



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 15 luglio 2021¹

Causa C-123/20

Ferrari SpA
contro
Mansory Design & Holding GmbH,
WH

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

«Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n.º6/2002 – Disegno o modello comunitario non registrato – Aspetto di una parte di prodotto (*partial design*) – Articolo 3, lettera a) – Parte composta da elementi della carrozzeria di un'autovettura sportiva – Requisito formale per l'ottenimento della protezione – Divulgazione al pubblico – Articolo 11, paragrafo 2 – Pubblicazione di vedute complessive dell'autovettura»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n.º6/2002 su disegni e modelli comunitari².
2. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra la Ferrari SpA, da un lato, e, dall'altro, la società Mansory Design & Holding GmbH (in prosieguo: la «Mansory Design»), nonché WH, amministratore delegato della medesima.
3. La Mansory Design produce e commercializza combinazioni di accessori di personalizzazione (detti «*tuning kit*») destinati a ravvicinare l'aspetto della Ferrari 488 GTB a quello della (più prestigiosa) Ferrari FXX K.
4. La Ferrari ha intentato un'azione per contraffazione nei confronti della Mansory Design e del suo amministratore delegato, allegando copia di svariati disegni e modelli comunitari non registrati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n.º6/2002, di cui essa sostiene di essere titolare.

¹ Lingua originale: il francese.

² Regolamento del Consiglio del 12 dicembre 2001 (GU 2002, L 3, pag. 1).

5. Oltre al richiamo che essa non mancherà di suscitare presso gli appassionati di autovetture sportive, l'interesse giuridico di questa causa attiene al fatto che il disegno o modello comunitario fatto valere in via principale dalla Ferrari ha per oggetto non l'aspetto complessivo della FXX K, ma quello di *una parte di tale autovettura*, composta da taluni elementi di carrozzeria. Il giudice del rinvio invita così la Corte a pronunciarsi, in maniera inedita, sulle condizioni alle quali l'aspetto di una parte di prodotto – o *partial design* (disegno parziale) – possa essere tutelato in quanto disegno o modello comunitario non registrato.

6. In questo contesto, si pone, *da una parte*, la questione se, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, per essere protetto in tal modo, l'aspetto di una parte del prodotto debba formare oggetto di una divulgazione specifica, ovvero se la divulgazione del disegno o modello di tale prodotto, nel suo complesso, sia sufficiente al riguardo. Infatti, nella causa principale, la Ferrari si è limitata a pubblicare varie vedute complessive del proprio modello FXX K, pubblicazione che, secondo tale società, equivarrebbe ad una divulgazione del disegno o modello degli elementi di carrozzeria rivendicato.

7. *Dall'altro lato*, si tratta di stabilire se l'aspetto di una parte di prodotto, per poter formare oggetto di un disegno o modello comunitario a sé stante, distinto da quello che tutela, eventualmente, l'aspetto del prodotto stesso considerato nel suo insieme, debba presentare una certa autonomia rispetto alla forma complessiva. Infatti, alla Ferrari è stato contestato, nel corso del procedimento principale, di aver rivendicato un diritto di disegno o modello su una parte arbitrariamente delimitata dalla FXX K.

8. Nelle presenti conclusioni, spiegherò, *da una parte*, che la divulgazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, del disegno o modello complessivo di un prodotto comporta altresì la divulgazione del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, purché tale ultimo disegno o modello sia chiaramente identificabile all'atto della divulgazione. *Dall'altra parte*, esporrò le ragioni per le quali, a mio parere, l'aspetto di una parte di prodotto può, di per sé, formare oggetto di un disegno o modello comunitario, distinto da quello che tutela, eventualmente, l'aspetto del prodotto considerato nel suo insieme; quest'ultimo, infatti, conformemente alla definizione stessa di «disegno o modello» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento de quo, è delimitato da linee, da contorni, da colori, da forme o ancora da una struttura superficiale particolari, che lo rendono individuabile in quanto tale.

II. Contesto normativo

9. I considerando 16, 17, 21 e 25 del regolamento n.º6/2002 così recitano:

«(16) Alcuni [settori industriali dell'Unione] realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro, altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

(17) Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

[...]

(21) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggior certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi ai prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

[...]

(25) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario [non] registrato. [...]»

10. L'articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Disegno o modello comunitario», dispone, al paragrafo 2, lettera a), quanto segue:

«Un disegno o modello comunitario è protetto:

a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;»

11. Il successivo articolo 3, rubricato «Definizioni», prevede:

«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 essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.»

12. Il successivo articolo 4, intitolato «Requisiti per la protezione», ai paragrafi 1 e 2, così dispone:

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

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

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

13. A termini del successivo articolo 6, 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;

[...]»

14. L'articolo 11 del regolamento medesimo, rubricato «Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati», così recita:

«1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell'[Unione].

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell'[Unione] se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'[Unione]. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.»

15. Ai sensi del successivo articolo 19, dal titolo «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario»:

«1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo ai terzi senza il suo consenso. Sono in particolari 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.

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

[...]»

III. Controversia nella causa principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16. La Ferrari è un costruttore di autovetture da corsa e sportive con sede in Italia. Il proprio modello di punta FXX K, che non è stato omologato per la guida su strada, è destinato unicamente alla guida su circuito.

17. La Ferrari presentava la FXX K per la prima volta al pubblico in un comunicato stampa in data 2 dicembre 2014. Tale comunicato conteneva le due seguenti fotografie, che mostravano, rispettivamente, una veduta laterale e una veduta frontale del veicolo:



18. La Ferrari FXX K, prodotta in numero limitato, esiste in due versioni che si distinguono unicamente per il colore della «V» che si trova sul cofano. In una prima versione, illustrata dalle fotografie qui sopra riprodotte, tale «V» è di color nero ad eccezione della sua punta inferiore, la quale è in tinta con il colore di base dell'autoveicolo. In una seconda versione, la detta «V» è interamente di colore nero.

19. La Mansory Design, di cui WH è amministratore delegato, è un'impresa di personalizzazione (detta di «tuning») di autovetture di livello superiore. La Mansory Design e WH sono entrambi stabiliti in Germania. A partire dal 2016, tale società produce e commercializza combinazioni di accessori di personalizzazione (detti «*tuning kit*») destinate a modificare l'aspetto della Ferrari 488 GTB (un modello per circolazione su strada, prodotto in serie e disponibile dal 2015) in maniera tale da ravvicinarlo a quello della Ferrari FXX K.

20. La Mansory Design propone quindi diversi «*tuning kit*» che consentono di trasformare la Ferrari 488 GTB: il «kit frontale», il «kit posteriore», il «kit laterale», il «tettuccio» e il «parafango posteriore». Essa propone, inoltre, due versioni del «kit frontale» che rispecchiano le due versioni della Ferrari FXX K: sulla prima versione, la «V» sul cofano è di color nero ad eccezione della sua punta inferiore, mentre è interamente di color nero sulla seconda versione.

21. La trasformazione completa della Ferrari 488 GTB implica la sostituzione di gran parte del rivestimento di carrozzeria visibile. Nel marzo 2016, in occasione del Salone internazionale dell'automobile di Ginevra (Svizzera), la Mansory Design presentava un autoveicolo sottoposto a tale trasformazione sotto il nome di Mansory Siracusa 4XX.

22. La Ferrari ritiene che la commercializzazione di tali «*tuning kit*» costituisca una violazione dei diritti conferiti da uno o più disegni o modelli comunitari non registrati di cui essa sarebbe titolare.

23. In via principale, la Ferrari sostiene che la commercializzazione dei «kit frontali» costituisce una violazione di un primo disegno o modello comunitario non registrato, vertente sull'aspetto della parte del proprio modello FXX K composta dall'elemento in forma di «V» sul cofano, dall'elemento in forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento e disposto in senso longitudinale (lo «*strake*»), dallo *spoiler* anteriore a due strati integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo *spoiler* anteriore e il cofano. Tale parte sarebbe percepita come un'unità la quale definirebbe i «lineamenti» specifici di tale autovettura e farebbe anche pensare ad un aereo o ad un'autovettura di Formula 1. Secondo la Ferrari, tale disegno o modello comunitario non registrato sarebbe venuto a esistenza al momento della pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014.

24. In subordine, la Ferrari afferma di essere titolare di un secondo disegno o modello comunitario non registrato, relativo all'aspetto dello *spoiler* anteriore a due strati, venuto ad esistenza al momento della pubblicazione di tale comunicato stampa, o, al più tardi, il 3 aprile 2015, al momento della distribuzione di un film dal titolo *Ferrari FXX K – The Making Of*, e che la Mansory Design avrebbe parimenti contraffatto commercializzando «kit frontali».

