



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

18 novembre 2020 *

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Inosservanza dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»

Nella causa T-574/19,

Tinnus Enterprises LLC, con sede in Plano, Texas (Stati Uniti), rappresentata da A. Odle e R. Palijama, avvocati, nonché da J. St Ville, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Koopman International BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da G. van den Bergh e B. Brouwer, avvocati,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Mystic Products Import & Export, SL, con sede in Badalona (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2019 (procedimento R 1002/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mystic Products Import & Export e la Koopman International e, dall’altro, la Tinnus Enterprises,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore) e K. Kowalik-Bańczyk, giudici,

cancelliere: R. Ukelyté, amministratrice

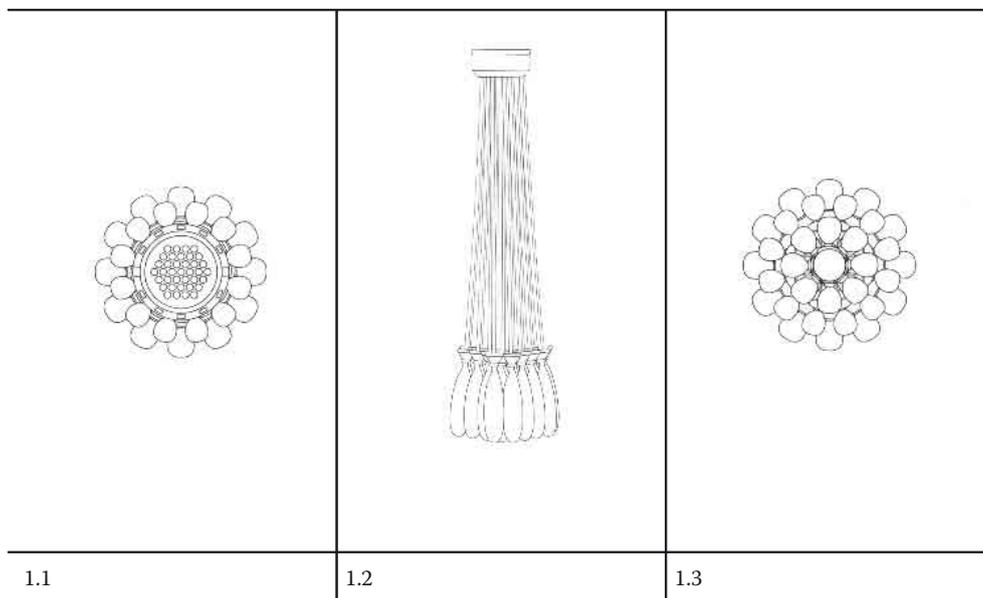
* Lingua processuale: l’inglese.

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2019,
visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019,
visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 novembre 2019,
vista la riassegnazione della causa ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla decima sezione,
visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 4, il 9 e il 10 giugno 2020,
in seguito all'udienza del 10 luglio 2020,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 La ricorrente, Tinnus Enterprises LLC, è la titolare del disegno o modello comunitario depositato il 10 marzo 2015 presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e registrato con il numero 1 431 829-0001 (in prosieguo: il «DM controverso»), ai sensi 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 DM controverso si presenta come segue:



- 3 Conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la ricorrente precisava, nella domanda di registrazione, che il DM controverso doveva essere applicato al prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi», compreso nella classe 23.01 ai sensi dell'accordo di Locarno, dell'8 ottobre 1968, istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

- 4 In data 7 giugno 2016, la Mystic Products Import & Export, SL, presentava una domanda di dichiarazione di nullità del DM controverso sul fondamento dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, nonché con l'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sosteneva, in particolare, che l'insieme delle caratteristiche del DM controverso era determinato unicamente dalla loro funzione tecnica. Pertanto, tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, detto DM non avrebbe potuto beneficiare di alcuna protezione.
- 5 Il 19 aprile 2017, l'interveniente, la Koopman International BV, depositava a propria volta una domanda di dichiarazione di nullità del DM controverso, fondata sulle medesime disposizioni e sulla medesima argomentazione, in sostanza, menzionate testé al punto 4. L'interveniente chiedeva che il disegno o modello fosse dichiarato nullo o, per lo meno, che fosse protetto solo limitatamente.
- 6 Il 30 agosto 2017, l'EUIPO informava le due controinteressate che le loro domande di dichiarazione di nullità sarebbero state esaminate nel contesto di un procedimento unico ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 6/2002.
- 7 Con decisione del 30 aprile 2018, la divisione di annullamento dichiarava la nullità del DM controverso.
- 8 Il 31 maggio 2018, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, ai fini dell'annullamento della decisione della divisione di annullamento.
- 9 Con decisione del 12 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell'EUIPO confermava la conclusione della divisione di annullamento secondo la quale il DM controverso poggiava su caratteristiche di un prodotto – impianti per la distribuzione di fluidi – determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, di modo che tale modello o disegno doveva essere dichiarato nullo in virtù dell'applicazione congiunta dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Conseguentemente, il ricorso della ricorrente veniva respinto.

Conclusioni delle parti

- 10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
 - annullare la decisione impugnata;
 - riformare la decisione impugnata nel senso di: (i) accogliere il ricorso, (ii) respingere le domande di dichiarazione di nullità del DM controverso, (iii) condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento e (iv) rimettere, in subordine, la causa alla divisione di annullamento affinché quest'ultima proceda al suo esame con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
 - accordarle la rifusione delle spese.
- 11 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
 - respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 12 La ricorrente ha sollevato quattro motivi di ricorso, vertenti sull'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 operata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
- 13 L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello comunitario non conferisca diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
- 14 In relazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il considerando 10 dello stesso regolamento precisa quanto segue:

«Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione».

- 15 La Corte, nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 31), ha concluso che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall'esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand'anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione.
- 16 La Corte ha precisato che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi (sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punto 32).
- 17 Secondo la Corte, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto rientrino nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ciascun caso di specie. Una tale valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o, ancora, all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché tali circostanze, dati o esistenza siano corroborati da elementi probatori affidabili (sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punti 36 e 37).
- 18 I motivi dedotti dalla ricorrente devono essere esaminati alla luce delle suesposte considerazioni.

