Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 22 febbraio 2018 [1]

Causa C-217/17 P

Mast-Jägermeister SE
contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegno o modello comunitario – Domanda – Diniego di una data di deposito – Rappresentazione del disegno o modello – Univocità della rappresentazione»

I. Introduzione

1. Sarebbe lecito attendersi che gli organi giurisdizionali dell'Unione abbiano sinora avuto modo di esaminare esaurientemente, se non altro già in conseguenza dell'elevato numero di procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea, la maggior parte delle questioni concernenti le domande relative ai diritti di proprietà intellettuale. L'impugnazione qui in esame, la quale ricade nella materia del diritto dei disegni e dei modelli, riguarda tuttavia, attenendo all'assegnazione di una data di deposito e la priorità ad essa connessa, ad un complesso di questioni in merito al quale esiste finora poca giurisprudenza.

2. La presente causa verte sulla determinazione dei requisiti cui una domanda di un disegno o modello deve rispondere, affinché l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) riconosca la data di deposito. Mentre la Mast-Jägermeister, ricorrente, ritiene giustificati soltanto determinati requisiti tecnici concernenti la riproduzione del disegno o modello, l'EUIPO e il Tribunale richiedono che la riproduzione non sia ambigua neanche sotto il profilo del contenuto.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

3. L'articolo 4, sezione A, della Convenzione di Parigi [2], disciplina il diritto di priorità risultante dalla domanda di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale nei seguenti termini.

«A. [Deposito nazionale]

1 Lingua originale: il tedesco.

2 La convenzione per la protezione della proprietà industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883.

(1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

(2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell'Unione o di Trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell'Unione.

(3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda».

B. Il diritto dell'Unione in materia di disegni e modelli

4. L'articolo 3, lettera a), del regolamento su disegni e modelli [3], definisce come disegno o modello «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

5. L'articolo 36 del regolamento medesimo disciplina i requisiti della domanda del disegno o modello:

«1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

(…)

c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. (…)

2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. (…)

4. (…)

5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

6. (…)».

6. Il successivo articolo 38 definisce la data di deposito di un disegno o modello:

«La data del deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 è depositata presso l'[EUIPO] (…)».

7. Il successivo articolo 41, paragrafi da 1 a 3, corrisponde, in sostanza, all'articolo 4, sezione A, della Convenzione di Parigi.

3 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione modificata.

8. L'esame dei requisiti formali per il deposito è oggetto dell'articolo 45 del regolamento medesimo:

«1. L'[EUIPO] esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.

2. L'[EUIPO] esamina se:

a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5 (...);

b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l'applicazione degli articoli 36 e 37;

c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.

3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione».

9. Il successivo articolo 46 stabilisce le irregolarità che sono sanabili:

«1. L'[EUIPO], qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi la presenza d'irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.

2. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell'[EUIPO] nel termine prescritto, l'[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

3. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'[EUIPO] nel termine prescritto, l'[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'[EUIPO] respinge la domanda.

4. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda».

10. Il successivo articolo 47 disciplina gli impedimenti alla registrazione:

«1. L'[EUIPO], qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:

a) non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), oppure

b) risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume,

respinge la domanda.

2. La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni».

11. L'articolo 4 del regolamento di esecuzione [4] specifica i requisiti attinenti alla riproduzione del disegno o modello:

«1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:

(…)

e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari (…)».

12. L'articolo 10 del regolamento di esecuzione contiene ulteriori disposizioni concernenti l'esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali:

«1. L'[EUIPO] comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:

a) (…)

b) (…)

c) una riproduzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero un campione del disegno o modello.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate.

Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite».

III. Fatti

13. Il 17 aprile 2015 la Mast-Jägermeister SE presentava presso l'EUIPO le domande di registrazione dei disegni e modelli comunitari controversi sulla base del regolamento su disegni e modelli. A tal fine, essa depositava riproduzioni che raffiguranti bicchieri e le note bottiglie della bevanda alcolica da essa prodotta. Tali riproduzioni non figurano nella sentenza del Tribunale, essendo state classificate come «riservate».