25. In via di ulteriore subordine, la Ferrari fonda la propria azione su un terzo disegno o modello comunitario non registrato vertente sul rivestimento complessivo della Ferrari FXX K, così come mostrato in un'altra fotografia del veicolo, presentato in veduta obliqua, che figurava anch'essa nel comunicato stampa del 2 dicembre 2014.

26. La Ferrari deduce altresì, con riguardo ai «kit» offerti in vendita nel territorio della Repubblica federale di Germania, diritti derivanti dalla protezione contro la contraffazione secondo la normativa in materia di concorrenza sleale.

27. In primo grado, la Ferrari chiedeva l'inibitoria, su tutto il territorio dell'Unione europea, di produzione, offerta in vendita, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o detenzione degli accessori controversi, formulando varie domande connesse (presentazione di documenti contabili, ritiro del mercato e distruzione dei prodotti, concessione di un risarcimento pecuniario). Il Landgericht (Tribunale regionale, Germania) respingeva le domande in toto.

28. In sede di appello, la Ferrari rilevava che le proprie domande di inibitoria nonché quelle relative al ritiro dal mercato e alla distruzione dei prodotti, nella parte in cui erano fondate sui diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari fatti valere, erano divenute prive di oggetto, a seguito della decadenza, intervenuta il 3 dicembre 2017, dei diritti medesimi³. La Ferrari insisteva invece, in particolare, sulle domande dirette al risarcimento del danno.

³ V., al riguardo, articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n.º6/2002, riportato supra, al paragrafo 14.

29. Il giudice d'appello rigettava l'azione della Ferrari dichiarando, in particolare, infondate le domande da essa formulate sulla base dei pretesi disegni o modelli comunitari non registrati. Secondo tale giudice, il primo disegno o modello comunitario rivendicato, relativo alla parte della Ferrari FXX K descritta supra al paragrafo 23, sarebbe inesistente, non avendo la Ferrari dimostrato la sussistenza del requisito minimo di una «certa autonomia» e di una «certa compiutezza della forma». La società medesima si sarebbe semplicemente richiamata ad una parte dell'autoveicolo da essa delimitata arbitrariamente. Anche il secondo disegno o modello comunitario fatto valere dalla Ferrari, relativo all'aspetto dello *spoiler* anteriore a due strati, sarebbe inesistente, in quanto nemmeno esso soddisferebbe il requisito della «compiutezza della forma». Quanto al terzo disegno o modello, vertente sul rivestimento complessivo della Ferrari FXX K, esso sarebbe effettivamente esistente, ma non sarebbe stato contraffatto dalla Mansory Design.

30. La Ferrari proponeva quindi un ricorso per cassazione (*Revision*), dichiarato ammissibile dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). Ad avviso di detto giudice, l'esito del ricorso, per quanto riguarda le domande fondate sulla violazione dei pretesi diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari non registrati rivendicati dalla Ferrari, dipenderebbe dall'interpretazione del regolamento n.º6/2002.

31. Più precisamente, occorre chiarire le condizioni alle quali l'aspetto di una parte di prodotto può, ai sensi di tale regolamento, beneficiare di tutela in qualità di disegno o modello comunitario non registrato.

32. In questo contesto, il giudice del rinvio si chiede, *da un lato*, se la divulgazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, della raffigurazione complessiva di un prodotto equivalga a divulgazione dei disegni o modelli delle parti del prodotto stesso.

33. In caso di risposta affermativa, si chiede, *dall'altro lato*, se l'aspetto di una parte di prodotto, al fine di poter configurare un disegno o modello a parte, distinto da quello del prodotto complessivo, debba presentare, come affermato dal giudice d'appello, una «certa autonomia» e una «certa compiutezza della forma», che consentano di ritenere che l'aspetto della parte in questione non confluisca del tutto in quello del prodotto de quo e, al contrario, offra un'impressione d'insieme indipendente dalla forma complessiva.

34. Di conseguenza, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento n.º6/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Quale sia il criterio giuridico da applicare nell'esame del carattere individuale previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.º6/2002, ai fini della valutazione dell'impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell'utilizzatore informato, l'aspetto della componente non scompaia del tutto nell'aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un'impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.»

35. La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 30 gennaio 2020, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 marzo seguente. La Ferrari, la Mansory Design, i governi ceco, italiano e polacco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti e tali interessati hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte il 15 gennaio 2021.

IV. Analisi

36. Come enunciato al suo articolo 1, il regolamento n.º6/2002 prevede due categorie di titoli unitari: il «disegno o modello comunitario registrato» e il «disegno o modello comunitario non registrato». I requisiti sostanziali per ottenere la protezione sono gli stessi per entrambi i titoli. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il disegno o modello in questione dev'essere «nuovo» e possedere un «carattere individuale». Viceversa, i requisiti formali applicabili all'uno o all'altro titolo differiscono. Il riconoscimento di un «disegno o modello comunitario registrato» richiede, per definitionem, la presentazione di una domanda di registrazione. Invece, un disegno o modello può essere protetto in qualità di «disegno o modello comunitario non registrato» qualora sia stato divulgato al pubblico, secondo le modalità previste all'articolo 11, paragrafo 2, del detto regolamento⁴.

37. Nella specie, nell'ambito dell'azione per contraffazione intentata contro la Mansory Design e WH, la Ferrari fa valere vari disegni o modelli comunitari *non registrati*. Come già precisato nell'introduzione delle presenti conclusioni, la particolarità della causa in esame è che la ricorrente nella causa principale rivendica, segnatamente⁵, tale disegno o modello comunitario sull'*aspetto di una parte* della Ferrari FXX K, composta da più elementi di carrozzeria – ossia, lo ricordo, l'elemento a forma di «V» sul cofano, l'elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento e disposto in senso longitudinale (lo «*strake*»), lo *spoiler* anteriore a due strati integrato nel paraurti, e il raccordo centrale verticale che collega lo *spoiler* anteriore e il cofano⁶. Quest'ultima società sostiene quindi di essere titolare di diritti su ciò che viene comunemente chiamato un *partial design* (disegno parziale).

38. Come rileva il giudice del rinvio, non vi è dubbio che, in applicazione del regolamento n.º6/2002, l'aspetto di una sola parte di un prodotto può, di per sé, formare oggetto di un disegno o modello comunitario non registrato.

39. Infatti, i «disegni o modelli», che possono formare oggetto di un titolo del genere, sono definiti all'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002 come corrispondenti all'«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» (il corsivo è mio).

40. Ciò premesso, *da un lato*, come già precisato supra al paragrafo 36, perché l'aspetto di una parte di prodotto possa essere protetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato, esso dev'essere stato divulgato al pubblico, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002.

⁴ V. articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n.º6/2002.

⁵ Nelle presenti conclusioni, prenderò come ipotesi fattuale per la mia disamina il disegno o modello fatto valere *in via principale* dalla Ferrari a sostegno delle sue domande, tralasciando, salvo quando sarà necessario menzionarli, i disegni o modelli fatti valere in subordine e in ulteriore subordine.

⁶ V. supra, paragrafo 23.

41. Orbene, nella causa principale, la Ferrari si è limitata a pubblicare vedute complessive della Ferrari FXX K⁷. Il giudice del rinvio si chiede pertanto, con la prima questione, se, al fine di soddisfare al requisito di divulgazione di cui al menzionato articolo 11, la Ferrari avrebbe dovuto procedere ad una *divulgazione specifica* del disegno o modello della parte di carrozzeria di cui essa rivendica la protezione. Spiegherò, sub A, per quale motivo ciò, a mio parere, non sia sostenibile.

42. *Dall'altro lato*, il giudice a quo, si pone, con il secondo quesito, la questione se, al fine di poter formare oggetto di un disegno o modello comunitario, l'aspetto di una parte di tale prodotto debba possedere una «certa autonomia» e una «certa compiutezza» rispetto all'aspetto complessivo del prodotto. Il giudice medesimo si chiede, in definitiva, se determinati limiti debbano ridurre la possibilità, per un autore, di suddividere l'aspetto di un prodotto in varie parti ciascuna delle quali goda di una protezione autonoma. Esaminerò questa delicata problematica sub B.

