delle opere di Paul Heimbach, cioè «Farbfolge (5/17)» [Sequenza di colori (5/17)], firmata e datata febbraio 2000, e «Farbfolge II (89/100)» [Sequenza di colori II (89/100)], firmata e datata settembre 2003, che costituiscono varianti del disegno o modello «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» menzionato inizialmente dal ricorrente, e che sono rappresentati, rispettivamente, come segue:

«Farbfolge (5/17)»



«Farbfolge II (89/100)»



- 9 Le diverse rappresentazioni, sviluppi e varianti di «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» come menzionate ai punti 5, 6 e 8, supra, costituiscono, da un lato, i disegni o modelli esaminati nel corso del procedimento di annullamento dinanzi all'UAMI (in prosieguo: i «disegni o modelli anteriori») e, dall'altro, le opere d'arte esaminate nel citato procedimento (in prosieguo: le «opere d'arte anteriori»).
- 10 Con decisione del 16 luglio 2009 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità giungendo alla conclusione che il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori erano distinti a motivo delle differenze esistenti tra i dischi. Essa ha basato tale conclusione sul fatto che, da un lato, poiché nessuna delle configurazioni presentate nelle rispettive raffigurazioni del disegno o modello contestato era rappresentata in uno dei disegni o modelli anteriori, questi ultimi non potevano dunque ostare al riconoscimento della novità del disegno o modello contestato, e che, dall'altro, i disegni o modelli anteriori producevano un ampio ventaglio di colori diversi, mentre il disegno o modello contestato produceva al massimo solo tre gradazioni di colore e, pertanto, produceva un'impressione diversa da quella creata dai disegni o modelli anteriori che consentiva di riconoscergli un carattere individuale. Inoltre, la divisione di annullamento ha precisato che, a motivo delle differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi, il disegno o modello contestato non utilizzava l'opera protetta dal diritto d'autore tedesco.
- 11 Il 25 ottobre 2009 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.
- 12 Con decisione del 2 novembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso considerando, in primo luogo, che il disegno o modello contestato era diverso dai disegni o modelli anteriori, nei limiti in cui i colori del quadrante presentati nei disegni o modelli in conflitto differivano notevolmente l'uno dall'altro e producevano un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Essa ha indicato che, pertanto, il disegno o modello contestato possedeva un carattere individuale e non poteva dunque essere identico ai disegni o modelli anteriori ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Essa ha considerato, in secondo luogo, che, a motivo delle differenze esistenti tra i disegni o modelli in conflitto, il disegno o modello contestato non poteva essere considerato né come una riproduzione né come un adattamento delle opere d'arte anteriori.

### Conclusioni delle parti

- 13 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- rinviare la causa ai fini dell'esame della questione inerente alla tutela del diritto d'autore;
  - condannare l'UAMI alle spese.
- 14 L'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare il ricorrente alle spese.
- 15 All'udienza, il ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle proprie conclusioni, circostanza messa agli atti nel verbale dell'udienza.

