

Causa C-684/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)

Data della decisione di rinvio:

4 novembre 2021

Ricorrente:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Convenuta:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[OMISSIS] pubblicata in data 4 novembre 2021
[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunale superiore del Land,
Düsseldorf, Germania)**

ORDINANZA

Nella controversia

della Papierfabriek Doetinchem B.V., [OMISSIS] Doetinchem, Paesi Bassi,

resistente, attrice in riconvenzionale e ricorrente in appello,

[OMISSIS]
c o n t r o

la Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [OMISSIS] Bielefeld,

ricorrente, convenuta in riconvenzionale e resistente in appello,

[OMISSIS]

la XX Sezione civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), all'udienza del 29 giugno 2021, [OMISSIS] ha così

d e c i s o:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari:

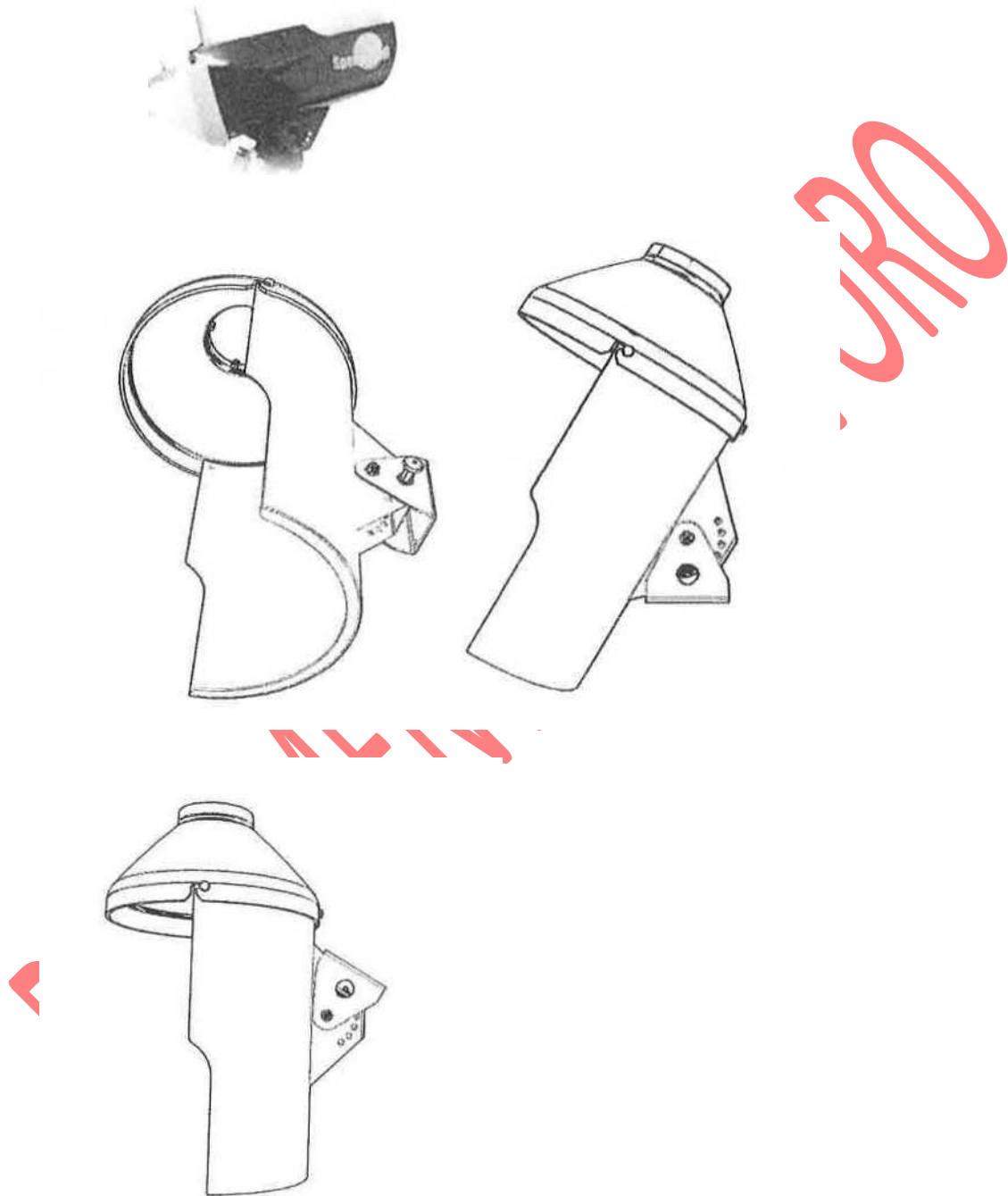
1. Secondo la giurisprudenza della Corte occorre valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di assolvere alla stessa funzione tecnica (sentenza della Corte dell'8 marzo 2018 – C-395/16 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH – ECLI:EU:C:2018:172). Quale rilevanza abbia, con riguardo all'esistenza di altri disegni o modelli, il fatto che il titolare del disegno o modello disponga altresì di registrazioni di diversi disegni o modelli alternativi.
2. Se, nel valutare se l'aspetto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica, occorra prendere in considerazione il fatto che la forma rende possibile una policromia nel caso in cui dalla registrazione non si evinca di per sé la presenza di colori.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò incida sulla portata della protezione del disegno o modello.