43. In limine, devo tuttavia chiarire un ultimo punto. Il giudice del rinvio, se è pur vero che, nella prima questione e nella motivazione della decisione di rinvio, ha fatto riferimento alla nozione di «parte [di prodotto]», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, ha altresì rilevato che gli elementi della carrozzeria della Ferrari FXX K controversi nella causa principale costituivano «componenti di un prodotto complesso» ai sensi dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento de quo.

44. Ricordo che la Corte ha precisato, nella sentenza *Acacia e D'Amato*⁸, che, in assenza di una definizione nel regolamento n.º6/2002, la nozione di «componenti di un prodotto complesso» designa le molteplici componenti, destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio di tale oggetto, in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione.

45. Essa ha quindi dichiarato che un cerchio per autovetture deve essere qualificato come «componente di un prodotto complesso», dato che un cerchio del genere è una componente del prodotto complesso costituito da un'automobile, in assenza della quale tale prodotto non potrebbe essere l'oggetto di una normale utilizzazione⁹.

46. Allo stesso modo, a mio parere, elementi di carrozzeria devono essere qualificati come «componenti di un prodotto complesso» se, da un lato, tali elementi possono essere sostituiti e se, dall'altro, la loro presenza è necessaria alla normale utilizzazione dell'autovettura interessata.

47. La Ferrari ha tuttavia contestato tale qualificazione come «componenti», ai sensi dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, in quanto gli elementi di carrozzeria di cui ai disegni o modelli controversi nella causa principale non risponderebbero a tali criteri.

48. Non spetta naturalmente alla Corte risolvere tale questione, che rientra nella valutazione dei fatti, spettando, eventualmente, al giudice del rinvio verificarlo.

⁷ V. supra, paragrafo 17.

⁸ Sentenza del 20 dicembre 2017 (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65).

⁹ V. sentenza del 20 dicembre 2017, *Acacia e D'Amato* (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 66).

49. Tuttavia, interrogate al riguardo dalla Corte, le parti e gli intervenienti sono concordi sul fatto che la risposta a tale questione non presenta un'importanza determinante ai fini della risposta da dare alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

50. Infatti, come osservano, in sostanza, la Ferrari e il governo polacco, «un disegno o modello», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, può consistere nell'aspetto sia di un prodotto sia di una parte di prodotto, ivi compresa una componente di un prodotto complesso, ovvero di una parte di una componente del genere.

51. Orbene, tutto ciò che rileva ai fini delle questioni proposte nella presente causa, a mio parere, è il fatto che la Ferrari fa valere l'aspetto di una «parte [di prodotto]» in quanto disegno o modello comunitario non registrato. Il fatto che tale prodotto sia «complesso» e che la parte di cui trattasi si componga o meno di elementi corrispondenti alla definizione di «componenti» di un tale prodotto non è, invece, decisivo per rispondere a tali questioni. Farò quindi riferimento, nei paragrafi successivi, essenzialmente alle nozioni di «prodotto» e di «parte [di prodotto]».

A. Sulla divulgazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, dei disegni o modelli di parti di prodotto (prima questione)

52. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto, quale l'aspetto di un'autovettura, possa altresì implicare la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte del prodotto stesso, come l'aspetto di taluni elementi della carrozzeria di tale autovettura, e, se del caso, a quali condizioni.

53. Nella causa principale, il giudice del rinvio ha rilevato che, pubblicando due vedute complessive del suo modello FXX K, la Ferrari ha proceduto alla divulgazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, del disegno o modello di tale autovettura, nel suo insieme. I requisiti stabiliti in tale disposizione sono pertanto soddisfatti per quanto riguarda tale disegno o modello¹⁰.

54. Tuttavia, il giudice del rinvio è del parere che tale divulgazione sia tale da far sorgere una protezione unicamente con riguardo al disegno o modello complessivo della FXX K. Essa non equivarrebbe ad una divulgazione dei disegni o modelli delle parti che compongono tale autovettura. A parere del giudice medesimo, col quale concordano la Mansory Design, il governo polacco e la Commissione, l'aspetto di una siffatta parte di prodotto, per poter a sua volta essere protetta in quanto disegno o modello comunitario non registrato, dovrebbe formare oggetto di una *divulgazione specifica*. Tale interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002 garantirebbe la certezza del diritto consentendo al pubblico e, in particolare, agli operatori economici, di determinare facilmente ed inequivocabilmente, sulla base delle raffigurazioni divulgate dal titolare dei diritti, l'oggetto della protezione da questi rivendicata.

¹⁰ In particolare, si deve ritenere come provato il fatto che gli ambienti specializzati potevano ragionevolmente aver conoscenza della pubblicazione delle fotografie in questione.

55. In pratica, la Ferrari avrebbe quindi dovuto pubblicare, oltre alle fotografie complessive della FXX K, una o più raffigurazioni incentrate specificamente sulla parte di tale autovettura di cui essa rivendica la protezione in quanto disegno o modello comunitario non registrato o utilizzare, su tali fotografie complessive, indicatori tali da consentire di individuare facilmente il disegno o modello interessato, come colori, contrasti, frecce o ancora linee di contorno degli elementi in questione.

56. Non sono di questo parere. Al pari della Ferrari nonché dei governi ceco e italiano, ritengo che la divulgazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, del disegno o modello complessivo di un prodotto possa altresì implicare la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto. In altri termini, una divulgazione specifica non è, in ogni caso, un prerequisito perché il disegno o modello di tale parte possa essere protetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato.

57. A tal riguardo, e *in primo luogo*, osservo che l'articolo 11 del regolamento n.º6/2002 non contiene alcuna disposizione specifica per quanto riguarda la divulgazione del disegno o modello di una parte di prodotto.

58. Più in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento de quo definisce, al fine di determinare se la divulgazione al pubblico sia avvenuta, un criterio unico, valido per qualsiasi disegno o modello (sia esso applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto o in una parte di prodotto), ossi il fatto di essere «stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti pote[ssero] ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato».

59. Come hanno giustamente rilevato la Ferrari nonché i governi ceco e italiano, il tenore di tale disposizione non richiede, quindi, che i disegni o modelli di parti di prodotto formino oggetto di una divulgazione specifica. Nulla, in tale formulazione, tende ad escludere la possibilità che la pubblicazione di una stessa raffigurazione comporti la divulgazione del disegno o modello di un prodotto nel suo insieme e quella del disegno o modello delle parti che lo compongono. Orbene, sarebbe stato possibile al legislatore dell'Unione, ove questo fosse stato il suo intento, formulare una condizione a tal fine.

60. *In secondo luogo*, risulta da questo stesso articolo 11, paragrafo 2, che un disegno o modello è «divulgato» quando è reso pubblico attraverso fatti che, nella normale prassi commerciale, possono «ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati»¹¹ del settore interessato, operanti nell'Unione. In sostanza, si tratta quindi di acclarare se tali ambienti specializzati potessero ragionevolmente avere conoscenza del disegno o modello in questione¹².

61. Orbene, sono del parere che, in taluni casi, gli ambienti specializzati possano ragionevolmente prendere conoscenza dell'aspetto di una parte di prodotto qualora l'aspetto complessivo di tale prodotto venga reso pubblico, come sostenuto dalla Ferrari.

¹¹ V., per quanto riguarda la nozione di «ambienti specializzati», sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2014:75, punti da 27 a 30).

¹² Infatti, anche se i termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento no 6/2002 si riferiscono alla questione se *l'atto di divulgazione* (la pubblicazione, l'esposizione, ecc.) potesse ragionevolmente essere conosciuto dagli ambienti specializzati, mi pare che tale criterio sia diretto, in senso più lato, a determinare se tali ambienti potessero ragionevolmente avere conoscenza del *disegno o modello* di cui trattasi. V., in questo senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2014:75, punti 25 e 29).

62. I fatti della controversia nella causa principale forniscono una buona illustrazione al riguardo. Ricordo che l'atto di divulgazione fatto valere dalla Ferrari è la pubblicazione di due fotografie della FXX K, ivi compresa una veduta frontale¹³. Quest'ultima fotografia rivela, in particolare, l'aspetto del cofano nonché dello *spoiler* di tale autovettura.

63. Pertanto, e fatta salva la valutazione di fatto che rientra nella competenza del giudice nazionale, mi sembra che, con la pubblicazione della fotografia de qua¹⁴, gli ambienti specializzati abbiano ragionevolmente potuto prendere conoscenza del disegno o modello della parte rivendicata dalla Ferrari – ivi compreso l'elemento a forma di «V» presente sulla parte centrale del cofano della Ferrari FXX K. Allo stesso modo, la pubblicazione di una veduta laterale di tale autovettura poteva ragionevolmente consentire loro di prendere conoscenza, ad esempio, del disegno o modello dei cerchi delle ruote montate sull'autovettura stessa.

