



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

22 marzo 2023\*

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un elettrodo da inserire in una torcia – Motivo di nullità – Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Componente di un prodotto complesso»

Nella causa T-617/21,

**B&Bartoni spol. s r.o.**, con sede a Dolní Cetno (Repubblica ceca), rappresentata da E. Lachmannová, avvocata,

ricorrente,

contro

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

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

**Hypertherm, Inc.**, con sede a Hanover, New Hampshire (Stati Uniti), rappresentata da J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, G. De Baere, G. Steinfatt, K. Kecsmár e S. Kingston (relatrice), giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 22 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

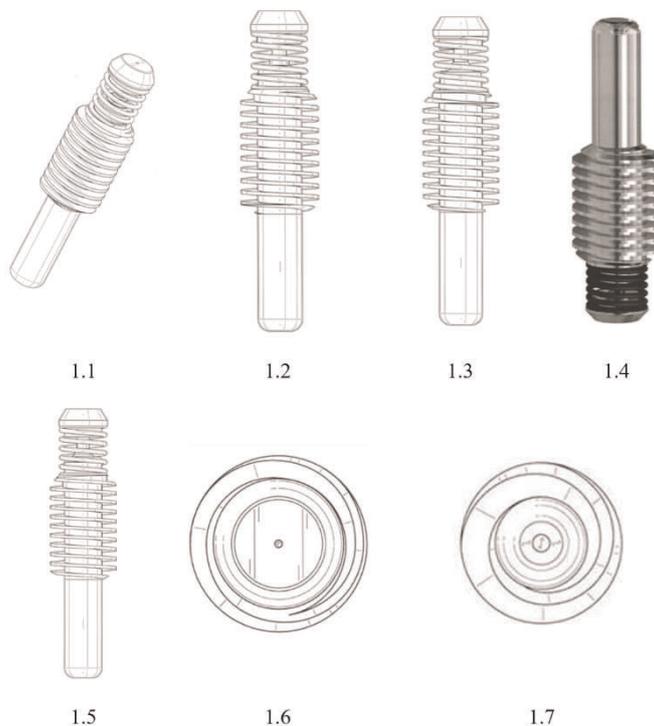
\* Lingua processuale: l'inglese.

## Sentenza

- 1 Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la B&Bartoni spol. s r.o., ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2021 (procedimento R 2843/2019-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

### Fatti

- 2 Il 22 dicembre 2017 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato con il numero 1292122-0001 a seguito di una domanda depositata il 2 settembre 2011 e rappresentato dalle seguenti immagini:



- 3 I prodotti ai quali il disegno o modello di cui è stata chiesta la nullità è destinato ad essere applicato rientravano nella classe 08.05 ai sensi dell'accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell'8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondevano alla seguente designazione: «Torce per saldatura (parte di -)».
- 4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con gli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento.
- 5 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata, in particolare, sull'inosservanza dei requisiti per la protezione di un disegno o modello comunitario previsti all'articolo 4 del regolamento n. 6/2002. La ricorrente aveva sostenuto, in proposito, che l'elettrodo, il cui disegno o modello

comunitario è contestato, costituiva una componente di un prodotto complesso, vale a dire una torcia facente parte di un sistema di taglio al plasma, che non era visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

- 6 Il 16 ottobre 2019 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità su tale fondamento. Di conseguenza, essa ha dichiarato la nullità del disegno o modello comunitario contestato.
- 7 Il 13 dicembre 2019 la Hypertherm, Inc., interveniente, ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
- 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità con la motivazione, in particolare, che il prodotto rappresentato nel disegno o modello comunitario contestato non può essere considerato una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

### **Conclusioni delle parti**

- 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
  - annullare la decisione impugnata;
  - condannare l'EUIPO alle spese.
- 10 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
  - respingere il ricorso nella sua interezza;
  - condannare la ricorrente alle spese.
- 11 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
  - respingere il ricorso nella sua interezza;
  - condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

### **In diritto**

- 12 La ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 a causa di un'erronea interpretazione della nozione di «componente di un prodotto complesso». A suo avviso, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel concludere che l'elettrodo in questione non costituiva una componente di un prodotto complesso e nel respingere la domanda di dichiarazione di nullità su tale base.