Sul primo motivo, l'omessa adozione da parte della commissione di ricorso di un approccio strutturato e sistematico nella decisione impugnata

- 19 Tenuto conto della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), la commissione di ricorso, al fine di stabilire se il DM controverso fosse stato validamente registrato, avrebbe dovuto adottare un approccio sistematico e strutturato consistente, in primo luogo, nel

determinare la funzione tecnica del prodotto per il quale era stata concessa la registrazione del DM controverso, in secondo luogo, nell'identificare le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sarebbero state determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, in terzo luogo, nell'accertare se ciascuna di dette caratteristiche fosse stata effettivamente determinata dalla funzione tecnica del prodotto e, in quarto luogo, nel valutare il DM controverso alla luce dei criteri di novità e di carattere individuale stabiliti agli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002, escludendo le caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

- 20 Ebbene, l'analisi della commissione di ricorso nella decisione impugnata non presenterebbe una tale struttura. La commissione di ricorso non sarebbe partita dalla determinazione della funzione tecnica del prodotto in questione. Inoltre, avrebbe identificato i quattro elementi costitutivi del prodotto in questione, ovvero il raccordo, i tubi, i palloncini e i ganci per fissare i palloncini ai tubi, anziché identificare ed esaminare le caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto, e avrebbe così, a torto, esaminato la funzione tecnica delle quattro suddette componenti del prodotto anziché esaminare la funzione tecnica del prodotto stesso. Pertanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso, concludendo, in sostanza, al punto 37 della decisione impugnata, che nessuna delle caratteristiche del DM controverso era stata scelta al solo scopo di migliorare l'aspetto del prodotto, ha applicato un criterio giuridico differente da quello stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, per ciò stesso, erroneo.
- 21 La ricorrente sostiene peraltro che, in ragione della sua analisi non strutturata, la commissione di ricorso non ha esaminato nel merito la testimonianza del creatore del DM controverso, né avrebbe applicato correttamente la seconda, la terza e la quarta fase dell'analisi presentata testé al punto 19.
- 22 L'EUIPO e l'interveniente contestano la tesi della ricorrente.
- 23 Risulta dal tenore dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, del considerando 10 di detto regolamento e della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), che la valutazione di un disegno o modello comunitario in rapporto alla disposizione succitata consta delle seguenti fasi: occorre, in primo luogo, determinare la funzione tecnica del prodotto in questione, in secondo luogo, analizzare le caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, in terzo luogo, esaminare, con riferimento a tutte le circostanze oggettive rilevanti, se tali caratteristiche siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione, vale a dire se l'esigenza di assolvere a tale funzione tecnica sia l'unico fattore che ha dettato la scelta di tali caratteristiche da parte del creatore, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo del prodotto in questione, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punti 26 e 31). Quanto al considerando 10 del regolamento n. 6/2002, le caratteristiche puramente funzionali del disegno o modello di cui trattasi non devono essere prese in considerazione al fine di accertare se altre caratteristiche di tale disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione, in particolare alla luce dei criteri della «novità» e del «carattere individuale» previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
- 24 Risulta dall'articolo 8, paragrafo 1, e dal considerando 10 del regolamento n. 6/2002 che, se si conclude che almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione non è determinata unicamente dalla funzione tecnica del prodotto, il disegno o modello di cui trattasi rimane valido e conferisce protezione a tale caratteristica.
- 25 Per contro, come risulta parimenti dall'articolo 8, paragrafo 1, e dal considerando 10 del regolamento n. 6/2002, e come correttamente rileva l'EUIPO, se tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, il disegno o modello di cui trattasi non sarà valido, a meno che appaia che la combinazione di tali caratteristiche sia stata dettata da considerazioni non attinenti esclusivamente all'esigenza di realizzare la funzione tecnica del prodotto in

questione, suscitando, in particolare, un'impressione visiva d'insieme che trascende la semplice funzione tecnica. A tal riguardo si deve ricordare che, nell'ambito del sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l'aspetto costituisce l'elemento decisivo di un disegno o modello (v. sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punto 25 e giurisprudenza citata), cosicché una combinazione particolare delle caratteristiche potrebbe essere scelta per altri fini che quello di realizzare necessariamente una funzione tecnica, segnatamente per fini ornamentali e, più in generale, per migliorare l'aspetto visivo del disegno o modello.

- 26 Come precisa a giusto titolo l'EUIPO, nel caso della suddetta combinazione particolare, il disegno o modello di cui trattasi rimane valido e conferisce protezione solo a tale combinazione particolare e non alle caratteristiche dell'aspetto del prodotto puramente funzionali che siano interessate da detta combinazione.
- 27 Risulta dai precedenti punti da 23 a 26 che la definizione da parte della ricorrente delle fasi di analisi richieste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, presentata supra al punto 19, è sostanzialmente esatta. Occorre dunque esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato tali fasi nella decisione impugnata.
- 28 Per quanto riguarda la prima fase dell'analisi, la commissione di ricorso ha indicato, al punto 23 della decisione impugnata, che si doveva, innanzitutto, determinare la funzione tecnica del prodotto in cui era integrato il DM controverso. La commissione di ricorso ha tenuto conto del fatto che la ricorrente, titolare di detto disegno o modello, ha descritto tale prodotto, nella domanda che ha condotto alla registrazione del DM controverso, come «impianti per la distribuzione di fluidi» (punto 23 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha stabilito che tale prodotto era inteso al divertimento dei bambini facilitando l'organizzazione di una battaglia di acqua (punto 33 della decisione impugnata) e ha precisato che la sua funzione tecnica era di riempire un certo numero di palloncini gonfiabili simultaneamente (punto 34 della decisione impugnata). Da quanto precede si ricava che la prima fase dell'analisi, rilevata supra al punto 23, è presente nella decisione impugnata.
- 29 Per quanto riguarda la seconda fase dell'analisi, occorre constatare che, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha chiaramente identificato e analizzato le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, vale a dire: (1) il raccordo con un'apertura e un certo numero di fori, (2) un certo numero di tubi allacciati al raccordo, (3) un certo numero di palloncini gonfiabili fissati all'estremità dei tubi e (4) un certo numero di ganci per fissare i palloncini ai tubi. Ne consegue che anche la seconda fase dell'analisi, rilevata supra al punto 23, è presente nella decisione impugnata.
- 30 Ai punti da 33 a 36 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha svolto la terza fase dell'analisi, esaminando se ciascuna delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto fosse determinata unicamente dalla sua funzione tecnica. In particolare, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, al fine di esaminare le funzioni delle quattro caratteristiche identificate, ha preso in conto la seguente presentazione su Internet del prodotto della ricorrente e titolare del DM controverso, denominato «Bunch O Balloons»:

