Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 settembre 2025 *

«Rinvio pregiudiziale – Disegno o modello comunitario – 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 – Portata della protezione conferita da un tale disegno o modello – Articolo 10 – Nozione di "utilizzatore informato" – Articolo 89, paragrafo 1 – Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello – Motivi particolari che consentono al giudice nazionale di non pronunciare le ordinanze previste da tale disposizione – Contraffazione di elementi di un gioco da costruzione, quantitativamente poco numerosi rispetto all'insieme dei componenti di tale gioco»

Nella causa C-211/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 5 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2024, nel procedimento

LEGO A/S

contro

Pozitív Energiaforrás Kft.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di Sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la LEGO A/S, da Á. György, P. Lukácsi, K. Szamosi, ügyvédek,V. von Bomhard e L. von Gerlach, Rechtsanwälte;

– per la Pozitív Energiaforrás Kft., da A. Lendvai, ügyvéd;

* Lingua processuale: l'ungherese.

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P. Němečková e A. Tokár, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 89, 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 LEGO A/S (in prosieguo: la «Lego») e la Pozitív Energiaforrás Kft. in merito ad un'asserita contraffazione, da parte di quest'ultima, di due disegni o modelli comunitari di cui la Lego è titolare.

Contesto normativo

3 Il regolamento n. 6/2002 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU 2024, L 2822, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia nel procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato tenuto conto della versione iniziale del regolamento n. 6/2002.

4 I considerando 7, 10, 11 e 14 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue:

«(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.

(11) I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.

(...)

(14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello».

5 L'articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«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;

c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto».

6 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento:

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

7 L'articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Novità», così dispone:

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

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

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

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

8 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:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

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».

9 L'articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione», è del seguente tenore:

«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».

10 L'articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Estensione della protezione», prevede quanto segue:

«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».

11 L'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rubricato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», così dispone:

«Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,

l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è [incorporato] o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».

12 L'articolo 89 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello» è formulato nei seguenti termini:

«1. Se nell'ambito di un'azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;

c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;

d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari prende i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1 in conformità della legge nazionale».

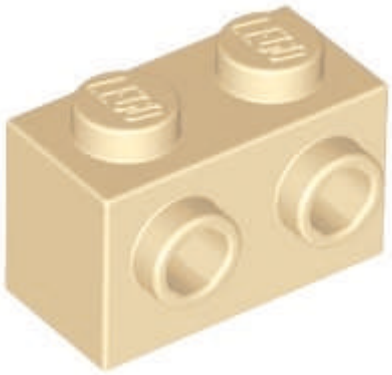
Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 La Lego è titolare del disegno o modello comunitario n. 001950981-0001, registrato con data di priorità del 22 novembre 2011, il cui oggetto è un elemento di connessione per un gioco di costruzione. Tale elemento di connessione è costituito da un cilindro modanato e da due assi cruciformi perpendicolari tra loro e al cilindro, collegati al cilindro da una base cilindrica. Il disegno o modello comunitario è raffigurato come segue:



