Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 6 marzo 2025 [1]

Causa C-211/24

LEGO A/S
contro
Pozitív Energiaforrás Kft.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 3 – Disegno o modello che consente l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare – Articolo 10 – Estensione della protezione – Nozioni di "utilizzatore informato" e di "impressione generale"»

Introduzione

1. Il diritto della proprietà industriale dell'Unione distingue nettamente il ruolo svolto dalle differenti categorie di diritti protetti: il brevetto protegge le invenzioni tecniche, mentre i disegni e modelli proteggono l'aspetto dei prodotti; dal canto loro, i marchi proteggono il legame fra i prodotti e i servizi e i loro fabbricanti o fornitori. Tale distinzione ha un'importanza essenziale, in quanto permette di impedire la monopolizzazione, tramite diritti esclusivi relativamente facili da ottenere e aventi un periodo di validità molto lungo, o addirittura indeterminato, delle soluzioni uniche indispensabili per il progresso tecnico e per la concorrenza economica non falsata. Per garantire l'efficacia di detta distinzione, il diritto dell'Unione dei disegni e modelli prevede che le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, nonché quelle indispensabili per l'interfunzionalità dei prodotti di differente fabbricazione, non sono protette.

2. Per quanto concerne i «sistemi modulari», tale regola conosce tuttavia un'eccezione, secondo la quale i disegni o modelli aventi lo scopo di permettere la connessione di elementi all'interno di un simile sistema possono essere protetti. Tale eccezione è spesso chiamata l'«eccezione Lego», in quanto il suo principale beneficiario è il sistema di mattoncini da costruzione ben conosciuto da qualsiasi bambino da 3 a 103 anni, commercializzato con il marchio LEGO.

[1] Lingua originale: il francese.

3. Il sistema di mattoncini da costruzione Lego è stato sviluppato negli anni '50. La prima domanda di brevetto per quest'ultimo è stata depositata in Danimarca nel 1958. La soluzione tecnica sulla quale si basava tale domanda consisteva in un sistema di assemblaggio di mattoncini mediante protuberanze sulla parte superiore e tubi sul lato inferiore di ciascun mattoncino, concepiti e disposti in modo da garantire una connessione stabile e, contemporaneamente, permettere uno smontaggio relativamente facile per le mani di un bambino. La protezione del sistema Lego tramite i brevetti è stata poi complessivamente ampliata e completata con nuove soluzioni tecniche [2].

4. La grande maggioranza di tali brevetti è tuttavia scaduta negli anni '70 e '80 e il fabbricante di mattoncini Lego ha dovuto far fronte alla concorrenza dei fabbricanti di mattoncini ispirati a – e compatibili con – il proprio sistema. Successivamente, la maggior parte dei tentativi di proteggere tale sistema tramite altri diritti di proprietà intellettuale, ossia i marchi, i disegni o modelli, o anche il diritto d'autore, sono falliti, in particolare a causa del carattere funzionale dell'oggetto della protezione perseguita [3].

5. L'esistenza dell'«eccezione Lego» permette nondimeno di mantenere la protezione del sistema di mattoncini Lego e, indirettamente, della soluzione tecnica che ne costituisce la base, mediante diritti sui disegni o modelli [4]. La presente causa fornisce alla Corte l'occasione per precisare l'estensione di tale protezione alla luce degli obiettivi della protezione conferita nel diritto dell'Unione da differenti categorie di diritti di proprietà intellettuale.

Contesto normativo

6. L'articolo 3, lettera a), l'articolo 4, paragrafo 1, nonché gli articoli 6, 8 e 10, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari [5], dispongono quanto segue:

«Articolo 3

(...)

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) "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;

(...)

Articolo 4

(...)

[2] Sulla storia della protezione del sistema Lego tramite il diritto di proprietà intellettuale, V., in particolare, Hunter, D., e Thomas, J., «Lego and the System of Intellectual Property, 1955-2015», *Intellectual Property Quarterly*, 2016, n. 1, pagg. da 1 a 18.

[3] Per quanto concerne il diritto dei marchi dell'Unione, v. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

[4] V., in particolare, sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (T-515/19, EU:T:2021:155).

[5] GU 2002, L 3, pag. 1.

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

(...)

Articolo 6

(...)

1. Si considera che un disegno o modello 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:

(...)