14. I prodotti per i quali sono state presentate le domande di registrazione sono i «bicchieri», che rientrano nella classe 07.01 dell'accordo di Locarno, dell'8 ottobre 1968, come modificato, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

4 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28).

15. Nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 agosto 2015 aveva luogo un intenso scambio di corrispondenza tra la Mast-Jägermeister, e l'esaminatore dell'EUIPO il quale elaborava complessivamente quattro relazioni di esame, che pervenivano tutte alla conclusione secondo cui la rappresentazione del disegno o modello non sarebbe stata sufficientemente chiara a causa delle bottiglie raffigurate.

16. Non avendo la Mast-Jägermeister reagito a tale contestazione, l'esaminatore rilevava, con decisione del 31 agosto 2015, che la Mast-Jägermeister, non avendo essa approvato la relazione d'esame, non aveva provveduto a sanare le irregolarità insite nelle domande e riteneva quindi, in base all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, che le domande di disegni o modelli controverse non potessero essere considerate domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, non potendo essere conseguentemente riconosciuta loro alcuna data di deposito.

17. A seguito di ricorso da parte della Mast-Jägermeister, la terza commissione di ricorso dell'EUIPO, con decisione del 17 novembre 2015, confermava che i due disegni e modelli controversi non consentivano di stabilire se la protezione fosse richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per entrambi.

18. Con la sentenza impugnata del 9 febbraio 2017[5] il Tribunale respingeva il ricorso della Mast-Jägermeister.

IV. Conclusioni

19. Con atto del 21 aprile 2017, pervenuto il 26 aprile 2017, la Mast-Jägermeister ha impugnato la sentenza del Tribunale e chiede che la Corte voglia:

1) annullare in toto la sentenza T-16/16 del Tribunale del 9 febbraio 2017 e

2) nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia dichiarata fondata, accogliere il primo e il terzo capo delle conclusioni di primo grado.

20. L'EUIPO chiede che la Corte voglia

1) respingere l'impugnazione e

2) condannare la ricorrente alle spese.

21. La Mast-Jägermeister SE e l'EUIPO hanno presentato osservazioni scritte e svolto le proprie difese orali all'udienza del 7 febbraio 2018.

V. Analisi

22. La controversia verte sul fatto che la domanda controversa riproduce il disegno o modello fatto valere, un bicchiere, unitamente ad altri oggetti, segnatamente delle bottiglie, che non devono essere oggetto del disegno o modello.

5 Sentenza del Tribunale Mast-Jägermeister/EUIPO (Bicchieri) (T-16/16, EU:T:2017:68).

23. Tanto gli organi dell'EUIPO quanto il Tribunale ritengono che tale forma di rappresentazione non sia compatibile con il regolamento su disegni e modelli. Tale questione non deve tuttavia essere risolta nel presente procedimento. Piuttosto, occorre chiarire se questo genere di rappresentazione sia conforme ai requisiti cui una domanda deve rispondere, cosicché l'EUIPO avrebbe dovuto riconoscere la data del deposito della domanda come data di deposito.

24. Al fine di risolvere tale questione, esaminerò anzitutto, muovendo dalle pertinenti disposizioni del regolamento su disegni e modelli, la tesi della Mast-Jägermeister relativa al tenore e alla genesi di tale regolamento e, successivamente, la disciplina della sanatoria ed il rinvio all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento su disegni e modelli, il regolamento di esecuzione, funzione della data di deposito con riferimento all'ottenimento della priorità, nonché all'obiettivo della rappresentazione del disegno o modello nell'ambito della domanda. Infine, affronterò le censure sollevate dalla Mast-Jägermeister avverso il ragionamento svolto dal Tribunale in relazione agli esami incombenti sull'EUIPO e all'univocità della rappresentazione del disegno o modello presentata al momento della domanda.

– Sulle disposizioni rilevanti

25. Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli, la data del deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 è depositata presso l'EUIPO. Tali informazioni includono, in particolare, una rappresentazione riproducibile del disegno o modello [lettera c)].

26. Il regolamento di esecuzione specifica, all'articolo 10, paragrafo 1, che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene una riproduzione del disegno o modello ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e). In particolare, secondo la lettera e), il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore. Inoltre, la riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione e al contempo ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino al formato necessario ai fini dell'iscrizione nel Registro.

