

02.10.2016

Parere della commissione GRUR specializzata in diritto del design relativamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'Appello di Milano del 15.06.2016, R.G. 1080/2015, nella causa C-397/16

I) Procedimento principale

L'Associazione tedesca per la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore (GRUR) è una associazione scientifica di professionisti e organizzazioni attivi nel campo del diritto di proprietà intellettuale e diritto d'autore. In particolare, sono membri della Associazione docenti universitari, giudici, funzionari pubblici, avvocati, consulenti brevettuali nonché rappresentanti di associazioni e imprese.

L'Associazione tedesca per la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore (GRUR) rilascia il presente parere in relazione alla ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Milano.

Audi AG (di seguito "**Audi**") agiva avanti il Tribunale di Milano per far accertare la contraffazione, da parte di Acacia S.r.l. (di seguito "**Acacia**") e del suo distributore, Pneusgarda S.r.l. (di seguito "**Pneusgarda**"), di sei registrazioni comunitarie di modelli aventi ad oggetto il disegno di cerchi in lega per autoveicoli¹. In particolare, con la propria azione giudiziaria, Audi chiedeva al Tribunale di inibire Acacia e Pneusgarda dalla commercializzazione di Cerchi identici, nel disegno esteriore, ai Cerchi oggetto delle registrazioni comunitarie di Audi (cosiddetti "**Cerchi-Replica**")

In pendenza della causa sopravveniva lo stato di insolvenza di Pneusgarda.

Acacia invocava a sua difesa la cosiddetta clausola di riparazione di cui all'art. 241 del Codice Italiano della Proprietà Industriale (di seguito "**CPI**"), all'art. 14 della Direttiva 98/71/CE (di seguito "**Dir. 98/71**") e all'art. 110 del Regolamento (CE) n. 6/2002 (di seguito, "**Reg. 6/2002**").

¹ Di seguito indicati come "Cerchi".

Il Tribunale di Milano (1° grado) accoglieva le domande di Audi, accertando e dichiarando la contraffazione, da parte di Acacia, dei modelli comunitari di Audi.² Nella sentenza, il Tribunale esponeva che la vendita di Cerchi Replica non sarebbe finalizzata al ripristino dell'aspetto originario dell'autoveicolo, nemmeno qualora fossero stati commercializzati allo scopo di riparazione, considerando che i Cerchi conferiscono un apporto estetico autonomo ed indipendente rispetto al prodotto complesso, autoveicolo, sul quale sono destinati ad essere montati.³ Mancherebbe, pertanto, uno dei requisiti imprescindibili per l'operare della clausola di riparazione e ne risulterebbe la violazione dei diritti delle privative industriali in relazione ai modelli comunitari di Audi.

Acacia proponeva appello avverso la sentenza, sostenendo che la commercializzazione dei Cerchi Replica non costituirebbe contraffazione dei modelli comunitari di Audi, poiché a detti Cerchi Replica sarebbe applicabile la clausola di riparazione. A tale proposito, Acacia esponeva che esisterebbe un assetto estetico "standard" degli autoveicoli Audi, inclusivo anche di un particolare modello di Cerchio. Il ricambio di tale Cerchio sarebbe dunque necessario per conservare l'aspetto originario dell'autoveicolo. Conseguentemente sarebbe applicabile la clausola di riparazione ai sensi dell'art. 241 CPI, dell'art. 14 Dir. 98/71 e dell'art. 110 Re. 6/2002gDMC ed esclusa la contraffazione dei modelli comunitari di Audi.

Audi si costituiva nel procedimento in appello, eccependo che, in relazione ai Cerchi in lega per autoveicoli non esiste una forma standard rispetto al complessivo aspetto esteriore dell'autoveicolo. L'aspetto esteriore dei Cerchi è autonomo da quello dell'autoveicolo come dimostra il fatto che il cliente ha per il medesimo autoveicolo la possibilità di scegliere liberamente tra diversi modelli di Cerchi, e che tali Cerchi possono a loro volta essere montati su diversi modelli di autoveicoli. Per tale ragione, ai fini del ripristino dell'aspetto originario dell'autoveicolo non sono indispensabili Cerchi con un determinato disegno. Inoltre, la natura della clausola di riparazione è quella di norma eccezionale ed essa non può essere interpretata estensivamente al fine di includervi componenti che, per la loro natura, non ricadono in prima battuta nell'ambito di applicazione di tale clausola.