«Un giunto di connessione a un rubinetto o a una pompa d'acqua con 37 palloncini preagganciati che si annodano automaticamente una volta che sono stati riempiti d'acqua. (...) I palloncini, non gonfiati, sono immanicati su 37 condotti. Attorno al collo di ogni palloncino, un piccolo elastico tiene ben fermo il palloncino sul condotto. I condotti sono collegati a un imbuto unico, che può essere raccordato a un idrante per il riempimento. Questo sistema consente di riempire d'acqua tutti i palloncini simultaneamente. Una volta riempiti i palloncini, è sufficiente chiudere l'idrante e tirare lievemente i palloncini per staccarli e integrarli al proprio arsenale di bombe d'acqua».

- 31 Inoltre, ai punti 35 e 36 della decisione impugnata e in risposta agli argomenti della ricorrente tratti dalla testimonianza del creatore del DM controverso, la commissione di ricorso ha constatato che l'aspetto visivo del dispositivo risultava dalla sua funzione tecnica e che, se è vero che esistevano, in

linea di principio, disegni e modelli alternativi per dimensioni, forma e combinazione delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, occorreva tuttavia, nella specie, tenere conto del fatto che le caratteristiche e la maniera in cui erano concepite garantivano effetti tecnici che consentivano al prodotto di funzionare perfettamente. Al punto 28 della decisione impugnata, la stessa commissione di ricorso aveva constatato e approvato l'analisi della divisione di annullamento consistente nell'esaminare il DM controverso nel suo insieme. Dai punti 28, 35 e 36 della decisione impugnata risulta così che la commissione di ricorso ha esaminato se la combinazione delle caratteristiche individuali dell'aspetto del prodotto in questione producesse un'impressione visiva d'insieme che potesse far concludere che tale combinazione non era dettata esclusivamente da considerazioni attinenti alla necessità che detto prodotto realizzasse la sua funzione tecnica.

- 32 Ai punti 37 e 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indi concluso, in sostanza, che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione erano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica e, al punto 39 della decisione impugnata, che il DM controverso doveva, di conseguenza, essere dichiarato nullo.
- 33 Risulta dai precedenti punti da 30 a 32 che la terza fase dell'analisi, rilevata supra al punto 23, è presente nella decisione impugnata.
- 34 Per quanto riguarda la quarta fase dell'analisi identificata dalla ricorrente e presentata supra al punto 19, è giocoforza constatare che, avendo la commissione di ricorso considerato che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione fossero determinate dalla sua funzione tecnica e avendo, di conseguenza, concluso per la nullità del DM controverso sul fondamento del combinato disposto dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non era necessario esaminare la novità e il carattere individuale del suddetto disegno o modello.
- 35 Tutto ciò considerato, si deve concludere che la commissione di ricorso ha svolto tutte le fasi necessarie all'esame dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. La fondatezza delle valutazioni della commissione di ricorso è una questione a parte e verrà affrontata nel contesto dell'esame degli altri motivi sollevati dalla ricorrente.
- 36 Quanto alla censura della ricorrente nel senso che la commissione di ricorso non ha esaminato nel merito la testimonianza del creatore del DM controverso, occorre rilevare che tale testimonianza è presentata nel punto 14 della decisione impugnata. Al punto 35 della decisione impugnata, la commissione di ricorso risponde nel merito all'argomentazione svolta dalla ricorrente sulla base di detta testimonianza. Più esattamente, al punto 35 suddetto, la commissione di ricorso risponde all'argomento secondo il quale il DM controverso si riferisce a un prodotto destinato alla vendita al consumo, all'argomento secondo il quale esistono diversi altri modi di ottenere lo stesso risultato tecnico di quello che è rappresentato sul DM controverso e diverse possibili varianti di tale disegno o modello, nonché all'argomento secondo il quale il DM controverso presenta un «aspetto semplice, pulito ed elegante». La commissione di ricorso respinge tali argomenti affermando che essi non modificano la circostanza che l'aspetto visivo del dispositivo risulta ben dalla sua funzione tecnica e che, conformemente alla sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), la mera esistenza di un disegno o modello alternativo non implica che l'aspetto di un prodotto sia stato determinato da altre considerazioni che quelle tecniche. La commissione di ricorso approfondisce quest'analisi al punto 36 della decisione impugnata.
- 37 Ne consegue che la censura della ricorrente nel senso che la commissione di ricorso non ha esaminato nel merito la testimonianza del creatore del DM controverso deve essere respinta.
- 38 Tutto ciò considerato, si deve concludere per il rigetto del primo motivo.

Sul secondo motivo, l'omessa analisi da parte della commissione di ricorso delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione e della sua funzione tecnica nonché l'impiego di un'errata soglia di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

- 39 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso il fatto, in primo luogo, di aver analizzato le caratteristiche tecniche del prodotto in questione, ovvero i suoi elementi costitutivi, anziché le caratteristiche del suo aspetto (prima censura), e, in secondo luogo, di aver analizzato le funzioni di dette caratteristiche tecniche, ovvero di detti elementi, anziché la funzione tecnica del prodotto (seconda censura). A suo avviso, emerge da tali errori che la commissione di ricorso ha adottato un criterio preliminare differente e meno restrittivo di quello stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, come interpretato dalla sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), consistente nell'accertare se ciascuna delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto fosse determinata unicamente dalla sua funzione tecnica (terza censura).
- 40 L'EUIPO e l'interveniente contestano la tesi della ricorrente.