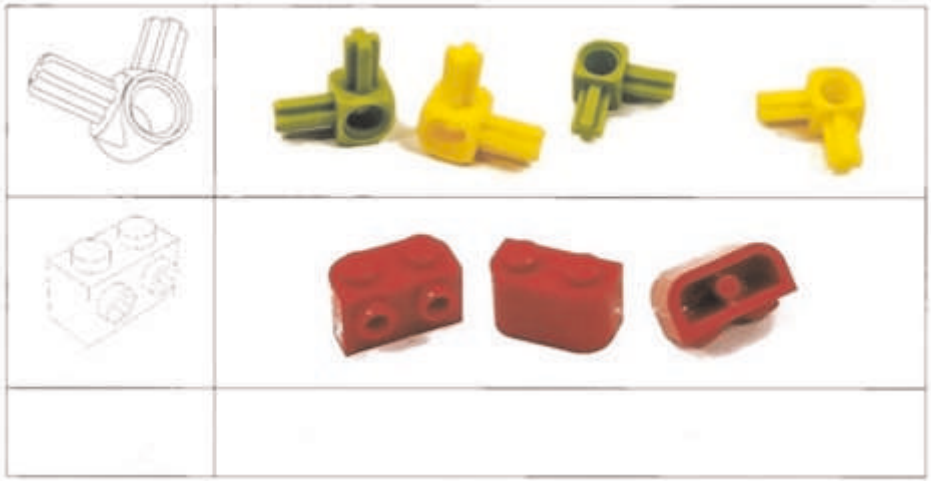
14 Essa è altresì titolare del disegno o modello comunitario n. 002137190-0002, registrato con data di priorità del 16 novembre 2012 (in prosieguo, unitamente al disegno o modello comunitario di cui al punto precedente: i «disegni o modelli Lego»). Quest'ultimo ha ad oggetto un elemento

modulare di un gioco di costruzione, avente la forma di un mattoncino dotato di due protuberanze sulla parte superiore, di due tubi sul lato inferiore e di due protuberanze cave su una delle facce. Il disegno o modello comunitario è raffigurato come segue:



15 I giochi di costruzione di cui fanno parte questi due elementi sono sistemi modulari nei quali i diversi elementi di costruzione in materia plastica possono essere facilmente incollati e rimossi, il che consente di creare e di smontare a piacimento strutture di costruzione la cui forma può variare.

16 La Pozitív Energiaforrás ha cercato di importare in Ungheria, con il marchio Qman, giochi di costruzione composti altresì da elementi modulari in plastica (in prosieguo: i «giochi di cui trattasi»), che comprendono, tra l'altro, uno o più degli elementi di costruzione la cui immagine è riportata qui di seguito (in prosieguo: gli «elementi interessati»):



17 In seguito a una denuncia 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 sequestro di tali merci e ha poi avviato nei confronti dell'amministratore della Pozitív Energiaforrás una procedimento per illecito amministrativo per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale della Lego.

18 Il 22 giugno 2022, la Lego ha presentato, in applicazione degli articoli 10 e 89 del regolamento n. 6/2002, dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), una domanda di provvedimenti provvisori diretta al mantenimento di tale sequestro.

19 Tale giudice, con ordinanza, ha respinto tale domanda. Esso ha ritenuto che i disegni o modelli Lego rientrassero nella protezione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e che, poiché la forma degli elementi di connessione protetti da tali disegni o modelli era imposta esclusivamente dalla loro funzione tecnica, essi dovessero necessariamente essere riprodotti nella loro forma e nelle loro esatte dimensioni per svolgere la loro funzione di connettori nel gioco di costruzione di cui facevano parte, cosicché il margine di libertà dell'autore nell'elaborazione di una siffatta forma era molto limitato. Ritenendo che l' «utilizzatore informato» da prendere in considerazione al fine di valutare la portata della protezione fosse quello che guardava siffatti disegni o modelli con un occhio particolarmente attento al minimo dettaglio, detto giudice, sulla base di un confronto tra le rappresentazioni registrate dei disegni o modelli Lego con le riproduzioni fotografiche degli elementi di cui trattasi, ha ritenuto che questi ultimi producessero nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli Lego.

20 Per quanto riguarda il disegno o modello comunitario n. 001950981-0001, di cui al punto 13 della presente sentenza, in tale ordinanza è stato considerato che le divergenze a livello delle basi cilindriche, delle superfici di connessione, della forma delle croci e di talune linee comportavano differenze nell'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato. Quanto al disegno o modello comunitario n. 002137190-0002, di cui al punto 14 della presente sentenza, si è ritenuto che i mattoni importati dalla Pozitív Energiaforrás, con la loro parete posteriore incurvata e le loro forme arrotondate invece degli angoli dritti dei mattoni di Lego, producevano anch'essi un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

21 La Fővárosi Ítélőtábla (Corte d'appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), adita in appello dalla Lego, ha riformato detta ordinanza e ha disposto il sequestro dei giochi in questione con la motivazione che i disegni o modelli Lego non suscitavano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dagli elementi di cui trattasi.