II) L'oggetto del procedimento di pronuncia pregiudiziale

Con provvedimento del 15.06.2016, la Corte d'Appello di Milano⁴ sottoponeva alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni ai fini della pronuncia pregiudiziale:⁵

- 1) Se (a) i principi in materia di libera circolazione delle merci e di libertà di prestazione dei servizi nel mercato interno; (b) il principio di effettività delle regole di concorrenza europee e della liberalizzazione del mercato interno; (c) i principi dell'effetto utile e dell'applicazione uniforme del diritto europeo all'interno dell'Unione europea; (d) le disposizioni di diritto secondario dell'Unione europea quali la Direttiva n. 98/71 e in particolare il suo art. 14, l'art. 1 del Reg. n. 461/2010, il Reg. UN/ECE n. 124, ostino ad

² Confronta Tribunale Milano, sent. del 27.11.2014, R.G. 3801/2013, sent. n. 2271/2015.

³ Cfr. Tribunale Milano, sent. del 27.11.2014, R.G. 3801/2013, sent. n. 2271/2015, punto 3.2., Corte d'Appello Milano, domanda di pronuncia pregiudiziale del 15.06.2015, R.G. 1080/2015, punto 1.2.

⁴ Domanda di pronuncia pregiudiziale del 15.06.2015, R.G. 1080/2015, di seguito anche "Domanda Pregiudiziale Milano".

⁵ La traduzione tedesca delle questioni pregiudiziali è disponibile all'indirizzo

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184402&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252741> (alla data 10.10.2016).

un'interpretazione dell'art. 110 del Reg. n. 6/2002, contenente la clausola di riparazione, che escluda il cerchio replica, esteticamente identico al cerchio originale di primo impianto, omologato sulla base del citato Reg. UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso (autoveicolo) allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinarne l'aspetto originario;

- 2) in caso di risposta negativa al primo quesito, se le norme sulle privative industriali riguardanti i modelli registrati, previo bilanciamento degli interessi di cui al primo quesito, ostino all'applicazione della clausola di riparazione in riferimento a prodotti complementari replica che possono essere diversamente scelti dal cliente, sul presupposto che la clausola di riparazione debba essere interpretata in senso restrittivo e invocabile limitatamente a parti di ricambio a forma vincolata, vale a dire a componenti la cui forma è stata stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all'aspetto esteriore del prodotto complesso, con esclusione di altre componenti da ritenersi fungibili e liberamente applicabili a gusto del cliente;
- 3) In caso di risposta positiva al quesito n. 2, quali misure deve adottare il produttore di cerchi replica al fine di garantire la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell'aspetto esteriore originale del prodotto complesso.

III) Normativa rilevante

La domanda di pronuncia pregiudiziale contiene specificamente i riferimenti all'art. 241 CPI, all'art. 110 Reg. 6/2002 ed all'art. 14 Dir. 98/71.

1) Art. 241 CPI

L'art. 241 CPI consiste nella trasposizione nel diritto italiano della clausola di riparazione. Il suo disposto, che corrisponde all'art. 110 Reg. 6/2002, recita come segue:⁶

Fino a che la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

2) Art. 110 Reg. 6/2002

Disposizione transitoria

(1) Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un

⁶ Nel predisporre il proprio parere, la Commissione GRUR ha utilizzato la traduzione di tale articolo inclusa nel riassunto della domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 98, 1° comma del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia nella causa C-500/14.

prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

(2) La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 andrà presentata in concomitanza e tenendo conto di eventuali modifiche che la Commissione proponga a tale proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE.