### **In diritto**

#### *Sulla domanda del ricorrente volta ad effettuare una perizia*

- 16 Il ricorrente chiede al Tribunale di autorizzare la partecipazione al procedimento di un professore d'arte, in qualità di esperto, al fine di stabilire che l'idea originale sottesa alle opere d'arte anteriori, vale a dire la rappresentazione del tempo mediante colori e gradazioni diversi, beneficia della tutela del diritto d'autore, e di dare a tale esperto, se del caso, la possibilità di fornire in udienza spiegazioni complementari alla relazione peritale presentata nel corso del procedimento amministrativo.
- 17 L'UAMI considera che non è opportuno ammettere la partecipazione di un professore d'arte in qualità di esperto al procedimento dinanzi al Tribunale, poiché le osservazioni che compaiono nella relazione peritale non sarebbero pertinenti al fine di stabilire che le citate opere d'arte debbono essere tutelate contro la registrazione del disegno o modello contestato.
- 18 L'interveniente considera che la domanda volta ad effettuare una perizia, come sollecitata dal ricorrente, è priva di pertinenza.
- 19 A tale proposito, occorre rilevare che il suo regolamento di procedura conferisce al Tribunale un margine discrezionale al fine di decidere se occorra o meno disporre una misura quale una perizia. Infatti, ai sensi dell'articolo 65 di tale regolamento, il Tribunale può disporre una perizia, sia d'ufficio sia su richiesta di una delle parti. Quando la domanda di perizia, formulata nel ricorso, indica con precisione i motivi atti a giustificare una siffatta misura, spetta al Tribunale valutare la pertinenza di tale domanda rispetto all'oggetto della controversia e alla necessità di ricorrere a una siffatta misura.
- 20 Nella specie, l'attività di un professore d'arte in qualità di esperto si limiterebbe ad esaminare le circostanze di fatto della controversia e a fornire un'opinione qualificata su queste ultime, sulla base delle sue competenze professionali.
- 21 Orbene, la questione di stabilire l'esistenza di una tutela del diritto d'autore per l'idea originale sottesa ad un'opera d'arte è una valutazione di natura giuridica che, nell'ambito del presente procedimento, non rientra nella competenza di un esperto in materia d'arte.
- 22 Occorre pertanto respingere la domanda del ricorrente.

*Sulla ricevibilità degli argomenti del ricorrente sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale*

- 23 L'UAMI fa valere che le spiegazioni di fatto fornite dal ricorrente relativamente al settore pertinente del mercato non sono state presentate durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e non possono essere dedotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.
- 24 Con tali argomenti il ricorrente tenta di porre in evidenza l'evoluzione del settore degli orologi decorativi, nel quale il principio del quadrante che cambia colore sarebbe stato sviluppato per la prima volta nei disegni o modelli anteriori, circostanza che il ricorrente considera rilevante al fine di valutare l'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto nell'utilizzatore informato.
- 25 Ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Nell'ambito della presente controversia, infatti, il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Di conseguenza, il sindacato del Tribunale non può andare oltre l'ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest'ultima è stata sottoposta alla commissione di ricorso [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 22 giugno 2004, *Drie Mollen sinds 1818/UAMI – Nabeiro Silveira (Galáxia)*, T-66/03, Racc. pag. II-1765, punto 45]. Parimenti, il ricorrente non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia, quali risultavano dalle pretese e dalle allegazioni dedotte da esso stesso e dall'interveniente (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte del 26 aprile 2007, *Alcon/UAMI*, C-412/05 P, Racc. pag. I-3569, punto 43, e del 18 dicembre 2008, *Les Éditions Albert René/UAMI*, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 122).
- 26 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, l'argomento sollevato dal ricorrente non ha ad oggetto il riesame delle circostanze di fatto della controversia alla luce delle spiegazioni fattuali presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale, ma costituisce uno sviluppo del suo argomento volto a stabilire l'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato, in quanto esso costituirebbe una riproduzione di un'idea o di un principio nuovo sviluppato per la prima volta nei disegni o modelli anteriori (v., in tal senso e per analogia, sentenza *Alcon/UAMI*, cit., punto 40).
- 27 È vero che emerge dall'esame del fascicolo che l'argomento summenzionato non è stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso. Nondimeno, emerge dal ricorso che tale argomento sviluppa la tesi relativa all'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato, secondo la quale quest'ultimo sarebbe solo una riproduzione dei disegni o modelli anteriori la cui idea o principio originale sarebbe indicare il cambiamento dell'ora mediante il cambiamento dei colori del quadrante dell'orologio. Orbene, tale tesi, volta a contestare la possibilità di concedere una tutela al disegno o modello contestato conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 6/2002 sulla base della mancanza di novità e di carattere individuale, è già stata sollevata dal ricorrente durante il procedimento amministrativo. Infatti, quest'ultimo ha sostenuto dinanzi alla divisione di annullamento, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, e nella sua replica alle osservazioni dell'interveniente dinanzi al Tribunale, contenuta nella sua memoria aggiuntiva del 27 ottobre 2008, che il disegno o modello contestato presentava esattamente le stesse caratteristiche delle opere dell'artista Paul Heimbach. Egli ha parimenti affermato dinanzi alla commissione di ricorso, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che i disegni o modelli in conflitto presentavano due o tre superfici colorate nello stesso modo e suscitavano quindi la stessa impressione generale. Contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, nonostante siano succinti, tali sviluppi consentono di considerare che l'argomento relativo all'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato costituiva già oggetto della domanda di dichiarazione di nullità presentata dal ricorrente.
- 28 Occorre dunque considerare ricevibile tale argomento.

