



# Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
MACIEJ SZPUNAR  
presentate l'8 settembre 2022<sup>1</sup>

**Causa C-472/21**

**Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG**  
**contro**  
**Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegno o modello registrato – Direttiva 98/71/CE – Articolo 3, paragrafi 3 e 4 – Requisiti di protezione per un componente di un prodotto complesso – Nozioni di “visibilità” e di “utilizzo normale” – Novità e carattere individuale – Visibilità di un componente di un prodotto complesso durante la normale utilizzazione di tale prodotto»

## Introduzione

1. I requisiti imposti per la protezione di un disegno o modello nel diritto dell'Unione sono la sua novità ed il suo carattere individuale. La situazione si complica tuttavia quando il prodotto al quale si applica il disegno o modello in questione costituisce un componente di un prodotto complesso. In una simile ipotesi, la protezione è concessa soltanto a condizione, da un lato, che tale componente, una volta montato, rimanga visibile durante l'utilizzazione del prodotto complesso di cui fa parte e, dall'altro lato, che le sue parti visibili presentino le richieste caratteristiche di novità e di individualità. Tali condizioni aggiuntive sono state introdotte allo scopo di prevenire la monopolizzazione, tramite il diritto dei disegni e modelli, della produzione e della commercializzazione dei pezzi di ricambio dei prodotti complessi, in particolare nel settore automobilistico<sup>2</sup>.

2. Resta nondimeno il fatto che i requisiti necessari per ottenere la protezione dei disegni e modelli applicati a componenti di prodotti complessi riguardano tutti i settori e, in pratica, risulta spesso difficile interpretare correttamente le nozioni di «visibilità» e di «utilizzo normale» del prodotto. Tale interpretazione costituisce l'oggetto della presente causa.

<sup>1</sup> Lingua originale: il francese.

<sup>2</sup> Il settore automobilistico si distingue, da un lato, per i prezzi elevati dei pezzi di ricambio e, dall'altro lato, per un tasso relativamente elevato di danni dovuto agli incidenti della circolazione. Il mercato dei pezzi di ricambio in tale settore è dunque particolarmente lucrativo.

## Contesto normativo

### *Diritto dell'Unione*

3. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli<sup>3</sup>:

«Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) “disegno o modello”: l'aspetto dell'intero 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;
- b) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;
- c) “prodotto complesso”: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto».

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva in parola:

«3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4. Per “utilizzazione normale” ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».

### *Diritto tedesco*

5. L'articolo 1, punto 4, e l'articolo 4 del Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (legge sulla protezione dei disegni), del 24 febbraio 2014<sup>4</sup>, nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «DesignG»), traspongono sostanzialmente alla lettera l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71. Tuttavia, il termine «bestimmungsgemäße Verwendung», utilizzato per designare l'«utilizzazione normale», nella versione in lingua tedesca di tale direttiva e, dunque, nella DesignG sembra condurre a un'interpretazione più restrittiva di quella suggerita da altre versioni linguistiche della medesima direttiva.

<sup>3</sup> GU 1998, L 289, pag. 28.

<sup>4</sup> BGBl. I, pag. 122.

## Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

6. La Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, una società di diritto tedesco, è titolare del disegno o modello n. 40 2011 004 383-0001, registrato presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA»), dal 3 novembre 2011, per i prodotti «sellini per biciclette o motociclette». Il disegno o modello è registrato con un'unica raffigurazione, che mostra la parte inferiore di un sellino nel modo seguente:



7. Il 27 luglio 2016 la Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (in prosieguo: la «Büchel»), anch'essa una società di diritto tedesco, ha chiesto, dinanzi al DPMA, la dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, affermando che non soddisfaceva i requisiti necessari per ottenere la protezione, ossia la novità e il carattere individuale. Essa ha sostenuto che tale disegno o modello non potesse beneficiare della protezione in forza dell'articolo 4 del DesignG per il motivo che, in quanto componente di un prodotto complesso quale una «bicicletta» o una «motocicletta», non era visibile nel caso di un'utilizzazione normale.