3) Art. 14 Dir. 98/71

Disposizioni transitorie

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

IV) Discussione delle questioni pregiudiziali

1) Oggetto della questione pregiudiziale 1

- a) La Corte d'Appello con la questione pregiudiziale 1 chiede di chiarire, se le disposizioni normative europee alle quali essa fa riferimento, ostino ad un'interpretazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 in base alla quale Cerchi omologati, esteticamente identici a Cerchi originali di primo impianto siano esclusi dalla nozione di componente di un prodotto complesso (autoveicolo) avente lo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinarne l'aspetto originario.⁷
- b) La Corte d'Appello di Milano ritiene che l'art. 110 Reg. 6/2002 trovi applicazione in relazione a Cerchi Replica, per i seguenti motivi:
 - i) Secondo la Corte d'Appello, la clausola di riparazione di cui all'art. 241 CPI, ovvero all'art. 110 Reg. 6/2002, avrebbe lo scopo di evitare che il proprietario di un autoveicolo sia obbligato ad acquistare Cerchi sostitutivi originali, quindi maggiormente onerosi sia in termini di costo sia di reperimento nel mercato dei ricambi, ogni qual volta si trovi a dover riparare il proprio autoveicolo, per poterne ripristinare l'aspetto originario. Ciò sarebbe utile per garantire la libera concorrenza del mercato dei componenti di ricambio, nonché per evitare che le case automobilistiche, titolari dei modelli in questione, raggiungano una posizione dominante sul mercato. La clausola di riparazione dovrebbe operare quale regola generale a tutela del libero mercato e non, invece, come norma eccezionale a deroga delle regole di protezione delle privative industriali.⁸

⁷ La questione sarebbe di stabilire se le predette disposizioni normative UE ostino ad un'interpretazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 tale da escludere la sua applicabilità ai Cerchi Replica.

⁸ Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.1.

- ii) In base ad un'interpretazione sistematica, tenendo in considerazione la normativa UE applicabile in materia, la clausola di riparazione si fonderebbe sul generale principio della libertà di concorrenza e potrebbe, pertanto, essere suscettibile di interpretazione valevole per ogni singola componente di un prodotto complesso, indipendentemente dalla sua specifica fungibilità rispetto ai diversi modelli cui risulterebbe complementare. Un'interpretazione restrittiva per effetto della natura eccezionale della disposizione sarebbe difficilmente giustificabile nel contesto normativo UE (su tutti, i *consideranda* 19, 20 Dir. 98/71, Regolamento n. 124 UN/ECE).⁹
 - iii) Il Considerando n. 19 della Dir. 98/71 sarebbe rilevante, in particolare perché l'art. 241 CPI e l'art. 110 Reg. 6/2002 costituirebbero attuazione della regola di cui all'art. 14 Dir. 98/71 e condividerebbero le medesime finalità, in particolare l'introduzione di una norma transitoria per garantire la liberalizzazione del mercato dei componenti destinati alla riparazione.¹⁰
 - iv) La circostanza per cui la clausola di riparazione sia contenuta in una norma transitoria sarebbe irrilevante. Sebbene tale clausola sia stata originariamente introdotta come disposizione transitoria, essendo ormai trascorsi quindici anni dalla sua introduzione, essa sarebbe da considerarsi consolidata quale principio generale della libera concorrenza, per effetto dell'assenza di una diversa regolamentazione della materia. Sarebbe inoltre difficile da immaginare che una norma transitoria possa contenere una norma di natura eccezionale e non, invece, una regola generale.¹¹
 - v) Acacia avrebbe fornito, nel caso presente, la prova della sussistenza di una intrinseca e indiscutibile complementarietà tra l'aspetto complessivo dell'autoveicolo e l'estetica dei Cerchi Replica, ciò che proverebbe l'esistenza di un aspetto originario dell'autoveicolo che includerebbe anche un determinato Cerchio.¹²
 - vi) Un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 non sarebbe giustificabile sulla base della considerazione, che il mercato di settore offrirebbe diverse soluzioni estetiche nel mercato delle componenti dell'auto, poiché i Cerchi, come elementi di ricambio di una parte di un prodotto complesso, sarebbero componenti necessari alla riparazione del prodotto complesso, autoveicolo, per ripristinarne l'aspetto originario. Ciò varrebbe sia nel caso in cui l'aspetto originario sia corrispondente a quello standard offerto sul mercato, sia nell'ipotesi in cui l'aspetto originario sia stato modificato a gusto del cliente.¹³
- c) Le statuizioni della Corte d'Appello di Milano sono infondate e come tali devono essere respinte. L'ambito di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 ricomprende solo i

⁹ Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.2.

¹⁰ Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.3.

¹¹ Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.4.

¹² Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.5.