*Nel merito*

29 Il ricorrente presenta tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è attinente alla violazione degli articoli 4 e 5, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il secondo alla violazione degli articoli 4 e 6, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, e il terzo alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 4 e 5, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

30 Il ricorrente considera che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si è basata essenzialmente sul carattere individuale del disegno o modello contestato e che l'esame della caratteristica della novità da essa condotto era carente. Quindi, la commissione di ricorso non avrebbe distinto chiaramente tali due elementi.

31 A tale proposito, il ricorrente sostiene che la nozione di novità deve essere interpretata in modo oggettivo e che, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, occorre soltanto determinare se il disegno o modello contestato sia identico ai disegni o modelli anteriori divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione. Inoltre, egli precisa che tale identità o, secondo la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, l'identità salvo in «dettagli irrilevanti» non può essere assimilata all'identità nell'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto, come esaminata al fine di valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

32 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti del ricorrente.

33 In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la tutela di un disegno o modello comunitario è garantita se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

34 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del citato 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».

35 Nella specie, emerge dal punto 23 della decisione impugnata che i disegni o modelli anteriori sono stati divulgati al pubblico prima del 28 settembre 2006, data in cui la domanda di registrazione del disegno o modello contestato è stata depositata presso l'UAMI, circostanza non contestata dalle parti.

36 Al punto 27 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha sottolineato che la novità e il carattere individuale erano condizioni distinte, ma che in un certo modo si sovrapponevano. Quindi, essa ha considerato che, anche se i due disegni o modelli suscitavano un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato, essi non potevano essere considerati identici ai fini della valutazione della novità del disegno o modello posteriore.

37 Emerge dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non siano immediatamente percettibili e non producano quindi differenze, nemmeno minime, tra i citati disegni o modelli. A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l'esistenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto che, anche se minime, non sono irrilevanti.