8. Con decisione del 10 agosto 2018, il DPMA ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità considerando che, per il disegno o modello contestato, non sussisteva alcun motivo di esclusione della protezione ai sensi dell'articolo 4 del DesignG. A suo avviso, sebbene il disegno o modello richiesto per «sellini per biciclette [o] motociclette» sia certamente un «componente di un prodotto complesso», tale componente rimane tuttavia visibile in caso di utilizzazione normale di detto prodotto complesso. Il DPMA ha ritenuto che un'utilizzazione normale includa anche «lo smontaggio e il nuovo montaggio del sellino che non servano alla manutenzione, all'assistenza o alla riparazione», tanto più che l'articolo 1, punto 4, del DesignG contiene «un elenco esaustivo di utilizzazioni non normali ai sensi dell'articolo 4 del DesignG, concepito come un'eccezione e pertanto da interpretarsi restrittivamente»<sup>5</sup>. Il DPMA ha considerato che dalla

<sup>5</sup> Si tratta di interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, esclusi dalla nozione di «utilizzazione normale» in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71.

citata disposizione risultava che «qualsiasi utilizzo da parte del consumatore finale che non sia un intervento di manutenzione, assistenza o riparazione (...) costituisce dunque un'utilizzazione normale».

9. A seguito di un reclamo presentato dalla Büchel avverso tale decisione, con decisione del 27 febbraio 2020, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato per il motivo che esso non soddisfaceva i requisiti di novità e individualità. Secondo tale giudice, in forza dell'articolo 4 del DesignG, soltanto i componenti che rimangono «visibili, quali componenti del prodotto complesso, dopo il loro montaggio/incorporazione in quest'ultimo», possono subito beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Al contrario, una vista che si offra soltanto in conseguenza o in occasione della separazione del componente di un prodotto complesso non può fondare una visibilità che osti all'esclusione della protezione in forza dell'articolo 4 del DesignG. Detto giudice ha considerato come utilizzazione normale, ai sensi dell'articolo 1, punto 4, del DesignG, unicamente il fatto di circolare in bicicletta nonché di salire sulla bicicletta o di scendere da essa. A suo avviso, nell'ambito di tali utilizzazioni, la parte inferiore del sellino non è visibile né per il consumatore finale né per un terzo. La Monz ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione.

10. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se un componente, che incorpora un disegno o modello, sia “visibile” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della [direttiva 98/71] per il solo fatto che è oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione.
- 2) Ove la risposta alla prima questione fosse nel senso che è rilevante la visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione:
  - a) Se, ai fini della valutazione dell'“utilizzazione normale” di un prodotto complesso da parte del consumatore finale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della [direttiva 98/71], sia rilevante la destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso oppure l'uso abituale del prodotto complesso da parte del consumatore finale.
  - b) Quali siano i criteri in base ai quali è possibile valutare se l'utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale sia “normale” ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della [direttiva 98/71]».

11. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 2 agosto 2021. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale e la Commissione europea. Non si è svolta alcuna udienza.

## **Analisi**

12. Ricordo che il giudice di primo grado nel procedimento principale ha dichiarato la nullità del disegno o modello in questione, considerando che la normale utilizzazione di una bicicletta consiste nel circolare con quest'ultima, nonché, in via accessoria, nel fatto di salirvi e di scendere

da essa, situazioni in cui la parte inferiore del sellino non è normalmente visibile, contrariamente al requisito enunciato nelle disposizioni del diritto tedesco che traspongono l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71.

13. Le questioni pregiudiziali in esame vanno interpretate alla luce di tale valutazione. Il giudice del rinvio intende verificare, in primo luogo, se sia corretta la considerazione del giudice di primo grado secondo cui occorre tenere conto soltanto della visibilità di un componente di un prodotto complesso in una situazione di utilizzazione di un simile prodotto (prima questione pregiudiziale) e, in secondo luogo, era rilevante unicamente l'utilizzazione di tale prodotto conformemente alla sua funzione principale, vale a dire, nel caso di specie, per spostarsi stando seduti sulla bicicletta (seconda questione pregiudiziale).

### *Sulla prima questione pregiudiziale*

14. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione, è sufficiente che tale componente sia visibile in abstracto, oppure se detto componente debba essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di tale prodotto complesso.

15. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 98/71 esige inoltre che siano le caratteristiche visibili del componente a possedere di per sé i requisiti di novità e di individualità. Sebbene le questioni pregiudiziali non menzionino espressamente tale aspetto, esso è tuttavia sottinteso. Nel procedimento principale è infatti chiaro che si tratta della visibilità della parte inferiore di un sellino, vale a dire dell'area in cui è applicato il disegno o modello in questione. Peraltro, in forza dell'articolo 7 di detta direttiva, non sono protetti i disegni o modelli il cui aspetto è imposto unicamente dalla funzione tecnica. Tuttavia, non risulta che tale ipotesi ricorra nel caso di specie. In ogni caso, sembra che una simile obiezione non sia stata sollevata riguardo al disegno o modello di cui trattasi nel procedimento principale.