¹³ Cfr. a proposito della predetta argomentazione l'ordinanza di rinvio Milano, punto 6.6.

componenti di un prodotto complesso a forma vincolata, i cosiddetti componenti *must match*. Poiché i Cerchi non sono componenti *must match*¹⁴, l'art. 110 del Reg. 6/2002 non è a loro applicabile.¹⁵ Al riguardo deve essere considerato che gli argomenti indicati nell'ordinanza di rinvio e il contesto normativo rilevante non possono condurre ad un risultato diverso.

- i) La *Ratio* e lo scopo della clausola di riparazione di cui all'art. 110 Reg. 6/2002 (avendo Audi basato la sua domanda solo su registrazioni comunitarie di disegno è rilevante solo tale norma, in quanto l'art. 241 CPI è applicabile alle sole registrazioni nazionali italiane), è quello di impedire il sorgere di monopoli nel mercato dei ricambi per la riparazione di un prodotto complesso.¹⁶ L'art. 110 Reg. 6/2002 mira, pertanto, solo ad impedire monopoli di prodotti, e non invece monopoli di forme.¹⁷

I Cerchi sono componenti liberamente fungibili. I Cerchi possono essere combinati con quanti modelli di autoveicoli si desidera (e viceversa, ciascun modello di autoveicolo si può combinare con quanti modelli di Cerchio si desidera). Lo stesso tipo di Cerchio può essere montato su autoveicoli tra loro diversi e diversi tipi di Cerchio possono essere montati su uno stesso autoveicolo.¹⁸ Relativamente a

¹⁴ Confronta LG (Tribunale) Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 55 ss.- Autofelgen; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 66 ss. - Leichtmetallrad; Ruhl GRUR 2015, 753, 754; OLG (Corte d'Appello) Stuttgart GRUR 2015, 380, 386 punto 65; Audiencia Provincial de Alicante, sentenza del 28.06.2012, R.G. 196/2012; Audiencia Provincial de Alicante, sentenza del 13.10.2011, R.G. 544/2010; Audiencia Provincial de Alicante, sentenza del 07.03.2011, R.G. 544/2010; Tribunale di Bologna, sentenza del 17.12.2013, R.G. 4306/2011 e 9059/2011; Tribunale di Bologna, Ordinanza del 26.07.2011, R.G. 7902/2011; Tribunale di Bologna, Ordinanza del 03.05.2011, R.G. 4735/2011; Tribunale di Torino, decreto del 10.03.2008, R.G. 5764/2008.

¹⁵ Confronta l'ordinanza di rinvio del Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca di cassazione) del 02.06.2016, R.G. I ZR 226/14 (di seguito "Ordinanza di Rinvio BGH"), causa C-435/16; in tale senso sussistono oltre 40 decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie di otto Stati membri, cfr. ad es. dalla Germania: LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228- Autofelgen; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 - Leichtmetallrad; dal Regno Unito: High Court [2012] EWHC 2099 (Pat); dalla Spagna: Audiencia Provincial de Alicante, sent. del 18.6.2010 - 278/10; dalla Danimarca: Højesteret (Corte Suprema), sent. del 10.3.2015 - 17/2010; dal Belgio: Tribunal de Commerce Bruxelles, sent. del 16.2.2015 - A/12/05787; dalla Svezia: SVEA HOVRÅTT (Corte d'Appello per i procedimenti MC), sentenza del 29.01.2016, R.G. Ö 8596-17; dalla Finlandia: Helsingin käräjäoikeus (Tribunale Distrettuale di Helsinki), sentenza 15/149362 del 19.11.2015, R.G. R 14/5257, dall'Italia circa 20 decisioni, ad es. Tribunale di Bologna, sentenza del 17.12.2013 - 4306/2011; Tribunale di Bologna, sentenza del 17.12.2013 - 9059/2011; Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2013 - 75493/2010; Tribunale di Milano, sentenza del 27.11.2014 - 3801/2013; inoltre Würtenberger/Loschelder GRUR 2015, 348, 349; Kur GRUR 2016, 20, 22; Ruhl GRUR 2015, 753, 754; Hart-wig JIPLP 2016, 121, 125f; Klawitter, GRUR-Prax 2015, 481; medesimo autore, GRUR-Prax 2016, 4. Diversamente, invece Corte d'appello di Napoli, sentenza del 25.9.2013 - 3300/2011 e la Domanda Pregiudiziale Milano qui discussa.