***Sulla ricevibilità delle precisazioni di fatto e delle prove prodotte dall'interveniente nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento***

- 13 Ai fini dell'esame del motivo unico di ricorso, il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento quale prevista all'articolo 89 del suo regolamento di procedura, con la quale ha invitato le parti, in primo luogo, a rispondere al quesito se, come affermato al punto 50 del ricorso, il mercato degli elettrodi utilizzati con le torce Hypertherm fosse un «mercato vincolato» a causa del disegno o modello comunitario contestato e, in secondo luogo, a specificare in che misura l'elettrodo in questione potesse essere utilizzato anche su torce diverse dalle torce Hypertherm.
- 14 In risposta ai quesiti posti dal Tribunale nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento, l'interveniente ha fornito le prove prodotte come allegati da C.13 a C.18 nonché le precisazioni di fatto che ne risultavano. Gli allegati da C.13 a C.17 sono costituiti da estratti di cataloghi e di opuscoli, accessibili online, provenienti da imprese terze che offrono elettrodi compatibili con le torce Hypertherm o torce compatibili con l'elettrodo Hypertherm. L'allegato C.18 è una dichiarazione giurata del direttore del dipartimento di proprietà intellettuale dell'interveniente che attesta tale compatibilità.
- 15 In udienza, la ricorrente ha eccepito l'irricevibilità delle precisazioni di fatto e delle prove prodotte in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in quanto esse non figuravano nel fascicolo dell'EUIPO.
- 16 Occorre ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, le prove sono presentate nell'ambito del primo scambio di memorie, e le parti principali possono ancora, in via eccezionale, produrre prove prima della chiusura della fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. Tale giustificazione della presentazione tardiva di elementi di prova dopo il primo scambio di memorie non può tuttavia essere richiesta quando questi ultimi sono prodotti in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento entro il termine prescritto per tale risposta (v. sentenza del 7 luglio 2021, HM/Commissione, T-587/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:415, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
- 17 Nel caso di specie occorre constatare che le precisazioni di fatto e le prove prodotte sono state fornite in risposta ai quesiti posti dal Tribunale nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento menzionata nel precedente punto 13.
- 18 Pertanto, le prove prodotte dall'interveniente in risposta ai quesiti posti dal Tribunale sono ricevibili. Del pari, nella misura in cui le precisazioni di fatto emergono da tali prove, occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo cui dette precisazioni sarebbero irricevibili.
- 19 Inoltre, la ricorrente ha potuto commentare in udienza le precisazioni di fatto e le prove prodotte dall'interveniente, cosicché il principio del contraddittorio è stato rispettato (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C-259/96 P, EU:C:1998:224, punto 31).

## ***Sulla fondatezza del motivo unico***

### *Osservazioni preliminari*

- 20 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la protezione comunitaria di un disegno o modello è garantita solo se ed in quanto quest'ultimo è nuovo e possiede un carattere individuale.
- 21 Dal testo dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta che il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
- la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo [articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002]; e
  - le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità [articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002].
- 22 Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, per «normale utilizzazione» si intende l'impiego realizzato dall'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
- 23 Conformemente all'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un «prodotto» è definito come qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso. Ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, un «prodotto complesso» è definito come un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
- 24 È alla luce delle summenzionate disposizioni che occorre esaminare la questione se l'elettrodo in questione costituisca una «componente di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
- 25 Occorre rilevare anzitutto, come sottolineano l'EUIPO e l'interveniente, che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 costituisce un'eccezione al regime di protezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In quanto eccezione, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente per limitare l'esclusione dalla protezione dei disegni o modelli. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni che limitano i diritti riconosciuti al titolare di disegni o modelli in virtù del citato regolamento devono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, sempre che una tale interpretazione non pregiudichi l'effetto utile della limitazione così stabilita e ne disconosca la finalità (v. sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo, C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Poi, in assenza di una definizione della nozione di «componente di un prodotto complesso» nel regolamento n. 6/2002, quest'ultima deve essere intesa in conformità del suo senso abituale nel linguaggio corrente (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Così, la Corte ha definito la nozione di «componente di un prodotto complesso» come riferita alle molteplici componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere

sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio di tale oggetto, in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65).

