

JACOBACCI

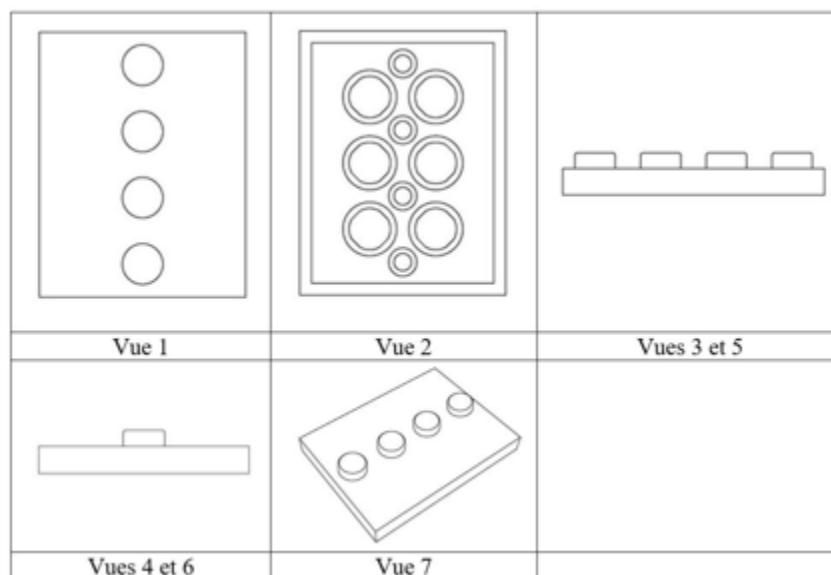
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

TUE, T-515/19: LEGO, validità di un disegno o modello per mattoncini giocattolo

In data 24 marzo 2021, il Tribunale dell'Unione Europea ("TUE") ha emesso un'interessante decisione sull'interpretazione dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 6/2002¹ sui disegni e modelli comunitari (il "RDC").

Premessa

Lego A/S (la "Ricorrente") è il titolare del Disegno o Modello Comunitario Registrato (il "DCR") n. 1664368-0006 del 2.2.2010, "*Blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo*", registrato per "giochi e giocattoli" - raffigurato come segue (EUIPO)



In data 8 dicembre 2016, la Delta Sport Handelskontor GmbH ("Interveniente") ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del DCR sulla base del fatto che tutte le caratteristiche dell'aspetto del design erano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto e, in quanto tali, escluse dalla tutela, ai sensi dell'art. 8 (1) del RDC.

La Divisione di Annullamento dell'EUIPO ha respinto la domanda di nullità in quanto infondata, osservando che (i) l'Interveniente non è riuscito a dimostrare che l'adempimento della funzione tecnica degli elementi costitutivi da interconnettere con altri elementi costitutivi ai fini del gioco era l'unico fattore ad aver determinato le caratteristiche dell'aspetto del prodotto; (ii) in effetti, le caratteristiche dell'aspetto, come la

¹"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".

forma del prodotto, avevano mostrato la creatività del designer in quanto la stessa funzione (cioè l'interconnessione con altri elementi costitutivi) avrebbe potuto essere soddisfatta con altre modalità; (iii) il prodotto costituiva un "sistema modulare" e quindi ha soddisfatto i requisiti per la tutela di cui all'art. 8 (3) del RDC.

In seguito, l'Interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della Divisione di Annullamento, accolto dalla Terza Commissione di Ricorso dell'EUIPO, che l'ha annullata.

La Commissione di Ricorso ha ritenuto che (i) la funzione tecnica che il prodotto deve assolvere è la capacità di essere assemblato, con sufficiente stabilità, con gli altri blocchi da costruzione al fine di creare una costruzione giocattolo; (ii) le caratteristiche dell'aspetto del prodotto sono costituite dalla fila di perni sulla parte superiore del blocco, la fila di cerchi più piccoli sulla parte inferiore, le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore, la forma rettangolare del blocco, lo spessore delle sue pareti e la forma cilindrica dei perni; (iii) tutte le caratteristiche sono dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto, vale a dire il montaggio e lo smontaggio.

In questo contesto, la Ricorrente si è rivolta al TUE, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione di Ricorso. A sostegno del ricorso, ha invocato, tra l'altro, la violazione dell'art. 8 (3) (il "Primo Motivo") e dell'art. 8 (1) del Regolamento (il "Secondo Motivo").

La decisione del TUE

Per quanto riguarda il Primo Motivo, il Tribunale ha ritenuto necessario esaminare se (i) l'eccezione dell'art. 8 (3) RDC può essere invocata per la prima volta dinanzi alla Commissione di Ricorso; (ii) le caratteristiche estetiche del prodotto possono rientrare nell'eccezione prevista dell'art. 8 (3) RDC; (iii) la Commissione di Ricorso avrebbe dovuto valutare le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 (3) RDC.

L'art. 8 (3) RDC riguarda l'"eccezione modulare", come precisato nel considerando 11 dell'RDC, *"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"*.

Per quanto riguarda la domanda (i) di cui sopra, il TUE ha ritenuto che, in base all'art. 60 (1) RDC, la Commissione di Ricorso può procedere ad un nuovo, completo esame del merito della domanda di nullità, sia in diritto che in fatto.

Per quanto riguarda la domanda (ii), il TUE ha osservato che le caratteristiche dell'aspetto del prodotto possono rientrare sia nell'art. 8 (1) che nell'art. 8 (2) RDC, in quanto possono essere dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto (ovvero consentire il collegamento e lo scollegamento), e costituire caratteristiche di interconnessione (ovvero, devono essere riprodotte nelle dimensioni esatte per consentire la connessione). Secondo il Tribunale, se una caratteristica dell'aspetto rientra sia nell'art. 8 (1) che (2), deve essere possibile fare affidamento sull'art. 8 (3) RDC e spetta all'EUIPO esaminare se tale eccezione possa essere invocata per tali caratteristiche. Pertanto, rispondendo alla domanda (iii), il TUE ha concluso che la Commissione di Ricorso avrebbe dovuto valutare se il DCR presentasse i requisiti di cui all'art. 8 (3). Dal momento che non lo ha fatto, ha commesso un errore di diritto.

Quanto al Secondo Motivo, il TUE ha ricordato che un disegno o modello deve essere dichiarato nullo se tutte le caratteristiche del suo aspetto sono dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto interessato da tale disegno o modello. Pertanto, se almeno una delle caratteristiche estetiche del prodotto in esame non è unicamente dettata dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello in questione non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 8 (1). Inoltre, spetta a chi agisca in nullità l'onere della prova in merito al

fatto che tutte le caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello contestato sono dettate unicamente dalla funzione tecnica.

Il TUE ha poi precisato che la superficie liscia della parte superiore del prodotto interessato dal DCR non compare tra le caratteristiche individuate dalla Commissione, concludendo così per la violazione dell'art. 8 (1), per mancata identificazione di tutte le caratteristiche esteriori del prodotto, dunque per incompleto esame delle caratteristiche del minimo ai fini dell'apprezzamento loro funzione tecnica.

Alla luce di quanto precede, il TUE ha accolto il Primo ed il Secondo Motivo della Ricorrente e ha annullando integralmente la decisione della Commissione di Ricorso. Si tratta senz'altro di una decisione positiva per i produttori di blocchi da costruzione, poiché afferma chiaramente la tutelabilità di tale tipo di prodotti secondo la normativa sul design.