



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

8 maggio 2024*

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa – Disegni o modelli comunitari anteriori – Cause di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T-757/22,

Puma SE, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da M. Schunke e P. Trieb, avvocati,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:

Road Star Group, con sede a Nupaky (Repubblica ceca),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin (relatore), presidente, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all'udienza del 18 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

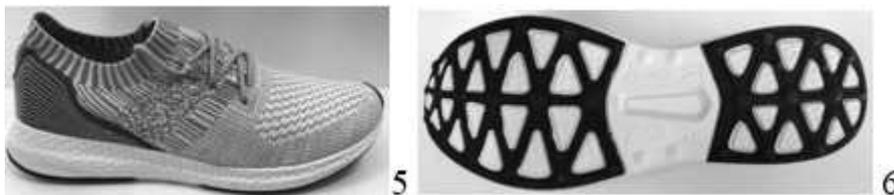
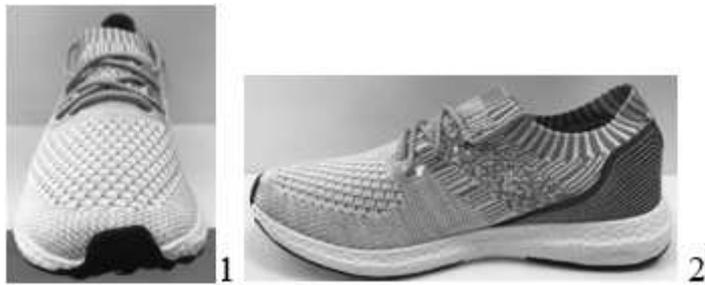
* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

- 1 Con ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la Puma SE, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2022 (procedimento R 1900/2021-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

- 2 Il 13 aprile 2021 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato a seguito di una domanda depositata dal Road Star Group il 23 agosto 2017 e che è raffigurato nelle seguenti vedute:



- 3 Il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrava nella classe 02.04 ai sensi dell'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondeva alla seguente descrizione: «Calzature».
- 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 l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

5 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato, con riferimento, in particolare, ai disegni o modelli anteriori e ai prodotti di seguito raffigurati:

– il disegno o modello anteriore n. 1286116-0005 (in prosieguo: il «D 1»):



– il disegno o modello anteriore n. 1286116-0006 (in prosieguo: il «D 2»):



– il disegno o modello anteriore n. 1286116-0003 (in prosieguo: il «D 3»):



– il disegno o modello anteriore n. 1286116-0002 (in prosieguo: il «D 4»):



- il disegno o modello anteriore n. 1286116-0001 (in prosieguo: il «D 5»):

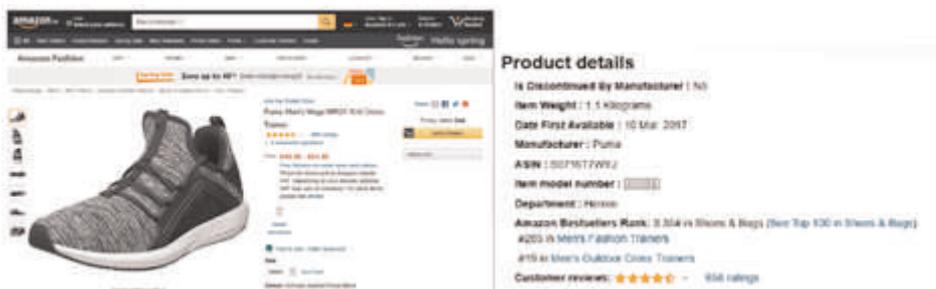


- il prodotto «NRGY v2» del marchio PUMA presente nel catalogo «Run/Train/Fit A/W 2016» (in prosieguo: il «D 6»):



189141 05 NRGY v2
Farbe: Asphalt-Safety Yellow
Obermaterial: Ariaprene Mesh provides a comfortable feel
Grobengang: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13
MDC: Regional Sales

- il prodotto «Mega NRGY Knit» presentato su Internet in un sito di acquisto e di vendita online (in prosieguo: il «D 7»):



- 6 Il 24 settembre 2021 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato perché quest'ultimo aveva carattere individuale.
- 7 Il 12 novembre 2021 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

- 8 Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7 fossero stati divulgati al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In secondo luogo, per quanto riguarda la definizione di utilizzatore informato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, ha ritenuto che si trattasse di una persona che acquista abitualmente calzature e dimostra un livello di attenzione relativamente elevato. In terzo luogo, per quanto riguarda la libertà creativa, ha osservato che l'autore aveva un elevato margine di libertà per quanto riguardava la creazione di calzature e, più specificamente, per quanto riguardava la struttura, la forma, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi. In quarto luogo, per quanto riguarda l'impressione generale, essa ha ritenuto che il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7 producessero un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. La commissione di ricorso ha quindi concluso che non occorre dichiarare nullo il disegno o modello contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il disegno o modello contestato;
 - condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
- 10 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese in caso si svolga un'udienza.