¹⁶ Confronta Ordinanza di Rinvio BGH, punto 29.

¹⁷ Confronta n. 1.6.1.2 del parere del Comitato economico e sociale europeo, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 286/8 del 17.11.2005; Guizzardi GRUR Int. 2005, 299, 301; nel medesimo senso anche LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 75 - Leichtmetallrad; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 55 ss.- Autofelgen.

¹⁸ Come di seguito esposto sub IV)1)c)iv), nel caso dei Cerchi manca un vincolo di "stretta complementarietà/dipendenza" rispetto all'autoveicolo su cui sono montati. Il disegno dei Cerchi non è stabilito sulla base della carrozzeria dell'autoveicolo, ma è frutto di una libera scelta, come desumibile in particolare dalla vasta offerta, sia dai produttori OEM, sia da produttori terzi autonomi, di Cerchi aventi disegni diversi, per il medesimo modello di autoveicolo, ovvero di Cerchi aventi disegno identico per diversi modelli di autoveicoli. Si veda a tale proposito Ruhl GRUR 2015, 753, 754. L'unico "vincolo di complementarietà / dipendenza" è concepibile in relazione ai quattro Cerchi di un medesimo autoveicolo. Tale "dipendenza"

questo tipo di componenti la loro registrazione come modelli non fa sorgere un monopolio del prodotto (vale a dire, il Cerchio), ma solo un monopolio della forma (vale a dire il disegno estetico del Cerchio). I terzi sono liberi di produrre e commercializzare il medesimo prodotto fungibile (i.e. cerchio in lega per autoveicolo), ma con una forma estetica diversa (i.e. disegno). Ne consegue che l'affermazione secondo cui il proprietario di un autoveicolo, per sostituire i Cerchi, sarebbe obbligato ad acquistare Cerchi (tutelati da una privativa come modello) di un OEM (*Original Equipment Manufacturer*) non è in alcun modo corretta. La concessione di un diritto di privativa su un determinato disegno di Cerchio non ha alcun impatto sul mercato dei Cerchi, in quanto da tale concessione non deriva una posizione dominante delle case automobilistiche OEM¹⁹ ben potendo i produttori indipendenti non OEM di Cerchi instaurare un rapporto di concorrenza con i produttori OEM di Cerchi.

In sede di interpretazione dell'art. 110 Reg. 6/2002, inoltre è necessario, , contemperare i diversi diritti fondamentali in gioco ed osservare il principio della proporzionalità.²⁰ Infatti le registrazioni comunitarie di disegno sono protette ai sensi dell'art. 17, 2° comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non è corretto, dunque, escludere tale protezione in ragione di un asserito interesse dei produttori indipendenti di Cerchi (che, come visto, sono liberi di commercializzare i propri) o dei consumatori.²¹ Infatti, i consumatori non subiscono alcun svantaggio in ragione del diritto di privativa riconosciuto al titolare (e quindi, in questo caso, all'OEM) della registrazione comunitaria.²²

Qualora un consumatore desiderasse, per il proprio autoveicolo, Cerchi identici nell'aspetto estetico (e si badi che i Cerchi non costituiscono mai, neppure quando li si consideri in un set da quattro, un prodotto complesso)²³ e, quindi, volesse

non è, tuttavia, un'ipotesi ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002, poiché i quattro Cerchi non rappresentano un "prodotto complesso" dal quale possa derivare un simile vincolo. Si veda in tal senso High Court [2012] EWHC 2099 (Pat) punto 81: "*A set of four wheels is not a complex product within the definition in Article 3 (c) of the CDR*" e *Ruhl*, GRUR 2015, 753, 754 ss. Inoltre, tale tipo di "dipendenza" è conseguenza della stessa natura dei Cerchi, che è la medesima anche di altri prodotti, dei quali il consumatore possiede una specifica quantità superiore ad uno, ad es. bicchieri, posate, sedie etc. Tale aspetto viene evidenziato con ragione da LG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 228, 234, punto 72 – *Autofelgen*.