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

(...)

Articolo 8

(...)

1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

(...)

Articolo 10

(...)

1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».

Fatti di cui al procedimento principale, procedimento e questioni pregiudiziali

7. La LEGO A/S, società di diritto danese, è titolare, in particolare, del disegno o modello comunitario n. 001950981 0001, registrato con data di priorità del 22 novembre 2011, avente ad oggetto un elemento di connessione («fascio») per un gioco da costruzione costituito da un cilindro modanato e da due assi cruciformi perpendicolari tra loro e al cilindro, collegati a tale cilindro da una base cilindrica [6], nonché del disegno o modello comunitario n. 002137190 0002, registrato con data di priorità del 16 novembre 2012, avente ad oggetto un elemento modulare di un gioco da costruzione, che è una variante modificata del mattoncino 2x1, dotato di mozzi cavi su una delle sue facce (in prosieguo: i «disegni o modelli comunitari di cui trattasi nel procedimento principale») [7].

8. La Pozitív Energiaforrás Kft., società di diritto ungherese, ha cercato di importare, con il marchio Qman, giochi da costruzione composti da elementi modulari in plastica, che includono, tra l'altro, uno o più elementi da costruzione che si asserisce costituire contraffazioni dei disegni o modelli comunitari di cui trattasi nel procedimento principale.

9. Successivamente alla dichiarazione della LEGO, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Direzione delle imposte e delle dogane di Veszprém, appartenente all'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) ha ordinato il blocco di tali merci, ha quindi avviato nei confronti dell'amministratore della Pozitív Energiaforrás una procedura di infrazione per sospetta violazione dei diritti di proprietà industriale della LEGO.

10. Il 22 giugno 2022 la LEGO ha proposto dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), ai sensi degli articoli 10 e 89 del regolamento n. 6/2002, una domanda diretta alla predisposizione di provvedimenti provvisori per il sequestro dei kit di giochi da costruzione controversi nel procedimento principale. Tale giudice ha respinto detta domanda considerando che i disegni o modelli comunitari di cui trattasi nel procedimento principale erano protetti conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento e che, poiché la forma degli elementi di connessione era determinata unicamente dalla loro funzione tecnica, il margine di discrezionalità creativa per l'ideazione di una simile forma era assai limitato. Esso ha dichiarato, tenuto conto anche della forma e delle dimensioni del prodotto, che l'utilizzatore informato guardava un siffatto disegno o modello con occhio particolarmente acuto e attento ai minimi dettagli. Pertanto, tale giudice ha confrontato minuziosamente le rappresentazioni registrate dei due disegni o modelli comunitari di cui trattasi nel procedimento principale con le riproduzioni fotografiche dei prodotti della Pozitív Energiaforrás e ha ritenuto che queste ultime producessero nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli comunitari di cui trattasi nel procedimento principale.

11. La Fővárosi Ítélőtábla (Corte d'appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), investita di un appello della LEGO, ha riformato tale decisione e ha ordinato il sequestro dei prodotti controversi nel procedimento principale per il motivo che i disegni o modelli comunitari di cui

[6] Tale elemento compare nel catalogo della LEGO con la denominazione «Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles».

[7] Tale elemento compare nel catalogo della LEGO con la denominazione «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side».

trattasi nel procedimento principale e i prodotti della Pozitív Energiaforrás non producevano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. La Kúria (Corte suprema, Ungheria), investita di un ricorso per cassazione dalla Pozitív Energiaforrás, ha confermato detta decisione.

12. La LEGO ha poi proposto dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), giudice del rinvio, un'azione per contraffazione con la quale chiede, in sostanza, di constatare l'esistenza di una contraffazione, di vietare alla Pozitív Energiaforrás di proseguire gli atti di contraffazione e di far applicare altre conseguenze giuridiche di tali atti.

13. In tale contesto, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti 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 n. 6/2002], 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».

14. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 marzo 2024. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo ungherese e la Commissione europea. La Corte ha deciso di statuire sulla causa senza udienza di discussione.

Analisi

15. Conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le presenti conclusioni all'analisi della prima questione pregiudiziale. Infatti, la risposta alla seconda questione può essere agevolmente desunta dalla giurisprudenza consolidata [8].

16. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che l'estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento è determinata mediante riferimento all'impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato in possesso di conoscenze tecniche approfondite e che presenta un particolare grado di vigilanza riguardo agli aspetti tecnici e se tale impressione generale derivi principalmente da considerazioni tecniche.

17. Per fornire a tale questione una risposta utile ai fini della risoluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, occorre analizzare, in primo luogo, la nozione di «utilizzatore informato», ai sensi del regolamento n. 6/2002, e, in secondo luogo, gli elementi costitutivi dell'impressione generale che produce in un simile utilizzatore un disegno o modello rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, nonché gli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione dell'estensione della protezione di un simile disegno o modello in forza dell'articolo 10 di detto regolamento.

Sull'utilizzatore informato

18. La nozione di «utilizzatore informato» è una nozione centrale del regolamento n. 6/2002, in quanto l'impressione generale prodotta da un disegno o modello in un simile utilizzatore informato determina sia l'idoneità del disegno o modello di cui trattasi a essere protetto, dimostrando o meno il suo carattere individuale, sia l'estensione di tale protezione rispetto ai disegni o modelli potenzialmente contraffatti [9]. L'utilizzatore informato è una figura fittizia ed è l'equivalente funzionale, nel diritto dei disegni e modelli, della figura del consumatore medio nel diritto dei marchi e di quella dell'esperto (esperto del ramo) nel diritto dei brevetti.

19. Le caratteristiche dell'utilizzatore informato sono state indicate dalla Corte nella sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic [10]. Quindi, la nozione di «utilizzatore informato», che non è definita nel regolamento n. 6/2002, deve essere intesa come «una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite». Tale nozione indica dunque «un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato» [11].

[8] V., in particolare, sentenza del 22 giugno 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

[9] Sulla nozione di «utilizzatore informato» nel diritto dell'Unione dei disegni o modelli, v., in particolare, Stone, D., *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2016, pagg. da 209 a 229.

[10] Sentenza del 20 ottobre 2011 (C-281/10 P, EU:C:2011:679; in prosieguo: la «sentenza PepsiCo»).

[11] Sentenza PepsiCo (punto 53).

20. La Corte ha precisato che «[l]'aggettivo "informato" suggerisce (...) che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, 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» [12].

21. Sebbene la Corte abbia fornito tale definizione della nozione di «utilizzatore informato» nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario e, dunque, sulla base dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, nulla indica che, per quanto attiene all'articolo 10 di tale regolamento, detta nozione debba essere interpretata in maniera differente. Al contrario, in forza del principio di reciprocità, l'estensione della protezione di un disegno o modello è il rovescio del suo carattere individuale [13]. Entrambi devono dunque essere valutati sulla base dell'impressione generale prodotta nella stessa persona fittizia, ossia l'utilizzatore informato, che presenta le stesse caratteristiche, a prescindere che si tratti della validità del disegno o modello o della contraffazione. Le considerazioni della Corte nella sentenza PepsiCo sono dunque pienamente trasponibili alla presente causa.

22. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che, nel caso dei disegni o modelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, i loro elementi essenziali risiedano nella funzione tecnica delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto, ossia la potenziale interconnessione con altri prodotti in un sistema modulare. Per tale ragione, a suo avviso, si dovrebbe ritenere che l'utilizzatore informato fittizio abbia conoscenze tecniche e sia dotato di una particolare vigilanza e, pertanto, che gli aspetti tecnici abbiano un'incidenza sull'impressione generale che il disegno o modello in questione produce su di lui.

23. Mi sembra che tale approccio non sia corretto.

24. I disegni o modelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, pur avendo necessariamente una funzione tecnica, rimangono disegni o modelli e sono protetti in quanto tali. Orbene, secondo la definizione fornita all'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, un disegno o modello è «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte». Non è dunque la funzione tecnica del prodotto ad essere protetta e a contribuire all'impressione generale prodotta nell'utilizzatore informato, ma unicamente l'aspetto del prodotto, vale a dire il suo aspetto visivo [14]. La circostanza che l'aspetto dei prodotti ai quali sono applicati i disegni o modelli rientranti nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento o, perlomeno, l'aspetto di talune delle loro caratteristiche, sia imposto dalle esigenze d'interconnessione, dunque, non cambia in alcun modo tale constatazione.

