Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 marzo 2018 *

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Articolo 8, paragrafo 1 – Caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo – Criteri di valutazione – Esistenza di disegni o modelli alternativi – Presa in considerazione del punto di vista di un "osservatore obiettivo"»

Nella causa C-395/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 7 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2016, nel procedimento

DOCERAM GmbH

contro

CeramTec GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 giugno 2017,

considerate le osservazioni presentate:

– per la DOCERAM GmbH, da M. Bergermann, Rechtsanwalt, e P. Rätsch, Patentanwalt;

– per la CeramTec GmbH, da M.A. Mittelstein e A. Bothe, Rechtsanwälte;

– per il governo ellenico, da G. Alexaki, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling e G. Brown in qualità di agenti, assistite da B. Nicholson, barrister;

– per la Commissione europea, da J. Samnadda e T. Scharf, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il tedesco.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Doceram GmbH e la CeramTec GmbH in merito a una violazione di disegni e modelli comunitari.

Contesto normativo

3 Ai sensi dei considerando 5, 7 e 10 del regolamento n. 6/2002:

«(5) S'impone (…) l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.

(…)

(7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

(…)

(10) Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione».

4 L'articolo 3 del citato regolamento così dispone:

«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;

b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

(…)».

5 L'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Requisiti per la protezione», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

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

6 L'articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Novità», dispone quanto segue:

«1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico (…)

(…)

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

7 Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Carattere individuale»:

«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 (…)

(…)».

8 L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

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

9 L'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«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».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 La DOCERAM è una società che produce componenti in ceramica di tipo ingegneristico. Essa fornisce, in particolare, perni di centraggio per saldatura al settore automobilistico, al settore delle macchine tessili e all'industria meccanica. Essa è titolare di diversi disegni o modelli comunitari registrati per perni di centraggio per saldatura di tre diverse geometrie, ciascuna declinata in sei tipi.

11 Anche la CeramTec produce e commercializza perni di centraggio nelle stesse varianti di quelle protette dai disegni o modelli della DOCERAM.

12 Lamentando una violazione dei disegni o modelli comunitari la DOCERAM adiva il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) con un'azione inibitoria nei confronti della CeramTec, la quale proponeva una domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità dei disegni o modelli contestati, con la motivazione che le caratteristiche dei prodotti in questione erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

13 Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) respingeva l'azione promossa dalla DOCERAM dichiarando nulli i disegni o modelli contestati, rilevando al riguardo che essi non rientravano nell'ambito della protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

14 La DOCERAM impugnava la sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania). Quest'ultimo osserva in particolare che, da un lato, i disegni o modelli in questione sono nuovi e possiedono carattere individuale, e, dall'altro, che esistono disegni o modelli alternativi dei perni di centraggio interessati che non sono protetti dalla normativa in materia di disegni o modelli comunitari. È pertanto necessario, a suo parere, determinare se l'esistenza di tali disegni o modelli alternativi consenta di concludere che le caratteristiche dell'aspetto di detti prodotti non rientrano nell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, o se occorra verificare altresì se la funzione tecnica sia stata il solo fattore che ha determinato tali caratteristiche.

15 Tale giudice rileva che possono essere individuati diversi approcci nella giurisprudenza e nella dottrina su tale questione. Per una parte di essi l'unico criterio di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sarebbe l'esistenza di disegni o modelli alternativi che permettano di garantire la medesima funzione tecnica, perché ciò rivelerebbe che il disegno o il modello di cui trattasi non è stato determinato unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi di tale disposizione. Secondo la tesi opposta, detta disposizione non sarebbe applicabile laddove le diverse caratteristiche dell'aspetto del prodotto siano determinate unicamente dalla necessità di realizzare una soluzione tecnica e le considerazioni di tipo estetico non abbiano alcuna importanza. Non ci sarebbe, in tale caso, alcuna attività creativa meritevole di protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli.

16 Date tali circostanze, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002], anche nel caso in cui l'effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l'unico fattore determinante per il disegno stesso.

2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell'"osservatore obiettivo" e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi sia determinante o se occorra stabilire che tale funzione sia l'unico fattore che determina tali caratteristiche.

18 L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello comunitario non conferisca diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo.

19 Per quanto riguarda l'espressione «caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», né l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 né altre disposizioni di tale regolamento e neppure la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, è all'origine di tale articolo 8, paragrafo 1, precisano cosa si debba intendere con questa espressione. Inoltre, tale regolamento e tale direttiva non operano alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a detti termini.