16. In via preliminare, si deve osservare, al pari del giudice del rinvio, che il giudice di primo grado ha correttamente qualificato i sellini per biciclette e motociclette come «componenti di un prodotto complesso», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71.

17. Peraltro, tale giudice ha correttamente censurato la decisione del DPMA, nella parte in cui quest'ultimo ha considerato sufficiente che la parte inferiore di un sellino fosse visibile al momento del suo montaggio e smontaggio su una bicicletta. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 indica chiaramente che il componente deve rimanere visibile «una volta incorporato nel prodotto complesso». Ciò esclude che venga presa in considerazione la visibilità del componente al momento del suo montaggio o smontaggio, indipendentemente dalla questione se tali atti siano abituali nell'ambito dell'utilizzazione di un prodotto.

18. Per quanto riguarda poi la questione pregiudiziale, la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 non è così chiara come potrebbe sembrare prima facie. Infatti, come sottolineato dalla Monz nelle sue osservazioni, tale disposizione esige che il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, «riman[ga]»<sup>6</sup> visibile durante la normale

<sup>6</sup> È così anche, in particolare, nelle versioni nelle lingue spagnola («sigue siendo»), tedesca («bleibt»), inglese («remains»), italiana («rimane») e polacca («pozostaje»).

utilizzazione di detto prodotto. Tale formulazione potrebbe essere interpretata nel senso che è sufficiente che, dopo il montaggio del componente in questione nel prodotto complesso, detto componente non sia interamente ricoperto, cosicché sia possibile scorgerlo, anche soltanto teoricamente e indipendentemente dal punto di osservazione, eventualmente insolito, che sia necessario adottare a tal fine. Sarebbero quindi esclusi dalla protezione ai sensi di detta direttiva unicamente i disegni e modelli applicati ai componenti la cui visibilità richiede l'adozione di misure che non rientrano nell'ambito della normale utilizzazione di un prodotto, in particolare il suo smontaggio.

19. La suesposta interpretazione contrasta tuttavia con la formulazione della seconda parte dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71, secondo cui il componente di cui trattasi deve essere visibile «durante»<sup>7</sup> la normale utilizzazione del prodotto complesso. Come osservato, a mio avviso correttamente, sia dal giudice del rinvio sia dalla Commissione, tale espressione esclude le ipotesi in cui il componente è visibile soltanto in situazioni che non si verificano durante la normale utilizzazione del prodotto in questione.

20. Peraltro, come osserva, in sostanza, la Commissione, conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71, l'oggetto della protezione dei disegni e modelli in forza di tale direttiva è l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte. I componenti progettati per essere incorporati in un prodotto complesso, se costituiscono di per sé dei prodotti, conformemente all'articolo 1, lettera b), di tale direttiva, beneficiano della protezione soltanto a condizione che siano visibili dopo tale incorporazione. L'oggetto della protezione è dunque costituito dall'aspetto del componente nel prodotto complesso. Orbene, a mio avviso è difficile parlare dell'aspetto di un prodotto se, una volta incorporato in un prodotto complesso, tale prodotto, pur senza essere interamente ricoperto e nascosto alla vista, è visibile soltanto in situazioni rare e insolite tenuto conto della normale utilizzazione di detto prodotto complesso.

21. Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva, il componente in questione dev'essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di detto prodotto complesso.

22. Di conseguenza, nella presente causa l'elemento cruciale è l'interpretazione della nozione di «utilizzazione normale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, che è oggetto della seconda questione pregiudiziale.

### ***Sulla seconda questione pregiudiziale***

23. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento unicamente all'utilizzazione del prodotto complesso conformemente

<sup>7</sup> Come, in particolare, nelle versioni nelle lingue spagnola («durante»), tedesca («bei»), inglese («during»), italiana («durante»), nonché polacca («podczas»).

alla sua funzione principale<sup>8</sup>, oppure che essi riguardano tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l'utilizzazione di un siffatto prodotto da parte del consumatore finale<sup>9</sup>.