64. Beninteso, come osservato dal governo ceco, perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto considerato nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto, è essenziale che l'aspetto di tale parte sia *chiaramente individuabile* all'atto di tale divulgazione¹⁵. In caso contrario, gli ambienti specializzati non possono ragionevolmente prenderne conoscenza in tale occasione, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002.

65. In altri termini, laddove, come nella specie, l'atto di divulgazione consista nella pubblicazione di una fotografia di un prodotto, le caratteristiche del disegno o modello della parte fatta valere – quali le sue linee, i suoi contorni, i suoi colori, ecc.¹⁶ – devono essere *chiaramente visibili* su tale fotografia.

66. È quindi evidente, ad esempio, che la pubblicazione di una raffigurazione della parte posteriore della Ferrari FXX K non sarebbe stata tale da comportare la divulgazione del disegno o modello dell'elemento a forma di «V» presente sul cofano dell'autovettura. Allo stesso modo, si deve ritenere che nessuna divulgazione avvenga nel caso in cui l'aspetto della parte controversa non possa essere chiaramente individuato dagli ambienti specializzati sulla raffigurazione pubblicata, in particolare perché la riproduzione sia troppo piccola, di cattiva qualità o parzialmente nascosta da un altro elemento.

67. In ciò, in fondo, non vi è nulla di originale, in quanto tale esigenza di chiarezza si applica, a mio parere, alla divulgazione di *qualsiasi* disegno o modello, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, a prescindere dal fatto che ci si trovi di fronte ad un prodotto non complesso, ad un prodotto complesso o ad una parte di prodotto. Qualunque sia il caso di specie, infatti, si presume che la divulgazione al pubblico avvenga solo ove il disegno o modello controverso, nella normale prassi commerciale, potesse ragionevolmente essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato¹⁷. Tale condizione implica necessariamente, a mio modo di vedere, che l'atto di divulgazione riveli in maniera sufficientemente *chiara* tale disegno o modello.

¹³ V. supra, paragrafo 17.

¹⁴ Ricordo, al riguardo, che è dimostrato che gli ambienti specializzati potevano ragionevolmente aver conoscenza di tale pubblicazione (v. nota a piè di pagina 10 supra).

¹⁵ V. per un'interpretazione analoga, Ruhl, O. e Tolkmitt, J., *Gemeinschafts-geschmacksmuster – Taschenkommentar – 3.Auflage*, Wolters Kluwer, Alphen - sur - le - Rhin, 2019, pag. 423.

¹⁶ Ricordo che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, un disegno o modello è «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».

¹⁷ V. supra, nota a piè di pagina 12.

68. *In terzo luogo*, dai considerando 16 e 25 del regolamento n.º6/2002 risulta che, istituendo il titolo unitario costituito dal disegno o modello comunitario non registrato, il legislatore dell'Unione, nell'ottica di favorire l'innovazione¹⁸, ha inteso tutelare i disegni o modelli applicati a prodotti o incorporati in prodotti aventi vita commerciale economicamente effimera¹⁹ e per i quali i rispettivi autori intendano ottenere una protezione rapida ed efficace senza doversi far carico di formalità di registrazione.

69. Quindi, in forza dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, purché i requisiti sostanziali per l'ottenimento della protezione siano soddisfatti, i disegni o modelli sono automaticamente protetti in quanto disegni o modelli comunitari non registrati sin dal momento della loro divulgazione al pubblico, alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, del detto regolamento, senza ulteriori formalità.

70. Orbene, come correttamente sostenuto dalla Ferrari nonché dai governi ceco e italiano, esigere dagli autori di divulgare in maniera specifica ciascuna parte dei loro prodotti al fine di poter beneficiare di una protezione specifica per i disegni o modelli di tali parti sarebbe in contrasto con l'obiettivo di semplicità e di rapidità che, come ho appena ricordato, ha giustificato l'istituzione del disegno o modello comunitario non registrato²⁰. Ciò equivarrebbe a far prova di formalismo nell'ambito di un regime che si presume esserne privo.

71. L'interpretazione da me suggerita risulta, *in quarto luogo*, avvalorata da un argomento di ordine logico-sistematico.

72. A tal riguardo, la divulgazione di un disegno o modello implica due conseguenze giuridiche nel regolamento n.º6/2002. *Da un lato*, come si è visto, tale divulgazione può far sorgere una protezione in quanto disegno o modello comunitario non registrato. *Dall'altro lato*, nell'ambito dell'esame dei requisiti sostanziali ai fini dell'ottenimento della protezione in quanto disegno o modello comunitario (registrato o non registrato), la divulgazione anteriore di un disegno o modello identico o che susciti la stessa impressione generale di quello per il quale tale protezione venga rivendicata produce la conseguenza di «distruggere» la novità (articolo 5 del regolamento) e/o il carattere individuale (successivo articolo 6) del disegno o modello de quo – e, così facendo, di far venir meno il beneficio della protezione stessa. Ai fini di tale esame, la definizione dei fatti costitutivi della divulgazione, contenuta all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è analoga a quella di cui al successivo articolo 11, paragrafo 2²¹. Le due disposizioni contengono, in

¹⁸ In maniera generale, istituendo un regime unificato di disegno o modello comunitario, il legislatore dell'Unione ha inteso offrire una protezione efficace e uniforme in tutto il territorio degli Stati membri all'estetica industriale, al fine di incentivare i singoli autori a contribuire a stabilire la superiorità dell'Unione in questo settore e di favorire l'innovazione nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e l'investimento nella loro produzione. V. considerando 1, 5, 7 e 29 del regolamento n.º6/2002, nonché sentenze del 27 settembre 2017, Nintendo (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punto 73), e dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 28).

¹⁹ Contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco, il fatto che il disegno o modello comunitario non registrato sia stato istituito in considerazione dei prodotti aventi vita commerciale economicamente effimera – tipicamente quelli il cui aspetto varia rapidamente a seconda delle mode, come l'abbigliamento – non esclude che l'aspetto della parte di un'autovettura come la Ferrari FXX K, che non rientra a priori in tale categoria di prodotti, possa formare oggetto di protezione a tale titolo. Su questo punto, basta rilevare che il legislatore dell'Unione non ha previsto alcuna restrizione, nel regolamento n.º6/2002, quanto ai tipi di prodotti il cui aspetto possa essere protetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato.

²⁰ V. sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 42).

²¹ L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.º6/2002 dispone: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato [...] ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'Unione. [...]»

particolare, lo stesso criterio attinente alla conoscenza da parte degli ambienti specializzati²². Pertanto, in assenza di elementi da cui risulti una volontà contraria del legislatore dell'Unione, il requisito della divulgazione dev'essere valutato allo stesso modo nell'ambito dell'una o dell'altra disposizione.

73. Orbene, come sostenuto dalla Ferrari, se la Corte, nella presente causa, dovesse dichiarare che la pubblicazione, da parte di un autore, di una fotografia rappresentante un prodotto nel suo insieme non equivale a divulgazione del disegno o modello di una parte del prodotto stesso, quand'anche gli ambienti specializzati potessero ragionevolmente aver conoscenza di tale fotografia e tale disegno o modello vi sia chiaramente individuabile, la relativa conseguenza sarebbe che un terzo potrebbe successivamente chiederne, a sua volta, la protezione in quanto disegno o modello comunitario. Infatti, la pubblicazione iniziale, alla luce di tale interpretazione, non sarebbe considerata quale divulgazione anteriore «distruttrice» di novità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.º6/2002, ostativa a tale domanda. Questa interpretazione favorirebbe non *l'innovazione* in materia di disegni e modelli, come previsto al considerando 7 di tale regolamento, bensì la *copiatura* di disegni o modelli esistenti²³.

74. Per contro, e in *quinto luogo*, non sono convinto dell'argomento sollevato dal giudice del rinvio, al quale si associano la Mansory Design, il governo polacco e la Commissione, secondo il quale le esigenze della certezza del diritto osterebbero all'interpretazione proposta supra. Secondo tale argomento, già menzionato al precedente paragrafo 54, se la divulgazione dell'aspetto di un'autovettura nel suo insieme avesse come conseguenza quella di far sorgere diritti di disegno o modello comunitario non registrato sulle parti o su componenti di queste, come il paraurti, i fari, ecc., gli operatori economici potrebbero a fatica determinare l'oggetto della protezione rivendicata dall'autore. Un'incertezza del genere rischierebbe di scoraggiare l'innovazione.