22 Tale decisione è stata confermata dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), investita di un'impugnazione da parte della Pozitív Energiaforrás. Tenuto conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte, tale giudice ha deciso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non ci si può attendere che l'utilizzatore informato prenda in considerazione al fine di valutare la portata della protezione conferita dai disegni o modelli Lego un livello di concentrazione come quello richiesto da un'osservazione minuziosa e attenta al minimo dettaglio dei prodotti in conflitto. Di conseguenza, la Kúria ha dichiarato che gli elementi di cui trattasi non producevano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli Lego, in quanto non presentavano differenze significative a causa della loro dimensione o della loro concezione.

23 La Lego ha successivamente adito la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), giudice del rinvio, con un'azione per contraffazione contro la Pozitív Energiaforrás.

24 Secondo il giudice del rinvio, i disegni o modelli Lego rientrano nella deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, in quanto hanno lo scopo di consentire l'unione o le connessioni multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

25 Secondo tale giudice, l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 consente, infatti, di conferire una protezione, in quanto disegno o modello comunitario, alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica e di garantire al titolare di tale disegno o modello diritti equivalenti a quelli normalmente attribuiti da un brevetto. Una situazione del genere potrebbe tuttavia condurre a che tale titolare, basandosi su disegni e modelli comunitari successivi, ottenuti dopo la scadenza del brevetto che tutela il suo prodotto, riesca ad impedire ai concorrenti di proporre un prodotto che incorpora talune caratteristiche funzionali del suo prodotto o a limitare le soluzioni tecniche possibili. Ciò avverrebbe del resto nel caso della Lego che, nel procedimento principale, si avvale della protezione ottenuta a titolo derogatorio per disegni o modelli coperti da brevetti scaduti, e che sono stati elaborati da un lavoro di progettazione tecnica di routine, per opporsi all'importazione dei giochi di cui trattasi a causa della presenza, in questi ultimi, di elementi rispetto ai quali la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d'appello regionale di Budapest-Capitale) e la Kúria (Corte suprema) hanno ritenuto che essi non suscitassero nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli Lego.

26 Il giudice del rinvio si chiede quali siano le attitudini che l'«utilizzatore informato» di cui all'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 dovrebbe possedere quando si tratta di valutare l'impressione generale suscitata su di lui da tali disegni o modelli. In particolare, esso chiede se la portata di tale nozione, quale risulta segnatamente dalla sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679), vale a dire quella di un utente che non è un esperto o una persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o i disegni in conflitto, sia trasponibile nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Secondo tale giudice, non si può escludere che, tenuto conto del carattere derogatorio della protezione conferita dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, un siffatto utilizzatore debba essere considerato colui che possiede conoscenze tecniche nonché capacità di osservazione e di analisi comparabili a quelle che prevalgono, nel diritto dei brevetti, quando si tratta di valutare il carattere inventivo di un'attività.

27 A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, se la nozione di «utilizzatore informato», ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, non dovesse essere definita in particolare con riferimento alla capacità di tale utilizzatore, tenuto conto della sua competenza tecnica, di osservare in dettaglio i modelli o disegni in conflitto e di individuare le differenze minime che possono esistere tra questi ultimi, ciò potrebbe comportare che siffatte differenze siano considerate impossibili da individuare nell'ambito di una percezione globale di tali disegni o modelli, di modo che i disegni o modelli comunitari che li proteggono diventerebbero, *de facto*, inevitabili.