25. Per contro, l'utilizzatore informato, come concepito e postulato dal giudice del rinvio, si avvicina alla figura dell'esperto, incaricato di valutare la brevettabilità delle invenzioni nel diritto dei brevetti. Tuttavia, una simile valutazione non riguarda l'aspetto di un prodotto, ma un'idea astratta, ossia la soluzione fornita a un problema tecnico. Essa non è dunque trasponibile al diritto dei disegni e modelli.

[12] Sentenza PepsiCo (punto 59).

[13] Tale principio è sintetizzato dalla formula: «Ciò che si oppone (alla protezione di un disegno o modello) se anteriore, arreca pregiudizio se posteriore». Sul principio di reciprocità, v., in particolare, Hartwig, H., «Reciprocity in European design law», in Hartwig, H., (a cura di), *Research handbook on design law*, Edward Elgar Publishing, 2021, pag. 119.

[14] V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T-9/07, EU:T:2010:96, punto 50), e conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella causa PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, paragrafo 73).

26. Le caratteristiche dell'utilizzatore informato indicate dalla Corte nella sentenza PepsiCo rimangono dunque pienamente valide per quanto concerne i disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Tale constatazione sembra essere in sintonia con le posizioni delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa.

Sull'impressione generale

27. Con la terza parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell'articolo 10 del regolamento n. 6/2002, l'impressione generale prodotta nell'utilizzatore informato da un disegno o modello che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento possa derivare principalmente da considerazioni di ordine tecnico. La risposta a tale questione, a mio avviso, dev'essere sfumata, in quanto si tiene conto di simili considerazioni, tuttavia in maniera differente da quella auspicata dal giudice del rinvio.

28. In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l'impressione generale prodotta da un disegno o modello comunitario nell'utilizzatore informato definisce l'estensione della protezione di tale disegno o modello, nel senso che qualsiasi disegno o modello che non produca in tale utilizzatore un'impressione generale diversa viola la protezione conferita dal diritto al disegno o modello di cui trattasi.

29. Le caratteristiche dell'utilizzatore informato sono quelle menzionate ai paragrafi 19 e 20 delle presenti conclusioni. Ne consegue che l'impressione generale, che deve essere prodotta, nei limiti del possibile, dal confronto diretto dei disegni o modelli in conflitto [15], sarà il frutto, segnatamente, di una particolare vigilanza di tale utilizzatore, della sua conoscenza approfondita del settore considerato e dei disegni e modelli esistenti, nonché del suo interesse per i prodotti in questione [16]. Quindi, senza dover essere un esperto tecnico, un utilizzatore informato sarà in grado di distinguere gli elementi dei disegni o modelli abitualmente presenti nei prodotti del settore di cui trattasi da quelli «nuovi». Orbene, le differenze negli elementi innovativi avranno un'incidenza maggiore sull'impressione generale prodotta in un simile utilizzatore rispetto alle somiglianze negli elementi abituali [17].

30. Il giudice del rinvio non dichiara chi ritiene essere l'utilizzatore tipo del prodotto al quale il disegno o modello di cui trattasi è applicato [18]. Tuttavia, anche se il giudice del rinvio dovesse ritenere che l'utilizzatore dei mattoncini da costruzione Lego sia tipicamente un bambino [19], l'aggettivo «informato» rimane pienamente applicabile, cosicché un simile utilizzatore conserva tutte le caratteristiche richiamate ai paragrafi 19 e 20 delle presenti conclusioni. Inoltre, per quanto riguarda i disegni o modelli degli articoli destinati (principalmente) ai bambini, mi sembra risaputo che questi ultimi presentano un livello di conoscenza e di vigilanza almeno pari a quello degli adulti. La circostanza che i disegni o modelli di cui trattasi siano concepiti per

[15] Sentenza PepsiCo (punto 55).

[16] Sentenza PepsiCo (punti 53 e 59).

[17] V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T-9/07, EU:T:2010:96, punti da 72 a 82).

[18] Del resto, la prassi consistente nel personificare l'utilizzatore informato, attribuendogli i tratti di una persona reale, è spesso criticata in dottrina. La figura dell'utilizzatore informato è infatti una *fictio iuris* e opera a un livello più elevato di astrazione. V., in particolare, Stone, D., *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, op. cit., pag. 219.