75. Per maggiore chiarezza, in punto di fatto, concordo evidentemente sul fatto che la divulgazione specifica del disegno o modello di una parte di prodotto permetta di accrescere la certezza del diritto, sia per gli utilizzatori sia per l'autore del disegno o modello interessato. Per gli autori è quindi consentito procedere a tale divulgazione specifica. Nella specie, la Ferrari avrebbe potuto dimostrare tanto più facilmente che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002, gli ambienti specializzati potevano ragionevolmente aver conoscenza del disegno o modello in questione²⁴.

76. Tuttavia, imporre agli autori, in nome della certezza del diritto dei terzi, una divulgazione specifica significherebbe, a mio parere, travisare l'equilibrio auspicato dal legislatore dell'Unione nell'ambito del regime del disegno o modello comunitario non registrato, il quale implica *per natura* una riduzione del livello di tale certezza rispetto a quella risultante dal disegno o modello comunitario registrato.

77. Al riguardo, il fatto che, come ho già esposto, i disegni o modelli comunitari non registrati non formino, per definitionem, oggetto di una domanda di registrazione implica inevitabilmente un certo grado di incertezza del diritto per i terzi. Gli operatori economici non dispongono, in

²² Con la sola differenza che tale criterio è formulato in maniera negativa nella prima disposizione, mentre è formulato in maniera positiva nella seconda.

²³ Nella pratica, tale interpretazione spingerebbe gli operatori economici a passare al setaccio, ad esempio, le raffigurazioni di prodotti pubblicate sulle riviste specializzate per attingervi disegni o modelli di parti di prodotti e, se del caso, a chiedere a loro volta la registrazione di tali aspetti in quanto disegno o modello comunitario.

²⁴ In altri termini, la divulgazione specifica del disegno o modello di una parte di prodotto può costituire un mezzo *pratico*, per un autore, di essere certo della conoscenza di tale disegno o modello da parte degli ambienti specializzati.

materia, come per i disegni o modelli registrati, di un pubblico registro che consenta loro di informarsi in maniera chiara e precisa dei diritti esistenti su tale o tal altro disegno o modello²⁵. L'assenza di registrazione rende pertanto più difficile individuare in anticipo l'oggetto esatto della protezione rivendicata²⁶. Spesso sarà soltanto nell'ambito di un'azione per contraffazione che l'autore preciserà se intenda rivendicare l'aspetto complessivo del prodotto controverso o soltanto quello di una parte di tale prodotto²⁷.

78. Per contro, il livello di protezione e, pertanto, di certezza del diritto di cui beneficia l'autore è anch'esso ridotto. *Da una parte*, la protezione offerta al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato ha una portata limitata, come giustamente rilevato dalla Ferrari. Sotto un profilo sostanziale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n.°6/2002, egli è *unicamente* protetto contro la «copiatura» del suo disegno o modello²⁸.

79. *Dall'altra parte*, la durata della protezione offerta dal disegno o modello comunitario non registrato è relativamente breve poiché essa è limitata a tre anni dalla prima divulgazione al pubblico del disegno o modello interessato, in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n.°6/2002²⁹.

80. Peraltro, non penso che occorra esagerare i rischi in termini di certezza del diritto e di innovazione implicati dall'interpretazione sopra proposta, secondo la quale la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto può, di per sé, implicare la divulgazione del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo.

81. Infatti, *da un lato*, come ho già spiegato supra ai paragrafi da 64 a 67, il criterio dell'acquisizione della conoscenza da parte degli ambienti specializzati presuppone che il disegno o modello della parte di prodotto sia *chiaramente individuabile* all'atto della divulgazione del disegno o modello complessivo del prodotto, il che riduce il rischio di incertezza del diritto.

82. *Dall'altro lato*, per quanto riguarda l'innovazione, oltre a quanto già esposto supra al paragrafo 73, occorre tener presente che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n.°6/2002, l'utilizzazione di un disegno o modello comunitario non registrato, effettuata da un terzo senza il consenso del titolare, non è considerata come derivante

²⁵ V. sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, punti da 52 a 54). L'oggetto esatto della protezione conferita da un disegno o modello registrato dev'essere stabilito con precisione all'atto della sua registrazione. Quindi, anche se tale questione non è pertinente ai fini della risoluzione della controversia nella causa principale, è escluso, a mio parere, alla luce degli articoli 35 e 36 del regolamento n.°6/2002, che riguardano la registrazione di *un* disegno o modello, al singolare, che una domanda di registrazione per il disegno o modello complessivo di un prodotto possa valere altresì, in via incidentale, per il disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, come è stato sottolineato anche dal giudice del rinvio. Inoltre, il successivo articolo 37 disciplina espressamente l'ipotesi di una domanda multipla.

²⁶ V. sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 43).

²⁷ Eventualmente, chi esercita un'azione per contraffazione può, a tal fine, evidenziare, sulla raffigurazione dal medesimo fornita a sostegno della domanda, il disegno o modello rivendicato per mezzo di colori, contrasti, frecce o ancora linee delimitanti il disegno o modello in questione. Ciò consentirà al giudice e alla controparte di comprendere agevolmente l'oggetto esatto della protezione rivendicata. Al riguardo, l'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n.°6/2002 dispone che, nell'ambito di un'azione per contraffazione, per beneficiare della presunzione di validità del preteso disegno o modello non registrato, il titolare deve precisare in che cosa il disegno o modello presenta il requisito dell'individualità. La Corte ha già dichiarato che, appunto, tale condizione «deriva dalla necessità, nel caso di quest[a categoria di disegni o modelli], di determinare [...] l'oggetto specifico d[ella protezione rivendicata]» [sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 43)].

²⁸ In confronto, il disegno o modello comunitario registrato offre una protezione contro ogni «utilizzazione», nozione che è definita all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n.°6/2002. Al riguardo, risulta dal considerando 21 di tale regolamento che il legislatore dell'Unione intendeva così fornire una maggior certezza del diritto a tale tipo di disegno o modello rispetto al disegno o modello comunitario non registrato.

²⁹ Per contro, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n.°6/2002, la protezione di un disegno o modello comunitario registrato può estendersi sino a 25 anni dalla data di presentazione della domanda.

da una «copiatura» del disegno o modello in questione «se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse [tale] disegno o modello».

83. Gli autori possono quindi continuare a innovare senza temere di contraffare per inavvertenza disegni o modelli comunitari non registrati. Anche supponendo che essi creino disegni o modelli che suscitino un'impressione visiva generale identica a quella di un disegno o modello protetto divulgato in precedenza³⁰, essi potranno dimostrare la loro buona fede³¹ e sfuggire, quindi, a qualsiasi responsabilità.

84. *In ultimo luogo*, l'interpretazione suggerita nelle presenti conclusioni non è neppure rimessa in discussione, a mio parere, dall'argomento dedotto dalla Mansory Design, dal governo polacco e dalla Commissione, secondo cui una fotografia che riproduca non solo il disegno o modello della parte di prodotto rivendicato, ma l'aspetto complessivo di tale prodotto, non consentirebbe di determinare se tale disegno o modello risponda ai requisiti sostanziali ai fini dell'ottenimento della protezione in quanto disegno o modello comunitario.

85. È vero che, come dichiarato dai giudici dell'Unione nell'ambito di domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli comunitari registrati³², al fine di valutare la novità e il carattere individuale del disegno o modello rivendicato, bisogna poterlo raffrontare, in maniera attendibile, con il disegno o modello anteriore fatto valere da chi invoca la nullità. A tal fine, è essenziale disporre di una raffigurazione del disegno o modello anteriore che permetta di individuarlo in maniera precisa e certa. La parte che eccepisce la nullità dovrà pertanto fornire una o più riproduzioni precise e complete del detto disegno o modello³³. Analogamente, è necessario disporre di una riproduzione del disegno o modello rivendicato che sia di qualità sufficiente per distinguere chiaramente i dettagli dell'oggetto per il quale la protezione viene richiesta³⁴.

86. Tuttavia, a mio parere, una fotografia che riproduca l'aspetto complessivo di un prodotto consente di effettuare un simile raffronto, per quanto riguarda il disegno o modello di una parte di tale prodotto, qualora, come precisato supra ai paragrafi da 64 a 66, le caratteristiche di tale disegno o modello siano *chiaramente visibili* su tale fotografia. Una riproduzione del genere permette di comprendere il disegno o modello de quo, di discernere le sue eventuali differenze estetiche od ornamentali rispetto a un disegno o modello anteriore, e, in tal modo, di valutarne la

³⁰ V. articolo 10 del regolamento n.º6/2002 nonché paragrafi 94 e 95 supra.