In diritto

Sulla determinazione dell'atto impugnato

- 11 L'EUIPO sostiene che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, nell'atto introduttivo, con il primo capo delle sue conclusioni, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, da un lato, di una decisione della commissione di ricorso diversa da quella effettivamente esaminata nel caso di specie e, dall'altro, di un disegno o modello diverso da quello per il quale essa aveva chiesto la declaratoria di nullità dinanzi alla commissione di ricorso.
- 12 In udienza, la ricorrente ha riconosciuto che il primo capo delle conclusioni del ricorso conteneva un errore. Tuttavia, a suo avviso, dal contenuto dell'atto introduttivo emerge in modo evidente che il ricorso e la declaratoria di nullità richiesta riguardano la decisione impugnata e il disegno o modello contestato.
- 13 A tal riguardo, occorre rilevare, al pari della ricorrente, che dall'atto introduttivo risulta che l'errore riscontrato dall'EUIPO è un *lapsus calami* e che il ricorso è effettivamente diretto contro la decisione impugnata e contro il disegno o modello comunitario contestato, come risulta

specificamente dai punti introduttivi del ricorso, in particolare dal punto 17 di quest'ultimo, e, più in generale, dall'insieme degli argomenti dedotti dalla ricorrente, che consentono di identificarli in modo inequivocabile. Di conseguenza, la domanda dell'EUIPO di rigettare il ricorso per questo motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte del primo capo delle conclusioni della ricorrente

- 14 Con la seconda parte del primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare nullo il disegno o modello contestato.
- 15 A tal proposito, si deve ritenere che, con tale domanda, la ricorrente abbia formulato, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, una domanda di riforma diretta ad ottenere che il Tribunale adotti la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere [v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Imballaggio per coni gelato), T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 84 e giurisprudenza citata].

Nel merito

- 16 La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in quanto, in sostanza, la commissione di ricorso non avrebbe rispettato l'estensione della protezione dei disegni o modelli anteriori e avrebbe erroneamente concluso nel senso del carattere individuale del disegno o modello contestato.
- 17 Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento e, in particolare, i requisiti relativi alla novità e al carattere individuale.
- 18 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione.
- 19 La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario è, in sostanza, un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l'utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a tale utilizzatore informato, il grado di conoscenza del precedente stato dell'arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto fra i disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest'ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, fra le impressioni generali suscitate nell'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato singolarmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T-74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza citata].

- 20 È alla luce di tali principi che occorre esaminare se, nel caso di specie, la commissione di ricorso abbia potuto giustamente ritenere che il disegno o modello contestato presentasse carattere individuale.

Sulla divulgazione dei disegni o modelli anteriori, sull'utilizzatore informato e sul margine di libertà dell'autore

- 21 Anzitutto, per quanto riguarda la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, al punto 18 della decisione impugnata, che, da un lato, dalle impressioni della banca dati dell'EUIPO «eSearch», per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, e, dall'altro, dagli estratti di cataloghi e di una piattaforma di compravendita online su Internet, in relazione ai disegni o modelli anteriori D 6 e D 7, risultasse che essi erano stati sufficientemente divulgati per essere presi in considerazione nella valutazione della validità del disegno o modello contestato.
- 22 La commissione di ricorso ha poi rilevato, al punto 23 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato era destinato ad essere applicato alle calzature e che, di conseguenza, dato l'interesse per queste ultime, l'utilizzatore informato avrebbe dato prova di un livello di attenzione relativamente elevato al momento del loro uso.
- 23 Infine, al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il margine di libertà dell'autore fosse elevato in quanto costui era limitato solo in quanto le calzature dovevano seguire l'ergonomia dei piedi, essere robuste, consentire di mantenere una postura stabile ed essere comode e sicure per l'utilizzatore. Nondimeno, l'autore sarebbe stato libero di scegliere, in particolare, la forma, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi.
- 24 Occorre confermare tali conclusioni della commissione di ricorso, che appaiono corrette alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo di causa e che, del resto, non sono contestate dalle parti.

Sugli elementi rilevanti dei disegni o modelli controversi

- 25 La ricorrente sostiene che i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 sono registrati con l'indicazione «suole di scarpe» e che la rappresentazione grafica del resto della scarpa, che appare in linee tratteggiate in tali disegni o modelli anteriori, è presente unicamente al fine di indicare all'osservatore come la suola si attaglierà al resto della scarpa. Di conseguenza, il confronto del disegno o modello contestato con i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 potrebbe essere fatto solo sulla base delle suole delle scarpe che ne costituiscono l'elemento essenziale, poiché, in caso contrario, la protezione di tali elementi sarebbe priva di effetti.
- 26 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
- 27 Nel caso di specie, la ricorrente contesta il fatto che, nell'ambito del confronto delle impressioni generali dei disegni o modelli controversi, siano stati presi in considerazione la tomaia del disegno o modello contestato, da un lato, e gli elementi tratteggiati presenti nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, dall'altro. Occorre esaminare in successione queste due censure per determinare gli elementi rilevanti da prendere in considerazione nel confrontare le impressioni generali dei disegni o modelli controversi.