24. Tale questione fa eco alle conclusioni del giudice di primo grado, che ha qualificato come «utilizzazione normale» il fatto di guidare una bicicletta, nonché, in via accessoria, di salirvi e di scendere da essa. Orbene, secondo tale giudice, la parte inferiore del sellino della bicicletta non è visibile in tali situazioni, cosicché un disegno o modello applicato in detta sede non è visibile durante la normale utilizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71.

25. Vero è che un simile approccio, anzi ancor più restrittivo, è stato adottato dal Tribunale nelle sue sentenze, del resto piuttosto rare, relative all'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002<sup>10</sup>, che è l'equivalente, nel sistema di protezione dei disegni e modelli dell'Unione, dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71. Il Tribunale considera che ai fini della valutazione della visibilità di un componente di un prodotto complesso, occorre adottare unicamente la prospettiva del consumatore finale di tale prodotto complesso durante la sua utilizzazione conformemente alla sua funzione principale<sup>11</sup>.

26. Se applicato ai sellini delle biciclette, un simile approccio condurrebbe al risultato indesiderato che nessun disegno o modello applicato a un sellino potrebbe beneficiare della protezione, per il fatto che durante l'utilizzazione principale di una bicicletta, vale a dire quando la si guida, il sellino è interamente coperto dalla parte del corpo del consumatore che serve per sedersi, ad eccezione della parte inferiore di tale sellino che, tuttavia, rimane in ogni caso invisibile.

27. Consapevole di tale esito, il giudice di primo grado nel procedimento principale ha incluso nella nozione di «utilizzazione normale» il fatto di salire sulla bicicletta e di scendere da essa. Ha tuttavia escluso da tale nozione, in particolare, il deposito e il trasporto della bicicletta, quali atti preliminari o successivi all'utilizzazione di quest'ultima. Tale ragionamento non è convincente, in quanto se si considera come «utilizzazione normale» di una bicicletta unicamente il fatto di guidarla, allora anche il fatto di salire sulla bicicletta e di scendere da essa è un atto preliminare o successivo, al pari del deposito e del trasporto. Distinguere tali azioni mi sembra dunque arbitrario.

28. Mi sembra tuttavia che tale approccio conduca ad una definizione eccessivamente restrittiva dell'«utilizzazione normale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, limitando in maniera ingiustificata la protezione dei disegni e modelli applicati ai componenti dei prodotti complessi.

29. Si ammette comunemente che nel diritto dell'Unione la ratio della normativa specifica relativa alla protezione dei disegni e modelli applicati a componenti dei prodotti complessi risiede nella preoccupazione di evitare la monopolizzazione, tramite il diritto dei disegni e modelli, del mercato dei pezzi di ricambio. Tale normativa è stata tuttavia fortemente criticata dagli autori

<sup>8</sup> Alla luce delle spiegazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, interpreto in tal senso i termini «destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso», impiegati dal giudice del rinvio nella seconda questione pregiudiziale.

<sup>9</sup> «Uso abituale» secondo la formulazione della seconda questione pregiudiziale.

<sup>10</sup> Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

<sup>11</sup> V. sentenze del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna) (T-10/08, non pubblicata, EU:T:2011:446, punti 21 e 22); Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna) (T-11/08, non pubblicata, EU:T:2011:447, punti 21 e 22), nonché del 14 marzo 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Bocchettoni d'aspirazione per aspirapolvere) (T-174/16, non pubblicata, EU:T:2017:161, punto 30) e Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Bocchettoni d'aspirazione per aspirapolvere) (T-175/16, non pubblicata, EU:T:2017:160, punto 30).

della dottrina<sup>12</sup>, in quanto costituisce una limitazione ingiustificata della protezione accordata ai disegni e modelli applicati a componenti dei prodotti complessi rispetto a quella accordata ai disegni e modelli applicati ad altri prodotti.

30. Tale critica non è priva di fondamento. I disegni e modelli applicati ai prodotti che non sono destinati ad essere incorporati in prodotti complessi sono protetti a prescindere che siano o meno visibili «durante la normale utilizzazione». Orbene, atteso che il disegno o modello è definito come l'aspetto dell'intero prodotto «o di una sua parte»<sup>13</sup>, possono beneficiare della protezione disegni e modelli applicati a parti dei prodotti che non sono visibili durante l'utilizzazione del prodotto conformemente alla sua funzione principale, come le soles delle calzature o la fodera di una giacca<sup>14</sup>.