- 27 Occorre inoltre rilevare che la questione se un prodotto risponda alla nozione di «componente di un prodotto complesso» deve essere valutata caso per caso sulla base di un insieme di indizi rilevanti.
- 28 Nel caso di specie, nel dichiarare che l'elettrodo in questione non rispondeva a tale nozione, la commissione di ricorso ha, in sostanza, tenuto conto, in particolare, dei seguenti indizi: in primo luogo, la natura consumabile dell'elettrodo, in secondo luogo, l'assenza di smontaggio e di nuovo montaggio della torcia durante la sostituzione dell'elettrodo, in terzo luogo, il fatto che la torcia sia considerata completa senza l'elettrodo e, in quarto luogo, l'intercambiabilità dell'elettrodo.
- 29 Occorre analizzare in successione gli argomenti della ricorrente in relazione a ciascuno di tali indizi prima di esaminare gli altri suoi argomenti.

#### *Sulla natura consumabile dell'elettrodo*

- 30 Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che la natura consumabile dell'elettrodo in questione indicava di per sé che un elettrodo particolare non può essere considerato una componente di una torcia specifica. Nel ritenere che l'elettrodo avesse natura consumabile, la commissione di ricorso ha, in sostanza, rilevato, in primo luogo, che esso non costituiva una parte durevole della torcia e non era attaccato saldamente ad essa, a differenza del grilletto o dell'impugnatura che sono parti essenziali della torcia e, in secondo luogo, che esso aveva una durata relativamente breve, vale a dire da 2 a 3 ore di tempo di arco reale per il taglio manuale e da 3 a 5 ore per il taglio meccanizzato e, pertanto, doveva essere sostituito regolarmente dall'utilizzatore finale.
- 31 La ricorrente fa valere, in proposito, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel basarsi su una distinzione tra una componente «non consumabile» e una componente «consumabile» e nel considerare che solo la prima categoria di componenti poteva costituire una componente di un prodotto complesso. Secondo la ricorrente, una siffatta distinzione è artificiosa e priva di qualsiasi fondamento nel diritto dell'Unione, in quanto la parola «componente» non suggerisce che essa debba presentare una natura particolare, come la durata.
- 32 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente.
- 33 Occorre rilevare che la commissione di ricorso, nel valutare se l'elettrodo costituisse una «componente di un prodotto complesso», non è incorsa in un errore di diritto tenendo conto della sua natura consumabile.
- 34 È vero che, come osserva la ricorrente, i criteri di durata e di acquisto o di regolare sostituzione della componente non figurano nel testo del regolamento n. 6/2002.
- 35 Tuttavia, poiché la nozione di «componente di un prodotto complesso» non è stata definita in detto regolamento, la commissione di ricorso, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, si è giustamente basata, tra altri elementi rilevanti, sull'assenza di una connessione solida e duratura con il prodotto complesso nonché sull'acquisto e sulla regolare sostituzione dell'elettrodo a causa

della sua breve durata. Tali criteri, che riguardano le caratteristiche standard di un consumabile, costituiscono indizi rilevanti che possono servire ad identificare ciò che costituisce una componente di un prodotto complesso.