¹⁹ Una posizione dominante sul mercato di un OEM non si genera per effetto della titolarità di una registrazione comunitaria di disegno. Si veda la giurisprudenza costante della CGUE, ad esempio CGUE, sentenza del 06.04.1995, causa C-241/91, punto 46 – *Magill*: "Per quanto riguarda la posizione dominante, si deve ricordare anzitutto che il semplice fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è idoneo per costituire siffatta posizione." Non sono, inoltre, riscontrabili ulteriori ragioni per le quali si possa ritenere che sussista una posizione dominante sul mercato da parte dei produttori OEM, considerato che tali ultimi sono esposti ad una concorrenza significativa sul mercato rilevante per Cerchi in lega per autoveicoli nel segmento *after-market* nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) - la sussistenza di una concorrenza significativa sul mercato rilevante è stata ad esempio confermata dalla OLG Stuttgart, cfr. OLG Stuttgart, sentenza dell'11.09.2014, R.G. 2 U 46/14, pubblicata in GRUR 2015, 380, 382 - e non è nemmeno riscontrabile che un OEM occupi in tale mercato una posizione preminente rispetto ai suoi concorrenti. Non si giunge ad una conclusione diversa, qualora si volesse circoscrivere il mercato nella maniera più ristretta possibile e limitarlo a Cerchi per autoveicoli del marchio del rispettivo OEM. Numerosi produttori indipendenti di Cerchi offrono in vendita Cerchi, dagli aspetti estetici i più disparati, installabili su tutti i modelli di autoveicoli dei singoli OEM.

²⁰ Confronta Ordinanza di rinvio BGH, punto 31.

²¹ Cfr. Ordinanza di rinvio BGH, punto 33, a.A. Ordinanza di rinvio Milano, confronta sub IV)1)b)i).

²² Confronta Ordinanza di rinvio BGH, punto 35.

²³ Cfr. nota a piè di pagina 18.

ad esempio sostituire un Cerchio ammalorato con un Cerchio identico, sotto il profilo estetico agli altri tre Cerchi (non ammalorati) del suo autoveicolo, tale decisione non dipenderebbe dall'aver il consumatore acquistato quel determinato autoveicolo, ma dalla libera scelta del consumatore di equipaggiarlo con Cerchi aventi quel determinato disegno.²⁴ Si deve infatti anche considerare che l'OEM si trova, sia per la dotazione iniziale dell'autoveicolo, sia per l'ipotesi di sostituzione del Cerchio, in un rapporto concorrenziale con i produttori indipendenti di Cerchi.²⁵

ii) Contrariamente da quanto affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sua ordinanza²⁶, l'art. 110 Reg. 6/2002 rappresenta una eccezione da interpretare restrittivamente, e non un principio generale.

(1) La CGUE ha già sottolineato che l'art. 110 Reg. 6/2002 apporta determinate limitazioni soltanto alla tutela dei disegni e dei modelli senza riferirsi in alcun modo ad altri settori del diritto.²⁷ Ciò conferma che il contenuto dell'art. 110 Reg. 6/2002 non costituisce affatto un principio generale.

(2) I diritti di privativa derivanti dalla registrazione di disegni comunitari sono validi anche quando abbiano ad oggetto parti di ricambio della carrozzeria di un autoveicolo.²⁸ Un limite a tali diritti di privativa è dunque ammissibile unicamente in casi eccezionali e strettamente circoscritti.²⁹ Tale principio emerge in particolare dall'art. 26, 2° comma TRIPS, il quale postula un'interpretazione restrittiva dell'art. 110 Reg. 6/2002, come correttamente evidenziato dal BGH nella sua Ordinanza di rinvio.³⁰

In particolare, l'art. 26, 2° comma TRIPS ammette delle eccezioni alla tutela dei disegni industriali esclusivamente qualora (i) tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e (ii) non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno tutelato, (tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi). In tale contesto deve essere considerato che non è praticamente possibile garantire che parti suscettibili di essere utilizzate sia per fini di riparazione sia per altri scopi,³¹ vengano effettivamente utilizzate esclusivamente allo scopo di riparazione. Anche in base a tale ragionamento consegue, ai sensi dell'art. 26, 2° comma TRIPS, l'esigenza di non applicare l'art. 110 Reg. 6/2002 a parti

²⁴ Confronta Ordinanza di rinvio BGH, punto 35.

²⁵ Cfr. Ordinanza di rinvio BGH, punto 36.

²⁶ Cfr. sub IV)1)b)ii).