28 Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla portata della nozione di «impressione generale» suscitata sull'utilizzatore informato dal disegno o modello le cui caratteristiche sono determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica e che non presentano alcun elemento di natura puramente estetica. A tale riguardo, esso ritiene che l'effetto visivo di un siffatto disegno o modello sia di importanza secondaria rispetto alle sue caratteristiche funzionali. Infatti, le somiglianze e le differenze tra tali disegni o modelli sarebbero rilevabili non già dall'osservazione e dal ricorso a concetti che rientrano nell'impressione visiva, bensì da un'analisi e da un ragionamento effettuati da un punto di vista tecnico. Si potrebbe, pertanto, prevedere di ampliare la nozione di «impressione generale» al fine di includervi non solo la percezione visiva dell'aspetto del disegno o modello, ma anche il parere tecnico della persona competente.

29 Peraltro, la domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce all'interpretazione dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, più in particolare, alla portata della nozione di «motivi particolari» che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari, se del caso, di astenersi dalla pronuncia di una delle ordinanze previste da detta disposizione.

30 Infatti, nel contesto della causa di cui è investito, il giudice del rinvio si chiede se, nell'ipotesi in cui dovesse constatare che la Pozitív Energiaforrás ha contraffatto i disegni o modelli Lego, esso possa, tenuto conto, da un lato, in particolare, del carattere parziale della contraffazione, poiché essa riguarderebbe non l'insieme dei giochi in questione, ma unicamente gli elementi di cui trattasi che vi sono presenti solo in quantità minime, e, dall'altro, di un obiettivo diretto ad evitare la creazione di ostacoli inutili al commercio legittimo, decidere di accogliere solo in misura limitata la domanda del titolare del disegno o modello, o addirittura di respingerla.

31 In tali circostanze, 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 basi la propria impressione generale del disegno o modello e del prodotto principalmente su considerazioni di natura tecnica.

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 non è oggetto di contestazioni per la maggior parte dei suoi elementi (tutte circostanze che sono qualificate come "motivi [particolari] 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».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

32 La Lego sostiene che le due questioni pregiudiziali possono essere dichiarate irricevibili, in quanto l'interpretazione del regolamento n. 6/2002 suggerita nella domanda di pronuncia pregiudiziale si basa non solo su una violazione delle disposizioni pertinenti di tale regolamento e dei principi ad esso sottesi, ma anche su una costante giurisprudenza della Corte.

33 A tale proposito, occorre ricordare che, nell'ambito del procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, che è investito della controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C-713/22, EU:C:2024:642, punto 53 e giurisprudenza citata).

34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, investito di un'azione per contraffazione, è chiamato a determinare, al fine di valutare la fondatezza di tale azione, la portata della protezione conferita al titolare dei disegni o modelli di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e, se del caso, il margine di cui dispone per quanto riguarda le sanzioni previste da tale regolamento in caso di accertamento di una contraffazione. A tal fine, detto giudice si interroga sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento.

35 Non risulta, pertanto, che le disposizioni del diritto dell'Unione di cui detto giudice chiede l'interpretazione non abbiano alcuna relazione con l'oggetto del procedimento principale o che le problematiche sollevate da tali questioni non siano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia.

36 In tali circostanze, l'obiezione vertente sulla violazione, da parte del giudice del rinvio, della portata del diritto dell'Unione non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma è indissolubilmente legata alla risposta che occorre fornire alle questioni sollevate e non è, di conseguenza, tale da comportare l'irricevibilità di tali questioni (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 1984, Moser, 180/83, EU:C:1984:233, punto 10 e del 15 luglio 2021, Latvijas dzelzceļš (Impianti di servizio ferroviario), C-60/20, EU:C:2021:610, punto 27).

37 Di conseguenza, le questioni sono ricevibili.

Nel merito

Sulla prima questione

38 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la portata della protezione conferita da un disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere valutata sulla base della percezione di un utilizzatore informato che, avendo conoscenze tecniche analoghe a quelle che ci si può attendere da un professionista, esamina in modo minuzioso il disegno o modello di cui trattasi e la cui impressione generale si basa principalmente su considerazioni di ordine tecnico.