M o t i v a z i o n e

A)

- 1 La ricorrente è titolare del disegno o modello comunitario n. 001344022-0006 (in prosieguo: «il disegno o modello dedotto in giudizio»), depositato il 19 settembre

2012 e registrato e pubblicato il 17 ottobre 2012, relativo a un «packing device» (dispositivo di confezionamento), per il quale sono allegate le seguenti figure:

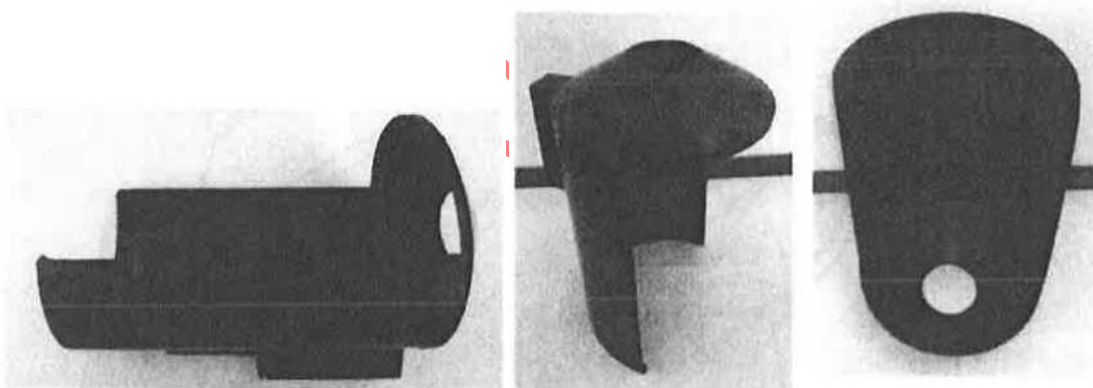


- 2 La ricorrente commercializza un distributore di carta da imballaggio fabbricato in base a detto disegno o modello, avente la forma illustrata di seguito:

- 3 La resistente distribuiva un prodotto della concorrenza avente la forma indicata della figura seguente, che secondo la ricorrente costituisce una contraffazione del disegno o modello dedotto in giudizio:

- 4 La resistente ritiene che il disegno o modello dedotto in giudizio sia nullo in quanto tutte le sue caratteristiche sarebbero determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto. Essa – a seguito dell’ammissione della domanda inibitoria – opponeva al ricorso, con il quale si insisteva nella richiesta di informazioni e di accertamento dell’obbligo di risarcimento dei danni, una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario della ricorrente.

- 5 Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) – per quanto di rilevanza – condannava la resistente, accogliendo le richieste contenute nel ricorso, e respingeva la domanda riconvenzionale, sostenendo che, tenuto conto



dell’esistenza di numerose forme alternative, le caratteristiche del disegno o modello dedotto in giudizio non sarebbero determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Su appello diretto avverso detta decisione, questo Collegio, in conformità alla domanda riconvenzionale, dichiarava, con sentenza del 27 giugno 2019, la nullità del disegno o modello dedotto in giudizio, respingendo conseguentemente il ricorso – nella parte in cui la resistente non sia stata condannata in ragione del suo accoglimento. Questo Collegio affermava che tutte le caratteristiche distintive del disegno o modello dedotto in giudizio sarebbero determinate dalla sua funzione tecnica. Tutte le caratteristiche si evincerebbero dal documento brevettuale EP 2 897 793 fatto valere dalla ricorrente, il quale illustra i loro vantaggi dal punto di vista tecnico. Dalla presentazione pubblicitaria del prodotto non discenderebbe una diversa conclusione, in quanto anch’essa evidenzerebbe i suddetti vantaggi. Sarebbe irrilevante l’esistenza di possibili forme alternative. Ove esse assicurassero la stessa soluzione tecnica, la ricorrente

avrebbe potuto proteggere una pluralità di forme concepibili. Proprio un comportamento del genere avrebbe indotto la Corte a negare, nella sentenza DOCERAM, che l'esistenza di forme alternative fosse di per sé sufficiente.