31. Certamente, la monopolizzazione del mercato di un prodotto tramite i diritti conferiti dai disegni e modelli costituisce un abuso che occorre evitare per quanto possibile. Tale risultato può essere raggiunto in particolare grazie ai requisiti di novità e individualità che un disegno o modello deve soddisfare, come previsti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/71. Per contro, a mio avviso, occorre interpretare l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva in modo da non limitare eccessivamente la protezione dei disegni e modelli applicati a pezzi di ricambio. Orbene, la portata di una siffatta limitazione derivante dalla citata disposizione dipende in larga misura dall'interpretazione della nozione di «utilizzazione normale».

32. In forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, l'«utilizzazione normale» riguarda l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Evidentemente, ciò implica anzitutto un utilizzo. Lo smontaggio o la distruzione di un prodotto non costituisce un utilizzo di quest'ultimo. Le considerazioni che seguono vanno lette alla luce di tale riserva.

33. In primo luogo, sebbene tale definizione lapidaria faccia riferimento al consumatore finale, a mio avviso è errato dedurne, come fa il Tribunale nelle sentenze citate al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, che la visibilità di un componente di un prodotto complesso debba essere valutata unicamente dal punto di vista del consumatore finale di detto prodotto. L'utilizzo «da parte del consumatore finale» descrive unicamente le situazioni nelle quali tale visibilità dev'essere valutata, escludendo quelle prive di legame con il consumatore finale, come la produzione, la commercializzazione e, eventualmente, la distruzione o il riciclaggio alla fine del ciclo di vita del prodotto. Sempre in questa logica, l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 esclude esplicitamente dalla nozione di «utilizzazione normale» gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, atti che sono compiuti nel periodo di utilizzazione di un prodotto da parte del suo consumatore finale, ma che spesso sono effettuati da terzi.

34. Di conseguenza, se è vero che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima, esige che il componente di un prodotto complesso sia visibile durante l'utilizzo di quest'ultimo *da parte del* suo consumatore finale, la disposizione in parola non può invece essere intesa nel senso che richieda che tale componente

<sup>12</sup> V. Hasselblatt, G.N., in Hasselblatt, G.N. (a cura di), *Community Design Regulation (EC) No 6/2002. A Commentary*, C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2015, pag. 62 e letteratura ivi citata.

<sup>13</sup> Articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71.

<sup>14</sup> Tali parti, non essendo separabili, non sono considerate componenti dei prodotti complessi ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/71.



sia visibile *per* detto consumatore finale. Anche la visibilità per osservatori terzi rileva. Del resto, se il design è destinato ad attirare acquirenti di determinati prodotti, è anche grazie alla sua capacità di permettere a tali acquirenti di impressionare gli altri<sup>15</sup>.

35. Peraltro, se la prospettiva del consumatore finale dovesse essere decisiva, sarebbe necessario stabilire con precisione chi sia tale consumatore finale. Mentre ciò può essere relativamente semplice nel caso di un prodotto quale la bicicletta, potrebbe risultare assai più difficile in altre situazioni. Per fare un esempio, chi è il consumatore finale di un autobus: il conducente, i passeggeri, il personale dell'impresa di trasporto che gestisce l'autobus? Tutte queste persone hanno una prospettiva differente e differenti componenti dell'autobus possono essere visibili per loro, in particolare durante l'utilizzazione di detto autobus conformemente alla sua funzione principale, vale a dire durante il tragitto.

36. Analogamente, la nozione di «consumatore finale» di un prodotto complesso, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, non deve essere confusa con quella di «utilizzatore informato», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva<sup>16</sup>. La seconda nozione riguarda la persona fittizia che serve da riferimento in sede di valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, mentre quella di «consumatore finale» è soltanto una figura ipotetica alla quale è destinato il prodotto complesso che include un componente al quale è stato applicato un disegno o modello. La capacità di tale consumatore finale di distinguere il carattere individuale di detto disegno o modello e, dunque, la sua qualità di utilizzatore *informato* non ha alcuna importanza in questa sede.