[19] Per analogia con quanto ammesso dalla Corte nella sentenza PepsiCo (punto 54).

prodotti destinati ai bambini, dunque, non giustifica affatto che si attribuisca all'utilizzatore informato di simili prodotti una conoscenza del settore in questione o un livello di vigilanza inferiori.

31. Peraltro, il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 afferma che l'esistenza di una differenza tra le impressioni generali prodotte da due disegni o modelli dev'essere stabilita, in particolare, «prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica». Per quanto attiene ai disegni e modelli applicati a prodotti facenti parte dei sistemi modulari, è dunque giustificato ritenere che l'utilizzatore informato terrà conto non soltanto dell'aspetto del prodotto in questione, considerato isolatamente, ma anche dell'aspetto che esso avrà una volta assemblato con altri elementi del sistema.

32. Tuttavia, determinare l'impressione generale prodotta da un disegno o modello nell'utilizzatore informato non è un fine in sé. È soltanto una fase intermedia nell'ambito della valutazione dell'estensione della protezione di un disegno o modello comunitario in relazione a un disegno o modello potenzialmente contraffatto [20]. Tale valutazione è effettuata dal giudice investito della controversia, che deve «indossare gli occhiali» dell'utilizzatore informato per stabilire se i disegni o modelli in conflitto producano in un simile utilizzatore impressioni generali diverse. Nell'ambito della sua valutazione, il giudice dovrà prendere in esame circostanze di cui l'utilizzatore informato può non essere pienamente consapevole, ma la cui presa in considerazione è richiesta dal regolamento n. 6/2002.

33. Così, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002 esclude dalla protezione le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica nonché le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto dette «d'interconnessione». Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento prevede un'eccezione per quanto concerne i prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare. Certamente, da un punto di vista letterale, si tratta di un'eccezione rispetto al solo articolo 8, paragrafo 2, mentre non è fatto riferimento al suo paragrafo 1. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, per preservare l'effetto utile dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, occorre interpretare la disposizione in parola come un'eccezione anche rispetto al paragrafo 1 di tale articolo quando il disegno o modello di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione sia del suo paragrafo 2 sia del suo paragrafo 1 [21]. Pertanto, le caratteristiche d'interconnessione dell'aspetto di un prodotto facente parte di un sistema modulare beneficiano della protezione anche quando sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto. Esse contribuiscono dunque all'impressione generale prodotta da un disegno o modello nell'utilizzatore informato.

34. Invece, in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, nell'accertare l'estensione della protezione, si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

[20] L'estensione della protezione non esiste *in abstracto*. In forza dell'articolo 10 del regolamento n. 6/2002, essa è sempre valutata in riferimento a un altro disegno o modello.

[21] V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (T-515/19, EU:T:2021:155, punto 80).

35. Orbene, si ammette generalmente che i vincoli tecnici rientrano fra gli elementi che possono limitare la libertà dell'autore [22]. Per quanto attiene alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che, secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, «devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni», a mio avviso è possibile ritenere che il margine di libertà dell'autore sia minimo o, addirittura, nullo. Ciò vale *a fortiori* quando tali caratteristiche sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, ossia, nel caso di specie, dall'interconnessione.

36. Un esiguo margine di libertà dell'autore non porta a escludere del tutto una caratteristica dell'aspetto di un prodotto dall'impressione generale prodotta dal disegno o modello di cui trattasi nell'utilizzatore informato [23]. Esso influirà tuttavia sul confronto tra le impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto secondo ciò che il Tribunale chiama la «regola di proporzionalità inversa» [24]. In forza di tale regola, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Ciò in quanto, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, per la cui elaborazione la libertà dell'autore è limitata, in particolare, da vincoli tecnici, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli nell'utilizzatore informato [25].

37. Nel caso dei disegni o modelli applicati a prodotti facenti parte di un sistema modulare, come i mattoncini da costruzione, le caratteristiche d'interconnessione o le caratteristiche determinate dalla funzione tecnica di tali prodotti possono rappresentare un'ampia parte delle caratteristiche dell'aspetto di detti prodotti [26]. Tali caratteristiche rimangono protette in forza dell'eccezione prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Tuttavia, poiché la libertà dell'autore nella loro realizzazione è assai limitata, la loro incidenza sul confronto tra le impressioni generali prodotte nell'utilizzatore informato dai disegni o modelli in conflitto sarà fortemente ridotta. Di conseguenza, differenze minime nei disegni o modelli di cui trattasi permetteranno di evitare che sia constatata l'esistenza di una contraffazione.

