

Causa C-211/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

5 marzo 2024

Ricorrente:

LEGO A/S

Resistente:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Oggetto del procedimento principale

Azione di accertamento della contraffazione di un disegno o modello e diretta a trarne le conseguenze giuridiche

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Oggetto: interpretazione degli articoli 8, paragrafo 3, 10 e 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari

Fondamento giuridico: articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una causa come quella del procedimento principale, in cui il titolare fa valere un disegno o modello protetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni

e modelli comunitari (in prosieguo: il «regolamento»), in relazione a uno o più mattoncini da costruzione di un gioco di costruzione della resistente che svolgono la stessa funzione di montaggio dei mattoncini del disegno o modello della ricorrente, sia conforme al diritto dell'Unione una prassi giudiziaria secondo la quale i giudici, nel determinare l'estensione della protezione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, del disegno o modello della ricorrente:

- si basano su un utilizzatore informato che, in relazione alla funzione del disegno o modello e a quella del prodotto, possiede le conoscenze tecniche che si possono attendere da una persona competente in materia;
 - considerano utilizzatore informato colui che confronta il disegno o modello della ricorrente con il prodotto della resistente mediante un esame minuzioso, tecnico e analitico, e
 - ritengono che tale utilizzatore informato formi la propria impressione generale del disegno o modello e del prodotto, principalmente come un parere tecnico.
- 2) Qualora si debba concludere, in una causa che presenta le caratteristiche sopra esposte, che la protezione conferita dal disegno o modello della ricorrente si estenda a uno o a pochi pezzi presenti nei giochi di costruzione della resistente, che tuttavia rappresentano un numero ridotto di mattoncini da costruzione rispetto al totale, se sia compatibile con il diritto dell'Unione riconoscere un potere discrezionale in base al quale, alla luce della natura parziale della contraffazione, della scarsa gravità e proporzione della contraffazione rispetto alla merce nel suo insieme e degli interessi connessi al commercio senza restrizioni di un gioco di costruzione, che è per la maggior parte non contestato, motivi che sono qualificati come «motivi fondati» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, il giudice respinga la domanda diretta a che sia vietato continuare ad importare nel paese il gioco di costruzione.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in particolare articoli 8, 10 e 89

Direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare articolo 3.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è titolare dei due seguenti disegni o modelli comunitari.

- 2 È oggetto del disegno o modello con numero di registrazione 001950981-0001 una parte di attacco di un giocattolo da costruzione consistente in un cilindro con sporgenze e due assi a sezione trasversale (*axles*), perpendicolari tra loro e al cilindro, i quali assi sono collegati al cilindro da una base cilindrica (il prodotto della ricorrente forma il disegno o modello: «Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles»).
- 3 È oggetto del disegno o modello con numero di registrazione 002137190-0002 una parte di attacco di un giocattolo da costruzione che è una variante modificata del noto mattoncino Lego da 2x1 sporgenze, dotato di 2x1 mozzi cavi (*studs*) su una delle sue facce (il prodotto della ricorrente forma il disegno o modello: «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side»).
- 4 La resistente ha cercato di importare in Ungheria, con il marchio «Qman», giochi di costruzione costituiti da elementi prefabbricati in plastica contenenti, tra l'altro, uno o più dei mattoncini da costruzione illustrati nella seguente figura*:

 001950981-0001	
 002137190-0002	
<i>A felperes mintaoltalmainak lajstromábrázolása</i>	<i>A: alperes árújának bírósági szemle keretében készült fényképfelvételei</i>

- 5 La Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Amministrazione nazionale delle entrate e delle dogane, Ungheria) ha disposto la sorveglianza doganale della merce della resistente e ha avviato un procedimento sanzionatorio amministrativo nei suoi confronti, sospettando una violazione dei diritti di proprietà industriale. Basandosi sui summenzionati disegni e modelli della ricorrente e in risposta alla domanda di

* [N. del T.: Nella parte inferiore della colonna della figura con le immagini contenenti i numeri di registrazione, è indicato quanto segue: «Rappresentazione della registrazione dei disegni o modelli della ricorrente». Nella parte inferiore della colonna della figura, con le immagini prive di numeri di registrazione, si legge: «Fotografie del prodotto della resistente scattate nel corso del procedimento giudiziario»].

quest'ultima del 22 giugno 2022, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha infine disposto il blocco delle merci della resistente. La ricorrente ha quindi proposto la presente azione per contraffazione nei confronti della resistente, con la quale chiede al giudice del rinvio di dichiarare che i diritti sui due disegni e modelli sono stati violati e di trarre le altre conseguenze giuridiche della contraffazione.