- 6 Su reclamo della ricorrente proposto avverso tale sentenza, con il quale si censurava la mancata ammissione dell'impugnazione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») annullava la sentenza di questo Collegio rinviandogli la causa per una nuova trattazione e decisione (sentenza del BGH del 7 ottobre 2020, IZR 137/19 – Distributore di carta – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Questo Collegio avrebbe accordato un'eccessiva importanza al documento brevettuale, valutando erroneamente le altre circostanze e non prendendo in considerazione tutti gli aspetti. Mancherebbe un principio empirico secondo il quale le considerazioni correlate all'aspetto visivo non svolgerebbero alcun ruolo nella scelta di una caratteristica dell'aspetto ritenuta necessaria per la sua funzione tecnica ai sensi del documento brevettuale. Questo Collegio avrebbe dovuto valutare se le considerazioni di tipo visivo non svolgessero alcun ruolo neanche con riguardo ad una struttura costituita da due componenti collegate da chiusure a baionetta, in quanto essa renderebbe possibile l'aspetto bicolore del prodotto effettivamente commercializzato. Infine, questo Collegio avrebbe dovuto tener conto del fatto che la ricorrente avesse registrato diversi disegni o modelli riguardanti forme alternative idonee ad assolvere alla stessa funzione tecnica del prodotto eseguito secondo il disegno o modello dedotto in giudizio.

B)

- 7 La decisione nel procedimento di appello riaperto dipende dalla risposta alle questioni pregiudiziali.
- 8 La decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si fonda pertanto, con riguardo all'importanza dell'esistenza di forme alternative, sul presupposto dell'irrelevanza del fatto che la ricorrente faccia valere la protezione del disegno o modello anche per tali forme. Questo Collegio ritiene che le affermazioni della Corte di cui al punto 30 della sentenza DOCERAM siano contrarie a detta ipotesi. Nella sentenza citata, la Corte rilevava l'esistenza del rischio che un operatore economico facesse registrare, a titolo di disegno o modello comunitario, più concepibili forme di un prodotto che incorporano caratteristiche del suo aspetto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, conseguendo così una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza dover soddisfare le condizioni applicabili al rilascio di quest'ultimo. In tal senso, lo stesso Tribunale dell'Unione europea ha affermato, in un caso per molti aspetti simile, che sarebbe necessario tener conto del fatto che le forme alternative presentate sarebbero protette come disegni o modelli comunitari, come appunto il disegno o modello controverso, e non potrebbero quindi valere come alternative disponibili per i concorrenti (sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 18 novembre 2020 – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543 – pendente dinanzi alla Corte con il numero C-29/21 P, punti 70 e segg.).

- 9 Questo Collegio ritiene che quanto precede deponga a favore del fatto che, nella necessaria valutazione globale, l'esistenza di altri disegni o modelli assume un'importanza secondaria nel solo caso in cui il rispettivo titolare invochi la protezione anche per detti disegni o modelli.
- 10 Indipendentemente da tale circostanza, sorgono la seconda e la terza questione. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha contestato a questo Collegio di non aver esaminato se la forma costituita da due componenti di cui al disegno o modello dedotto in giudizio non traesse origine dalla considerazione di tipo visivo secondo la quale essa renderebbe possibile l'aspetto bicolore del prodotto fabbricato secondo il disegno o modello. A favore di tale tesi depone il fatto che detto aspetto non è determinato dalla funzione tecnica, come dimostra la stessa circostanza che il prodotto controverso è monocromatico. Tuttavia, questo Collegio nutre dubbi a tal riguardo, in quanto la presenza di due colori non risulta dalla registrazione del disegno o modello. Ne consegue che alla base della protezione si troverebbe una caratteristica dell'aspetto non derivante dalla registrazione, la quale gode evidentemente di protezione a prescindere dalla colorazione.
- 11 In caso di risposta affermativa alla seconda questione, non è chiaro il significato da attribuire alla presenza di due colori rispetto alla portata della protezione del disegno o modello dedotto in giudizio. Qualora il motivo essenziale alla base della scelta delle caratteristiche dell'aspetto, non determinato unicamente dalla funzione tecnica del prodotto, sia quello di consentire la presenza di due colori, è dubbio se, di conseguenza, rientrino nell'ambito di protezione i disegni o modelli che non siano bicolori.

[OMISSIS]

[Firme]