- 36 Infatti, dalla formulazione dell'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento n. 6/2002 risulta che le componenti di un prodotto complesso sono componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite in modo da consentire lo smontaggio e il nuovo montaggio di un oggetto del genere (v. anche sentenza del 20 dicembre 2017, *Acacia e D'Amato*, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65). Orbene, l'elettrodo di cui trattasi, in quanto consumabile di una torcia, è destinato ad essere facilmente aggiunto a quest'ultima, consumato o utilizzato in tempi relativamente brevi e facilmente sostituito dall'utilizzatore finale senza che tale operazione richieda lo smontaggio e il nuovo montaggio di un oggetto del genere (v. punti 40 e segg. infra sull'assenza di smontaggio e di nuovo montaggio durante la sostituzione dell'elettrodo in questione).
- 37 È giocoforza constatare inoltre che, a causa, in particolare, della natura consumabile dell'elettrodo di cui trattasi, l'utilizzatore finale, che acquista e sostituisce regolarmente l'elettrodo, è in grado di percepire e valutare le sue caratteristiche, indipendentemente dalla questione se l'elettrodo resti visibile dopo essere stato installato nella torcia.
- 38 Occorre infine rilevare che il ragionamento della commissione di ricorso al riguardo non può essere rimesso in discussione dall'argomento della ricorrente vertente su una precedente decisione dell'EUIPO (procedimento R 2337/2012-3), emessa il 9 aprile 2014, che, secondo la ricorrente, presenterebbe analogie con il caso di specie. Infatti, da un lato, come emerge dal punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato la decisione citata dalla ricorrente e ha spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che detta decisione differisse dalla presente fattispecie. Dall'altro, si deve rammentare, in proposito, che l'EUIPO è chiamato a decidere in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie e che non è vincolato da decisioni anteriori adottate nell'ambito di altri procedimenti. Inoltre, nel contesto del proprio sindacato di legittimità, il Tribunale non è vincolato dalla prassi decisionale dell'EUIPO [v. sentenza del 15 dicembre 2015, *LTJ Diffusion/UAMI – Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON)*, T-83/14, EU:T:2015:974, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
- 39 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l'elettrodo presentasse le caratteristiche di un consumabile e che tale circostanza costituisse un indizio rilevante per concludere che l'elettrodo in questione non poteva essere considerato una componente di un prodotto complesso.

*Sull'assenza di smontaggio e di nuovo montaggio al momento della sostituzione dell'elettrodo*

- 40 Al punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, al momento della sostituzione o del cambiamento di un elettrodo, la torcia e il sistema di taglio non erano stati smontati né rimontati, come richiede la definizione di cui all'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002. Al contrario, a suo avviso, l'elettrodo è destinato ad essere utilizzato insieme alla torcia, ad essere montato sulla parte anteriore di quest'ultima e ad essere poi eventualmente rimosso.
- 41 La ricorrente sostiene, al riguardo, che la commissione di ricorso è incorsa in errori di diritto e di fatto basandosi sulle considerazioni secondo cui, al momento della sostituzione di un elettrodo, la torcia e il sistema di taglio non sono smontati e rimontati.