39 *In limine*, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è definito come avente ad oggetto «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». Ne consegue che, nell'ambito del sistema previsto da tale regolamento, l'aspetto costituisce l'elemento determinante di un disegno o modello (sentenze 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, nonché del 2 marzo 2023, Papierfabriek Doetinchem, C-684/21, EU:C:2023:141, punto 19).

40 Conformemente all'articolo 10 di detto regolamento, il diritto esclusivo, di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento, conferito da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'«utilizzatore informato» un'«impressione visiva generale» diversa da tale disegno o modello comunitario. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello».

41 L'articolo 8 del regolamento n. 6/2002 esclude da detta protezione, al paragrafo 1, le caratteristiche dell'aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto e, al suo paragrafo 2, le caratteristiche dell'aspetto 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.

42 Tuttavia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, in deroga all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, un disegno o modello che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare è protetto, a condizione che soddisfi i requisiti di novità e di carattere individuale di cui agli articoli 5 e 6 di detto regolamento.

43 Il giudice del rinvio chiede se l'interpretazione, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte, della nozione di «utilizzatore informato», di cui all'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 e non definita da tale regolamento, sia applicabile quando si tratta di valutare la portata della protezione connessa a disegni o modelli comunitari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, o se il livello di attenzione atteso da un utilizzatore informato debba, rispetto a tale tipo di disegni o modelli, avvicinarsi a quello che ci si può attendere da un professionista.

44 Secondo tale giudice, nel caso dei disegni o modelli contemplati da quest'ultima disposizione, il margine di libertà dell'autore è molto debole. Pertanto, sarebbe giustificato prendere in considerazione un «utilizzatore informato» che sia in grado di esaminare in modo minuzioso i disegni o modelli idonei ad essere protetti. Peraltro, in un caso del genere, la nozione di «impressione generale» dovrebbe, secondo detto giudice, includere non solo la percezione visiva, da parte di tale utilizzatore, dell'aspetto di detti disegni o modelli, ma anche il suo parere tecnico, in qualità di persona competente, quanto alle loro caratteristiche funzionali.

45 A tale proposito, occorre ricordare che dalla formulazione stessa dell'articolo 10 del regolamento n. 6/2002 risulta che 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», e tale portata della protezione deve essere valutata tenendo conto del «margine di libertà dell'autore».

46 Tale disposizione non esclude dal suo ambito di applicazione i disegni o modelli di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, che è una disposizione specificamente dedicata ai sistemi modulari, di cui fanno parte i giochi di costruzione. Di conseguenza, l'articolo 10 di detto regolamento si applica ad una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il titolare di disegni o modelli comunitari di cui a tale articolo 8, paragrafo 3, promuove un'azione per contraffazione nei confronti di un terzo al fine di far vietare a quest'ultimo l'utilizzo di disegni o modelli che non producono, secondo tale titolare, un'impressione visiva generale diversa sull'utilizzatore informato.

47 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'«impressione (...) generale» di cui all'articolo 10 del regolamento n. 6/2002, e di cui all'articolo 6 di tale regolamento, cui rinvia espressamente l'articolo 8, paragrafo 3, di quest'ultimo, si deve osservare che tale impressione consiste nella percezione visiva, da parte dell'utilizzatore informato, dell'aspetto del prodotto in questione conferito, in particolare, dalle caratteristiche elencate all'articolo 3, lettera a), di detto regolamento.

48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la nozione di «utilizzatore informato», che figura anche agli articoli 6 e 10 del regolamento n. 6/2002 e, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, deve essere interpretata allo stesso modo per queste due disposizioni, secondo costante giurisprudenza tale nozione si colloca 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 dotato di competenze tecniche approfondite. La nozione di «utilizzatore informato» indica, quindi, un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare vigilanza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del comparto considerato. L'aggettivo «informato» suggerisce quindi 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 (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punti 53 e 59, nonché del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720, punti 124 e 125).