³¹ Preciso che l'onere di dimostrare che l'utilizzazione contestata risulta da una «copiatura» di un disegno o modello comunitario non registrato incombe al suo titolare, mentre spetta al convenuto dimostrare che l'utilizzazione contestata «risulta da un lavoro creativo indipendente». V. sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2014:75, punto 41).

³² V. articoli 24 e segg. del regolamento n.º6/2002. Dal paragrafo 3 del medesimo articolo 24 risulta che, relativamente ad un disegno o modello comunitario non registrato, il rispetto dei requisiti sostanziali per l'ottenimento della protezione sarà esaminato dal giudice in caso di domanda riconvenzionale di nullità, formulata dal convenuto nell'ambito di un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario in questione.

³³ V., in particolare, 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, punti 64 e 65), e del 24 ottobre 2019, Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb (Cerotti medicali) (T-559/18, non pubblicata, EU:T:2019:758, punti 40 e 43).

³⁴ V., relativamente a domande di registrazione di disegni o modelli, articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n.º2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n.º6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 341, pag. 28), e sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, punti da 47 a 55).

novità e il carattere individuale. Per contro, ciò non si verifica quando la riproduzione sia troppo piccola, di cattiva qualità o quando il disegno o modello rivendicato vi sia parzialmente nascosto da un altro elemento³⁵.

87. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002 dev'essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto, quale l'aspetto di un'autovettura, comporta altresì la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, quale l'aspetto di taluni elementi della carrozzeria dell'autovettura stessa, purché tale ultimo disegno o modello sia chiaramente individuabile all'atto della divulgazione.

B. Sulla possibilità di rivendicare una protezione per il disegno o modello di una «parte [di prodotto]», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002 (seconda questione)

88. Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere, come da me suggerito, in maniera affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio si chiede, con la seconda questione, quale sia il criterio giuridico da applicare nell'ambito dell'esame del carattere individuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.º6/2002, per determinare l'impressione generale suscitata dal disegno o modello di componenti incorporate in un prodotto complesso, come gli elementi della carrozzeria di un'autovettura.

89. Ho illustrato supra, ai paragrafi da 43 a 51, le ragioni per le quali, a mio parere, nella specie poco rileva sapere se la parte della Ferrari FXX K di cui tale società rivendica l'aspetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato sia costituita o meno da «componenti» incorporate in un «prodotto complesso». Continuerò pertanto a far riferimento, nella presente sezione, alla nozione di «parte [di prodotto]».

90. Ai fini di una migliore comprensione di tale seconda questione ritengo necessarie talune spiegazioni di ordine generale.

91. Come già precisato supra al paragrafo 36, tra i requisiti sostanziali che un disegno o modello deve soddisfare al fine di essere protetto in quanto disegno o modello comunitario (registrato o non registrato), figura il «carattere individuale». Conformemente all'articolo 6 del regolamento n.º6/2002, si ritiene che un disegno o modello presenti un «carattere individuale» se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato³⁶ differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente già divulgato al pubblico.

³⁵ Contrariamente a quanto sostenuto dalla Mansory Design, la fattispecie controversa nella specie non è per nulla equiparabile a quella oggetto della 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, punti 68 e 69). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che non si poteva pretendere dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di procedere, nell'ambito del raffronto tra disegni o modelli in conflitto, alla combinazione di vari elementi di uno o più disegni o modelli anteriori al fine di ottenere l'aspetto completo di tale disegno o modello, in quanto spetta al richiedente la nullità produrre una rappresentazione completa del detto disegno o modello anteriore e ogni eventuale combinazione comporterebbe necessariamente qualche approssimazione. Infatti, in applicazione dell'interpretazione da me suggerita, il giudice non deve procedere ad una combinazione casuale di elementi rappresentati in maniera separata. Egli deve semplicemente valutare un disegno o modello riprodotto in maniera completa, e chiaramente visibile, in una parte della fotografia che gli è fornita da chi esercita l'azione per contraffazione.

³⁶ V., per quanto attiene alla definizione della nozione di «utilizzatore informato», sentenze del 20 ottobre 2011, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic* (C-281/10 P, EU:C:2011:679, punto 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).

92. Valutare il rispetto di tale requisito implica quindi, come già rilevato supra al paragrafo 85, di porre a raffronto il disegno o modello rivendicato con un disegno o modello anteriore.

93. Come emerge dal tenore del menzionato articolo 6, si tratta, più precisamente, di porre a raffronto «l'impressione generale» prodotta da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto. In altri termini, occorre verificare se essi siano *complessivamente simili*. L'insieme delle loro caratteristiche è quindi preso in considerazione, senza che sia possibile mettere a confronto unicamente parti di ciascun disegno o modello. Di conseguenza, differenze di dettaglio, o addirittura differenze rilevanti, ma concentrate su una parte soltanto del disegno o modello rivendicato, possono non bastare a dimostrare che esso produce un'«impressione generale» differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore e, pertanto, a dimostrare il suo «carattere individuale»³⁷.

94. Lo stesso ragionamento si applica, mutatis mutandis, in materia di contraffazione. A tal riguardo, l'articolo 10 del regolamento n.º6/2002 prevede che la protezione conferita del disegno o modello comunitario «si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione [visiva] generale diversa»³⁸.

95. Ne consegue che, anche in tale caso, il raffronto dei disegni o modelli in conflitto dev'essere effettuato alla luce dell'aspetto complessivo che costituisce il disegno o modello protetto, senza che sia possibile raffrontare soltanto una parte di tale disegno o modello con il disegno o modello contestato. Nuovamente, anche se quest'ultimo è identico a una parte del disegno o modello protetto, è possibile che le «impressioni [visive] generali» prodotte da tali due disegni o modelli siano diverse e che, pertanto, non sussista alcuna contraffazione³⁹.

96. È particolarmente facile che tali ipotesi si verifichino qualora il disegno o modello comunitario rivendicato abbia ad oggetto *l'aspetto complessivo di un prodotto*. Qualora, ad esempio, un autore abbia registrato il disegno o modello complessivo di una bambola⁴⁰ e un terzo commercializzi, senza la sua autorizzazione, un modello che presenti varie differenze ma una testa simile, la contraffazione non sarà forse riconosciuta. Tale similitudine parziale non sarà, infatti, necessariamente sufficiente per dimostrare «impressioni [visive] generali» identiche.

97. In tale contesto, come si è discusso nell'intero corso di queste conclusioni, il legislatore dell'Unione ha consentito agli autori di rivendicare la protezione, in quanto disegno o modello comunitario, di un *oggetto più specifico*, e cioè l'aspetto di una «parte [di prodotto]», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002⁴¹.

³⁷ V. considerando 14 del regolamento n.º6/2002, nonché Passa, J., *Droit de la propriété industrielle*, Vol. I, 2ª edizione, L.G.D.J., Parigi, 2009, pag. 934. In questo senso, il Tribunale afferma, in maniera costante, che «il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un'impressione generale, dal punto di vista dell'utilizzatore informato, di differenza o di assenza di “*déjà-vu*”, rispetto a qualsiasi anteriorità nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili» [sentenza del 17 maggio 2018, Basil/EUIPO – Artex (Cestini speciali per biciclette) (T-760/16, EU:T:2018:277, punto 77 nonché giurisprudenza citata)]. Il Tribunale ha altresì dichiarato che il raffronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto «dev'essere sintetico e non può limitarsi al raffronto analitico di un'enumerazione di similitudini e di differenze» [sentenza dell'8 luglio 2020, Glimarpol/EUIPO – Metar (Strumento pneumatico) (T-748/18, non pubblicata, EU:T:2020:321, punto 47 nonché giurisprudenza citata)].

³⁸ Salvo il fatto che, come già osservato supra al paragrafo 78, in materia di disegno o modello comunitario non registrato, il titolare è protetto unicamente contro la «copiatura», ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n.º6/2002.

³⁹ V. Passa, J., op. cit., pag. 1004.

⁴⁰ V., per questo esempio, Passa, J., op. cit., pagg. 1004 e 1115.

⁴¹ La Commissione ha del resto riconosciuto, dinanzi alla Corte, che si tratta, su questo punto, di un «aspetto fondamentale» del regime dei disegni o modelli dell'Unione.