- 38 Come fa valere il ricorrente, la formulazione dell'articolo 6 va oltre quella dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Quindi, le differenze constatate tra i disegni o modelli in conflitto nell'ambito dell'articolo 5, a maggior ragione se sono minime, possono non essere sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In tal caso, il disegno o modello contestato potrà essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ma non sarà considerato tale da presentare un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento.
- 39 Per contro, poiché la condizione stabilita dall'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va oltre quella imposta dall'articolo 5 del medesimo regolamento, un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato ai sensi del citato articolo 6 può essere fondata unicamente sull'esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Queste ultime devono dunque bastare a soddisfare la condizione della novità di cui all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, conformemente a quanto è stato indicato al punto 37, supra. Pertanto, come indicato dalla commissione di ricorso nel punto 27 della decisione impugnata, le condizioni della novità e del carattere individuale coincidono parzialmente.
- 40 Nella specie, i disegni o modelli in conflitto non sono identici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Infatti, come indicato dalla commissione di ricorso nel punto 25 della decisione impugnata, i disegni o modelli anteriori sono caratterizzati dal graduale susseguirsi di un ampio spettro di colori, la cui combinazione e intensità variano a seconda dell'orario, mentre il disegno o modello contestato presenta solo due tonalità o colori uniformi nelle posizioni che indicano le 12.00 e le 6.00, o quattro tonalità uniformi nelle posizioni che indicano le altre ore e, dunque, in ogni caso, senza variazione di intensità delle tonalità. Tali dettagli costituiscono, da un punto di vista oggettivo e indipendentemente dalle loro conseguenze sull'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato, differenze significative tra i disegni o modelli in conflitto che consentono di valutare la novità del disegno o modello contestato.
- 41 Tale conclusione non può essere inficiata dall'argomento del ricorrente secondo il quale il disegno o modello «Farbfolge (5/17)», riprodotto al punto 8, supra, sarebbe composto di due dischi che sarebbero colorati solo per metà e che dovrebbero dunque produrre lo stesso effetto dei due mezzi dischi che compongono il disegno o modello contestato.
- 42 Infatti, le differenze tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore «Farbfolge (5/17)» non risultano dal fatto che i dischi colorati che fanno parte di ciascuno di tali disegni o modelli siano dei mezzi dischi o dei dischi interi colorati a metà, bensì dal modo in cui sono stati colorati. Come emerge dal punto B2 della decisione della divisione di annullamento, riassunta al punto 10 della decisione impugnata, nel caso dei disegni o modelli anteriori «Farbfolge (5/17)» e «Farbfolge II (89/100)», riprodotti al punto 8, supra, i dischi sono stati colorati con intensità crescente nel senso delle lancette dell'orologio, mentre, nel caso del disegno o modello contestato, i dischi sono stati colorati in modo uniforme. Inoltre, tali due disegni o modelli comprendono un terzo disco che non è presente nel disegno o modello contestato e che contribuisce parimenti a produrre un effetto visivo diverso da quello prodotto dal disegno o modello contestato. Come emerge dai punti B1 e B2 della decisione della divisione di annullamento e dal punto 25 della decisione impugnata, tali caratteristiche sono presenti in tutti i disegni o modelli anteriori e danno luogo ad un susseguirsi graduale di un ampio spettro di colori, la cui combinazione e intensità variano a seconda dell'orario. Tale sequenza costituisce l'elemento caratteristico dei disegni o modelli anteriori, indipendentemente dal fatto che i dischi colorati che fanno parte di ciascuno dei citati disegni o modelli siano mezzi dischi o dischi interi colorati a metà.
- 43 È dunque a giusto titolo che la commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, ha stabilito le differenze tra i disegni o modelli in conflitto che le hanno consentito di valutare la novità del disegno o modello contestato e che essa è giunta alla conclusione che quest'ultimo presentasse la caratteristica della novità.