49 Nessun elemento della formulazione o del contesto del regolamento n. 6/2002 indica che tale nozione di «utilizzatore informato» debba essere interpretata in modo diverso qualora la protezione conferita da un disegno o modello comunitario rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

50 Vero è che il livello di attenzione di tale utilizzatore, che è, in ogni caso, relativamente elevato, può variare a seconda del comparto di riferimento (v., per analogia, per quanto riguarda il diritto dei marchi, sentenza del 14 novembre 2024, Compass Banca, C-646/22, EU:C:2024:957, punto 55), anche quando si tratta di disegni o modelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento. Di conseguenza, non si può escludere che, in quest'ultima situazione, occorra prendere in considerazione, un livello di attenzione o una vigilanza adeguati al comparto di riferimento. Tuttavia, anche in una situazione del genere, non si deve prendere in considerazione la percezione di un utente che sia esperto nel comparto di riferimento, dotato di competenze tecniche approfondite al pari della persona competente, né considerare che l'impressione generale prodotta su tale utilizzatore dovrebbe provenire principalmente da un parere tecnico.

51 In terzo luogo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello» deve essere preso in considerazione per valutare, sulla base delle nozioni di «utilizzatore informato» e di «impressione visiva generale» enunciate al paragrafo 1 di tale articolo, la portata della protezione conferita da un disegno o modello comunitario.

52 Come ha sottolineato l'avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, 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. Viceversa, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Pertanto, qualora la libertà dell'autore sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell'aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto o di tale parte di prodotto, la presenza di differenze minime tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

53 Al pari delle nozioni di «impressione generale» e di «utilizzatore informato», ricordate ai punti 47 e 48 della presente sentenza, quella di «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello», come interpretata al punto 52 di tale sentenza, si applica in caso di azione per contraffazione proposta dal titolare di disegni o modelli comunitari rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002.

54 Tuttavia, l'effetto utile dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 implica che, contrariamente alle caratteristiche dell'aspetto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, le caratteristiche dell'aspetto che consentono l'interconnessione, protette da tale paragrafo 3, devono essere prese in considerazione nella valutazione dell'«impressione visiva generale» ai sensi dell'articolo 10 di detto regolamento. Pertanto, la presenza di elementi di interconnessione protetti dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nel disegno o modello comunitario di cui trattasi, può giocare a sfavore della constatazione di un'impressione visiva generale diversa, ai sensi di tale articolo 10, cosicché, in assenza di differenze sufficientemente significative nell'aspetto generale dei disegni o modelli in conflitto, l'esistenza di

punti di connessione aventi la stessa forma e le stesse dimensioni, ai fini dell'assemblaggio o della connessione di prodotti intercambiabili all'interno di un sistema modulare, può escludere una siffatta constatazione.

55 Tale interpretazione della portata della protezione in caso di disegno o modello comunitario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 è corroborata dalla finalità di tale regolamento, che consiste in particolare, come enunciato dal suo considerando 7, a incoraggiare i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti.

56 A tale riguardo, risulta, da un lato, dal considerando 11 di detto regolamento che il legislatore dell'Unione, dopo aver constatato che i particolari meccanici dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale, ha inteso, fatto salvo il rispetto delle condizioni di novità e del carattere individuale, farli beneficiare della protezione conferita ai disegni o modelli dal regolamento n. 6/2002.

57 Dall'altro lato, tale volontà del legislatore dell'Unione, quale espressa da tale considerando 11 e dall'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, di conferire una maggiore protezione all'operatore economico che ha creato un nuovo aspetto di elementi di connessione o di assemblaggio all'interno di un sistema modulare, non ha limitato la volontà altrettanto importante di tale legislatore, espressa alla prima frase del considerando 10 di detto regolamento e all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo, di consentire a qualsiasi altro operatore economico di innovare anch'esso creando, a sua volta, un nuovo aspetto di tali elementi di connessione o di assemblaggio che non hanno le stesse forme e dimensioni nei loro punti di connessione e presentano determinate caratteristiche che producono un'impressione visiva generale diversa nell'utilizzatore informato.