Breve esposizione dei motivi del rinvio

Sulla necessità di sollevare le questioni pregiudiziali

- 6 I disegni e modelli della ricorrente sono «pietre da costruzione di una costruzione giocattolo», rientranti nella classe 21.01, dell'Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell'8 ottobre 1968. La protezione dei suoi disegni o modelli comunitari è stata conferita in virtù della cosiddetta «eccezione modulare» di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.
- 7 Il giudice del rinvio rileva che la ricorrente ha utilizzato in passato brevetti ormai scaduti e che conferivano una protezione tecnica a giocattoli da costruzione modulare fra i cui componenti figurano anche i disegni o modelli della ricorrente che si esaminano in questa sede. Fra tali brevetti rientrava il sistema di mattoncini da costruzione protetto dal brevetto di priorità di Godtfred Kirk Christiansen, del 28 luglio 1958, con il numero di registrazione US3005282. È indicativa la circostanza che lo scopo dell'invenzione oggetto di tale brevetto – vale a dire «fornire mezzi di attacco per assemblare tali mattoncini da costruzione in qualsiasi posizione relativa desiderata, fornendo in tal modo un'ampia varietà di combinazioni di mattoncini per formare strutture di gioco di molti tipi e forme diversi» – e lo scopo dei disegni e modelli favorito dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento – vale a dire consentire «l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare» – siano, in sostanza, identici. Il raggiungimento di tale obiettivo tecnico si ottiene attraverso un'adeguata progettazione (funzionale) dell'aspetto esteriore (forma) del prodotto.
- 8 Partendo dalla nozione di disegno o modello accolta nella sentenza DOCERAM (C-395/16, punto 24), l'aspetto costituisce l'elemento decisivo di un disegno o modello (punto 25). Per contro, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il titolare della protezione non deve dimostrare che il disegno risponda ad uno scopo estetico, cosicché è sufficiente che egli provi semplicemente che il disegno o modello conforme agli articoli 5 e 6 del regolamento ha lo scopo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento. Secondo il giudice del rinvio, da tutto quanto precede sembra derivare che, tenuto conto delle sue conseguenze, la protezione dei disegni e modelli di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sia in realtà più vicina alla protezione delle specifiche tecniche mediante un brevetto, come già dichiarato al punto 30 della sentenza DOCERAM. La realizzazione di tali disegni o modelli è pertanto solo un'attività di routine di ingegneria e di progettazione che, tutt'al più, può

servire ad ampliare con un numero sempre maggiore di elementi alternativi supplementari il sistema dei giocattoli da costruzione che è diventato di dominio pubblico con la scadenza del brevetto. Tuttavia, ciò può certamente condurre ad una situazione in cui, invocando la protezione di nuovi disegni o modelli ottenuta dopo la scadenza del brevetto che proteggeva il giocattolo da costruzione, il titolare può impedire ai concorrenti di offrire un prodotto avente determinate caratteristiche funzionali o di limitare le possibili soluzioni tecniche.