²⁷ Confronta ordinanza della Corte di Giustizia del 06.10.2015, causa C-500/14 – *Ford/Wheeltrims*, paragrafi 39-42.

²⁸ Confronta la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, CGUE GRUR Int. 1990, 140 punto 11 – *CI-CRA/Régie Renault*; CGUE GRUR Int. 1990, 141 punto 8 – *Volvo/Veng*; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 58 – *Autofelgen*; Ruhl, già citato, Art. 110 punto 9).

²⁹ Confronta ad es. LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 56 ss. *Autofelgen*; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 74 – *Leichtmetallräder*; Ruhl, opera citata, art. 110 punto 16, 20).

³⁰ Confronta Ordinanza di rinvio BGH, punto 30; OLG Stuttgart, GRUR 2015, 380 sub B 7 c cc [1]; LG Hamburg, sent. del 18.09.2015, R.G. 308 O 143/14, sub IV. 1.c.aa.(2); *Württemberg/Loschelder* GRUR 2015, 348, 349.

³¹ Indipendentemente dalla questione se il loro utilizzo sia necessario per una riparazione ai fini del ripristino dell'aspetto originario (che non è assolutamente il caso per quanto riguarda i Cerchi).

che potrebbero, per la loro stessa natura, (anche) essere utilizzate per scopi diversi dalla riparazione.³² Ed è proprio questo il caso dei Cerchi. Infatti, un Cerchio può essere sostituito anche allo scopo di *tuning*, vale a dire di personalizzazione dell'autoveicolo.

(3) Diversamente da quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano nella propria ordinanza di rinvio,³³ il Considerando 19 Dir. 98/71 non implica che l'art. 110 Reg. 6/2002 vada interpretato nel senso di liberalizzare il più ampiamente possibile il mercato dei pezzi di ricambio. La Dir. 98/71 è una fonte di diritto secondario, che stabilisce il livello di protezione minimo dei disegni e modelli che tutti gli ordinamenti degli Stati Membri devono prevedere. Il Considerando 19 Dir. 98/71 stabilisce che gli Stati membri possano mantenere in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche in materia di modelli, anche nel caso in cui tali disposizioni non prevedano una limitazione dei dritti di privativa rispetto ai pezzi di ricambio. Si veda a tale proposito l'art. 14 Dir. 98/71 contenente la regola cd. "freeze plus". Inoltre, si evince dal tenore letterale del Considerando 19 Dir. 98/71 che l'armonizzazione delle clausole di riparazione riguarda solo i componenti di un prodotto complesso, dal cui aspetto dipende il disegno o il modello protetto (ovvero i componenti c.d. *must match*). Ne consegue che lo scopo dell'art. 110 Reg. 6/2002 è quello di regolamentare solo casi eccezionali, e che pertanto la clausola di riparazione non stabilisce un principio generale e va, pertanto, interpretata restrittivamente.

(4) Il Regolamento n. 124 UN/ECE non influisce in alcun modo sull'art. 110 Reg. 6/2002.

(a) Innanzitutto deve essere evidenziato che il Regolamento n. 124 UN/ECE di per sé non costituisce un apparato normativo vincolante nell'UE.

L'UE ha aderito, con Decisione 97/836/CE del Consiglio del 27.11.1997³⁴, all'Accordo UN/ECE^{35,36}. Ai sensi dell'art. 4 di detta Decisione, tuttavia, affinché un regolamento UN/ECE possa avere efficacia nell'UE, è necessario

³² La conseguenza derivante dall'art. 26, 2° comma TRIPS è che possono essere oggetto di eccezione dalla tutela solo quelle parti che possono essere commercializzate esclusivamente nel mercato secondario, il c.d. *after-market*, essendo esclusa la loro commercializzazione nel mercato primario. Pertanto, possono essere oggetto di eccezione solo le parti *must match* – il che è compatibile con la limitazione disposta dall'art. 110 Reg. 6/2002, stante il suo tenore letterale, *ratio* e scopo. Infatti, la commercializzazione delle parti *must match* è esclusa in un mercato primario (nessuno acquisterebbe una parte *must match*, ad esempio una portiera di un autoveicolo, senza un concreto bisogno di provvedere ad una sua sostituzione [pertanto: l'unico possibile mercato di tali parti è l'*after-market*]), mentre relativamente alle parti che non sono *must match* è possibile la loro commercializzazione anche nel mercato primario (come ad esempio nell'ipotesi di sostituzione di un Cerchio al fine di personalizzare l'autoveicolo - *tuning*).