58 Stando alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione 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 deve essere valutata in riferimento all'impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosca vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, disponga 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, dia prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte e non in un utilizzatore che, avendo conoscenze tecniche analoghe a quelle che ci si può attendere da un professionista, esamini in modo minuzioso il disegno o modello di cui trattasi e la cui impressione generale si basi principalmente su considerazioni di ordine tecnico.

Sulla seconda questione

59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «motivi particolari», ai sensi di tale disposizione, che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di non pronunciare una o più ordinanze contemplate da detta disposizione, la circostanza che una contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quantitativamente poco numerosi rispetto all'insieme delle componenti di tale sistema.

60 L'articolo 89 del regolamento n. 6/2002, relativo alle sanzioni da irrogare in caso di contraffazione o di minaccia di contraffazione, elenca, al paragrafo 1, i tipi di ordinanze che il tribunale dei disegni e modelli comunitari è tenuto, in tal caso, a emettere. Tale disposizione precisa tuttavia che detto tribunale emana tali ordinanze «a meno che non vi si oppongano motivi particolari».

61 La nozione di «motivi particolari», ai sensi di tale articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, deve essere interpretata in modo uniforme e restrittivo nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

62 Infatti, da un lato, se detta nozione dovesse essere interpretata diversamente nei vari Stati membri, le stesse circostanze potrebbero dar luogo ad un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione in taluni Stati e non in altri, di modo che la tutela garantita ai disegni o modelli comunitari non sarebbe uniforme su tutto il territorio dell'Unione (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punto 27).

63 Dall'altro lato, i termini imperativi in cui è redatto l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 consentono di affermare che la nozione di «motivi particolari» comporta una deroga all'obbligo del giudice di emettere le ordinanze previste da tale disposizione. Ne consegue che tale nozione deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punti 29 e 30).

64 La Corte ha altresì considerato che la nozione di «motivi particolari», ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, si riferisce a circostanze di fatto specifiche di una determinata fattispecie (sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, punto 48).

65 Pertanto, detta nozione riguarda solo situazioni eccezionali in cui, tenuto conto delle caratteristiche particolari del comportamento contestato al terzo, in particolare il fatto che quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di proseguire gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione che gli sono contestati, un tribunale dei disegni o modelli comunitari non è tenuto a emettere un'ordinanza che vieti a tale terzo di continuare tali atti (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467,punto 33).

66 Orbene, la circostanza che una contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quali, nel caso di specie, gli elementi di cui si tratta del gioco in questione, quantitativamente poco numerosi rispetto all'insieme dei componenti di tale sistema, non rientra, in quanto tale, in una siffatta situazione eccezionale che consente al giudice nazionale di non pronunciare una o più delle ordinanze previste all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

67 Sulla base di tali considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «motivi particolari», ai sensi di tale disposizione, che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di non pronunciare una o più ordinanze contemplate da detta disposizione, la circostanza che una contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quantitativamente poco numerosi rispetto all'insieme dei componenti di tale sistema.

Sulle spese

68 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 (Terza Sezione) dichiara:

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

   deve 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 deve essere valutata in riferimento all'impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosca vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, disponga 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, dia prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte e non in un utilizzatore che, avendo conoscenze tecniche analoghe a quelle che ci si può attendere da un professionista, esamini in modo minuzioso il disegno o modello di cui trattasi e la cui impressione generale si basi principalmente su considerazioni di ordine tecnico.

2) **L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002**

   deve essere interpretato nel senso che:

   non rientra nella nozione di «motivi particolari», ai sensi di tale disposizione, che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di non pronunciare una o più ordinanze contemplate da detta disposizione, la circostanza che una contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quantitativamente poco numerosi rispetto all'insieme dei componenti di tale sistema.

Firme