- 9 Il giudice del rinvio ritiene che la presente causa ne sia un chiaro esempio.
- 10 Detto giudice rileva che non vi è alcun dubbio che il legislatore abbia stabilito una norma chiara all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, né che i disegni o modelli possano essere protetti in forza di tale disposizione, ma che non è chiaro quale obiettivo giuridico o politico abbia spinto il legislatore. Si chiede se intendesse conferire al titolare del disegno o modello protetto in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento un diritto come quello normalmente idoneo a garantire la protezione mediante brevetto – senza che tale titolare soddisfi le condizioni necessarie per ottenere tale protezione – dandogli la possibilità di impedire ai concorrenti di offrire un prodotto avente determinate caratteristiche funzionali o di limitare le possibili soluzioni tecniche.
- 11 Il giudice del rinvio ritiene importante chiarire tale questione in quanto, in qualità di responsabile dell'applicazione della legge, è tenuto a garantire nell'ambito del procedimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che la condizione secondo cui l'applicazione di tali norme non crei ostacoli al commercio legittimo sia soddisfatta anche nel caso di un'azione fondata sui disegni e modelli controversi. Nel contesto delle azioni per contraffazione in materia, le questioni e le preoccupazioni menzionate non si riflettono mai sul piano della tutelabilità, in quanto motivi politici o giuridici idonei a escludere la protezione (v., al riguardo, il punto 79 della sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99), ma sul piano dell'applicazione della normativa.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 12 Il legislatore non ha previsto un regime derogatorio per l'applicazione della protezione eccezionale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, vale a dire che la protezione ai sensi di tale disposizione si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento) e che, nell'accertare l'estensione della protezione si debba prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento).
- 13 Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il giudice del rinvio ritiene che il margine di libertà creativa debba essere esaminato non – come sostenuto dalla ricorrente

nel procedimento principale – sotto il profilo della possibilità di continuare a creare un’infinità di forme alternative sempre nuove per il sistema modulare, bensì dal punto di vista di quali altre forme alternative consentano di raggiungere concretamente l’obiettivo di montaggio al quale risponde il disegno o modello della ricorrente in tale sistema modulare (la capacità del mattoncino di base Lego di 2x1 sporgenti di estendersi verso l’alto e verso i lati mediante un attacco smontabile). In tale contesto, il margine creativo sarà necessariamente limitato.

- 14 La prima sottoquestione della prima questione pregiudiziale mira a stabilire chi sia l’«utilizzatore informato», le cui impressioni generali sul disegno o modello della ricorrente devono essere confrontate con quelle provocate dal prodotto della resistente. Il giudice del rinvio si chiede se la nozione contenuta nella sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), secondo la quale l’«utilizzatore informato» è una figura intermedia tra il consumatore medio e la persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite, che conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, che dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza, possa applicarsi ai disegni o modelli che beneficiano di una protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.
- 15 Poiché ciò che costituisce l’essenza di un disegno o modello che beneficia di una protezione in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento non è l’impressione generale che è all’origine della forma del prodotto, bensì lo scopo tecnico perseguito da tale disegno o modello, vale a dire la funzionalità, può sembrare giustificato che le conoscenze dell’utilizzatore informato ideale siano completate da conoscenze tecniche e ingegneristiche che elevano tale utilizzatore alla categoria di persona competente in materia e lo equiparano a un esperto nel settore in possesso di uno sguardo analitico e metodico e di conoscenze tecniche.
- 16 La seconda sottoquestione riguarda il livello di attenzione dell’utilizzatore. A tal riguardo, se l’interpretazione della Corte di giustizia nella citata sentenza PepsiCo (C-281/10 P), secondo la quale l’utilizzatore informato non è in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto, potesse essere mantenuta anche nel caso di disegni o modelli che beneficiano di una protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento e, tenuto conto del fatto che le differenze tra i disegni o modelli che beneficiano di una protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento e i prodotti che entrano in conflitto con tale protezione sono generalmente minime, ne potrebbe derivare che disegni o modelli aventi caratteristiche come quelle della ricorrente non potrebbero essenzialmente evitare tale protezione.
- 17 Ciò può giustificare il fatto che il confronto tra il disegno o modello che beneficia di una protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento e il prodotto in questione si effettui, anche nell’ambito del procedimento giudiziario, mediante un approccio specializzato in materia di progettazione o di tecnica e

mediante un procedimento analitico e dettagliato, piuttosto che sulla sola base delle impressioni generali approssimative di un utilizzatore informato in materia, ma che non possiede questo tipo di conoscenze.