- 42 In primo luogo, a suo avviso, nulla nel testo del regolamento n. 6/2002 richiede che il prodotto complesso sia smontato completamente affinché un prodotto sia considerato una «componente» di un siffatto prodotto complesso. L'articolo 3, lettera c), di detto regolamento riguarderebbe soltanto la possibilità che una componente sia sostituita consentendo lo smontaggio e il nuovo montaggio del prodotto complesso senza che sia necessario danneggiarlo o distruggerlo.
- 43 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sostituzione dell'elettrodo è un'operazione che comprende uno smontaggio e un nuovo montaggio della torcia. A suo avviso, l'utilizzatore, per sostituire l'elettrodo, deve rimuovere diversi elementi della torcia, vale a dire il tappo di protezione, il tappo di chiusura e l'ugello, svitandoli dalla torcia e, dopo l'installazione del nuovo elettrodo, deve reinstallarli.
- 44 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente.
- 45 Occorre considerare che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel tener conto del fatto che la torcia e il sistema di taglio non erano stati smontati né rimontati durante la sostituzione di un elettrodo. Infatti, come risulta dai precedenti punti 23 e 26, la questione se la sostituzione di un prodotto richieda lo smontaggio e il nuovo montaggio di un prodotto complesso è un fattore rilevante da prendere in considerazione per determinare se un siffatto prodotto costituisca una componente di tale prodotto complesso.
- 46 Invero, occorre ricordare che il riferimento allo «smontaggio» e al «nuovo montaggio» del prodotto figura nella definizione di «prodotto complesso» prevista all'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, vale a dire «un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto». La definizione di «componente di un prodotto complesso» nella sentenza del 20 dicembre 2017, *Acacia e D'Amato* (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65), riprende la stessa formulazione (v. punto 26 supra). La presa in considerazione dello «smontaggio» e del «nuovo montaggio» è quindi basata sul regolamento n. 6/2002 e sulla giurisprudenza della Corte.
- 47 Pertanto, è meno probabile che un prodotto che, quando viene sostituito, non richiede lo smontaggio e il nuovo montaggio del prodotto in cui è integrato e che è specificamente concepito per essere sostituito in modo regolare e semplice dagli utilizzatori finali costituisca una componente di un prodotto complesso rispetto a un prodotto che, come sostiene l'EUIPO, è normalmente sostituito da professionisti con competenze specifiche per effettuare detta sostituzione.
- 48 Inoltre, l'argomento della ricorrente secondo cui la sostituzione dell'elettrodo costituisce un'operazione che comprende uno smontaggio e un nuovo montaggio della torcia deve essere respinto. Infatti, al punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che, al momento della sostituzione dell'elettrodo, il sistema di taglio e la torcia non erano stati smontati né rimontati. Anche se il tappo di protezione, il tappo di chiusura e l'ugello devono essere rimossi e reinstallati dopo la sostituzione dell'elettrodo, come sottolinea la ricorrente, ciò rimane un'operazione semplice per l'utilizzatore finale, come spiegato dall'interveniente in udienza. Un'operazione del genere non può quindi essere considerata uno «smontaggio» e un «nuovo montaggio» della torcia ai sensi del regolamento n. 6/2002.

49 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto o di fatto nel ritenere che, al momento della sostituzione dell'elettrodo, il sistema di taglio e la torcia non fossero stati smontati né rimontati e che tale circostanza costituisca un indizio rilevante per concludere che l'elettrodo in questione non poteva essere considerato una componente di un prodotto complesso.

*Sul fatto che la torcia sia considerata completa senza l'elettrodo*

50 Al punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la torcia poteva essere considerata un prodotto completo, e non un prodotto rotto, senza l'elettrodo. Essa ha constatato, al punto 30 della decisione impugnata, che la torcia poteva essere offerta sul mercato senza l'elettrodo e che quest'ultimo era correntemente pubblicizzato e venduto separatamente dalla torcia.

51 La ricorrente sostiene, in proposito, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel considerare che il prodotto complesso di cui trattasi, vale a dire una torcia o un sistema di taglio al plasma, costituisce un prodotto completo senza l'elettrodo, e nel dedurre, per questo motivo, che l'elettrodo non è una componente di tale prodotto complesso.

52 In primo luogo, secondo la ricorrente, per determinare se un prodotto costituisca una componente di un prodotto complesso, occorre considerare il prodotto complesso nello stato in cui può assolvere la funzione alla quale è destinato. La ricorrente ritiene pertanto che, nel caso di specie, il prodotto complesso di cui trattasi non possa essere completo senza l'elettrodo, in quanto non può funzionare, nella fattispecie tagliare o sgorbiare il metallo, senza di esso. Inoltre, secondo la ricorrente, la questione se il prodotto complesso si romperebbe senza la componente di cui trattasi non sarebbe rilevante per determinare se tale elemento risponda alla nozione di «componente di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

53 In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, il fatto che la torcia sia commercializzata senza l'elettrodo o che quest'ultimo sia commercializzato senza la torcia non è rilevante per stabilire se l'elettrodo in questione costituisca una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

54 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente.

55 In primo luogo, occorre considerare che la completezza del prodotto costituisce un indizio rilevante ai fini della valutazione della nozione di «componente di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Non si può quindi contestare alla commissione di ricorso di aver incluso tale elemento nella propria valutazione.

56 Infatti, nell'acquistare una torcia senza elettrodo o quando tale elettrodo è estratto dalla torcia, l'utilizzatore finale non percepirà quest'ultima come rotta o incompleta. Per contro, senza le sue componenti, un prodotto complesso non sarà, in linea di principio, percepito dall'utilizzatore finale come un prodotto completo che può essere oggetto di una normale utilizzazione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65) o come un prodotto in buono stato.