Sulla prima censura, l'omessa analisi da parte della commissione di ricorso delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione

- 41 In via preliminare, va osservato che il regolamento n. 6/2002 non fornisce una definizione precisa delle «caratteristiche dell'aspetto di un prodotto». Nella definizione di disegno o modello contenuta nell'articolo 3, lettera a), di detto regolamento il termine «caratteristiche» è utilizzato in senso ampio, inglobando tutti i possibili profili dell'aspetto di un prodotto, in particolare le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto. Come giustamente rileva l'EUIPO, l'identificazione di tali caratteristiche deve essere effettuata caso per caso e dipende dal prodotto stesso [v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici), T-261/18, EU:T:2019:674, punti 51 e 55].
- 42 L'identificazione delle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto può, così, a seconda dei casi e con particolare riguardo alla complessità dello stesso, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva del disegno o modello oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili alla valutazione, come le indagini e le perizie o i dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto in questione [v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2012, Reddig/UAMI – Morleys (Manico di coltello), T-164/11, non pubblicata, EU:T:2012:443, punto 38 e giurisprudenza citata].
- 43 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha avviato l'analisi rilevando che la ricorrente, nella domanda che ha portato alla registrazione del DM controverso, ha descritto il prodotto al quale il disegno o modello si applicava come «impianti per la distribuzione di fluidi» (punto 23 della decisione impugnata).
- 44 Dopodiché la commissione di ricorso ha osservato, in sostanza, che avrebbe tenuto conto della domanda di brevetto europeo EP 3 005 948 A 2, depositata in nome della ricorrente il 3 ottobre 2015, per conseguire informazioni e elementi di prova più precisi sulla natura di detto prodotto e sulle caratteristiche funzionali del DM controverso (punto 25 della decisione impugnata).
- 45 La commissione di ricorso ha così identificato, al punto 34 della decisione impugnata, le caratteristiche dell'aspetto del prodotto come, nell'ordine, il raccordo con un'apertura e un certo numero di fori, un certo numero di tubi allacciati al raccordo, un certo numero di palloncini gonfiabili fissati all'estremità dei tubi e un certo numero di ganci per fissare i palloncini ai tubi. La commissione di ricorso ha ritenuto che tutte queste caratteristiche fossero necessarie al funzionamento della soluzione tecnica consentendo di riempire simultaneamente un certo numero di palloncini gonfiabili.

- 46 È vero che, secondo l'analisi della commissione di ricorso, le quattro caratteristiche dell'aspetto del prodotto suddette corrispondono ai singoli elementi che compongono il prodotto stesso. Infatti, al punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che il prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi» consisteva in un raccordo per dispositivi di erogazione d'acqua come rubinetti o pompe, con acqua che veniva erogata attraverso molteplici condotti (tubi) fissati al raccordo tramite fori e che riempiva i palloncini gonfiabili tenuti fermi all'estremità dei condotti (tubi) per mezzo di elastici. Secondo la medesima commissione, una volta che siano sufficientemente pieni di acqua, il peso del liquido farebbe staccare i palloncini dai condotti, gli elastici li chiuderebbero e l'acqua rimarrebbe al loro interno, così da poterli utilizzare nel contesto di battaglie d'acqua.
- 47 Tuttavia, il fatto che vi sia una coincidenza tra le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione e i singoli elementi che lo compongono non significa che la commissione di ricorso sia incorsa in errore nell'identificazione di dette caratteristiche. In linea con le considerazioni svolte ai precedenti punti 41 e 42, occorre osservare, da un lato, che l'identificazione di tali caratteristiche dipende dal prodotto stesso. Nella fattispecie, data la complessità del prodotto in questione, formato da diversi elementi individuali, è logico che le caratteristiche del suo aspetto coincidano con tali elementi individuali. Dall'altro lato, a livello del metodo, la commissione di ricorso era in diritto, considerata la complessità del prodotto in questione, di non limitarsi a una semplice analisi visiva dello stesso, bensì di procedere ad un esame approfondito e di identificare come caratteristiche del suo aspetto gli elementi visibili che lo compongono e che formano tale aspetto.
- 48 Sulla base di queste considerazioni, occorre respingere la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha analizzato le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione. Corroborata tale conclusione il fatto che, nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, la ricorrente stessa aveva convenuto che i quattro elementi individuali del prodotto in questione costituivano effettivamente le caratteristiche del suo aspetto.

Sulla seconda censura, l'omessa analisi da parte della commissione di ricorso della funzione tecnica del prodotto in questione

- 49 In via preliminare, si deve osservare che la commissione di ricorso ha ben tenuto conto della funzione tecnica del prodotto in questione, avendo constatato che esso era inteso al divertimento dei bambini facilitando l'organizzazione di una battaglia d'acqua (punto 33 della decisione impugnata) e che assolveva alla funzione tecnica di riempire simultaneamente un certo numero di palloncini gonfiabili (punto 34 della decisione impugnata).
- 50 La commissione di ricorso, dopo aver identificato le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ha poi concluso che tutte queste caratteristiche erano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, rientrando così nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (punti 38 e 39 della decisione impugnata).
- 51 Occorre pertanto respingere la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha analizzato la funzione tecnica del prodotto in questione.
- 52 Indubbiamente, per giungere alla conclusione testé esposta al punto 50, la commissione di ricorso ha altresì analizzato, ai punti 33 e 34 della decisione impugnata, la funzione tecnica di ciascuna delle quattro caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ossia raccordo, tubi, palloncini e ganci di fissazione, e il loro singolo contributo alla realizzazione della funzione tecnica del prodotto medesimo, vale a dire il riempimento simultaneo di un certo numero di palloncini gonfiabili da utilizzare in una battaglia d'acqua. Ad esempio, come menzionato supra al punto 30, al punto 34 della decisione impugnata la commissione di ricorso evoca le funzioni di tali caratteristiche come presentate su Internet dalla ricorrente.