– *Sugli elementi rilevanti da prendere in considerazione nel disegno o modello contestato*

- 28 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il confronto dell'impressione generale suscitata da disegni o modelli in conflitto deve essere effettuato tenendo conto dell'aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni o modelli (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, punto 46).
- 29 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6 di detto regolamento, il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo le caratteristiche protette di tale disegno o modello, senza tener conto delle caratteristiche, in particolare tecniche, escluse dalla protezione [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Pannello edilizio), T-193/20, EU:T:2021:782, punto 72 e giurisprudenza citata].
- 30 A tal riguardo, il fatto che il disegno o modello anteriore divulghi elementi aggiuntivi che non sarebbero presenti nel disegno o modello contestato è irrilevante ai fini del confronto dei disegni o modelli controversi [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motivo di superficie spiaggia di ciottoli), T-228/16, non pubblicata, EU:T:2018:369, punto 38, e del 10 novembre 2021, Pannello edilizio, T-193/20, EU:T:2021:782, punto 82 e giurisprudenza citata].
- 31 Pertanto, per effettuare il confronto tra disegni o modelli in conflitto, occorre determinare quali siano gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato e che siano quindi rilevanti al riguardo (sentenza del 21 giugno 2018, Motivo di superficie spiaggia di ciottoli, T-228/16, non pubblicata, EU:T:2018:369, punto 37).
- 32 Nel caso di specie, va notato che il disegno o modello contestato è stato registrato con l'indicazione «calzature» e che presenta diverse vedute di un modello completo di scarpa, come risulta dal precedente punto 2.
- 33 Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 28 a 31, nel confrontare il disegno o modello contestato con i disegni o modelli anteriori occorre prendere in considerazione tutti gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato, che rappresenta una scarpa completa composta sia da una suola che da una tomaia.
- 34 Il confronto tra i disegni e modelli controversi non può quindi limitarsi alla sola comparazione dell'aspetto della suola del disegno contestato con la suola presente nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, che è l'unica parte protetta.
- 35 La ricorrente sostiene che la conseguenza di una soluzione del genere è quella di mettere in discussione la protezione come disegno o modello solo di una parte del prodotto. Tuttavia, occorre rilevare che l'esame della causa di nullità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, a differenza di quella di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento o a differenza del procedimento per contraffazione, non rientra in una logica di tutela di un diritto anteriore. Infatti, la causa di nullità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 consiste unicamente nell'accertare se il disegno o modello contestato soddisfi i requisiti per la registrazione previsti agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

- 36 Ebbene, prendere come base le caratteristiche protette del disegno o modello anteriore, come vorrebbe la ricorrente, anziché quelle del disegno o modello contestato, equivarrebbe a escludere dal confronto elementi del disegno o modello contestato che sono protetti. Ciò avrebbe la conseguenza di non verificare se detto disegno o modello soddisfi, nel suo insieme, i requisiti di protezione, il che sarebbe quindi contrario all'articolo 4 del regolamento n. 6/2002.
- 37 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la suola sarebbe l'elemento essenziale di una scarpa, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è escluso che, in sede di confronto di disegni o modelli, l'impressione generale prodotta da ciascuno di essi possa essere dominata da determinate caratteristiche dei prodotti o parti dei prodotti considerati. Per stabilire se una determinata caratteristica domini un prodotto o una parte di esso, è necessario valutare l'influenza più o meno marcata che le varie caratteristiche del prodotto o della parte in questione hanno sull'aspetto di tale prodotto o di tale parte [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi), T-231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 36].
- 38 Ebbene, occorre rilevare, al pari dell'EUIPO, che la ricorrente non ha precisato per quale motivo la suola dovrebbe essere considerata l'elemento essenziale di una scarpa, che da sola potrebbe costituire la base del confronto. Del resto, anche se ciò fosse vero da un punto di vista puramente tecnico, è irrilevante nel contesto della protezione di un disegno o modello, poiché, a differenza dei brevetti, è solo l'aspetto ad essere protetto.
- 39 Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che, da un punto di vista puramente visivo, la suola costituisca per l'utilizzatore informato una caratteristica che sarebbe predominante rispetto al resto della scarpa. Tutt'al più, la suola avrà la stessa importanza della tomaia nell'impressione visiva complessiva della scarpa.
- 40 Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 37, non vi è motivo di ritenere che l'impressione generale tra i disegni o modelli in questione sia dominata dall'aspetto delle soles.