38. Si pone dunque la questione se, per preservare la piena efficacia dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, tale disposizione non debba essere interpretata come un'eccezione anche rispetto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento in parola. Ritengo tuttavia che la risposta a tale questione debba essere negativa.

[22] Sentenze del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T-9/07, EU:T:2010:96, punto 67), e del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Moto d'acqua, imbarcazione a motore) (T-377/22, EU:T:2023:504, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella causa PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, paragrafo 31).

[23] Contrariamente alle caratteristiche che rientrano nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, le quali non contribuiscono affatto a tale impressione, a meno che rientrino nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 di tale articolo.

[24] Sentenza del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Moto d'acqua, Imbarcazione a motore) (T-377/22, EU:T:2023:504, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

[25] Sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T-9/07, EU:T:2010:96, punti 67 e 72).

[26] Ad esempio, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (T-515/19, EU:T:2021:155), la commissione di ricorso dell'EUIPO aveva individuato sei caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione (un mattoncino Lego diverso da quelli di cui trattasi nel procedimento principale), tutte determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Il Tribunale ha poi individuato una sola caratteristica aggiuntiva, che ha ritenuto non essere determinata dalla funzione tecnica di tale prodotto (v. punti da 102 a 114 di tale sentenza).

39. In primo luogo, è vero che il Tribunale ha dichiarato che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, il quale, secondo la sua formulazione, deroga unicamente al paragrafo 2 di tale articolo, dev'essere letto come se derogasse anche al paragrafo 1 di quest'ultimo [27]. La situazione, tuttavia, è qui differente da quella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

40. Infatti, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 del regolamento n. 6/2002 riguardano entrambi la stessa problematica, ossia l'idoneità a essere protette di due categorie di caratteristiche dell'aspetto dei prodotti: quelle determinate unicamente dalla funzione tecnica e quelle d'interconnessione. È dunque giustificato estendere l'eccezione relativa a questa seconda categoria alle caratteristiche che rientrano al contempo nella seconda e nella prima categoria. In caso contrario, tale eccezione sarebbe applicata in maniera asimmetrica, nel senso che andrebbe a beneficio delle sole caratteristiche contemplate all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 che non rientrano contemporaneamente nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di tale articolo, mentre il paragrafo 3 di detto articolo è destinato ad applicarsi a tutte le caratteristiche che rientrano nelle previsioni del paragrafo 2 di quest'ultimo [28]. Orbene, poiché le caratteristiche d'interconnessione spesso tendono ad essere determinate unicamente dalla loro funzione tecnica [29], l'effetto utile dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 ne risulterebbe fortemente indebolito.

41. Lo stesso non vale per l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Tale disposizione riguarda una problematica differente, ossia la presa in considerazione, in sede di valutazione dell'estensione della protezione, del margine di libertà dell'autore del disegno o modello comunitario in questione. Essa si applica non soltanto ai disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, ma indistintamente a tutti i disegni e modelli, e la libertà dell'autore può essere limitata anche da fattori diversi dai vincoli tecnici. Non sussiste dunque il rischio di una qualsivoglia applicazione asimmetrica di detta disposizione. Pertanto, in assenza di qualsiasi indicazione in tal senso in detto regolamento, non occorre escludere i disegni o modelli che rientrano nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, di quest'ultimo.

42. In secondo luogo, tale constatazione è suffragata dalla formulazione stessa dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Infatti, detta disposizione esige che, per essere protetti, i disegni o modelli che rientrano nelle sue previsioni soddisfino, in particolare, la condizione di cui all'articolo 6 di tale regolamento, vale a dire che abbiano carattere individuale. Tale carattere individuale è valutato rispetto a qualsiasi disegno o modello divulgato prima del deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello registrato (o, eventualmente, prima della data di priorità rivendicata). Orbene, l'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento enuncia una regola, analoga a quella dell'articolo 10, paragrafo 2, di quest'ultimo, in forza della quale il margine di libertà dell'autore è preso in considerazione nell'accertare il carattere individuale.