- 53 Tale procedere della commissione di ricorso è scevro da errori.
- 54 Infatti, quando un disegno o modello viene applicato ad un prodotto complesso, come il prodotto di cui trattasi nella fattispecie, le cui caratteristiche di aspetto coincidono con gli elementi individuali che lo compongono, la risposta alla domanda se tali caratteristiche siano «determinate unicamente dalla funzione tecnica [del prodotto]», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 6/2002, richiede prima di tutto l'esame della funzione tecnica di ciascuna di queste caratteristiche nonché un esame del nesso causale tra la funzione tecnica di ciascuna di tali caratteristiche e la funzione tecnica del prodotto in sé. Quando manca un nesso causale tra la funzione tecnica della caratteristica e la funzione tecnica del prodotto, vale a dire quando la caratteristica non contribuisce alla funzione tecnica del prodotto, non si può sostenere che tale caratteristica sia «determinata unicamente» dalla funzione tecnica del prodotto. Viceversa, se un tale nesso causale esiste, esso permette di concludere che la caratteristica dell'aspetto del prodotto è «determinata unicamente» dalla funzione tecnica di detto prodotto, sempre che considerazioni di natura diversa dall'esigenza che detto prodotto assolvà alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta di tale caratteristica, ai sensi della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 31).
- 55 Per illustrare le precedenti considerazioni, è opportuno fare riferimento all'esempio del raccordo che si vede sul DM controverso. Il raccordo, secondo l'analisi precedente, costituisce una caratteristica dell'aspetto del prodotto complesso di cui trattasi nella fattispecie, ma anche un elemento individuale, ossia una componente, di tale prodotto. La funzione di tale raccordo è di collegare il prodotto alla fonte d'acqua, ad esempio un rubinetto. È chiaro, quindi, che per quanto, preso da solo, abbia una funzione diversa da quella del prodotto in questione, il quale serve infatti a riempire d'acqua più palloncini simultaneamente, il raccordo contribuisce comunque alla funzione tecnica di quest'ultimo. Tale nesso causale può far concludere che il raccordo in questione è «determinato unicamente» dalla funzione tecnica del prodotto in questione, sempre che nella scelta del raccordo non abbiano svolto alcun ruolo considerazioni di natura diversa dall'esigenza per detto prodotto di assolvere alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo.
- 56 Ne consegue che, come giustamente rileva l'EUIPO, il fatto che il prodotto in questione presenti più caratteristiche, ciascuna con una funzione differente, non esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale disposizione non richiede che le caratteristiche dell'aspetto si riferiscano a un solo e unico risultato tecnico. Le caratteristiche possono produrre più risultati tecnici, purché contribuiscano a realizzare il risultato tecnico perseguito dal prodotto.
- 57 Come fa osservare l'EUIPO, non accettare una tale interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 porterebbe a che tale disposizione non venga applicata a una serie di caratteristiche puramente funzionali per il mero fatto che queste non realizzano direttamente la funzione del prodotto in questione. Analogamente, l'applicazione di tale disposizione finirebbe esclusa per i disegni o modelli comportanti una parte soltanto di un prodotto o di un elemento del prodotto, che realizzerebbero infatti solo in rari casi la funzione del prodotto in quanto tale. Una situazione del genere non è conforme all'obiettivo perseguito dalla disposizione succitata.
- 58 Tutto ciò considerato, occorre respingere la censura della ricorrente relativa al metodo di analisi seguito dalla commissione di ricorso per concludere che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Sulla terza censura, il criterio di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 utilizzato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata

- 59 La commissione di ricorso avrebbe adottato un criterio di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 meno restrittivo di quello previsto dalla stessa disposizione, secondo il quale le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto devono essere «determinate unicamente dalla sua funzione tecnica». A sostegno della sua censura la ricorrente invoca le seguenti affermazioni della commissione di ricorso: l'affermazione, al punto 34 della decisione impugnata, che «tutte queste caratteristiche sono necessarie al funzionamento della soluzione tecnica», l'affermazione, al punto 35 della decisione impugnata, che «l'aspetto visivo del dispositivo risulta ben dalla sua funzione tecnica», l'affermazione, al punto 36 della decisione impugnata, che «occorre tuttavia, nella specie, tenere conto parimenti del fatto che le caratteristiche e la maniera in cui sono concepite garantiscono altresì effetti tecnici che consentono al prodotto di funzionare perfettamente» e le affermazioni, al punto 37 della decisione impugnata, secondo le quali «[t]utte le caratteristiche essenziali del [DM controverso] sono state scelte per concepire un prodotto che realizzi la sua funzione» e «nessuna di tali caratteristiche è stata scelta al solo scopo di migliorare l'aspetto del prodotto».
- 60 Ebbene, è giocoforza constatare che, certamente, i termini succitati utilizzati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata non coincidono sempre con quelli che ricorrono nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tuttavia, collocata nel contesto di tale decisione e letta alla luce del suo impianto, la terminologia contestata dalla ricorrente non dimostra, di per sé, che la commissione di ricorso abbia applicato erroneamente detto articolo. In effetti, senza equivoci di sorta, la commissione di ricorso, riferendosi a tale disposizione, conclude, al punto 38 della decisione impugnata, che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione realizzano unicamente la sua funzione tecnica.
- 61 Ne consegue che la presente censura della ricorrente deve essere respinta e, con essa, l'intero secondo motivo.