– *Sugli elementi rilevanti da prendere in considerazione nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5*

- 41 Le direttive dell'EUIPO concernenti l'esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, pur non avendo valore vincolante, costituiscono una fonte di riferimento sulla prassi dell'EUIPO in materia di disegni o modelli [v., per analogia, sentenza dell'8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, punto 38]. A tal riguardo, il punto 5.4 delle suddette direttive, nella versione applicabile al 31 marzo 2023, dispone quanto segue:

«[L]e rinunce visive indicano che, per determinate caratteristiche del disegno o modello mostrato nella rappresentazione, non si richiede la protezione e la registrazione non è concessa. Esse indicano, pertanto, ciò che non si intende proteggere. A tal fine è possibile: [in particolare] escludere con linee tratteggiate, sfocature o tonalità di colore le caratteristiche del disegno o modello per le quali non si chiede protezione (...)».

- 42 Nel caso di specie, i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 sono registrati con l'indicazione di prodotto «suole di scarpe» e riproducono, come risulta dal precedente punto 5, l'aspetto di una suola con, in linee tratteggiate, l'aspetto di una tomaia. Va notato che non è stata rivendicata alcuna protezione per la tomaia che figura in linee tratteggiate.
- 43 Ora, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 29, il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate e protette del disegno o modello contestato, le quali comprendono l'aspetto di una suola e di una tomaia.
- 44 Pertanto, occorre stabilire se anche l'aspetto della tomaia dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 possa essere preso in considerazione nel confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, nonostante non si tratti di caratteristiche per le quali è stata rivendicata una protezione.
- 45 A tal riguardo, dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento, dovrebbe consistere nel determinare se esista una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che lo osservi e quella suscitata in lui dal patrimonio dei disegni o modelli [sentenza del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampada da tavola), T-187/20, EU:T:2021:363, punto 25].
- 46 Infatti, nell'ambito dell'esame della causa di nullità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento, il disegno o modello anteriore ha l'unica funzione di rivelare lo stato dell'arte anteriore. Quest'ultimo corrisponde al patrimonio dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello interessato. Il fatto che un disegno o modello anteriore appartenga al suddetto patrimonio deriva solamente dalla sua divulgazione (v. sentenza del 16 giugno 2021, Lampada da tavola, T-187/20, EU:T:2021:363, punto 26 e giurisprudenza citata).
- 47 Pertanto, per stabilire se elementi di un disegno o modello anteriore possano essere presi in considerazione, non occorre concentrarsi sull'oggetto della protezione di tale disegno o modello, ma solamente sulla questione se tali elementi siano stati divulgati.
- 48 A tal riguardo, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 precisa che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea.
- 49 Inoltre, affinché la divulgazione al pubblico di un disegno o modello comporti la divulgazione di tutti i suoi elementi, è indispensabile che essi appaiano in modo chiaro e preciso all'atto di tale divulgazione (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, punti 38 e 39).

- 50 Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, ossia l'aspetto di una tomaia a linee tratteggiate, fossero stati parimenti divulgati contemporaneamente alla parte protetta di detti disegni o modelli. Inoltre, occorre osservare che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 appaiono in modo sufficientemente chiaro e preciso da far percepire, senza sforzo interpretativo, l'aspetto di una tomaia e delle sue diverse parti quali, in particolare, il contrafforte, i lacci o, ancora, la mascherina.
- 51 Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 28 della decisione impugnata, che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 potessero essere presi in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato.

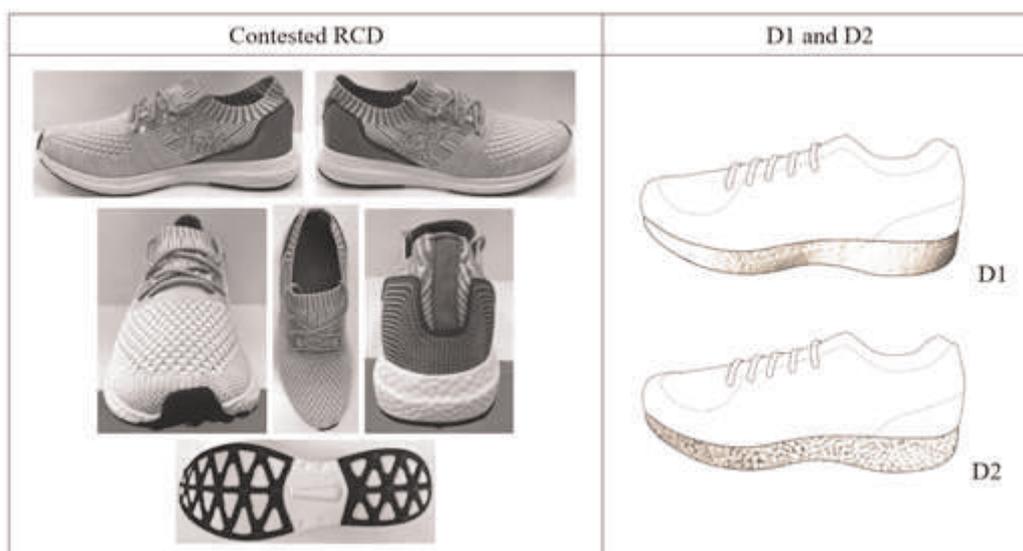
Sull'impressione generale

- 52 La ricorrente sostiene, da un lato, che il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori presentano le stesse caratteristiche per quanto riguarda la suola e, dall'altro, che le caratteristiche dell'intersuola del disegno o modello contestato sono identiche a quelle del disegno o modello anteriore D 7.
- 53 In subordine, la ricorrente sostiene che un confronto di tutti i disegni e modelli controversi è possibile solo con i disegni o modelli anteriori da D 6 a D 7, i quali danno la stessa impressione generale del disegno o modello contestato. A tal riguardo, la ricorrente contesta il fatto che, al punto 38 della decisione impugnata, sia stata presa in considerazione la fascia laterale svasata alla base, che inizia orizzontalmente, poi si assottiglia risalendo verso la parte posteriore e che è presente nel disegno o modello anteriore D 6, poiché si tratta di un marchio dell'Unione europea.
- 54 In aggiunta, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la varietà di motivi che presenta il disegno o modello contestato produrrebbe un'impressione generale distinta. Infatti, tale varietà di motivi darebbe l'impressione che la scarpa sia stata lavorata a maglia, il che sarebbe anche l'impressione data dal sopra della scarpa del disegno o modello anteriore D 7.
- 55 La ricorrente contesta anche che il disegno o modello contestato differisca nella configurazione della tomaia. A tal riguardo, non vi sarebbero differenze significative in corrispondenza del collo tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D 6. Per di più, la ricorrente sostiene che il contrafforte del tallone del disegno o modello contestato è dettato dalla sua funzione tecnica, che è quella di impedire alla parte superiore della scarpa di infossarsi, e che non è quindi coperto dalla protezione del disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Infine, i disegni o modelli controversi avrebbero tutti una striscia di tessuto fissata verticalmente in corrispondenza del contrafforte del tallone.
- 56 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
- 57 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un'impressione generale di differenza o di assenza di «désà vu» dal punto di vista dell'utilizzatore informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nel patrimonio dei disegni o modelli, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze

sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori), T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87, punto 53 e giurisprudenza citata].

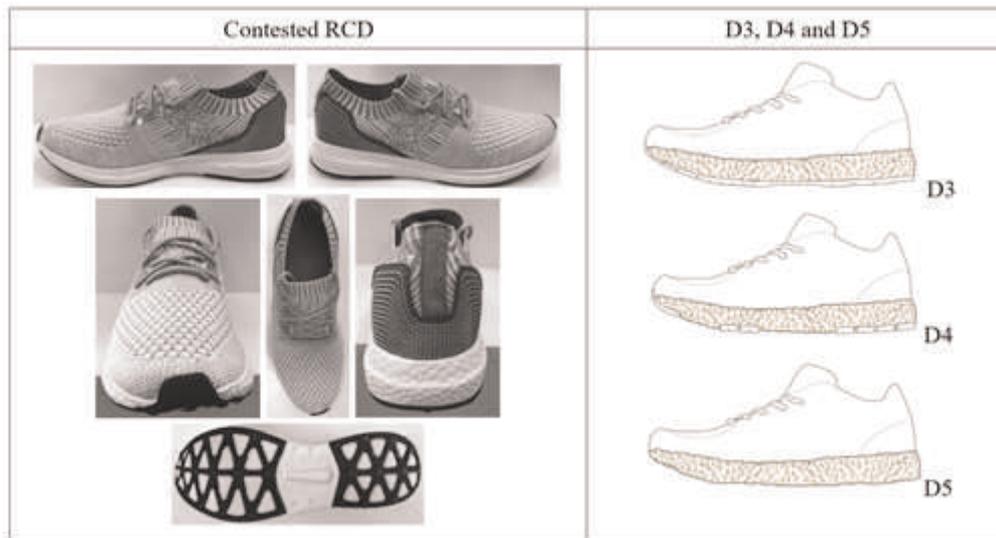
- 58 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che il confronto delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di un'elencazione di somiglianze e di differenze [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy oBoch (Miscelatore monocomando), T-334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58].
- 59 Inoltre, poiché gli elementi denominativi e figurativi dei disegni o modelli controversi sono marchi o segni distintivi apposti sul prodotto per indicarne la provenienza, che non hanno una funzione ornamentale o decorativa e non costituiscono caratteristiche del prodotto che conferiscono il loro aspetto ai prodotti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002, tali elementi sono irrilevanti nell'ambito del confronto delle impressioni generali ai fini dell'accertamento del carattere individuale del disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Etichette), T-443/20, EU:T:2021:767, punto 80].
- 60 In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dai precedenti punti 34 e 51, occorre prendere in considerazione gli elementi di rinuncia presenti nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, dal momento che questi ultimi sono stati divulgati e appaiono in modo chiaro e preciso e che il confronto dei disegni o modelli controversi non può limitarsi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a confrontare le soles tra loro.
- 61 Inoltre, come risulta dal precedente punto 40, non vi è alcun motivo, in termini di impressione generale tra i disegni e modelli in questione, di attribuire maggiore importanza all'una o all'altra parte della scarpa in particolare.

– *Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori D 1 e D 2*



- 62 La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 30 della decisione impugnata, che i disegni o modelli controversi coincidevano in virtù de fatto che si trattava di scarpe con le stringhe, con collo abbassato e una suola strutturata dallo spessore decrescente, ma che presentavano differenze sufficienti da produrre impressioni generali diverse nell'utilizzatore informato.
- 63 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 31 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava diversi motivi, quali linee parallele e punti, mentre i disegni o modelli anteriori D 1 e D 2 presentavano due inserti distinti a livello del contrafforte del tallone e sulla punta. In più, il disegno o modello contestato presenterebbe un contrafforte del tallone sovradimensionato e tre coppie di occhielli posizionati più in basso sui gambetti, mentre i disegni o modelli anteriori D 1 e D 2 hanno di un contrafforte del tallone più piccolo e cinque coppie di occhielli posizionati più vicino alla parte superiore della scarpa.
- 64 La commissione di ricorso ha altresì rilevato, al punto 32 della decisione impugnata, che i disegni o modelli controversi presentavano altre differenze nella suola. In particolare, secondo la commissione di ricorso, a differenza dei disegni o modelli anteriori D 1 e D 2, la suola del disegno o modello contestato è composta da due strati, presenta una sporgenza posteriore e una sottosuola affusolata che si curva verso l'alto in corrispondenza della punta.
- 65 Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.
- 66 È vero che i disegni e modelli controversi possono condividere alcune caratteristiche visive, in particolare per quanto riguarda la consistenza della suola del disegno o modello anteriore D 1. Tuttavia, il disegno contestato si distingue principalmente dai disegni o modelli anteriori D 1 e D 2 per la decorazione della tomaia, la presenza di una sottosuola, un collo arrotondato senza tagli netti e un contrafforte stilizzato che si estende fino a metà della scarpa. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire ai disegni o modelli controversi un'impressione generale distinta che non sfuggirà a un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.
- 67 Gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione quanto precede.
- 68 Infatti, la ricorrente si è basata unicamente su un confronto tra le soles nei disegni o modelli controversi, sostenendo che esse condividevano una serie di caratteristiche tra cui, in particolare, una suola che si assottigliava leggermente dalla zona del tallone alla punta della scarpa, dove si incurvava leggermente verso l'alto, una superficie dalla consistenza simile al polistirene, vari singoli moduli affiancati di colore bianco in tinta unita, un motivo che si estendeva uniformemente su tutta la vista laterale della suola e una suola poggiate su una sottosuola e che aveva una leggera sporgenza in corrispondenza del tallone.
- 69 Tuttavia, le differenze individuate al precedente punto 66 sono più significative delle caratteristiche comuni individuate dalla ricorrente e sono sufficienti a creare impressioni generali diverse tra i disegni o modelli controversi. Tale conclusione si basa, in particolare, sul fatto che, a differenza di quelle della ricorrente, le valutazioni della commissione di ricorso non si basano unicamente sul confronto delle soles e che le tomaie dei disegni o modelli controversi presentano differenze importanti tali da produrre impressioni generali diverse nell'utilizzatore informato.

– Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5

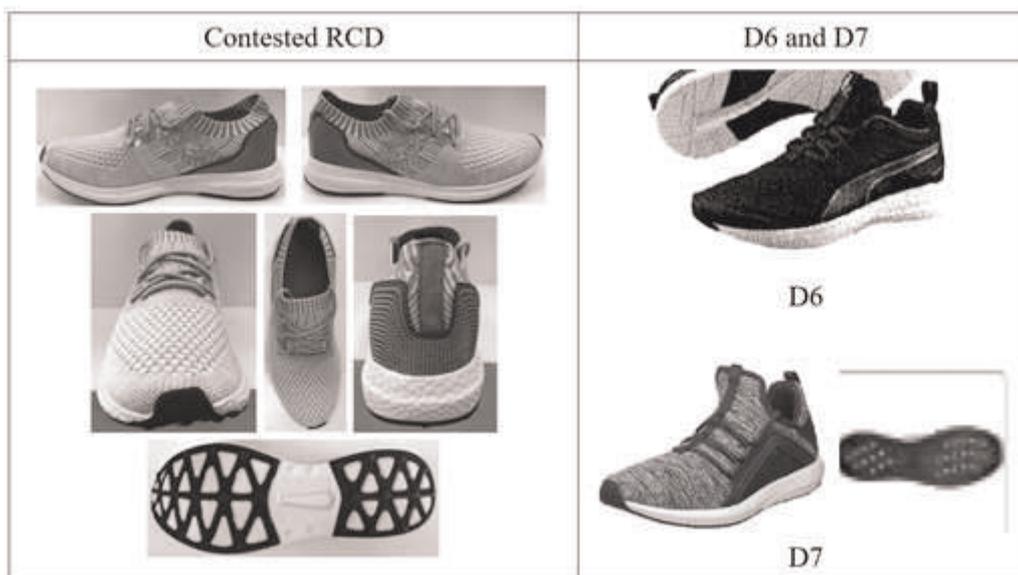


- 70 La commissione di ricorso ha osservato, al punto 35 della decisione impugnata, che, a differenza dei disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5, il disegno o modello contestato presentava un contrafforte del tallone con un motivo a linee parallele, una mascherina decorata con una varietà di linee e punti contrastanti, un puntale decorato con un motivo a pied-de-poule, un collo ribassato senza linguetta visibile all'altezza del tendine di Achille e due file di tre occhielli ciascuno dei quali era collegato al suo opposto da un laccio intrecciato. I disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5 presenterebbero, dal canto loro, due netti inserti sulla tomaia, una linguetta distinta e una linguetta all'altezza del tendine di Achille e cinque occhielli da entrambe le parti, uniti da un'allacciatura diritta.
- 71 Per quanto riguarda, più specificamente, la suola, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 36 della decisione impugnata, che la suola del disegno o modello contestato era costituita da due strati distinti, che sporgeva in modo evidente nella parte posteriore e che si univa alla tomaia lungo una linea liscia. Le soles dei disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5 sarebbero, invece, costituite da un solo strato, con un bordo seghettato nel punto in cui si uniscono alla tomaia e una sporgenza minore rispetto a quella del disegno contestato. In più, la commissione di ricorso ha osservato che la sottosuola del disegno o modello contestato appariva liscia e copriva la punta della scarpa e il tallone, mentre la suola del disegno o modello precedente D 4 non era integrale e quella del disegno o modello precedente D 3 era dentellata. Il disegno o modello anteriore D 5, dal canto suo, avrebbe solo una suola senza dentellatura.
- 72 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 37 della decisione impugnata, che l'impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell'utilizzatore informato fosse diversa da quella suscitata dai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5.
- 73 Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.
- 74 È vero che i disegni o modelli controversi possono condividere talune caratteristiche visive. Tuttavia, il disegno o modello contestato si distingue principalmente dai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5 per la decorazione della tomaia, per la forma più affusolata della suola, per una linea intermedia che divide l'intersuola in due, per un collo arrotondato senza tagli netti, per un contrafforte stilizzato che si estende fino a metà della scarpa e, infine, per l'assenza di linguetta

sporgente. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire un'impressione generale distinta ai disegni o modelli controversi che non sfuggirà ad un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.

- 75 Gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione quanto precede.
- 76 Infatti, le caratteristiche comuni dei disegni o modelli controversi evidenziate dalla ricorrente, quali riportate *mutatis mutandis* al precedente punto 68, non consentono di riequilibrare l'impressione generale diversa suscitata da detti disegni o modelli. Tale conclusione si basa, tra l'altro, sul fatto che le valutazioni della commissione di ricorso non si fondano unicamente sul confronto delle soles e che le tomaie dei disegni o modelli controversi presentano differenze significative tali da produrre impressioni generali diverse nell'utilizzatore informato.
- 77 Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le caratteristiche della suola nel disegno o modello contestato differiscono notevolmente da quelle dei disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5, come risulta dal precedente punto 71. Inoltre, quest'ultima è più affusolata nel disegno o modello contestato.

– *Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7*



- 78 Al punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che i disegni o modelli controversi differivano per la decorazione della tomaia. Il disegno o modello anteriore D 6 sarebbe caratterizzato da una fascia laterale svasata alla base, che inizia orizzontalmente e poi si assottiglia verso la parte posteriore. Il disegno o modello anteriore D 7 presenterebbe, dal canto suo, un inserto laterale robusto, di forma triangolare e di colore contrastante, bordato da una serie di linee parallele. Il disegno o modello contestato presenterebbe, invece, una varietà di motivi su tutta la tomaia.
- 79 La commissione di ricorso ha altresì rilevato, al punto 39 della decisione impugnata, per quanto riguarda la configurazione della tomaia, che il disegno o modello contestato aveva un collo ribassato senza linguetta visibile all'altezza del tendine di Achille e un contrafforte del tallone sovradimensionato. Ha rilevato, invece, che i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 avevano un

collo alto, una linguetta alta, un'ampia linguetta all'altezza del tendine di Achille e una striscia spessa sulla parte anteriore della linguetta per tenere i lacci in posizione, oltre a una linguetta a strappo. Anche la mascherina del disegno o modello contestato sarebbe più incurvata e spessa, contrariamente a quella, più sottile e stretta, dei disegni o modelli anteriori D 6 e D 7.

- 80 Per quanto riguarda la parte inferiore delle soles, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 40 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava un motivo distintivo a triangoli sul tallone e sulla punta, con sottosuola liscia di colore scuro intorno, mentre la suola del disegno o modello anteriore D 6 presentava una serie di strisce e linee e il disegno o modello anteriore D 7 presentava una sottosuola dentellata.
- 81 La commissione di ricorso ha quindi ritenuto, al punto 41 della decisione impugnata, che, in considerazione di tali differenze, l'impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell'utilizzatore informato fosse diversa da quella suscitata dai disegni o modelli anteriori D 6 e D 7.
- 82 Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.
- 83 È vero che i disegni o modelli controversi possono condividere talune caratteristiche visive, in particolare nella suola. Tuttavia, il disegno o modello contestato si distingue principalmente dai disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 per la decorazione della tomaia, per un collo basso arrotondato senza tagli netti, per un contrafforte più stilizzato che si estende fino a metà della scarpa e, infine, per l'assenza di linguetta sporgente o di un'ampia fascia per fissare i lacci. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire ai disegni o modelli controversi un'impressione generale distinta che non sfuggirà ad un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.
- 84 Gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione quanto precede.
- 85 Infatti, la ricorrente sostiene che i disegni o modelli in questione producono la stessa impressione generale in considerandone di talune caratteristiche comuni, come indicato, *mutatis mutandis* al precedente punto 68, e in considerazione del fatto che la vista di profilo della suola del disegno o modello contestato produce la stessa impressione generale di quella del disegno o modello anteriore D 7 e che la loro sottosuola è quasi identica data la presenza di triangoli sul terzo anteriore e posteriore della scarpa. Tuttavia, le caratteristiche comuni delle soles dei disegni o modelli controversi non sono sufficienti a riequilibrare l'impressione generale diversa di detti disegni o modelli derivante, in particolare, dal fatto che essi hanno una tomaia molto diversa per struttura e decorazione.
- 86 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione prendendo in considerazione la «fascia laterale svasata alla base, che inizia[va] orizzontalmente, poi si assottiglia[va] risalendo verso la parte posteriore» e corrispondente a un marchio dell'Unione europea, in quanto tale segno figurativo contribuisce notevolmente, in particolare per le sue dimensioni, all'aspetto del disegno o modello anteriore D 6 e, più in particolare, alla sua decorazione (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, *Étichette*, T-443/20, EU:T:2021:767, punto 80).
- 87 Occorre altresì respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D 7 suscitano la stessa impressione in virtù del loro stile che ricorda il *tricot*. Infatti, occorre osservare che l'impressione comune che risulterebbe

- dallo stile che ricorda il *tricot* è ampiamente compensata dalla varietà dei motivi presenti nel disegno o modello contestato, che contrasta fortemente con il disegno o modello anteriore D 7, il quale, ad eccezione di una striscia all'altezza del contrafforte posteriore e di motivi a triangoli sui lati, non presenta motivi particolari.
- 88 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il collo del disegno o modello contestato differisce notevolmente da quello del disegno o modello anteriore D 6. Infatti, a differenza di quest'ultimo, il collo del disegno o modello contestato non ha una linguetta e ha una forma piuttosto arrotondata senza tagli netti.
- 89 In più, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il contrafforte sovradimensionato del disegno o modello contestato sarebbe dettato dalla sua funzione tecnica, occorre ricordare che 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 funzione tecnica di quest'ultimo.
- 90 Secondo la giurisprudenza, 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 [sentenze dell'8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punto 32, e del 18 novembre 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products e Koopman International (Impianti per la distribuzione di fluidi), T-574/19, EU:T:2020:543, punto 16].
- 91 Quando l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 viene invocato in un'azione di nullità, spetta alla commissione di ricorso esaminare gli elementi di prova forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità, poi confrontarli, se del caso, con gli elementi contrari forniti dal titolare del disegno o modello controverso e valutare così l'attendibilità di tutte le prove addotte da ciascuna parte del procedimento, a al fine di giungere alla conclusione se le caratteristiche dell'aspetto del prodotto controverso siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica [sentenza del 26 gennaio 2022, Unger Marketing International/EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Purificatori d'acqua), T-325/20, non pubblicata, EU:T:2022:23, punto 38].
- 92 Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che la ricorrente non ha invocato il fatto, nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, che il contrafforte del disegno o modello contestato fosse dettato dalla sua funzione tecnica, così come non ha fornito dinanzi al Tribunale prove del fatto che tale contrafforte sovradimensionato derivasse esclusivamente dalla sua funzione tecnica ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 90. Di conseguenza, non c'è motivo di escluderlo dal confronto tra i disegni o modelli controversi.
- 93 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui i disegni o modelli controversi contengono tutti una striscia di tessuto fissata verticalmente all'altezza del contrafforte, va notato che, a differenza di quella dei disegni o modelli anteriori, la striscia di tessuto del disegno o modello contestato non si estende oltre il contrafforte del tallone, il che produce una differenza che non sarà trascurata da un utilizzatore informato.
- 94 La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato producesse un'impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7.

- 95 Da quanto precede risulta che nessuno dei disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente produce la stessa impressione generale di quella prodotta dal disegno o modello contestato e che la decisione impugnata non è viziata da alcun motivo di annullamento o di riforma.
- 96 Occorre quindi respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

- 97 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.
- 98 Poiché si è tenuta un'udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Puma SE è condannata alle spese.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 maggio 2024.

Firme