- 18 La terza sottoquestione verte sull'interpretazione della nozione di impressione generale che, sulla base di elementi tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice del rinvio descrive come un'esperienza consapevole di un utilizzatore informato basata sulla percezione visiva derivante dall'aspetto esteriore del prodotto. Tale approccio è stato seguito dai giudici di grado superiore investiti del procedimento sommario.
- 19 Tuttavia, l'impressione visiva creata da un disegno o modello registrato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento ha un'importanza del tutto secondaria rispetto alle caratteristiche funzionali del disegno o modello, vale a dire che le somiglianze e le differenze tra tali disegni o modelli non possono essere messe in evidenza partendo da una base visiva e mediante nozioni descrittive dell'impressione visiva, bensì attraverso analisi e argomenti tecnici. Tale approccio, contrario all'interpretazione della Corte di giustizia, è stato seguito dal giudice di primo grado investito del procedimento sommario e anche il giudice del rinvio è propenso a ritenere che, probabilmente, estendere la nozione di «impressione generale» non sia del tutto inopportuno, di modo che essa comprenda non solo le nozioni di percezione visiva derivanti dall'aspetto esteriore del disegno o modello, ma anche il parere tecnico di una persona competente in materia alla luce delle caratteristiche funzionali del disegno o modello.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 20 In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, con la seconda questione, sulla portata della libertà discrezionale di cui dispone per soddisfare le domande del titolare in relazione alla contraffazione, vale a dire, in particolare, se esso possa astenersi dall'adottare misure che sanzionano la contraffazione per «motivi particolari». L'espressione «non vi si oppongano motivi particolari» di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretata restrittivamente alla luce della sentenza Nokia (C-316/05).
- 21 Per quanto riguarda il contenuto di tale potere discrezionale, della giustizia e della proporzionalità, risulta che, per soddisfare le domande fondate sulla contraffazione formulate dal titolare del diritto, il giudice deve procedere con particolare cautela, poiché le conseguenze giuridiche che ne derivano devono corrispondere alla portata della contraffazione.
- 22 Allo stesso modo, se la domanda del titolare del diritto di bloccare la totalità della merce potesse essere accolta semplicemente perché un elemento o pochi elementi di tale giocattolo da costruzione – che nonostante siano poco numerosi rispetto al totale dei pezzi – violano i diritti su uno o più disegni o modelli comunitari, il titolare di tali diritti disporrebbe in sostanza dello stesso potere che poteva

esercitare già da decenni invocando il brevetto ormai decaduto che tutelava i giocattoli da costruzione sul piano tecnico. Tuttavia, poiché l'essenza del diritto sul disegno o modello rivendicato risiede proprio nella funzionalità di quest'ultimo, il titolare del diritto deve anche prendere in considerazione, già al momento della domanda di registrazione, che l'uso di tale funzionalità possa interessare a un terzo.

- 23 Poiché la protezione dei disegni e modelli che può costituire un ostacolo al commercio è espressamente consentita dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, gli interessi che vi si oppongono possono essere valutati solo nell'ambito di un'azione per contraffazione, il cui quadro è definito dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48.
- 24 Pertanto, nel caso in cui il giudice del rinvio ritenesse probabile, nel procedimento principale, che la resistente violi i diritti sui disegni o modelli comunitari, si pone la questione se, alla luce delle particolari circostanze del caso, occorra, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, e al fine, tra l'altro, di non creare inutili ostacoli al commercio legittimo, accogliere parzialmente le domande del titolare del disegno o modello o, addirittura, respingerle integralmente.
- 25 A sua volta, non vi è dubbio che sull'altro versante del bilanciamento di tale potere discrezionale si trovi il dovere del giudice del rinvio di assistere il titolare del disegno o modello nel far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e di evitare che la prassi giudiziaria svuoti sostanzialmente di contenuto i diritti esclusivi derivanti dalla protezione del disegno o modello.
- 26 Alla luce delle considerazioni che precedono, si pone la questione se, sulla base del diritto dell'Unione, il potere discrezionale del giudice possa arrivare fino al rigetto integrale, da parte del giudice dello Stato membro, della domanda diretta a che sia vietato continuare ad importare nel paese il giocattolo da costruzione.