Sul terzo motivo, un errore della commissione di ricorso nell'analisi degli altri disegni e modelli comunitari di cui è titolare la ricorrente e della sua domanda di brevetto europeo

- 62 La ricorrente lamenta che la commissione di ricorso non abbia rimesso in discussione l'analisi della divisione di annullamento secondo la quale il semplice fatto che essa sia titolare di più disegni o modelli comunitari applicati al prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi», otticamente differenti, consente di dedurre che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
- 63 La ricorrente lamenta del pari che la commissione di ricorso abbia considerato che, avendo essa presentato una domanda di brevetto per lo stesso prodotto al quale si applica il DM controverso, recante una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto, le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Secondo la ricorrente, tale domanda di brevetto può solo essere una fonte di informazioni sulle ragioni che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione e non può costituire una scorciatoia per risparmiarsi l'analisi strutturata richiesta dalla sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), e descritta nel contesto del primo motivo.
- 64 L'EUIPO e l'interveniente contestano la fondatezza delle censure della ricorrente.
- 65 Si deve osservare che, nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 32), la Corte ha precisato che l'esistenza di disegni o modelli alternativi non era determinante al fine di accertare se la funzione tecnica del prodotto in questione fosse l'unico fattore che aveva determinato le caratteristiche del suo aspetto.

66 Analogamente, occorre ricordare che la Corte, nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punti 36 e 37), ha ritenuto che l'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentivano di realizzare la medesima funzione tecnica rappresentava una circostanza oggettiva rilevante che andava presa in considerazione per valutare se le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione fossero state determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (v., supra, punto 17).

67 Le due censure della ricorrente vanno esaminate alla luce di tali precisazioni.

Sulla censura relativa all'esistenza degli altri disegni o modelli comunitari della ricorrente

68 Per valutare la censura mossa dalla ricorrente relativamente al fatto di essere titolare di ulteriori disegni o modelli applicati al prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi», è opportuno riferirsi innanzitutto alla decisione della divisione di annullamento.

69 La divisione di annullamento ha rilevato che, sebbene il procedimento in corso riguardasse la validità del DM controverso, era pertinente, alla luce della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), tenere conto degli altri disegni o modelli comunitari detenuti dalla ricorrente ed oggetto, assieme al DM controverso, di una domanda di una registrazione multipla (pag. 8 della decisione della divisione di annullamento).

70 La divisione di annullamento ha rilevato che almeno quattro disegni o modelli tra quelli indicati nella domanda multipla della ricorrente illustravano possibili alternative per giungere a una medesima soluzione tecnica, lasciando poco spazio ad alternative ulteriori. Secondo la divisione di annullamento, le differenti configurazioni dei tubi e dei palloncini illustrate non sono che differenti maniere di permettere che un gran numero di palloncini sia riempito d'acqua simultaneamente; ottenendo la registrazione di tali forme, la ricorrente lascerebbe solo scarse possibilità ai propri concorrenti di pervenire allo stesso risultato (pag. 9 della decisione della divisione di annullamento).

71 Pertanto, nel riferirsi alla necessità di tenere conto delle circostanze oggettive rilevanti in vista dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 6/2002, la divisione di annullamento ha considerato che una tale circostanza oggettiva potesse essere, nella fattispecie, che tutte le forme alternative presentate nella fattispecie erano protette dalla loro registrazione come disegno o modello comunitario, come appunto il DM controverso, e non potevano quindi valere come alternative disponibili per i concorrenti (pag. 9 della decisione della divisione di annullamento). Importa inoltre rilevare che, come risulta dalla decisione della divisione di annullamento, quest'ultima non si è limitata a tale considerazione per concludere per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, bensì ha tenuto conto anche di altri fattori, quali la domanda di brevetto della ricorrente e la natura del prodotto in questione, monouso e cestinabile (pagg. 9 e 10 della decisione della divisione di annullamento).

72 Ne consegue che l'esistenza degli altri disegni o modelli comunitari detenuti dalla ricorrente è stata tenuta in conto dalla divisione di annullamento come un fattore fra gli altri per valutare se le caratteristiche dell'aspetto del prodotto di cui trattasi nella fattispecie fossero determinate unicamente dalla sua funzione tecnica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

73 Tale modo di procedere della divisione di annullamento è stato confermato dalla commissione di ricorso. Essa ha constatato, al punto 29 della decisione impugnata, che la divisione di annullamento aveva del tutto fondatamente tenuto conto degli altri disegni o modelli comunitari della ricorrente, nella misura in cui, in virtù della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), tutte le circostanze oggettive del caso di specie dovevano essere prese in considerazione e una di tali circostanze era costituita dalle informazioni che potevano trarsi in via induttiva dalle altre registrazioni della ricorrente relative al medesimo prodotto.

- 74 Come viene constatato infra, al punto 81, la commissione di ricorso ha parimenti preso in considerazione altre «circostanze oggettive rilevanti», ai sensi della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), per giungere alla conclusione che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione erano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
- 75 Risulta da quanto precede che la prima censura della ricorrente poggia su un errore di comprensione della decisione impugnata, nella misura in cui la commissione di ricorso non si è basata sulla mera esistenza degli altri disegni o modelli comunitari della ricorrente per concludere per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Su tale fondamento la prima censura deve essere respinta.