27. L'EUIPO, al pari del Tribunale, sostiene che la riproduzione del disegno o modello nella domanda della Mast-Jägermeister non risponda ai requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli. In particolare, ai punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva che la riproduzione del bicchiere da tutelare unitamente ad una bottiglia non consentirebbe di distinguere l'oggetto della protezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione. Poiché la Mast-Jägermeister non avrebbe rettificato nei termini la riproduzione de qua, il riconoscimento di una data di deposito dovrebbe restare escluso.

28. La Mast-Jägermeister ravvisa in tale affermazione una violazione degli articoli 45 e 46 in combinato disposto con gli articoli 36 e 38 del regolamento su disegni e modelli. Al riguardo, essa non censura (in via principale) la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, bensì contesta, piuttosto, la rilevanza in generale della riproduzione inequivocabile del disegno o modello ai fini del riconoscimento di una data di deposito. Si pone, dunque, la questione se l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione, si limitino a contenere requisiti tecnici attinenti alla rappresentazione ovvero anche criteri per la configurazione del suo contenuto.

– Quanto al tenore e alla genesi

29. La Mast-Jägermeister sostiene, in particolare, che, ai fini del riconoscimento di una data di deposito, sia sufficiente che la rappresentazione soddisfi i requisiti tecnici. Ciò si evincerebbe dalla proposta della Commissione sfociata nel regolamento su disegni e modelli [6], nonché dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione.

30. Va riconosciuto che la Commissione, tanto nella propria proposta quanto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione, ha rivolto l'attenzione principalmente alla qualità tecnica della rappresentazione. Sono vietati, in particolare, i ritocchi, e la riproduzione deve consentire di ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino ad un determinato formato.

31. Inoltre, anche l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli, sottolinea, prima facie, gli aspetti tecnici della riproduzione del disegno o modello, in cui viene richiesta una «rappresentazione *riproducibile* del disegno o modello».

32. Ciononostante, ad un'analisi più attenta, la tesi della Mast-Jägermeister non convince. Infatti, accanto ai requisiti tecnici che una «rappresentazione riproducibile» deve soddisfare, nella nozione di rappresentazione è parimenti insito il concetto della riconoscibilità sostanziale del disegno o modello.

33. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), secondo periodo, del regolamento di esecuzione, non istituisce, da parte sua, requisiti supplementari, bensì specifica tale elemento solo nella misura in cui la disposizione esige una qualità della riproduzione «tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione».

34. È pertanto possibile interpretare l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli, in base al suo tenore letterale e alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), secondo periodo, del regolamento di esecuzione, nel senso che la rappresentazione del disegno o modello nella domanda deve soddisfare non solo determinati requisiti tecnici, ma deve essere inoltre chiara sotto il profilo del contenuto.

– Quanto agli articoli 36, paragrafo 5, 45, paragrafo 2, lettera a), e 46, paragrafo 3, del regolamento su disegni e modelli

35. La Mast-Jägermeister sostiene tuttavia che una violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), secondo periodo, del regolamento su disegni e modelli potrebbe essere successivamente sanata senza che ciò implichi una modificazione della data di deposito. Tale argomento si fonda sul rilievo secondo cui il regolamento di esecuzione riguarderebbe, ex articolo 36, paragrafo 5, del regolamento su disegni e modelli, il deposito, ove una violazione dei relativi requisiti ricadrebbe nell'ambito dell'esame ai sensi del successivo articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e sarebbe quindi sanabile in base al successivo articolo 46, paragrafo 3.

36. Come già esposto supra, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli può essere interpretato, a prescindere dalla sussistenza di una violazione autonoma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), secondo periodo, del regolamento di esecuzione, nel senso che la riproduzione dev'essere univoca quanto al suo contenuto. Una violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su il riconoscimento di una data di deposito è subordinata solo a seguito della sanatoria.

37. Tale tesi della Mast-Jägermeister non mette in quindi in discussione il risultato dell'interpretazione del tenore dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli.

6 La Mast-Jägermeister si richiama a COM(93) 342 def., pag. 30.

– Sulla funzione della data di deposito

38. All'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni e modelli sin qui accolta la Mast-Jägermeister oppone tuttavia, in particolare, la specifica funzione della data di deposito, il cui assolvimento non esigerebbe un esame nel merito. In ultima analisi, neanche tale argomento risulta tuttavia convincente.