98. Quindi, per riprendere l'esempio fornito supra al paragrafo 96, un autore può scegliere se rivendicare la protezione dell'aspetto della sola testa della bambola. Così facendo, egli aumenterà il grado di protezione del disegno o modello di tale «parte [di prodotto]» aumentando al massimo, in particolare, le proprie possibilità di far riconoscere la contraffazione per quanto lo riguarda. Infatti, egli sfugge al raffronto delle impressioni visive generali prodotte dai disegni o modelli complessivi delle bambole concorrenti. Solo *l'aspetto della testa*, che forma oggetto del disegno o modello comunitario, viene preso in considerazione. Raffrontando soltanto l'aspetto delle teste di tali bambole, la contraffazione diventa patente⁴².

99. Le suesposte precisazioni ricordano, a mio parere, le circostanze della causa principale. Infatti, ricordo che la Ferrari ha dedotto in particolare, a sostegno della sua azione per contraffazione, in estremo subordine, un disegno o modello comunitario non registrato relativo al rivestimento complessivo della Ferrari FXX K⁴³. Orbene, secondo la mia comprensione della decisione di rinvio, il giudice di appello, procedendo ad un raffronto di tale disegno o modello con l'aspetto complessivo della Mansory Siracusa 4XX⁴⁴, ha considerato, in sostanza, che tali due disegni o modelli non producono la stessa «impressione [visiva] generale», ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n.º6/2002⁴⁵ – e ciò malgrado similitudini visive riguardanti, in particolare, l'elemento a forma di «V» sul cofano e lo *spoiler* a due strati. Facendo valere un disegno o modello comunitario non registrato incentrato sull'aspetto della parte della FXX K in questione, la Ferrari cerca pertanto di aumentare al massimo le proprie possibilità di veder riconoscere, nel caso di specie, la contraffazione.

100. Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che, con il secondo quesito, il giudice del rinvio s'interroggi in merito all'esistenza o meno di limiti alla possibilità, per gli autori, di suddividere l'aspetto complessivo dei propri prodotti in vari disegni o modelli di «parti [di prodotto]» ciascuna oggetto di una specifica protezione in quanto disegno o modello comunitario, al fine di aumentare al massimo il livello di protezione di cui essi godono.

101. Tale interrogativo è tanto più pertinente in quanto, nella causa principale, il giudice d'appello ha considerato che il disegno o modello comunitario non registrato fatto valere, in via principale, dalla Ferrari sulla parte del suo modello FXX K, inclusiva, in particolare, dell'elemento a forma di «V» sul cofano e dello *spoiler* a due strati, *era inesistente*, in quanto tale parte non presenterebbe «una certa autonomia» nonché «una certa compiutezza della forma» e sarebbe stata delimitata in maniera arbitraria dalla ricorrente nella causa principale.

102. La decisione di rinvio contiene scarse spiegazioni in ordine a cosa si debba intendere con i termini «autonomia» e «compiutezza della forma». A quanto comprendo, si tratta, nella giurisprudenza dei giudici tedeschi, di requisiti cumulativi per poter aver diritto ad un disegno o modello comunitario relativo all'aspetto di una «parte [di prodotto]». Il requisito di «autonomia» si riferisce, a mio modo di vedere, alla questione se l'aspetto della parte si distacchi da quello del prodotto considerato nel suo complesso o se, al contrario, scompaia del tutto in esso. Il requisito

⁴² A tal riguardo, il disegno o modello comunitario *non registrato* offre all'autore una flessibilità che non gli viene offerta dal disegno o modello comunitario *registrato*. In materia di disegno o modello comunitario registrato, l'oggetto della protezione, e cioè il disegno o modello rivendicato, è definito in maniera rigida nella domanda di registrazione (v. nota a piè di pagina 25 supra). Per utilizzare sempre lo stesso esempio, se l'autore sceglie di registrare non il disegno o modello della testa della bambola, ma quello dell'insieme della bambola, la contraffazione sarà valutata rispetto a quest'ultimo oggetto. Per contro, in un'ipotesi del genere, l'autore potrà far valere un disegno o modello comunitario non registrato consistente nell'aspetto della sola testa, purché quest'ultimo sia stato divulgato meno di tre anni prima, conformemente all'articolo 11 del regolamento n.º6/2002, e soddisfi, di per sé, i requisiti sostanziali previsti in tale regolamento. V. Passa, J., op. cit., pagg. 1004 e 1115.

⁴³ V. supra, paragrafo 25.

⁴⁴ V. supra, paragrafo 21.

⁴⁵ V. supra, paragrafo 29.

di «compiutezza» verte sul se il disegno o modello parziale rivendicato costituisca un insieme completo. Concretamente, nella fattispecie, il giudice di appello ha considerato la delimitazione operata dalla Ferrari come «arbitraria» in quanto tale società non ha incluso i fari e l'estremità laterale dello *spoiler* della FXX K – elementi che costituirebbero rispettivamente gli «occhi» e la «mascella» di tale autovettura, per riprendere la metafora dei «lineamenti» fatta valere dalla Ferrari⁴⁶. Tali requisiti mirano, in definitiva, a determinare se l'aspetto della parte di prodotto rivendicata offra un'«impressione generale indipendente dalla forma complessiva».

103. È pertanto necessario, nella specie, acclarare se l'aspetto di una parte di prodotto, al fine di poter formare oggetto di un disegno o modello comunitario a parte, distinto da quello eventualmente protetto dall'aspetto complessivo del prodotto stesso, debba effettivamente presentare «autonomia» e «compiutezza» in tal senso.

104. A mio modo di vedere, la risposta a tale questione non risiede nell'interpretazione della nozione di «carattere individuale», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n.º6/2002. Infatti, tale nozione disciplina non i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, ma, come ho precisato al paragrafo 92 supra, il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori. La detta nozione non è quindi rilevante per determinare se, in seno alla Ferrari FXX K, l'aspetto della parte rivendicata, composta in particolare dall'elemento a forma di «V» sul cofano e dallo *spoiler* a due strati, possa costituire un disegno o modello di «parte [di prodotto]», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, distinto dal disegno o modello complessivo dell'autovettura stessa.

105. Per contro, tale risposta dev'essere trovata, a mio parere, nella definizione stessa della nozione di «disegno o modello», quale prevista all'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002.

106. A tal riguardo, ricordo che tale definizione si riferisce all'«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».

107. Diversi criteri possono essere dedotti da tale definizione. Poiché la nozione di «parte [di prodotto]» non è precisata, essa dev'essere intesa, conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente⁴⁷, come una porzione del «tutto» che costituisce il prodotto. Inoltre, la porzione stessa, per essere protetta in quanto disegno o modello, deve avere un aspetto, vale a dire deve, per definitionem, essere *visibile*⁴⁸. Inoltre, come sostenuto dalla Ferrari, tale porzione dev'essere delimitata da *linee, da contorni, da colori, da forme o, ancora, da una struttura superficiale particolari*.

108. Ci si chiede se la Corte debba aggiungere, a tali criteri, quelli attinenti all'«autonomia» e alla «compiutezza» suggeriti dal giudice del rinvio.

109. Vero è che il Tribunale ha preso in considerazione, nella propria sentenza Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Tavoletta detergente per wc)⁴⁹, criteri molto vicini a quelli così suggeriti.

⁴⁶ V. paragrafo 23 supra. Viceversa, secondo quanto mi è dato comprendere, ad esempio, una calandra di autovettura, in quanto insieme completo, presenterebbe «compiutezza».

⁴⁷ V., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato (C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 64 nonché giurisprudenza citata).

⁴⁸ Se la parte di prodotto costituisce una componente di prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n.º6/2002, l'aspetto di tale componente deve, inoltre, essere visibile «durante la normale utilizzazione del prodotto».

⁴⁹ Sentenza del 22 novembre 2018 (T-296/17, non pubblicata, EU:T:2018:823).

110. In tale causa, un'impresa aveva presentato una domanda di registrazione per il disegno o modello di una parte di una tavoletta detergente per wc, corrispondente alle quattro palline di detergente contenute in tale tavoletta. Un concorrente aveva proposto un'azione per nullità di tale disegno o modello, basandosi, in particolare, sulla sua mancanza di novità e di carattere individuale. In tale contesto, il richiedente la nullità aveva presentato come disegni o modelli anteriori, in particolare, l'aspetto di quattro palline allineate, selezionate arbitrariamente sulla fotografia della vaschetta di palline che le conteneva tra decine di altre, e l'aspetto di una serie di palline estratta dalla raffigurazione complessiva di un puzzle. Orbene, il Tribunale ha considerato, in sostanza, questi ultimi disegni o modelli come *inesistenti*, dichiarando che le «parti di prodotto» fatte valere non avevano «carattere indipendente» e non potevano «essere separat[e] dall'impressione generale suscitata dal prodotto percepito nel suo insieme»⁵⁰.