Sulla censura relativa alla domanda di brevetto europeo della ricorrente

- 76 Risulta dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha utilizzato la domanda di brevetto europeo della ricorrente come un'importante fonte di informazioni per valutare il DM controverso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
- 77 La commissione di ricorso ha constatato, in sostanza, che la domanda di brevetto riguardava esattamente lo stesso prodotto al quale si applicava il DM controverso (v. punti da 30 a 32 della decisione impugnata).
- 78 La commissione di ricorso ha utilizzato le informazioni contenute nella domanda di brevetto per determinare gli elementi costitutivi del prodotto al quale si applicava il DM controverso, nonché la sua finalità, vale a dire divertire i bambini facilitando l'organizzazione di una battaglia d'acqua (punto 33 della decisione impugnata).
- 79 La commissione di ricorso ha inoltre utilizzato le informazioni contenute nella domanda di brevetto per stabilire la funzione tecnica delle quattro caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, vale a dire raccordo, tubi, palloncini e ganci di fissazione, nonché il nesso causale tra la funzione tecnica di tali quattro caratteristiche e la funzione tecnica del prodotto stesso. La commissione di ricorso ha constatato che le suddette caratteristiche erano descritte in modo più dettagliato nella domanda di brevetto e che tali due strumenti (il DM controverso e il brevetto rivendicato) riguardavano lo stesso prodotto (punto 34 della decisione impugnata).
- 80 Peraltro, al punto 35 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato di confermare l'analisi della divisione di annullamento fondata sulla domanda di brevetto della ricorrente. In particolare, la divisione di annullamento aveva osservato che l'aspetto del prodotto al quale si applicava il DM controverso non risultava migliorato rispetto all'austero esempio di realizzazione presentato nella domanda di brevetto e che tale esempio era quasi identico al DM controverso (pag. 11 della decisione della divisione di annullamento).
- 81 Occorre poi rilevare che la commissione di ricorso non si è basata esclusivamente sulla domanda di brevetto della ricorrente per concludere che le caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione erano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Essa ha parimenti preso in considerazione altre «circostanze oggettive rilevanti» ai sensi della sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), vale a dire il DM controverso (punto 35 della decisione impugnata), la natura e l'utilizzazione del prodotto in questione (punto 33 della decisione impugnata), dati oggettivi comprovanti le ragioni che avevano dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto, vale a dire la funzione di dette caratteristiche (punto 34 della decisione impugnata), e gli altri disegni o modelli della ricorrente (punto 29 della decisione impugnata).

82 Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso non si è basata solo sulla domanda di brevetto della ricorrente, come quest'ultima sostiene (supra, punto 63). Risulta pure che l'analisi della commissione di ricorso non ha costituito una «scorciatoia» rispetto all'analisi richiesta dalla sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

83 Occorre pertanto respingere la seconda censura della ricorrente e, di conseguenza, l'intero terzo motivo.

Sul quarto motivo, errori di valutazione da parte della commissione di ricorso

84 La ricorrente sostiene, da un lato, che le quattro caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, identificate dalla commissione di ricorso, non sono determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto e, dall'altro, che tali quattro caratteristiche non esauriscono le caratteristiche dell'aspetto del prodotto medesimo. Ne discenderebbe che il DM controverso non dovesse essere annullato sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, mentre occorreva condurre un'analisi ai sensi degli articoli da 4 a 6 dello stesso regolamento.

85 La ricorrente, riferendosi al punto 35 della decisione impugnata, identifica, quali caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione non determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, le caratteristiche seguenti: l'«aspetto sobrio e pulito» del DM controverso, che sarebbe identico o simile a un «fiore sullo stelo» grazie alla scelta della lunghezza dei condotti rispetto a quella dei palloncini, e le «proporzioni di [detto] disegno o modello nel suo insieme [che presenterebbero] una lunghezza circa 18 volte superiore alla larghezza, conferendo così a [detto] disegno o modello un aspetto fine ed elegante, in grado di attrarre l'utilizzatore». Secondo la ricorrente, nessuna di tali caratteristiche è determinata unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

86 La ricorrente invoca, a sostegno della sua argomentazione, la testimonianza del creatore del DM controverso, presentata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

87 In detta testimonianza il creatore del DM controverso ha spiegato che esistevano altri modi oltre a quelli mostrati dal DM controverso per conseguire la medesima funzione tecnica. Ad esempio, «i condotti potrebbero essere collegati in linea retta lungo un tubo o disposti a spirale per tutta la lunghezza del tubo o radialmente a partire da un punto centrale» (punto 6 della testimonianza).

88 Allo stesso modo, secondo il creatore, diversi aspetti del DM controverso potrebbero essere differenti, come la forma del raccordo, il numero, il distanziamento e la lunghezza dei condotti nonché la combinazione di più condotti di lunghezza diversa (punto 7 della testimonianza).

89 Il creatore ha affermato che il DM controverso era più estetico di qualsiasi disegno o modello che svolgesse la funzione tecnica in uno dei modi alternativi elencati al punto 6 della sua testimonianza, grazie alla sua forma allungata, di lunghezza pari a circa quattro volte la larghezza. Il DM controverso presenterebbe per ciò stesso un aspetto semplice, pulito ed elegante (punto 8 della testimonianza). La scelta della combinazione degli aspetti menzionati al punto 7 della sua testimonianza sarebbe stata dettata, secondo il creatore, dal fatto che si trattava di una delle possibili combinazioni che avrebbero permesso al DM controverso di avere una forma allungata che gli conferisse un aspetto semplice, pulito ed elegante (punto 9 della testimonianza).

90 Il creatore ha altresì invocato il successo commerciale del prodotto in questione (con la denominazione commerciale «Bunch O Balloons») e i premi riportati, fondati su criteri comprendenti il grado di attrazione del consumatore attraverso il design del prodotto (punti 10 e 11 della testimonianza).

91 La ricorrente adduce inoltre argomenti volti a sostenere il carattere individuale del DM controverso e a contestare l'applicazione, nel caso di specie, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

