

## La sola funzione tecnica di un disegno comunitario non è requisito sufficiente ad ottenere tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà industriale

*di Cristina Ottonello*

**Title:** Features of appearance of a product solely dictated by its technical function it isn't a sufficient requirement to obtain protection by legislation on industrial property

**Keywords:** Community design; Features of appearance of a product solely dictated by its technical function; Objective observer.

1. – Con sentenza pronunciata l'8 marzo 2018 (causa C-395/2016 *Doceram GmbH c. CeramTec GmbH*) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito un'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, avente ad oggetto la tutela dei disegni e dei modelli comunitari.

La decisione appare di particolare interesse se si considera che la citata disposizione, prima d'ora, non era stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, la quale, al contrario, si è pronunciata spesso con riguardo ai due requisiti necessari per ottenere la protezione del *design* ai sensi della normativa comunitaria: la novità ed il carattere individuale del modello.

Nella nota sentenza del 19 giugno 2014, *Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores*, la Corte, infatti, è intervenuta in materia di modelli comunitari non registrati ma solo per chiarire cosa si dovesse intendere per 'carattere individuale' del disegno e per precisare che la diversità delle impressioni generali prodotta sull'utilizzatore informato deve essere valutata sulla base di uno o più modelli anteriori, in combinazione tra loro.

Analogamente, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28 marzo 2013, nell'applicare il Regolamento 6/2002 ad un caso di contraffazione di occhiali che vedeva coinvolte due note case di moda, Prada e Nau, ha riconosciuto che il prodotto commercializzato da Nau non poteva ritenersi nuovo né avere carattere individuale, con conseguente riconoscimento dell'esistenza di una pratica di concorrenza sleale a danno di Prada.

Gli obiettivi perseguiti dal Regolamento 6/2002 ed, in particolare dal suo articolo 8, sono finalizzati a ricercare, da un lato, un equilibrio tra la protezione dell'innovazione e della creatività, e dall'altro, una tutela della concorrenza tra imprese comunitarie.

L'intento, dunque, è quello di impedire che caratteristiche esclusivamente tecniche di un prodotto possano divenire oggetto di monopolio e che l'innovazione tecnologica possa essere intralciata proprio per la protezione accordata dalla normativa comunitaria.

Il Regolamento (CE) n. 6/2002, all'articolo 3, dopo aver enunciato la definizione: - di 'disegno o modello' come aspetto di un prodotto o di una sua parte e - di 'prodotto' come

oggetto industriale ed artigianale, comprese le sue componenti, ne individua i requisiti di protezione.

L'articolo 4, paragrafo 1, del citato Regolamento precisa, infatti, che un disegno o modello comunitario può essere oggetto di tutela solo se è nuovo e possiede un carattere individuale.

L'elemento della novità, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, viene integrato tutte le volte in cui nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, mentre il carattere individuale si realizza se l'impressione generale che il modello suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella di qualsiasi disegno o modello che sia stato reso noto al pubblico.

In *Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores* la Corte ha chiarito, inoltre, che la diversità delle impressioni generali prodotta sull'utilizzatore informato deve essere valutata sulla base di uno o più modelli anteriori, considerati nella loro individualità e non in combinazione tra loro.

L'articolo 8, paragrafo 1, oggetto, nella presente pronuncia, del rinvio pregiudiziale sollevato alla Corte di giustizia dell'Unione europea esclude, tuttavia, qualsiasi tipo di protezione ad un disegno o modello che differisca da un altro esclusivamente per la sua funzione tecnica.

In dottrina, in merito all'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, si erano formati due distinti orientamenti.

Il primo, detto della "molteplicità delle forme" e prevalente in Germania, Belgio e Francia, riteneva che la deroga prevista dall'articolo 8 del citato Regolamento avrebbe dovuto trovare applicazione unicamente nel caso in cui nessun disegno alternativo avesse consentito di realizzare la stessa funzione tecnica del disegno o modello contestato. La presenza di tali alternative, infatti, sarebbe stata indice del fatto che la scelta della forma non era stata imposta unicamente dalla sua funzione tecnica.

Pertanto, così interpretato, l'articolo 8, paragrafo 1, troverebbe applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il disegno costituisca l'unica possibilità di garantire il conseguimento del risultato tecnico ricercato.

La seconda tesi, ovvero quella della 'causalità', affermava, invece, che l'esclusione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento n. 6/2002 avrebbe potuto trovare applicazione nei casi in cui le caratteristiche del disegno fossero state dettate unicamente dall'esigenza di realizzare una soluzione tecnica, senza il rilievo di considerazioni di tipo estetico.