37. Infine, la presa in considerazione della sola prospettiva del consumatore finale implica logicamente che la nozione di «utilizzazione normale» sia intesa nel senso che include unicamente l'utilizzazione di un prodotto conformemente alla sua funzione principale. Infatti, in altre situazioni di utilizzazione di un prodotto, il consumatore non adotta un punto di vista differente da quello dei terzi. Orbene, come sosterrò nelle seguenti considerazioni, una simile interpretazione restrittiva della nozione di «utilizzazione normale» è altrettanto ingiustificata quanto l'adozione della sola prospettiva del consumatore finale.

38. In secondo luogo, a mio avviso è infatti errato, come osserva anche la Commissione, assimilare la normale utilizzazione di un prodotto alla funzione principale alla quale tale prodotto è destinato. In pratica, l'utilizzazione di un prodotto conformemente alla sua funzione principale spesso richiede differenti atti i quali possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la propria funzione principale, come il deposito e il trasporto del prodotto. Quando il prodotto è costituito da un mezzo di trasporto, si aggiungono gli atti di salire e scendere, ma anche di caricare e scaricare bagagli o merci.

39. Nella formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 nulla impone di escludere simili atti dalla nozione di «utilizzazione normale». Al contrario, la definizione di tale nozione contenuta nella disposizione in parola si limita a menzionare l'«utilizzo da parte del consumatore finale». Non occorre ricercare una caratteristica aggiuntiva dell'utilizzazione per qualificarla come

<sup>15</sup> Di «fare scena», per riprendere l'espressione colloquiale.

<sup>16</sup> È l'errore che il Tribunale sembra aver commesso nelle sue sentenze del 14 marzo 2017, *Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG* (Bocchettoni d'aspirazione per aspirapolvere) (T-174/16, non pubblicata, EU:T:2017:161, punto 30) e *Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG* (Bocchettoni d'aspirazione per aspirapolvere) (T-175/16, non pubblicata, EU:T:2017:160, punto 30), riferendosi alla «normale utilizzazione da parte di un utilizzatore finale informato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, di un aspirapolvere o di una bocchetta per aspirapolvere a fini di pulizia».

«normale». Di conseguenza, tutti gli atti che possono essere compiuti dal consumatore finale di un prodotto nel contesto della sua utilizzazione del prodotto devono rientrare nella nozione di «utilizzazione normale», ad eccezione di quelli espressamente esclusi<sup>17</sup>.

40. Neppure l'obiettivo dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 depone a favore dell'esclusione dalla nozione di «utilizzazione normale» di atti diversi da quelli che attengono alla funzione principale del prodotto. Tale obiettivo consiste nell'evitare la monopolizzazione, tramite la protezione dei disegni e modelli, del mercato dei pezzi di ricambio che sono invisibili una volta incorporati nel prodotto complesso, posto che un disegno o modello eventualmente applicato a un simile componente non contribuisce, o contribuisce soltanto in minima misura, all'aspetto di detto prodotto complesso. Orbene, l'aspetto di un prodotto si rivela non soltanto durante la sua utilizzazione conformemente alla sua funzione principale, ma anche quando sono compiuti atti precedenti e successivi a tale utilizzazione e connessi ad essa. L'inclusione di tali atti nella nozione di «normale utilizzazione» non pone dunque in discussione l'obiettivo di evitare la monopolizzazione del mercato.

41. Infine in terzo luogo, sebbene l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 escluda espressamente interventi di manutenzione, assistenza e riparazione dalla nozione di «utilizzazione normale», a mio avviso tale esclusione non deve tuttavia essere interpretata in maniera eccessivamente estensiva. Alcuni atti rientranti, in particolare, nella manutenzione, sono parte intrinseca dell'utilizzo di taluni prodotti. Penso in primo luogo al lavaggio e alla pulizia. A mio avviso, escludere il lavaggio e la pulizia dalla nozione di utilizzazione normale sarebbe contrario a qualsiasi logica, in particolare perché nel caso di alcuni prodotti la regolare pulizia è una condizione per la loro utilizzazione<sup>18</sup>. In secondo luogo, vi sono gli atti di manutenzione ordinaria normalmente effettuati dal consumatore finale di un prodotto e che spesso ne condizionano anche l'utilizzazione, come la sostituzione dei materiali di consumo e dei fluidi di gestione, il gonfiaggio degli pneumatici dei veicoli o, ancora, il riempimento del serbatoio del carburante dei prodotti dotati di motore a combustione. In terzo e ultimo luogo, vi è l'eliminazione dei guasti minori, come ad esempio l'inzeppamento della carta in una stampante. Tutti questi atti sono indispensabili nel contesto dell'utilizzazione di un prodotto da parte del consumatore finale e devono dunque rientrare nella nozione di «utilizzazione normale».