- 57 Per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo cui il prodotto complesso di cui trattasi non può essere completo senza l'elettrodo, in quanto non può funzionare senza di esso, è vero che la torcia e il sistema di taglio al plasma non possono svolgere la loro funzione, vale a dire tagliare o sgorbiare il metallo, senza un elettrodo all'interno. Tuttavia, ciò non implica di per sé che l'elettrodo debba essere considerato una componente di un prodotto complesso.
- 58 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la definizione di «componente di un prodotto complesso» nella sentenza del 20 dicembre 2017, *Acacia e D'Amato* (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65), e in particolare la precisazione «in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione» (v. punto 26 supra) non possono essere interpretate nel senso che richiedono che, qualora un prodotto non possa svolgere la funzione cui è destinato senza un altro prodotto, quest'ultimo debba essere considerato in ogni caso come una componente del primo prodotto. Infatti, un'interpretazione del genere sarebbe eccessivamente ampia al punto che numerosi prodotti distinti, aventi segnatamente natura consumabile, senza i quali i prodotti complessi non possono assolvere la funzione cui sono destinati, sarebbero erroneamente considerati come componenti di detti prodotti complessi. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, detta definizione, enunciata nel contesto dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non mira a determinare in modo esaustivo ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della nozione di «componente di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.
- 59 In secondo luogo, occorre considerare, al pari dell'interveniente, che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel tener conto del fatto che la torcia poteva essere offerta sul mercato senza l'elettrodo e che quest'ultimo era correntemente pubblicizzato e venduto separatamente dalla torcia come indizio rilevante per determinare se l'elettrodo in questione costituisca una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
- 60 Quanto al fatto che la torcia sia offerta sul mercato senza l'elettrodo, è vero che ogni produttore rimane libero di commercializzare il prodotto complesso con le sue componenti o di venderle separatamente. Come sottolinea la ricorrente, tale decisione commerciale non dovrebbe essere considerata un elemento decisivo per valutare se un prodotto costituisca una componente di un prodotto complesso.
- 61 Tuttavia, occorre rilevare che è insolito che l'acquisto di un prodotto complesso non includa le sue componenti effettive. Orbene, nel caso di specie, come risulta dal fascicolo (allegati da C.8 a C.11), la torcia di cui trattasi è venduta con o senza gli elettrodi in questione.
- 62 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto o di fatto nel ritenere che il prodotto complesso di cui trattasi, vale a dire una torcia o un sistema di taglio al plasma, costituisca un prodotto completo senza l'elettrodo e che tale circostanza costituisca un indizio rilevante per concludere che l'elettrodo in questione non può essere considerato una componente di un prodotto complesso.

#### *Sull'intercambiabilità dell'elettrodo*

- 63 Al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che elettrodi differenti erano stati utilizzati con la stessa torcia per operazioni diverse, come gli elettrodi utilizzati per il taglio a trascinamento e quelli utilizzati per il taglio di precisione o la sgorbiatura,

e che torce di diversi tipi adattate a sistemi di taglio differenti potevano utilizzare l'elettrodo in questione. Essa si è basata sull'intercambiabilità dell'elettrodo, tra altri elementi rilevanti, per concludere che esso non costituiva una componente di un prodotto complesso.