- 92 L'EUIPO e l'interveniente contestano l'argomentazione della ricorrente.
- 93 In primo luogo, occorre notare che la ricorrente non avanza alcun argomento a sostegno della sua affermazione secondo cui le quattro caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, identificate dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, ossia il raccordo con un'apertura e un certo numero di fori, un certo numero di tubi allacciati al raccordo, un certo numero di palloncini gonfiabili fissati all'estremità dei tubi e un certo numero di ganci di fissazione dei palloncini ai tubi, non sono determinate unicamente dalla funzione tecnica di detto prodotto. Tale affermazione deve perciò essere respinta.
- 94 In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente invoca, in sostanza, nella sua argomentazione, la combinazione delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione e l'impressione d'insieme del DM controverso, che sarebbe «sobria e pulita», come di «un fiore sullo stelo». Il creatore del DM controverso, nella sua testimonianza, fa anch'egli riferimento alla combinazione specifica delle caratteristiche dell'aspetto, che sarebbe dettata da considerazioni estetiche, nonché all'impressione d'insieme del disegno o modello medesimo.
- 95 A tale proposito giova ricordare che, al fine di stabilire se alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto considerate sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ciascun caso di specie e che una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o, ancora, all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la medesima funzione tecnica, purché tali circostanze, dati o esistenza siano corroborati da elementi probatori affidabili (sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punti 36 e 37).
- 96 Nella fattispecie, è giocoforza constatare come la commissione di ricorso, confermando la decisione della divisione di annullamento, abbia tenuto conto delle circostanze oggettive, corroborate da elementi probatori affidabili, invocate da entrambe le richiedenti la dichiarazione di nullità, per valutare il DM controverso nella prospettiva dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In particolare, la commissione di ricorso ha tenuto conto della domanda di brevetto della ricorrente e ha constatato che tale domanda verteva esattamente sul medesimo prodotto del DM controverso (punto 32 della decisione impugnata). Tale domanda di brevetto, infatti, ha aiutato la commissione di ricorso ad analizzare il prodotto al quale il DM controverso era applicato e a constatare che i quattro elementi individuali che componevano il prodotto e contribuivano alla sua funzione tecnica corrispondevano alle caratteristiche del suo aspetto (punti 33 e 34 della decisione impugnata). È così che la commissione di ricorso ha concluso, a buon diritto, che il DM controverso non era diverso dal brevetto in precedenza depositato (punto 34 della decisione impugnata) e che tutti gli elementi individuali che formavano l'aspetto visivo del prodotto in questione realizzavano una funzione tecnica (punto 35 della decisione impugnata).
- 97 La commissione di ricorso ha inoltre confermato la conclusione della divisione di annullamento, susseguente all'esame d'insieme del DM controverso, secondo la quale non risultava che considerazioni connesse all'aspetto visivo fossero intervenute nel processo di progettazione del DM controverso (punto 28 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha pertanto confermato la valutazione della divisione di annullamento secondo la quale quest'ultima non poteva ravvisare alcun miglioramento nell'aspetto del prodotto, protetto dal DM controverso, rispetto all'austero modo di realizzazione presentato nella domanda di brevetto.
- 98 L'argomentazione della ricorrente non rimette in discussione le suddette valutazioni della commissione di ricorso. Infatti, l'affermazione della ricorrente relativa all'aspetto «sobrio e pulito» del DM controverso e alla sua somiglianza con un «fiore sullo stelo» (v., supra, punto 85) è contraddetta, per esempio, e come risulta dal fascicolo amministrativo dell'EUIPO, dall'autore dell'articolo «Bunch O

Balloons will revolutionize water fights» («Bunch O Balloons rivoluzionerà le battaglie di acqua»), il quale ha descritto l'aspetto del prodotto in questione come di «grappoli d'uva mosci». L'impressione visiva del prodotto addotta dalla ricorrente appare così arbitraria o quantomeno oltremodo incerta e non supportata da dati oggettivi.

- 99 Deve pertanto essere accolta la conclusione della commissione di ricorso, al punto 35 della decisione impugnata, secondo la quale l'allegazione della ricorrente riportata al punto 85 della presente sentenza non incide sul fatto che l'aspetto visivo del dispositivo è determinato unicamente dalla sua funzione tecnica.
- 100 In terzo luogo, per quanto riguarda la testimonianza del creatore del DM controverso invocata dalla ricorrente, occorre rilevare, in limine, che tale testimonianza ha un valore probatorio limitato, dato che presenta il parere personale e soggettivo di detto creatore e che il creatore medesimo, in qualità di presidente e proprietario della ricorrente, ha un interesse personale alla validità del DM controverso. Ne consegue che detta testimonianza, nella parte in cui evoca l'aspetto «semplice, pulito ed elegante» del DM controverso senza essere corroborata da altri elementi probatori affidabili e imparziali, non prevale sul convincimento del Tribunale a proposito del fatto che siano state prese in conto considerazioni estetiche al momento della creazione del DM controverso.
- 101 Occorre rilevare poi che il creatore testimonia essenzialmente che è possibile concepire disegni o modelli alternativi, per dimensione, forma e proporzioni delle rispettive caratteristiche, che svolgano la stessa funzione tecnica del prodotto in questione. Orbene, va ricordato, al riguardo, con la commissione di ricorso (v. punti 35 e 36 della decisione impugnata), che, secondo la Corte, l'esistenza di disegni o modelli alternativi non è determinante per stabilire se la funzione tecnica del prodotto di cui trattasi sia l'unico fattore che ha determinato le caratteristiche del suo aspetto (sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punto 32). Nella fattispecie, tenuto conto degli elementi oggettivi presi in considerazione dalla commissione di ricorso per concludere per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il Tribunale ritiene che le affermazioni del creatore del DM controverso non sono sufficienti per rimettere in discussione tale conclusione della commissione di ricorso.
- 102 Sono ugualmente da respingere anche le affermazioni del creatore del DM controverso relative al successo commerciale del prodotto al quale il disegno o modello si applica e ai premi riportati. Il successo commerciale di detto prodotto non significa che nella concezione del DM controverso siano state prese in conto considerazioni non puramente inerenti alla necessità di realizzare la sua funzione tecnica. Riguardo all'argomento dei premi riportati, risulta dagli atti che i criteri in base ai quali tali premi venivano assegnati non vertevano unicamente sul design dei prodotti valutati e non consta che il prodotto in questione sia stato premiato in ragione del suo design. Ne consegue che il suddetto argomento non corrobora la tesi della ricorrente.
- 103 In quarto luogo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi al carattere individuale del DM controverso e all'applicazione, nella fattispecie, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 (v., supra, punto 91), nella misura in cui la commissione di ricorso non si è pronunciata su tali aspetti della controversia e ha statuito unicamente sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Ciò comporta che il Tribunale non abbia il potere di statuire su tali aspetti, né in sede di annullamento né in sede di riforma della decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punti 71 e 72).
- 104 Tutto ciò considerato, il quarto motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

¹⁰⁵ Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'EUIPO e dall'interveniente, conformemente alle loro conclusioni.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Tinnus Enterprises LLC si farà carico delle proprie spese nonché di quelle dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Koopman International BV.**

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2020.

Firme