Una siffatta interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, renderebbe quest'ultimo applicabile tutte le volte in cui in cui l'esigenza di realizzare una determinata funzione tecnica sia l'unica circostanza alla base del disegno, a prescindere dalla sua fisionomia, dalla sua qualità estetica e dall'eventuale esistenza di disegni alternativi.

Nel caso di specie, la controversia che ha originato la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea è la seguente.

Doceram, al pari della CeramTEC, è una società che produce perni di centraggio per la saldatura in tre diverse geometrie, ciascuna declinata in sei tipi.

In ragione di ciò, DOCERAM ha adito il Tribunale del Land di Dusseldorf al fine di ottenere un'inibitoria nei confronti della CeramTec, la quale, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la dichiarazione di nullità dei disegni e dei modelli registrati da controparte, stante che le caratteristiche di questi ultimi differivano unicamente per ragioni tecniche, così come previsto dall'articolo 8 del Regolamento.

Il Tribunale del Land di Dusseldorf ha respinto la domanda di DOCERAM ed ha dichiarato la nullità dei modelli e dei disegni per i quali si invocava protezione, affermando che per gli stessi non era prevista tutela dal momento che rientravano nell'ipotesi descritta dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento.

DOCERAM ha impugnato la sentenza al Tribunale superiore del Land che, dopo aver preso atto del fatto che, da un lato, i modelli e disegni oggetto di controversia erano nuovi ed avevano un carattere individuale e che, dall'altro, esistevano modelli alternativi

di perni di centraggio non protetti dalla normativa comunitaria, ha sospeso il giudizio ed ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le questioni oggetto del rinvio sono state due.

Con la prima, il Tribunale ha domandato alla Corte se potesse trovare applicazione l'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 6/2002 nell'ipotesi in cui la sola funzionalità tecnica e non l'estetica fosse stata l'unico fattore determinante per il disegno stesso e se, per l'esistenza della prima caratteristica, fosse rilevante la presenza di modelli o disegni alternativi.

Nell'ipotesi di risposta affermativa alla prima questione, con il secondo quesito, il Tribunale ha chiesto alla Corte se, nell'accertare che le uniche caratteristiche rilevanti erano quelle della funzionalità, si potesse ricorrere ad 'un osservatore obiettivo e quali caratteristiche dovesse avere quest'ultimo.

In merito alla prima questione pregiudiziale, ovvero cosa si intenda per caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla sua 'funzione tecnica', la Corte, preliminarmente, precisa che nessuna definizione è stata fornita dal Regolamento (CE) n. 6/2002, dalla Direttiva n. 98/71/CE né è stato operato alcun rinvio al diritto degli Stati membri.

Ricorrendo ad un'interpretazione di tipo sistematico, la Corte rileva che l'articolo 8, paragrafo 1, rientra nella Sezione del Regolamento intitolata 'Requisiti per la protezione' e concerne il caso in cui la tutela non sia conferita ad un disegno o modello comunitario per l'aspetto e l'estetica laddove sia determinante la sola 'funzione tecnica' di quest'ultimo.

Al pari, un'interpretazione teleologica consente di affermare che, per accertare se la 'funzione tecnica' sia stata determinante per un prodotto, non si debba provare anche l'esistenza di prodotti o modelli alternativi.

Infatti, se la sola esistenza di disegni o modelli alternativi fosse sufficiente ad escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, non si potrebbe evitare che un operatore economico facendo registrare, a titolo di modello o disegno comunitario, forme di un prodotto che incorporino caratteristiche del suo aspetto, determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, ottenga una protezione analoga a quella del brevetto, senza, però, essere sottoposto alle condizioni per il rilascio di quest'ultimo.

Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale con la quale il giudice nazionale chiedeva se, nell'accertare che le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto erano determinate unicamente dalla funzione tecnica, si dovesse ricorrere ad un 'osservatore obiettivo, la Corte ha precisato quanto segue.

Considerato che nulla viene indicato in tal senso dal Regolamento, la Corte ha affermato che la valutazione dell'esclusività della funzione tecnica compete a ciascun giudice nazionale che si trovi a giudicare nel caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e rilevanti per il caso specifico.

Questa pronuncia, unitamente alla disciplina dettata dal Regolamento 6/2002, si inserisce nell'approccio, cosiddetto mercantilista, che caratterizza la recente normativa comunitaria e che si fonda sulla convinzione che la maggior protezione del *design* non soltanto costituisca un incentivo per i progettisti ad eccellere ma abbia il chiaro intento di supportare i processi innovativi correlati alla produzione di nuovi prodotti.

In ultimo, si osserva come la disciplina dettata in materia di *design* consenta di regolare non solo la competitività tra le imprese a livello intracomunitario ma tuteli e valorizzi soprattutto l'innovatività comunitaria, e dunque anche italiana, nel mercato dei Paesi extracomunitari.