111. In tale contesto, il Tribunale ha inoltre dichiarato che, «per costituire un disegno o modello a parte, separato da quello del prodotto principale, gli elementi pertinenti *devono essere messi particolarmente in evidenza e impedire quindi di percepire il prodotto principale come un tutto*» (il corsivo è mio). Per contro, la serie di palline estratta dalla raffigurazione del puzzle presentato dalla parte che ha eccepito la nullità formava «parte integrante dell'insieme del gioco presentato e della sua raffigurazione» e non era «specialmente mess[a] in evidenza»⁵¹.

112. Tuttavia, provo una certa reticenza all'idea di introdurre, in via interpretativa e in un settore così delicato come quello del disegno o modello comunitario, criteri non scritti come quelli di «autonomia» o di «compiutezza», per delimitare le parti di prodotto il cui aspetto può formare oggetto di una protezione specifica.

113. Come dedotto, in sostanza, dalla Ferrari nonché dai governi ceco e italiano, a prescindere dal fatto che tali criteri non sono stati previsti dal legislatore dell'Unione, mi è difficile immaginare in qual modo questi ultimi potrebbero aumentare il livello di certezza del diritto. In quali circostanze infatti, si dovrebbe ritenere che il disegno o modello di una parte di prodotto soddisfi a tali requisiti di «autonomia» e di «compiutezza»?

114. A questo proposito, osservo, in particolare, che, conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, una «parte [di prodotto]» può limitarsi all'ornamento di un prodotto. Mi chiedo quindi in qual modo detti criteri dovrebbero essere applicati in un'ipotesi del genere. Allo stesso modo, nell'esempio della bambola esposto supra al paragrafo 96, in qual misura l'aspetto della testa della bambola presenterebbe una certa «compiutezza» e una certa «autonomia» rispetto a quello del resto del corpo? Ciò dovrebbe variare a seconda che si tratti di un modello tipo Barbie ovvero di un modello di bambola russa? E quid juris per quanto riguarda gli elementi di carrozzeria di automobile? In assoluto, un elemento del genere non è mai veramente autonomo rispetto al resto della carrozzeria, poiché esso partecipa all'estetica di quest'ultima.

115. Ciò detto, come emerge dalla causa detta Tavoletta detergente per wc⁵², delimitazioni completamente arbitrarie di parti di prodotto possono, beninteso, presentarsi dinanzi all'esaminatore o al giudice.

⁵⁰ Sentenza del 22 novembre 2018, Tavoletta detergente per wc (T-296/17, non pubblicata, EU:T:2018:823, punti 51 e 52).

⁵¹ Sentenza del 22 novembre 2018, Tavoletta detergente per wc (T-296/17, non pubblicata, EU:T:2018:823, punto 52).V. altresì, per un ragionamento analogo, sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi) (T-231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punti 34 e 35).

⁵² Sentenza del 22 novembre 2018 (T-296/17, non pubblicata, EU:T:2018:823).

116. Nondimeno, la soluzione per disciplinare questo genere di tentativi risiede, a mio parere, non nell'adozione di criteri aggiuntivi, ma semplicemente nella rigorosa applicazione, da parte dell'esaminatore o del giudice, dei criteri risultanti dalla definizione di «disegno o modello», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002. Come già rilevato supra al paragrafo 107, la parte di prodotto dev'essere, segnatamente, delimitata dal proprio aspetto particolare – le proprie linee, i propri contorni, il proprio colore, ecc.⁵³ In definitiva, deve esservi un disegno o modello identificabile come tale e che possa prestarsi, di per sé, alla valutazione dei requisiti per l'ottenimento della protezione. Posso pertanto condividere la valutazione del giudice del rinvio secondo cui l'aspetto della parte dev'essere in grado di produrre, di per sé, un'«impressione generale», e non può quindi scomparire del tutto in quello complessivo del prodotto. Un disegno o modello comunitario di cui oggetto non rispondesse a tale definizione dovrebbe essere dichiarato nullo⁵⁴ – o, più esattamente, *inesistente*.

117. In termini generali, ritengo che l'esaminatore o il giudice dovrebbe far sì che non sia possibile rivendicare, in quanto disegno o modello comunitario autonomo, parti di prodotto veramente insignificanti o completamente arbitrarie. Del resto, a mio parere, qualora un autore suddivida in maniera artificiosa l'aspetto di un prodotto, all'unico scopo di eludere il criterio dell'«impressione generale» di cui all'articolo 6 e all'articolo 10 del regolamento n.º6/2002, un comportamento di genere tenderebbe a rientrare nell'abuso di diritto⁵⁵.

118. Nella causa principale, spetterebbe al giudice nazionale verificare se i disegni o modelli comunitari non registrati fatti valere dalla Ferrari rispondano alla definizione di «disegno o modello», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002, quale illustrata supra ai paragrafi 107 e 117. Ritengo tuttavia opportuno fornire talune indicazioni utili al riguardo.

119. Osservo, a tal fine, che la parte della FXX K di cui la Ferrari rivendica l'aspetto in quanto disegno o modello comunitario non registrato, composta dall'elemento a forma di «V» sul cofano della FXX K, dall'elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di tale primo elemento e disposto longitudinalmente (lo *strake*), dallo *spoiler* anteriore a due strati integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo *spoiler* anteriore e il cofano, costituisce una porzione dell'autovettura stessa. Tale porzione è visibile, così come già rilevato dal giudice del rinvio. Inoltre, mi sembra che detta porzione sia delimitata da linee, contorni, colori e forme particolari. Sono incline a ritenere, al pari della Ferrari, che tali diversi elementi possano essere percepiti come un tutto, che evochi in maniera caratteristica la parte anteriore di un'autovettura di Formula 1⁵⁶.

120. Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse essere dello stesso avviso, spetterà al medesimo, poi, verificare se l'aspetto della parte di prodotto rivendicata soddisfi, di per sé, i requisiti per l'ottenimento della protezione in qualità di disegno o modello comunitario. I criteri da applicare nell'ambito della valutazione di tali requisiti dovrebbero essere gli stessi da applicare per qualunque disegno o modello. In particolare, per determinare l'impressione generale prodotta

⁵³ Per contro, come sostenuto dalla Ferrari, la parte non ha bisogno di essere «strutturalmente indipendente» dal prodotto.

⁵⁴ V. articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.º6/2002.

⁵⁵ Ricordo che il divieto dell'abuso di diritto è un principio generale del diritto dell'Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte, la prova di un abuso del genere richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall'altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. V. mie conclusioni nella causa Altun e a. (C-359/16, EU:C:2017:850, nota a piè di pagina 45).

⁵⁶ V. paragrafo 23 supra.

dal disegno o modello di una parte di prodotto, si deve tener conto – al fine di valutare il «carattere individuale» o la contraffazione – dell'aspetto di questa sola parte, indipendentemente dall'impressione generale suscitata dal prodotto considerato nel suo insieme.

121. Alla luce dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3, lettera a), del regolamento no 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che costituisce «l'aspetto di una parte di prodotto», ai sensi di tale disposizione, che può formare oggetto di protezione in quanto disegno o modello comunitario, una porzione visibile di un prodotto, delimitata da linee, da contorni, da colori, da forme o ancora da una struttura superficiale particolare. Non occorre applicare, nell'esame della questione se un disegno o modello risponda a tale definizione, criteri aggiuntivi quali l'«autonomia» o la «compiutezza della forma».

V. Conclusione

122. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

- 1) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.º6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, dev'essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico del disegno o modello complessivo di un prodotto, quale l'aspetto di un'autovettura, comporta altresì la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte del prodotto medesimo, quale l'aspetto di taluni elementi della carrozzeria dell'autovettura stessa, purché tale ultimo disegno o modello sia chiaramente individuabile all'atto della divulgazione.
- 2) L'articolo 3, lettera a), del regolamento n.º6/2002 dev'essere interpretato nel senso che costituisce «l'aspetto di una parte di prodotto», ai sensi di tale disposizione, che può formare oggetto di protezione in quanto disegno o modello comunitario, una porzione visibile di un prodotto, delimitata da linee, da contorni, da colori, da forme o ancora da una struttura superficiale particolare. Non occorre applicare, nell'esame della questione se un disegno o modello risponda a tale definizione, criteri aggiuntivi quali l'«autonomia» o la «compiutezza della forma».