- 44 Il ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver omesso, nell'ambito della valutazione della novità del disegno o modello contestato sulla base degli elementi menzionati al punto 40, supra, di confrontare le raffigurazioni da 3.1 a 3.7 del citato disegno o modello, rappresentate al punto 2, supra, con uno dei disegni o modelli anteriori, cioè «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», rappresentato a colori al punto 5, supra, per concludere che non vi è identità tra i disegni o modelli in conflitto, di modo che essa ha così commesso un errore procedurale. Secondo il ricorrente, emerge dal confronto del disegno o modello contestato e del disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt» che tutte le rappresentazioni dei quadranti sono quasi le stesse in tutti i casi e l'unica differenza è che le delimitazioni dei colori sono un po' meno nette per quanto riguarda il disegno o modello anteriore di cui trattasi.
- 45 Nondimeno, emerge dal punto 25 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha confrontato il disegno o modello contestato con il disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», rappresentato a colori al punto 5, supra, e che, al momento di tale confronto, essa ha tenuto conto di tutte le raffigurazioni del disegno o modello contestato. Infatti, emerge dal citato punto 25 che la commissione di ricorso ha constatato che, nel caso del disegno o modello contestato, «due tonalità o colori [erano] visibili sul quadrante nelle posizioni che indicano le 12.00 e le 6.00» e «quattro tonalità distinte [erano] visibili in corrispondenza di tutte le altre ore». Essa ha parimenti constatato che «il disegno o modello anteriore [poteva] produrre un ampio spettro di colori mediante un movimento controllato dalle lancette, la cui combinazione e intensità varia[vano] a seconda dell'orario». La commissione di ricorso ha quindi descritto in modo sintetico le diverse raffigurazioni del disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», che era il solo che consentisse di valutare immediatamente il cambiamento dei colori e d'intensità delle tonalità ogni 5 minuti, e l'ha confrontato con il disegno o modello contestato.
- 46 Peraltro, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 25 della decisione impugnata, che «due tonalità o colori uniformi [non erano] possibili nelle posizioni che indicano le 12.00 e le 6.00 sui disegni o modelli anteriori», il che costituiva una differenza rilevante tra i disegni o modelli in conflitto. Infatti, la rappresentazione del quadrante nella posizione che indica le 12.00 nel disegno o modello contestato, il quale presenta una metà in bianco e l'altra in nero, laddove le due metà sono uniformi, è diversa da quella della prima raffigurazione, a sinistra, del disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», rappresentato a colori al punto 5, supra, la quale presenta una combinazione graduale di colori scuri e di bianco. Peraltro, come riconosciuto dal ricorrente stesso, il disegno o modello contestato non può raggiungere la posizione che indica le 12.00, come appare nel disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt». Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la posizione che indica le 6.00 nel disegno o modello contestato, che è rappresentata in due tonalità uniformi di grigio, è diversa dalla settima raffigurazione, a sinistra, del disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», il quale presenta una combinazione graduale di rosso e di verde che dà luogo, almeno, a quattro tonalità diverse.
- 47 Emerge da quanto suesposto che la commissione di ricorso ha effettuato un confronto tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore «Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt», rappresentato a colori al punto 5, supra, e che essa è giunta alla conclusione che le caratteristiche dei disegni o modelli in conflitto differivano ampiamente.
- 48 Inoltre, il ricorrente sostiene che, nel confronto dei disegni o modelli in conflitto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il disegno o modello contestato era stato registrato in bianco e nero e avrebbe dovuto constatare, di conseguenza, che il colore non poteva in nessun modo influire sulla novità.
- 49 Occorre respingere tale argomento in quanto privo di pertinenza. Come indicato al punto 40, supra, la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione relativa alla novità, come compare al punto 27 della decisione impugnata, sulle differenze stabilite durante l'esame del carattere individuale del

disegno o modello contestato, come emerge dal punto 25 della decisione impugnata. Quindi, essa ha considerato che, nel caso dei disegni o modelli anteriori, il susseguirsi graduale dei dischi che li componevano poteva produrre un ampio spettro di colori la cui combinazione e intensità variavano a seconda dell'ora, mentre, nel caso del disegno o modello contestato, quest'ultimo presentava solo due colori uniformi nelle posizioni che indicano le 12.00 e le 6.00 o quattro colori nelle posizioni che indicano le altre ore, senza variazione di intensità. Il ragionamento della commissione di ricorso si basa quindi sulla capacità dei disegni o modelli in conflitto di produrre un determinato spettro di colori, più o meno ampio, nonché una variazione permanente di tonalità, e non sulla differenza di colore esistente tra di loro. Pertanto, non si può addebitare alla commissione di ricorso, nell'ambito della valutazione delle differenze esistenti tra i disegni o modelli in conflitto, di non aver tenuto conto del fatto che il disegno o modello contestato era stato registrato in bianco e nero e di non aver constatato che il colore non aveva alcuna influenza nel caso di specie.

50 Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che la commissione di ricorso ha considerato correttamente, al punto 27 della decisione impugnata, che i disegni o modelli in conflitto non potevano essere considerati identici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

51 Si deve, pertanto, respingere tale primo motivo.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione degli articoli 4 e 6, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

52 Da un lato, il ricorrente considera che la commissione di ricorso avrebbe dovuto preferire un'interpretazione meno restrittiva della nozione di carattere individuale e non avrebbe dovuto assimilare l'identità suscitata nell'impressione generale dai disegni o modelli in conflitto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, all'identità o all'identità salvo in «dettagli irrilevanti», ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento. Dall'altro, egli ritiene che essa non avrebbe dovuto tener conto delle differenze di colore esistenti tra i disegni o modelli in conflitto ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

53 Inoltre, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha esaminato, nella decisione impugnata, l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dai disegni o modelli in conflitto, ma si è limitata a constatare che talune differenze conducevano ad una diversa percezione da parte dell'utilizzatore informato.

