



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-219/18**

**Piaggio & C.SpA  
contro**

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019**

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interpretazione conforme dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»

1. *Diritto dell'Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Contesto e finalità della normativa controversa quale base di riferimento*

(v. punto 30)

2. *Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Carattere individuale – Disegno o modello che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Impressione generale che non deve differire in maniera significativa (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, § 1)*

(v. punti 31-35)

3. *Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Carattere individuale – Disegno o modello che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell'impressione generale rispetto a uno o più disegni o modelli anteriori considerati individualmente (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, § 1)*

(v. punto 46)

4. *Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione di uno scooter [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]*

(v. punti 41-45, 49-63)

5. *Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Carattere individuale – Disegno o modello che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, § 1)*

(v. punti 47, 48)

6. *Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]*

(v. punto 67)

7. *Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo – Raffronto tra il disegno o modello contestato e il segno distintivo – Rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, e)]*

(v. punto 86)

8. *Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro – Diritto dello Stato membro rilevante per definire le modalità di acquisizione e di prova del diritto d'autore [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 1, f) e § 3; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), iii)]*

(v. punto 99)

### **Sintesi**

Nella sua sentenza del 24 settembre 2019, *Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)* (T-219/18), il Tribunale ha chiarito la portata e le nozioni relative a tre delle cause di nullità di un disegno o modello comunitario registrato illustrate all'articolo 25 del regolamento n. 6/2002, e cioè quelle fondate, in primo luogo, sull'assenza di carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6 di quest'ultimo, in secondo luogo, sull'uso, in un disegno o modello, di un segno distintivo anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 e, in terzo luogo, sull'utilizzazione, da parte di un disegno o modello, di

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.

Il Tribunale ha confermato la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO respingendo la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello rappresentante uno scooter, proposta dalla Piaggio & C.SpA.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6 di quest'ultimo, in quanto la Piaggio & C. aveva fatto valere il disegno o modello anteriore «Vespa LX», il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione considerando che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore suscitavano impressioni generali diverse sull'utilizzatore informato e concludendo che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 nei confronti del disegno o modello anteriore.

A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che la ricorrente non può legittimamente sostenere che il fatto che i disegni o modelli controversi presentino diversi elementi comuni e abbiano una forma generale molto simile consentirebbe di concludere che il disegno o modello contestato suscita un'impressione generale di «dèjà vu» rispetto al disegno o modello anteriore.

In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che le differenze correttamente rilevate dalla commissione di ricorso tra i disegni o modelli controversi, che vertono anche sugli elementi fatti valere dalla ricorrente come caratteristiche distintive del disegno o modello anteriore, sono percepibili dall'utilizzatore informato e influenzano l'impressione generale che i disegni o modelli controversi suscitano su quest'ultimo, e ciò a prescindere dalla prospettiva dalla quale l'utilizzatore informato osserverà i suddetti disegni o modelli.

In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso, che non è vincolata dalle valutazioni di fatto compiute dalla divisione di annullamento, ha spiegato in modo giuridicamente adeguato i motivi in base ai quali essa era pervenuta, a seguito dell'esame nel merito del ricorso e all'esito di una valutazione tecnica oggettiva delle differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione, a conclusioni divergenti rispetto a quelle della divisione di annullamento.

Dopodiché, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione ritenendo che non sussistesse per il pubblico di riferimento alcun rischio di confusione, comprendente il rischio di associazione, ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

A tale riguardo, il Tribunale ha considerato che, a seguito, da una parte, dell'impressione visiva d'insieme suscitata dal marchio anteriore fatto valere dalla Piaggio & C., costituita dalla forma tridimensionale di scooter protetta anche dal disegno o modello anteriore, che è diversa da quella prodotta dal disegno o modello contestato, e, dall'altra, dell'importanza rivestita dall'estetica nella scelta da lui compiuta, il consumatore medio, il quale presta un livello di attenzione elevato, escluderà che, nel disegno o modello contestato, sia fatto uso del marchio anteriore, malgrado l'identità dei prodotti interessati.

Più in particolare, il Tribunale ha rilevato che, osservando la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato, il consumatore medio,

che non è un esperto dotato di competenze tecniche approfondite, non giungerà ad identificare spontaneamente la forma ad X tra la carenatura posteriore e il sottosella oppure la forma ad  $\Omega$  rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, né noterà in modo automatico la forma a freccia dello scudo frontale, quand'anche dovesse prestare un livello di attenzione elevato. Riguardo alla scocca, egli noterà piuttosto la differenza tra la forma affusolata della scocca del marchio anteriore, mentre quella del disegno o modello contestato è più simile a quella di un semicerchio. Più in generale, il consumatore medio, che presta un livello di attenzione elevato, percepirà lo stile, le linee e l'aspetto che caratterizzano la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore come diversi, sul piano visivo, da quelli del disegno o modello contestato.

Infine, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione considerando, sulla base degli elementi a sua disposizione, che il modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore, protetto dai diritti d'autore italiano e francese, non era oggetto di un'utilizzazione non autorizzata nel disegno o modello contestato ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002.

A questo proposito, il Tribunale ha rilevato che, ai sensi del diritto d'autore italiano, l'utilizzazione del nucleo artistico e creativo costituito dalle caratteristiche di forma del modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore non può essere rilevata nel disegno o modello contestato. Infatti, tra la carenatura posteriore e il sottosella nonché tra il sottosella e lo scudo frontale, il disegno o modello contestato presenta piuttosto linee dall'aspetto angoloso. Il suo scudo frontale appuntito rappresenta più una «cravatta» fino al parafrangente, che una freccia. Quanto alla scocca, la forma di quella del disegno o modello contestato non è affusolata, contrariamente alla forma a goccia della scocca del disegno o modello anteriore.

Inoltre, secondo il Tribunale, l'aspetto complessivo caratterizzante e la forma peculiare, dotata di un «carattere arrotondato, femminile e "vintage"», del disegno o modello anteriore non possono neanche essi rinvenirsi nel disegno o modello contestato, caratterizzato da linee rette e angoli, con la conseguenza che le impressioni che scaturiscono dall'opera corrispondente al disegno o modello anteriore e dal disegno o modello contestato sono diverse.