43. Secondo il principio di reciprocità [30], l'estensione della protezione, determinata conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 6/2002, è il pendant del carattere individuale del disegno o modello in questione, valutato conformemente all'articolo 6 di tale regolamento. Non possono dunque esistere disegni o modelli per i quali l'estensione della protezione rispetto a

[27] Sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (T-515/19, EU:T:2021:155, punto 80).

[28] V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (T-515/19, EU:T:2021:155, punti da 77 a 79).

[29] V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

[30] V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.

disegni o modelli potenzialmente contraffatti sia determinata secondo regole meno rigorose di quelle in base a cui è valutato il loro carattere individuale rispetto ai disegni o modelli anteriori. Orbene, ciò avverrebbe se il margine di libertà dell'autore fosse preso in considerazione per valutare il carattere individuale, con l'effetto di abbassare la soglia di differenza richiesta per ammettere un simile carattere, e non lo fosse nell'ambito della valutazione dell'estensione della protezione, con l'effetto di alzare la soglia di differenza necessaria per evitare la constatazione di contraffazione.

44. Ciò condurrebbe a un esito assurdo. Un disegno o modello anteriore potrebbe infatti produrre nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da un altro disegno o modello registrato o di cui si chiede la registrazione, così impedendo di contestare tale registrazione o la validità del disegno o modello [31], ma potrebbe, per contro, essere considerato come una contraffazione di questo stesso disegno o modello registrato. Il titolare del disegno o modello registrato sarebbe quindi in grado di eliminare dal mercato i disegni o modelli anteriori, senza che i proprietari di questi ultimi possano contestare la validità di tale disegno o modello registrato.

45. Il principio di reciprocità esige dunque che il margine di libertà dell'autore sia preso in considerazione per tutti i disegni o modelli, inclusi quelli che rientrano nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, sia per valutare il carattere individuale sia per valutare l'estensione della protezione.

46. Infine, in terzo luogo, benché l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 permetta di proteggere i disegni o modelli applicati a prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare malgrado le caratteristiche funzionali dell'aspetto di tali prodotti, l'obiettivo generale di tale regolamento rimane quello enunciato al suo considerando 10, ossia non intralciare l'innovazione tecnologica né l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione mediante la concessione della protezione a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche o che consentono particolari meccanici.

47. Orbene, tale obiettivo sarebbe minacciato se le caratteristiche d'interconnessione dell'aspetto dei prodotti facenti parte di un sistema modulare, spesso preponderanti in tale aspetto, potessero essere decisive per l'impressione generale prodotta nell'utilizzatore informato al fine di valutare l'estensione della protezione dei disegni o modelli di cui trattasi. La presa in considerazione, nell'ambito di tale esercizio, del margine di libertà dell'autore, a mio avviso, permette di raggiungere detto obiettivo, senza porre in discussione l'effetto utile dell'eccezione prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002.

Risposta alla prima questione pregiudiziale

48. Tenuto conto delle informazioni incluse nella domanda di pronuncia pregiudiziale, proprio la preoccupazione di preservare l'obiettivo menzionato al paragrafo 46 delle presenti conclusioni ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'opportunità di applicare, per stabilire l'estensione della protezione dei disegni o modelli che rientrano nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, criteri specifici, che prendano in considerazione la specificità di tali disegni o modelli.

[31] La validità del disegno o modello è valutata, in particolare, alla luce del requisito del carattere individuale, v. articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

49. Come risulta dalle precedenti considerazioni, ritengo tuttavia che, al contrario, proprio l'applicazione rigorosa e integrale delle disposizioni del regolamento n. 6/2002, come interpretate dai giudici dell'Unione, permetta di raggiungere tale obiettivo, rispettando al contempo l'effetto utile dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

50. Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che l'estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento è determinata mediante riferimento all'impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, 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 in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte. In sede di valutazione dell'estensione della protezione, si tiene conto del margine di libertà dell'autore del disegno o modello di cui trattasi, anche nell'elaborazione delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto necessarie per l'interconnessione.

Conclusione

51. Alla luce dell'insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alla prima questione pregiudiziale sollevata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria):

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari,

dev'essere interpretato nel senso che:

l'estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento è determinata mediante riferimento all'impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, 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 in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte. In sede di valutazione dell'estensione della protezione, si tiene conto del margine di libertà dell'autore del disegno o modello di cui trattasi, anche nell'elaborazione delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto necessarie per l'interconnessione.