39. È pur vero che già la domanda di un disegno o modello è di per sé produttiva di effetti giuridici. La Mast-Jägermeister sottolinea, in particolare, la priorità connessa alla domanda che può essere rivendicata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi[7], in *altri ordinamenti giuridici*. Viceversa, l'articolo 41 del regolamento su disegni e modelli riconosce tale efficacia all'interno dell'Unione per effetto della domanda presentata negli Stati contraenti della Convenzione di Parigi.

40. Tale priorità sorge già con la domanda, senza che sia necessaria una successiva registrazione del disegno o modello. All'articolo 4, sezione A, paragrafo 3, della Convenzione di Parigi, ciò emerge in modo chiaro dalla formulazione «qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda», formulazione che si ritrova in analogo tenore nell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento su disegni e modelli[8].

41. La Mast-Jägermeister ne deduce che una data di deposito debba essere riconosciuta già a seguito di un esame del tutto superficiale, mentre un esame nel merito più approfondito sarebbe necessario solo nell'ambito della registrazione.

42. È vero che tale argomento è, rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, nuovo; ciononostante, esso è ricevibile, in quanto non modifica l'oggetto della controversia, bensì rappresenta un mero ampliamento della motivazione sottesa all'auspicata interpretazione dell'articolo 38 e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli[9].

43. Effettivamente, l'assegnazione di una data di deposito ai sensi dell'articolo 38 del regolamento su disegni e modelli non presuppone che la domanda di un disegno o modello soddisfi tutti i requisiti attinenti ad una registrazione. L'articolo 38, infatti, rimanda unicamente all'articolo 36, paragrafo 1, e non alla totalità delle condizioni cui la registrazione è subordinata. Conseguentemente, l'articolo 46, paragrafo 3, consente di sanare ex post talune irregolarità della domanda, senza mettere in discussione la data di deposito.

44. La Mast-Jägermeister non tiene tuttavia conto del fatto che anche il sistema della priorità della domanda di cui alla Convenzione di Parigi, il quale presenta talune somiglianze con il principio, noto nel diritto dell'Unione, del riconoscimento reciproco, consente allo Stato di presentazione della domanda di esigere una rappresentazione inequivocabile del disegno o modello.

7 V., sulla vigenza della Convenzione di Parigi nel diritto dell'Unione, la sentenza del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, punti da 67 a 70).

8 V., in materia di diritto dei marchi, sentenza del Tribunale del 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/UAMI – Müller (VOODOO) (T-50/13, EU:T:2014:967, punto 59).

9 Sentenze del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C-247/11 P e C-253/11 P, EU:C:2014:257, punto 114), nonché del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C-250/16 P, EU:C:2017:871, punto 29). V., in tal senso, anche le sentenze del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio (108/81, EU:C:1982:322, punto 25); del 22 novembre 2001, Paesi Bassi/Consiglio (C-301/97, EU:C:2001:621, punto 169); del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 40), nonché del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C-274/99 P, EU:C:2001:127, punti da 34 a 36).

45. Infatti, come sostenuto dall'EUIPO, dall'articolo 4, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Parigi, e dall'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli, emerge che viene riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità soltanto il deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della rispettiva *legislazione* [*nazionale*] dello Stato di presentazione della domanda. Ciò significa che ciascun ordinamento giuridico e, in particolare, il diritto dell'Unione, è libero di subordinare a determinati requisiti una domanda di deposito regolare.

46. È pur vero che l'articolo 4, sezione A, paragrafo 3, della Convenzione di Parigi e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento su disegni e modelli, sembrano limitare il potere discrezionale dello Stato di presentazione della domanda. Per effetto di tali disposizioni, infatti, per deposito nazionale regolare s'intende ogni deposito sufficiente a fissare il momento in cui la domanda è stata depositata nel paese di cui trattasi. Tuttavia, persino qualora ne dovesse derivare una restrizione delle competenze normative dello Stato di presentazione della domanda, a quest'ultimo Stato deve comunque essere consentito di esigere una rappresentazione inequivocabile del disegno o modello per poter assumere un deposito regolare. Nel caso di una rappresentazione ambigua non sarebbe anzitutto chiaro, infatti, quale sia il disegno o modello depositato.