42. Per contro, gli atti esclusi da tale nozione sono atti effettuati in aggiunta all'utilizzazione del prodotto, quali il controllo tecnico, la manutenzione periodica o, ancora, la riparazione propriamente detta<sup>19</sup>. Tali atti, da un lato, sono solitamente effettuati non già dal consumatore finale del prodotto, bensì da persone specializzate e, dall'altro lato, possono implicare il parziale smontaggio di un prodotto complesso o la sua osservazione da una prospettiva insolita, facendo apparire componenti che normalmente rimangono invisibili durante l'utilizzazione del prodotto. Queste due specificità giustificano l'esclusione di tali atti dalla nozione di «utilizzazione normale».

43. In sede di valutazione della visibilità di un componente di un prodotto complesso, ammettere la prospettiva di persone diverse dal solo consumatore finale di tale prodotto complesso, nonché includere nella nozione di «utilizzazione normale» atti diversi dalla mera utilizzazione di un prodotto conformemente alla sua funzione principale permette di prendere in considerazione prospettive altrettanto pertinenti per rivelare l'aspetto di un prodotto di quella assunta dal

<sup>17</sup> Ossia gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

<sup>18</sup> Un tosaerba o una macchina per il caffè, per fare solo due esempi.

<sup>19</sup> Va tuttavia osservato che l'utilizzazione dei disegni e modelli applicati a pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei prodotti complessi è oggetto di una disposizione speciale, la cosiddetta «clausola di riparazione», contenuta all'articolo 14 della direttiva 98/71; una clausola analoga compare anche all'articolo 110 del regolamento n. 6/2002.

consumatore durante l'utilizzazione del prodotto conformemente alla sua funzione principale. A mio avviso, tale risultato non solo non è contrario né alla lettera né all'obiettivo dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71, ma, a mio parere, è pienamente giustificato. Se un disegno o modello applicato sotto la suola di una calzatura può beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva<sup>20</sup>, non vedo perché non lo possa fare un disegno o modello applicato alla parte inferiore di un sellino per bicicletta, come nel caso di specie. La sola ragione che può giustificare tale differenza è che il sellino può essere smontato dalla bicicletta<sup>21</sup>, mentre la suola non può essere staccata (così facilmente) dalla calzatura.

44. Vero è che una simile interpretazione estensiva della nozione di «utilizzazione normale» ingloba pressoché tutte le situazioni di utilizzazione di un prodotto, ad eccezione di quelle che implicano il suo smontaggio se esso non fa parte della normale utilizzazione. Ci si potrebbe quindi chiedere se non sia più semplice fornire alla prima questione pregiudiziale una risposta nel senso di una valutazione in abstracto della visibilità del componente al quale è applicato un disegno o modello, senza collegamento con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione del prodotto complesso in questione.

45. Ammetto che la differenza è principalmente concettuale. Essa ha nondimeno conseguenze pratiche, in quanto l'una o l'altra interpretazione modificherebbe l'onere della prova gravante sul soggetto che intende beneficiare della protezione per un disegno o modello applicato ad un componente di un prodotto complesso. Peraltro, un componente di un prodotto complesso, benché visibile in termini assoluti per il fatto di non essere ricoperto, può non essere visibile in alcuna situazione di normale utilizzazione di tale prodotto<sup>22</sup>. Inoltre, come ho rilevato in sede di analisi della prima questione pregiudiziale, l'interpretazione menzionata al paragrafo precedente contrasterebbe con la lettera dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71.

46. Propongo dunque di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento a tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l'utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale.

## Conclusione

47. Alla luce dell'insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

- 1) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli dev'essere interpretato nel senso che,

<sup>20</sup> V., a titolo esemplificativo, i disegni e modelli comunitari registrati dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con i numeri 001918400-0001 e 008434088-0003.

<sup>21</sup> Tale circostanza attiva il requisito di visibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71.

<sup>22</sup> Penso, in particolare, alla parte inferiore del telaio di un veicolo a motore, che può essere osservata soltanto da una prospettiva insolita durante un'utilizzazione normale.

affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva, il componente in questione dev'essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di detto prodotto complesso.

2) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71

dev'essere interpretato nel senso che

i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento a tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l'utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale.