



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-757/21**

**(pubblicazione per estratto)**

**Activa - Grillküche GmbH**

**contro**

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

**Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 aprile 2023**

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un apparecchio per grigliare – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 6/2002»

*Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di novità – Assenza di carattere individuale – Eccezione – Divulgazione da parte del creatore o del suo avente diritto nei dodici mesi precedenti la domanda di registrazione – Presa in considerazione di accordi di cessione con effetti retroattivi*

*[Regolamento del Consiglio n° 6/2002, art. 7, § 2)]*

(v. punti 18, 20-33)

### **Sintesi**

Il 5 aprile 2016 la Targa GmbH ha chiesto la registrazione di un disegno o modello comunitario raffigurante un apparecchio per grigliare<sup>1</sup> ai sensi del regolamento n. 6/2002<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il disegno o modello è stato registrato per «Griglie» della classe 07.02 ai sensi dell'accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell'8 ottobre 1968, come modificato.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).



Il 14 novembre 2018 la Activa - Grillküche GmbH ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità facendo valere che il disegno o modello era privo di novità e di carattere individuale nonché invocando, in particolare, un modello di utilità anteriore pubblicato in Cina il 24 giugno 2015 dalla Guangzhou Hungkay (in prosieguo: il «modello di utilità cinese»).

Successivamente alla sua pubblicazione, il modello di utilità cinese è stato oggetto di due accordi di cessione. Con un primo accordo concluso il 26 novembre 2016, la Guangzhou Hungkay ha trasferito alla Targa GmbH tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al modello di utilità cinese per il territorio dell'Unione europea, compreso il Regno Unito, a partire dal 7 ottobre 2014. Con un secondo accordo concluso il 28 novembre 2016, A, creatore iniziale del modello di utilità cinese e dipendente della Guangzhou Hungkay, ha trasferito a quest'ultima l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tale modello di utilità cinese, sempre a partire dal 7 ottobre 2014.

La suddetta domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta dalla divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Del pari, il ricorso proposto dalla Activa - Grillküche GmbH avverso detta decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso. La Activa - Grillküche GmbH ha allora proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Il Tribunale respinge detto ricorso ed esamina, per la prima volta, in particolare, gli effetti retroattivi degli accordi di cessione nell'ambito dell'esame dell'applicabilità dell'eccezione secondo la quale non costituisce divulgazione di un disegno o modello quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico: a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

## *Giudizio del Tribunale*

Il Tribunale anzitutto ricorda che, affinché l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l'avente diritto del creatore. Nel caso di specie, il creatore del modello di utilità cinese ha trasferito mediante un accordo di cessione con effetto retroattivo i suoi diritti di proprietà intellettuale alla Guangzhou Hungkay. Quest'ultima ha divulgato al pubblico il modello di utilità cinese - che è identico al disegno o modello contestato - tramite pubblicazione in seguito alla registrazione di detto modello di utilità in Cina. Essa ha inoltre ceduto alla Targa GmbH una parte dei diritti di proprietà intellettuale sul disegno o modello corrispondente al modello di utilità cinese.

Per quanto riguarda, poi, la questione se l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 si applichi nel caso di specie, il Tribunale precisa che gli accordi di cessione sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile e rammenta, da un lato, il ruolo del principio della libertà contrattuale nel diritto dell'Unione e, dall'altro, gli obiettivi del regolamento n. 6/2002.

Il diritto delle parti di concludere contratti che operano trasferimenti di diritti di proprietà, riposa infatti sul principio della libertà contrattuale e non può, pertanto, essere limitato in assenza di una normativa dell'Unione che introduca restrizioni specifiche al riguardo. Ne consegue che, nei limiti in cui la stipulazione contrattuale che operi un simile trasferimento non osta all'obiettivo della normativa dell'Unione applicabile e non comporta rischi di frode, una tale stipulazione non può considerarsi illecita.

Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda il contenuto della normativa dell'Unione applicabile, il regolamento n. 6/2002 non vieta di prendere in considerazione, nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità, contratti firmati dopo la data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello e che operano un trasferimento retroattivo dei diritti di proprietà intellettuale relativi a un disegno o modello anteriore disciplinato dal diritto nazionale.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo della normativa dell'Unione applicabile, il fine dell'eccezione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 6/2002 è quello di offrire al creatore o al suo avente diritto la possibilità di presentare un disegno o modello sul mercato, per un periodo di dodici mesi, prima di dover procedere alle formalità di deposito. Infatti, durante tale periodo, il creatore o il suo avente diritto può sincerarsi del successo commerciale del disegno o modello di cui trattasi prima di impegnarsi a sostenere le spese della registrazione, senza timore che la divulgazione che avviene in tale occasione possa essere fatta valere con successo in caso di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dopo l'eventuale registrazione del disegno o modello di cui trattasi. Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 mira a tutelare gli interessi del creatore e del suo avente diritto. Nel caso di specie, tali interessi sono protetti dalla presa in considerazione degli accordi di cessione conclusi.

In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di frode, il Tribunale constata che non vi è alcuna indicazione di frode o di comportamento collusivo nel trasferimento dei diritti di proprietà mediante gli accordi di cessione.

Ne consegue che il diritto dell'Unione non ostava a che, nel caso di specie, le parti conferissero un effetto retroattivo ai loro accordi.

Infine, il Tribunale conclude che, dato che la Guangzhou Hungkay ha divulgato il modello di utilità cinese pubblicandolo in Cina il 24 giugno 2015 e che la Targa GmbH, agendo in qualità di avente diritto della Guangzhou Hungkay, ha depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello identico come disegno o modello comunitario il 5 aprile 2016, ossia meno di dodici mesi dopo, l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 era applicabile nel caso di specie.