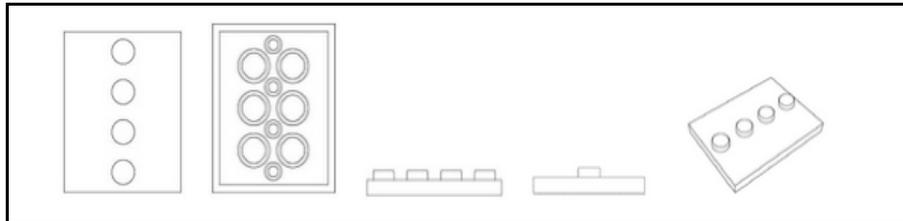




## **L'EUIPO ha a torto dichiarato nullo un disegno o modello di un mattoncino di un set di giochi da costruzione della LEGO**

*L'EUIPO non ha né esaminato se fosse pertinente applicare l'eccezione invocata dalla società LEGO, né preso in considerazione tutte le caratteristiche dell'aspetto del mattoncino*

La società LEGO è titolare del disegno o modello comunitario seguente, registrato il 2 febbraio 2010 per «blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo»:



Nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla società Delta Sport Handelskontor, la commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con decisione del 10 aprile 2019, ha ritenuto che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello contestato fossero imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto, vale a dire consentire l'assemblaggio con altri mattoncini del gioco e lo smontaggio. Pertanto, l'EUIPO, conformemente alle disposizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari<sup>1</sup>, ha dichiarato nullo il disegno o modello in esame. La società Lego ha adito il Tribunale dell'Unione Europea al fine di ottenere l'annullamento di tale decisione.

La commissione di ricorso ha individuato le seguenti caratteristiche dell'aspetto del prodotto: in primo luogo, la fila di bottoni sulla faccia superiore del mattoncino, in secondo luogo, la fila di cerchi più piccoli sulla faccia inferiore del mattoncino, in terzo luogo, le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore del mattoncino, in quarto luogo, la forma rettangolare del mattoncino, in quinto luogo, lo spessore delle pareti del mattoncino e, in sesto luogo, la forma cilindrica dei bottoni. Ad avviso della commissione di ricorso, tutte queste caratteristiche sono imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del mattoncino da costruzione, ossia consentire l'assemblaggio con altri mattoncini del gioco e lo smontaggio.

Nella sentenza odierna, il Tribunale ricorda, anzitutto, che, secondo il regolamento, un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono necessariamente essere riprodotte nella loro forma e nelle loro dimensioni esatte affinché il prodotto in cui è incorporato o al quale è applicato il disegno o modello, possa essere raccordato meccanicamente ad un altro prodotto, collocato all'interno o intorno ad un altro prodotto o essere

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

posto in contatto con un altro prodotto, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia, in via eccezionale, **i raccordi meccanici di prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle caratteristiche innovatrici dei prodotti modulari e una risorsa preziosa per la loro commercializzazione, sicché dovrebbero essere ammessi a godere della protezione.** Pertanto, un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello inteso a consentire l'assemblaggio o il collegamento multipli di prodotti interscambiabili all'interno di un sistema modulare.

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non ha esaminato se fosse pertinente applicare l'eccezione invocata dalla società Lego, per la prima volta, dinanzi ad essa. Il Tribunale deve quindi, anzitutto, esaminare la questione se la commissione di ricorso dell'EUIPO dovesse valutare le condizioni di applicazione di tale eccezione e dunque valutare se questa potesse essere invocata per la prima volta dinanzi ad essa.

Il Tribunale considera che, poiché né il regolamento sui disegni e modelli comunitari né il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'EUIPO specificano le condizioni di applicazione delle disposizioni relative all'eccezione di cui trattasi, non è possibile ritenere che l'invocazione di tale disposizione da parte della Lego, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, fosse tardiva.

Il Tribunale aggiunge che, tenuto conto delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto oggetto del disegno o modello contestato, **la commissione di ricorso dell'EUIPO avrebbe dovuto valutare se esso soddisfacesse le condizioni per l'eccezione citata. Poiché non l'ha fatto, essa è incorsa in un errore di diritto.**

Il Tribunale precisa poi che un disegno o modello deve essere dichiarato nullo se tutte le caratteristiche del suo aspetto sono imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a cui si riferisce, ma che, se almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato da un disegno o modello non è imposta esclusivamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello di cui trattasi non può essere annullato. Orbene, **il mattoncino in esame possiede una superficie liscia su due lati della fila di quattro bottoni della superficie superiore e il Tribunale rileva che siffatta caratteristica non compare tra le caratteristiche individuate dalla commissione di ricorso, pur trattandosi di una caratteristica dell'aspetto del prodotto.**

Il Tribunale aggiunge che **incombe al richiedente una dichiarazione di nullità dimostrare, e all'EUIPO accertare, che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello contestato siano imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi.** Esso ne conclude che **la commissione di ricorso ha violato le disposizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari in quanto non ha individuato tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello contestato e, a fortiori, non ha stabilito che tutte le suddette caratteristiche fossero imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi.**

---

**IMPORTANTE:** I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene

annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106