- 64 La ricorrente afferma, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, il fatto che elettrodi differenti possano essere utilizzati dalla stessa torcia e che torce differenti possano utilizzare lo stesso elettrodo non è rilevante per determinare se l'elettrodo sia una componente di un prodotto complesso.
- 65 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
- 66 Nel caso di specie, è pacifico che l'utilizzatore finale può utilizzare l'elettrodo di cui trattasi con torce diverse. Come sottolineato dall'interveniente in risposta ai quesiti posti dal Tribunale nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento di cui al punto 13 supra, l'elettrodo in questione può essere utilizzato con torce provenienti da imprese diverse dall'interveniente.
- 67 È altrettanto pacifico che la torcia dell'interveniente può essere utilizzata con elettrodi differenti. Come affermato dall'interveniente in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, gli elettrodi provenienti da altre imprese sono compatibili con le sue torce.
- 68 È vero che, come sostiene la ricorrente, il solo fatto che un prodotto possa essere sostituito da un altro prodotto non identico e possa essere utilizzato in prodotti complessi differenti non consente di concludere che un siffatto prodotto sia un prodotto distinto che non costituisce una componente di un prodotto complesso.
- 69 Tuttavia, occorre rilevare che la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto nel tener conto dell'intercambiabilità dell'elettrodo per completare la sua analisi. Infatti, è più probabile, in linea di principio, che un prodotto che non possa essere sostituito da un altro prodotto non identico o che non possa essere utilizzato in prodotti complessi differenti sia connesso in modo duraturo e adeguato a detto prodotto complesso e costituire quindi una componente di quest'ultimo.
- 70 Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di diritto o di fatto nel tener conto della circostanza che l'elettrodo in questione poteva essere sostituito da un elettrodo diverso e che torce di tipo differente potevano utilizzare l'elettrodo di cui trattasi per stabilire che tale elettrodo non costituiva una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

*Sullo scopo dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002*

- 71 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso sufficientemente in considerazione lo scopo reale della limitazione della protezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 per le componenti non visibili di prodotti complessi. Secondo la ricorrente, la protezione delle componenti consumabili che non sono visibili durante la normale utilizzazione del prodotto e che non contribuiscono in alcun modo all'aspetto generale del prodotto complesso costituirebbe una limitazione indesiderata della concorrenza sul mercato delle componenti di prodotti complessi, come nella presente causa, che riguarderebbe un mercato vincolato di pezzi di ricambio.
- 72 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

- 73 Si deve rilevare, in proposito, che la commissione di ricorso non è tenuta ad effettuare un'analisi degli eventuali effetti indesiderati in materia di concorrenza sui mercati di cui trattasi per determinare se un prodotto costituisca una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
- 74 Anche supponendo che la protezione della concorrenza sui mercati dei pezzi di ricambio abbia giustificato l'esclusione di alcune componenti non visibili di prodotti complessi dalla protezione di disegni o modelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ciò non significa che tale considerazione debba rientrare nell'analisi da parte della commissione di ricorso di ciò che costituisce una componente di un prodotto complesso. La censura della ricorrente è quindi inoperante.
- 75 In ogni caso, la ricorrente non suffraga la propria affermazione secondo cui la presente causa riguarda un mercato vincolato di pezzi di ricambio a causa del disegno o modello comunitario contestato. Interrogata dal Tribunale su tale punto nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento di cui al precedente punto 13, essa si è limitata a ribadire che il disegno o modello comunitario contestato impediva ai fabbricanti di commercializzare elettrodi compatibili con le torce dell'interveniente, senza fornire ulteriori precisazioni.
- 76 Al riguardo, emerge invece, come sottolineato dall'interveniente in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, che la torcia dell'interveniente può essere utilizzata con altri elettrodi, che possono avere un aspetto e specifiche tecniche diverse da quelle dell'elettrodo il cui disegno o modello comunitario è contestato nel caso di specie, senza violare quest'ultimo.
- 77 Pertanto, l'argomento della ricorrente relativo allo scopo dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere respinto.
- 78 Ne consegue che, basandosi su un insieme di indizi rilevanti, la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di diritto o di fatto nel concludere che l'elettrodo in questione costituiva un prodotto distinto e non una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
- 79 Alla luce di quanto precede, si deve respingere il motivo unico e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

### **Sulle spese**

- 80 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 81 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell'EUIPO e dell'interveniente.
- 82 Inoltre, l'interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. È sufficiente rilevare, al riguardo, che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso avverso la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di tale decisione che continua a disciplinare le spese sostenute nel procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITE), T-736/15, non pubblicata, EU:T:2017:729, punto 131].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La B&Bartoni spol. s r.o. è condannata alle spese.**

Van der Woude

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2023.

Firme