54 L'interveniente afferma che il margine di libertà dell'autore è limitato da necessità tecniche imposte dalla presenza di pellicole amovibili colorate che si sovrappongono e che fanno necessariamente parte di un quadrante i cui colori cambiano in funzione dello spostamento delle lancette. Quindi, alcune lievi differenze basterebbero ad accertare il carattere individuale del disegno o modello contestato.

55 Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il carattere individuale dev'essere valutato, nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, riguardo all'impressione generale suscitata sull'utilizzatore informato, che deve differire da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, ai fini di tale accertamento, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

56 A tale proposito, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso non ha assimilato l'identità suscitata nell'impressione generale dai disegni o modelli in conflitto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, all'identità o all'identità salvo in «dettagli irrilevanti», ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento. La commissione di ricorso ha constatato, al punto 25 della decisione impugnata, le differenze esistenti tra i disegni o modelli in

conflitto, vale a dire la possibilità di ottenere una più ampia combinazione di colori e una variazione dell'intensità di questi ultimi per i disegni o modelli anteriori, ed ha considerato, al punto 26 della decisione impugnata, che, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, tali differenze erano sufficientemente significative da produrre un'impressione generale diversa.

- 57 Secondo la giurisprudenza, l'utilizzatore informato è una persona dotata di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell'arte, vale a dire dell'insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato [sentenze del Tribunale del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T-9/07, Racc. pag. II-981, punto 62, e del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T-11/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 23].
- 58 La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale tale prodotto è destinato [sentenze del Tribunale del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T-153/08, Racc. pag. II-2517, punto 46, e Motore a combustione interna, cit., punto 24].
- 59 L'aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i 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 d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza (citate sentenze Apparecchiature per la comunicazione, punto 47, e Motore a combustione interna, punto 25).
- 60 Nella specie, emerge dal punto 10 della decisione impugnata che la divisione di annullamento ha considerato che l'utilizzatore informato era una persona che aveva una certa familiarità con i disegni o modelli degli orologi. Tale conclusione non è stata contestata dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo la giurisprudenza, la decisione della divisione di annullamento nonché la sua motivazione fanno parte del contesto in cui la decisione impugnata è stata adottata, contesto che è noto al ricorrente e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo sindacato di legittimità relativamente alla fondatezza della valutazione del carattere individuale posseduto dal disegno o modello di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2011, Industrias Francisco Ivars/UAMI – Motive (Riduttore meccanico di velocità), T-246/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 20]. Pertanto, occorre considerare che la commissione di ricorso ha assunto proprio il punto di vista dell'utilizzatore informato, come definito dalla divisione di annullamento, per stabilire che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto erano sufficientemente significative per produrre un'impressione generale diversa e per riconoscere, di conseguenza, il carattere individuale del disegno o modello contestato.
- 61 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso non ha tenuto conto della differenza di colore esistente tra i disegni o modelli in conflitto per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato. Come indicato al punto 49, supra, la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione sul fatto che, nel caso dei disegni o modelli anteriori, il susseguirsi graduale dei dischi che li compongono era in grado di produrre un ampio spettro di colori, la cui combinazione e intensità variavano a seconda dell'orario, mentre, nel caso del disegno o modello contestato, quest'ultimo presentava solo due colori uniformi nelle posizioni che indicano le 12.00 e le 6.00 o quattro colori nelle posizioni che indicano le altre ore, senza variazione di intensità. Il ragionamento della commissione di ricorso è dunque fondato sulla capacità dei disegni o modelli in conflitto di produrre un determinato spettro di colori, più o meno ampio, nonché una variazione permanente di tonalità, e non sulla differenza di colore esistente tra di loro.