20 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione deriva che, laddove una sua disposizione non rinvii al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una determinata nozione, quest'ultima deve essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della disposizione interessata, ma anche del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (sentenze del 19 luglio 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, punto 27, e del 7 settembre 2017, Schottelius C-247/16, EU:C:2017:638, punto 31, nonché giurisprudenza citata).

21 Pertanto, l'espressione «caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» delinea una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.

22 Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è giocoforza constatare che, in assenza di definizione di tale espressione, quest'ultimo non stabilisce alcun criterio per valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo. Non risulta quindi né da tale articolo né da nessun'altra disposizione di tale regolamento che l'esistenza di disegni o modelli alternativi in grado di eseguire la medesima funzione tecnica di quella del prodotto in esame costituisca l'unico criterio per determinare l'applicazione del suddetto articolo.

23 Per quanto riguarda, poi, il contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, si deve rilevare che tale disposizione rientra nella sezione 1 del titolo II di tale regolamento, intitolata «Requisiti per la protezione», e concerne il caso in cui la protezione non sia conferita da un disegno o modello comunitario alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto laddove esse siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo. Secondo il considerando 10 di tale regolamento, l'esclusione della protezione in questo caso non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico. Non è dunque necessario, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che l'aspetto del prodotto interessato sia di tipo estetico per poter godere della protezione in forza del medesimo regolamento.

24 Tuttavia, l'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come 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. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, vertente sul carattere individuale di un disegno o modello, che costituisce una delle condizioni della protezione, e l'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, che riguarda l'estensione della protezione, si riferiscono, all'«impressione generale» che tale disegno o modello produce su un utilizzatore informato.

25 Ne consegue che, nell'ambito del sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l'aspetto costituisce l'elemento decisivo di un disegno o modello (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720, punto 62).

26 Orbene, una simile affermazione tende a confermare un'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione esclude la protezione conferita da detto regolamento nel caso in cui l'esigenza di realizzare una funzione tecnica del prodotto in questione sia l'unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell'aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo di detto prodotto, non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica.

27 Infine, una simile interpretazione di tale disposizione è confermata altresì dalla finalità perseguita dal regolamento n. 6/2002.

28 Infatti, dai considerando 5 e 7 di detto regolamento risulta che quest'ultimo ha come fine di creare un disegno o modello comunitario direttamente applicabile in ogni Stato membro che sia protetto su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri e di incoraggiare i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti nonché gli investimenti produttivi concedendo una migliore protezione dei disegni e modelli.

29 Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, letto alla luce del considerando 10 di tale regolamento, detta disposizione mira a impedire che l'innovazione tecnologica sia intralciata attraverso la protezione delle caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica di un prodotto.

30 Orbene, come l'avvocato generale ha indicato ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, se la sola esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare la stessa funzione tecnica del prodotto in questione fosse sufficiente per escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si potrebbe evitare che un operatore economico faccia registrare, a titolo di disegno o modello comunitario, più concepibili forme di un prodotto che incorporano caratteristiche del suo aspetto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Ciò permetterebbe a un operatore economico di godere, per un prodotto del genere, di una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza essere sottoposto alle condizioni applicabili al rilascio di quest'ultimo, e sarebbe tale da impedire ai concorrenti di offrire un prodotto che incorpori alcune caratteristiche funzionali o limiterebbe le soluzioni tecniche possibili e priverebbe pertanto detto articolo 8, paragrafo 1, del suo effetto utile.

31 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall'esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand'anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione.

32 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi.

Sulla seconda questione

33 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, per valutare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, ci si debba basare sulla percezione di un «osservatore obiettivo».

34 A tal proposito, occorre osservare che il regolamento n. 6/2002 non contiene precisazioni circa il modo in cui si debba valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano state determinate dalla funzione tecnica di quest'ultimo.

35 Inoltre, contrariamente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che prevedono espressamente che la valutazione che deve essere effettuata ai fini della loro applicazione si basa sull'impressione generale prodotta dal disegno o modello su un «utilizzatore informato», l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento non impone assolutamente che sia presa in considerazione, ai fini della sua applicazione, la percezione di un «osservatore obiettivo».

36 Ciò posto, in considerazione della finalità perseguita dal regolamento n. 6/2002, in particolare, come si evince dal punto 28 della presente sentenza, di creare un disegno o modello comunitario direttamente applicabile e protetto in tutti gli Stati membri, spetta al giudice nazionale, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto rientrino nell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tenere conto di tutte le circostante oggettive rilevanti di ciascun caso di specie.

37 Come ha rilevato l'avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all'esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili.

38 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie. A tal proposito, non occorre basarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo».

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) **L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi.**

2) **L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie. A tal proposito, non occorre basarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo».**

Firme