47. Per contro, la disposizione concernente l'irrilevanza della sorte ulteriore della domanda è principalmente rivolta ad *altri ordinamenti giuridici*, nei quali la priorità della domanda dev'essere rivendicata in un momento successivo. Essi non devono imporre ulteriori requisiti, quali ad esempio una registrazione andata a buon fine, oltre all'accettazione della domanda nello Stato in cui è stata presentata.

48. In tal modo, neanche la funzione della domanda, consistente nel costituire un diritto di priorità, impone di escludere l'univocità della riproduzione del disegno o modello dall'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento su disegni o modelli.

– *Sulla finalità della domanda*

49. Dalla finalità della domanda risulta peraltro la necessità di una rappresentazione inequivocabile del disegno o modello richiesto.

50. Il Tribunale si richiama, al riguardo, a due sentenze pronunciate dalla Corte in materia di marchi, nella quali la Corte ha sottolineato che la domanda e la registrazione di un marchio devono consentire tanto alle autorità competenti in materia di marchi quanto ai terzi di individuare in modo chiaro il marchio per il quale viene chiesta la tutela [10].

51. Per quanto riguarda la domanda di registrazione di un marchio, essa è attualmente disciplinata all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 4, lettera b), del regolamento sui marchi. Ai sensi di tali disposizioni, la domanda di marchio UE deve contenere una rappresentazione del marchio che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. Nelle precedenti versioni del regolamento sui marchi [11] tale principio non era ancora espresso in termini così univoci ed è stato formulato in termini ancora più chiari in occasione dell'estensione dei possibili segni atti a costituire un marchio [12].

10 Sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punti da 48 a 52), e del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attomeys (C-307/10, EU:C:2012:361, punti da 46 a 48).

11 V. rispettivamente articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).

12 Considerando 9 del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

52. Nelle menzionate sentenze, la Corte non ha esaminato la particolare funzione della domanda e della data di deposito, sebbene nel diritto in materia di marchi esista, con l'articolo 34 del regolamento sui marchi [13], una corrispondente disposizione sulla priorità.

53. Tuttavia, la tesi della Corte è convincente e può essere trasposta senza problemi al disegno o modello.

54. È pur vero che le due procedure rispettivamente in materia di marchi ovvero di disegni e modelli presentano notevoli differenze quanto all'intensità dell'esame sostanziale compiuto dall'EUIPO. Infatti, prima di poter procedere alla registrazione di un marchio, L'EUIPO deve verificare la sussistenza di impedimenti assoluti o eventualmente anche relativi. Per contro, l'esame sostanziale nell'ambito della procedura di registrazione relativa a disegni e modelli ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli si limita alla verifica dell'osservanza della definizione di cui all'articolo 3, lettera a), relativa all'aspetto del prodotto, nonché al rispetto del buon costume e dell'ordine pubblico. Ciò non esclude peraltro che anche nella procedura relativa ai disegni e modelli l'EUIPO proceda ad una verifica minima della registrazione quanto alla chiarezza del suo contenuto.

55. Infatti, *in primo luogo*, proprio alla luce del diritto di priorità che sorge con il deposito della domanda, è necessario che la rappresentazione sia univoca. La priorità dovrebbe valere, infatti, solo per il disegno o modello per il quale sia stata effettivamente chiesta la registrazione [14]. Una domanda ambigua – diversamente da quanto ritenuto dalla Mast-Jägermeister – non arrecherebbe necessariamente pregiudizio al richiedente, ma genererebbe al contempo il rischio di un eccesso di tutela offerta dalla priorità.

56. Già per questo motivo dev'essere respinto, *in secondo luogo*, anche l'argomento della Mast-Jägermeister, secondo il quale l'irregolarità contestata non riguarderebbe la riconoscibilità dell'oggetto della tutela, bensì la portata della tutela, la quale non sarebbe tuttavia oggetto del procedimento di registrazione, ma potrebbe essere chiarita solo in un procedimento per contraffazione.

57. È pur vero che, in un procedimento per violazione, la portata della tutela dalla rappresentazione del disegno o modello dovrà essere ricavata alla luce degli articoli 10 e 19 del regolamento su disegni e modelli. Ciò non significa, tuttavia, che il carattere univoco della rappresentazione sia irrilevante all'atto della domanda.

58. Dal procedimento di registrazione – anche a prescindere dalla priorità – dovrebbe piuttosto derivare quantomeno anche una protezione minima degli altri operatori del mercato a fronte di domande ambigue, affinché essi non vengano inutilmente esposti al rischio di dover discutere in giudizio con il rispettivo richiedente sulla portata della tutela della domanda poco chiara del medesimo [15].

59. E, *in terzo luogo*, l'EUIPO sottolinea correttamente che anche le autorità competenti per la registrazione necessitano, ai fini delle verifiche cui devono procedere, di una rappresentazione chiara e univoca del disegno o modello [16].

13 Ora regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

14 Sul diritto dei marchi, v. sentenza del Tribunale del 15 novembre 2001, Signal Communications/UAMI (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, punto 45).

15 V. sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punto 51), nonché del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, punto 48).

16 Sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punto 50), nonché del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, punto 47).

60. È possibile che, al riguardo, altri ordinamenti giuridici siano più generosi in sede di riconoscimento di una domanda – libertà che essi conservano ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi. Il diritto dell'Unione non è tuttavia tenuto ad essere altrettanto generoso.

– *Sull'ordine di successione dell'esame*

61. Più convincenti nel merito sono le censure sollevate dalla Mast-Jägermeister nei confronti dell'ordine di successione dell'esame, delineato dal Tribunale ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata. Il Tribunale impone in tal sede, anzitutto, di verificare se sussista anzitutto un disegno o modello e se esso risulti contrario al buon costume o all'ordine pubblico, prima dell'esame dei requisiti formali di cui all'articolo 36 del regolamento su disegni e modelli.

62. In particolare, l'esame della conformità del disegno o modello al buon costume o all'ordine pubblico prevarrebbe peraltro sulla determinazione della data di deposito ex articoli 38, paragrafo 1 e 36, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli. Anche sotto il profilo pratico potrebbe risultare difficile verificare l'esistenza di un disegno o modello e la sua conformità al buon costume o all'ordine pubblico, qualora la sua rappresentazione non soddisfacesse i requisiti qualitativi dettati dall'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli.

63. In definitiva, ciò non rileva tuttavia ai fini della soluzione della controversia in esame. Tali considerazioni preliminari del Tribunale, infatti, non sono alla base della sua decisione, cosicché l'argomento risulta inoperante [17].

– *Sull'univocità della rappresentazione*

64. Laddove la Mast-Jägermeister insiste, infine, sul fatto che, nel caso di specie, la rappresentazione del disegno o modello depositata sarebbe sufficientemente chiara, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione [18].

65. La questione se la rappresentazione depositata sia sufficientemente chiara nonostante le bottiglie riprodotte accanto al disegno o modello per i bicchieri, è una questione di fatto. Non viene fatto valere né risulta evidente che il Tribunale, nell'esaminare tale questione, abbia snaturato mezzi di prova. L'argomento è pertanto irricevibile.

– *Conclusione*

66. In sintesi, il Tribunale ha giustamente affermato l'univocità della riproduzione del disegno o modello quale presupposto ai fini del riconoscimento di una data di deposito ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli. Pertanto, l'impugnazione risulta per la maggior parte infondata e dev'essere dichiarata irricevibile quanto al resto.

17 V. sentenza del 2 giugno 1994, de Compte/Parlamento (C-326/91 P, EU:C:1994:218, punto 94), e ordinanza del 31 gennaio 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO (C-485/16 P, EU:C:2017:72).

18 Sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39), e del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:602) 34), nonché ordinanza del 17 luglio 2014, Kastenholz/UAMI (C-435/13 P, EU:C:2014:2124, punto 33).

VI. Sulle spese

67. Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima, quando l'impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68. Poiché l'EUIPO ne ha fatto domanda, la Mast-Jägermeister, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

VII. Conclusione

69. Propongo quindi alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Mast-Jägermeister SE è condannata alle spese.