- 62 Anche ammesso che, come sostiene il ricorrente, le differenze tra i disegni o modelli in conflitto possano essere considerate minime, esse saranno facilmente percepite dall'utilizzatore informato. A tale proposito, occorre rammentare che per valutare se un disegno o modello possieda un carattere individuale occorre tenere conto della natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, in particolare, del comparto industriale cui appartiene (sentenza *Apparecchiature per la comunicazione*, cit., punto 43). Nella specie, trattandosi di quadranti di orologi, parti di questi ultimi e lancette di quadranti, si deve considerare che essi sono destinati ad essere indossati in modo visibile al polso e che l'utilizzatore informato presterà particolare attenzione al loro aspetto. Infatti, egli li esaminerà attentamente e sarà quindi in grado di percepire, come indicato al punto 56, supra, che i disegni o modelli anteriori producono una combinazione di colori più ampia rispetto al disegno o modello contestato e, diversamente da quest'ultimo, una variazione dell'intensità dei colori. Data l'importanza dell'aspetto dei citati prodotti per l'utilizzatore informato, tali differenze, anche ammettendo che siano minime, non saranno da lui considerate ininfluenti.
- 63 Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che le differenze indicate al punto 56, supra, avevano un impatto importante sull'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto, di modo che questi ultimi producono un'impressione generale diversa dal punto di vista di un utilizzatore informato.
- 64 Inoltre, il ricorrente fa valere che i modelli di quadrante di un orologio possono dare luogo ad un numero di riproduzioni o di rappresentazioni praticamente illimitato e che l'autore del disegno o modello contestato aveva dunque la possibilità di non riprodurre l'idea originale dei disegni o modelli anteriori che vi veniva sviluppata per la prima volta, vale a dire l'indicazione dell'ora mediante il cambiamento di colori.
- 65 La commissione di ricorso ha sottolineato, al punto 22 della decisione impugnata, che il margine di libertà dell'autore era limitato unicamente dalla necessità di seguire e visualizzare il cambiamento orario.
- 66 In risposta ad un quesito del Tribunale posto in udienza, l'interveniente ha precisato che, con i suoi argomenti relativi al margine di libertà dell'autore, tenuto conto del fatto che, a suo parere, la libertà dell'autore era limitata per ragioni tecniche, essa intendeva contestare la valutazione della commissione di ricorso a tale proposito, circostanza messa agli atti nel verbale dell'udienza.
- 67 Poiché l'interveniente è risultata vittoriosa in merito alla questione dell'esistenza di una similitudine tra i disegni o modelli in conflitto, contestata nel presente ricorso, essa ha un interesse a formulare, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura, una conclusione autonoma tesa a riformare la decisione impugnata per quanto riguarda il margine di libertà dell'autore, il quale riveste un ruolo importante nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Powerserv Personalservice/UAMI – Manpower (MANPOWER)*, T-405/05, Racc. pag. II-2883, punto 24]. Tale conclusione non può essere contraddetta dalla circostanza meramente formale secondo la quale l'interveniente non ha espressamente chiesto nei suoi atti che la decisione impugnata sia riformata [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, *Olive Line International/UAMI – Knopf (O-live)*, T-485/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 65].
- 68 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, il margine di libertà dell'autore non è limitato nel caso di specie. Come emerge dal punto 3, supra, i prodotti per i quali il disegno o modello contestato è stato registrato corrispondono alla seguente descrizione: «Quadranti per orologi (parte di quadranti), lancette di quadranti». Tale descrizione è piuttosto ampia, poiché non comporta alcuna precisazione riguardo al tipo di orologi o il modo in cui essi indichino l'ora. Pertanto, l'interveniente non può sostenere che la libertà dell'autore è limitata per ragioni tecniche.

- 69 Di conseguenza, occorre confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il margine di libertà dell'autore è limitato unicamente dalla necessità di seguire e visualizzare il cambiamento orario.
- 70 Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente secondo il quale l'autore del disegno o modello contestato non avrebbe dovuto riprodurre l'idea originale dei disegni o modelli anteriori, occorre respingerlo in quanto infondato. È vero che le possibilità di design di un quadrante di orologio sono praticamente illimitate e comprendono, in particolare, quelle in cui il colore o i colori cambiano. Alcuni modelli possono essere di forma più complessa, come quella dei disegni o modelli anteriori nei quali l'ora è rappresentata dai colori o dalle gradazioni di colori generate dalla sovrapposizione di dischi o di mezzi dischi di un unico colore che consentono all'utilizzatore di leggere l'ora in funzione dell'evoluzione dei citati colori o delle loro gradazioni. La forma dei disegni o modelli anteriori è concepita in modo che l'intensità dei colori aumenta o diminuisce seguendo il disco.
- 71 Il disegno o modello contestato costituisce una forma poco complessa di un quadrante di orologio che cambia colore e che, come indicato al punto 62, supra, differisce dai disegni o modelli anteriori, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, per elementi rilevanti e non ininfluenti relativi all'aspetto dei quadranti. Non può dunque essere considerato come una riproduzione dei disegni o modelli anteriori o dell'idea originale che sarebbe stata sviluppata per la prima volta in questi ultimi.
- 72 Peraltro, occorre sottolineare che, come emerge dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 6/2002, in linea di principio, il diritto dei disegni o modelli tutela l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto, ma non espressamente le idee sottese alla loro concezione. Pertanto, il ricorrente non ha diritto di ottenere, sulla base dei disegni o modelli anteriori, una tutela per l'idea sottesa a questi ultimi, vale a dire l'idea di un quadrante di orologio che consente di leggere l'ora in funzione dei colori dei dischi che lo compongono.
- 73 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il secondo motivo.
- Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002
- 74 Il ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia omissis di prendere in considerazione il fatto che i disegni o modelli anteriori costituivano un'opera d'arte protetta dalla normativa tedesca in materia di diritto d'autore la cui idea principale, vale a dire la rappresentazione del tempo mediante colori e gradazioni diversi, è stata utilizzata senza autorizzazione nel disegno o modello contestato.
- 75 Inoltre, egli sostiene che la relazione peritale redatta da un esperto delle opere di Paul Heimbach non è stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso, nonostante fosse pertinente al fine di determinare la portata della tutela conferita dal diritto d'autore.
- 76 In via preliminare, occorre constatare che, come emerge dal fascicolo amministrativo, la relazione peritale è stata presentata oltre il termine impartito e spettava quindi alla commissione di ricorso pronunciarsi sulla sua ricevibilità.
- 77 Occorre parimenti sottolineare che, come indicato al punto 21, supra, non rientra nella competenza dell'esperto dare una valutazione di natura giuridica sulla portata della tutela conferita dal diritto d'autore e sull'esistenza di una violazione di tale diritto.
- 78 Pertanto, giustamente la commissione di ricorso non ha preso in considerazione gli elementi di natura giuridica contenuti nella relazione peritale presentata dal ricorrente nel procedimento amministrativo.

- 79 Per quanto riguarda la violazione del diritto d'autore sulle opere d'arte anteriori sollevata dal ricorrente, occorre constatare che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla normativa in materia di diritto d'autore di uno Stato membro. Quindi, tale tutela potrà essere invocata dal titolare del diritto d'autore allorché, conformemente al diritto dello Stato membro che gli conferisce la tutela, egli può vietare detta utilizzazione del citato disegno o modello.
- 80 Il ricorrente, a parte le disposizioni del diritto nazionale menzionate al punto 39 del suo ricorso, non ha tuttavia fornito nel caso di specie indicazioni sulla portata della tutela del diritto d'autore in Germania, in particolare sulla questione se la tutela del diritto d'autore vieterebbe, in forza del diritto tedesco, la riproduzione non autorizzata dell'idea sottesa alle opere d'arte anteriori senza limitarsi alla tutela della configurazione o delle fattezze delle citate opere.
- 81 Come indicato dalla commissione di ricorso al punto 32 della decisione impugnata, conformemente agli accordi internazionali in materia di tutela dei diritti d'autore dei quali è parte la Germania, la tutela del diritto d'autore si estende alla configurazione o alle fattezze dell'opera e non alle idee.
- 82 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo e, conseguentemente, il ricorso nella sua totalità.

### **Sulle spese**

- 83 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese conformemente alle domande dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) Il sig. Erich Kastenholtz è condannato alle spese.**

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2013.

Firme

Kanninen

Soldevila Fragoso

Popescu