³³ Cfr. sub IV)1)b)iii).

³⁴ Confronta Gazzetta Ufficiale L 346 del 17.12.1997, pagina 78.

³⁵ UN/ECE sta per Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (inglese: United Nation Economic Commission for Europe, brevemente UN/ECE).

³⁶ Cfr. anche il Considerando 11 della Direttiva quadro 2007/46/CE e il Considerando 1 del REG (UE) n. 407/2011 del 27.04.2011, nonché la Decisione del Consiglio del 15.05.2006, Gazzetta Ufficiale L 135 del 23.05.2006, p. 11.

che lo stesso venga esplicitamente adottato Tale condizione non si è avvertita rispetto al Regolamento n. 124 UN/ECE.³⁷

Ne consegue che il Regolamento n. 124 UN/ECE non rientra in alcun modo nel catalogo dei regolamenti UN/ECE efficaci in via obbligatoria, indicati nel Considerando 20 del Reg. (UE) n. 407/2011 del 27.04.2011 che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009, nonché nell'elenco dei regolamenti UN/ECE di cui all'Allegato IV del Reg. (UE) n. 407/2011.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 34, 1° comma della Direttiva Quadro 2007/46/CE, sono parte del procedimento di omologazione CE esclusivamente i regolamenti UN/ECE ai quali la Comunità ha aderito e che sono indicati nell'Allegato IV, nonché nell'Allegato XI della detta Direttiva quadro. Il Regolamento n. 124 "Omologazione Ruote" non è indicato negli Allegati IV e XI.

- (b) Anche se si volesse attribuire al Regolamento n. 124 UN/ECE una qualche efficacia vincolante all'interno dell'UE, il medesimo resterebbe comunque ininfluenza rispetto all'art. 110 Reg. 6/2002. Infatti, il Regolamento n. 124 UN/ECE non si riferisce in alcun modo ai diritti di proprietà industriale, né dalla sua applicazione consegue alcuna limitazione degli stessi.³⁸ Tale Regolamento stabilisce esclusivamente uno standard tecnico unitario per le omologazioni ai fini della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e della protezione antifurto.³⁹

Quanto precede, è già stato confermato espressamente da numerosi Tribunali dei Disegni e Modelli Comunitari, i quali hanno chiarito che il Regolamento n. 124 UN/ECE "Omologazione Ruote" riguarda la sicurezza stradale, e pertanto uno degli ambiti indicati nei quali l'UN/ECE e i relativi gruppi di lavoro svolgono attività di normazione, ma che non contiene alcuna limitazione ai diritti di proprietà industriale.⁴⁰

³⁷ Confronta art. 3 dell'ulteriore Decisione del Consiglio del 15.05.2006 sul Regolamento n. 124 UN/ECE, Gazzetta Ufficiale L 135 del 23.05.2006, pag. 11: "Il progetto di Regolamento non è incorporato nel sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli".

³⁸ Cfr. Ordinanza di Rinvio BGH, punto 42 ss.

³⁹ Cfr. art. 1, 1° comma della versione riveduta 2 del 05.10.1995 dell'accordo originario, nella quale vengono univocamente indicati gli scopi dell'Accordo UN/ECE: "road safety, protection of the environment and energy saving." La stessa conclusione si deduce dalla sua premessa: "*DESIRING to define uniform technical prescriptions that it will suffice for certain wheeled vehicles, equipment and parts to fulfill in order to be used in their countries...*" In aggiunta deve essere sottolineato che la concessione di un'omologazione per Cerchi non presuppone che possa essere copiato il design di un Cerchio (oggetto di un diritto di privativa come modello) di un OEM. Vi sono, infatti, numerosi Cerchi omologati di produttori terzi che non costituiscono una copia di un disegno registrato da un OEM, ma che sono stati progettati autonomamente dal rispettivo produttore terzo. Proprio in quanto le omologazioni dipendono da esclusive esigenze tecniche, è anche possibile ottenere omologazioni per Cerchi Replica, che dunque riproducono illegittimamente un disegno registrato, ma destinati ad autoveicoli diversi da quelli cui è destinato il Cerchio originale. Tutto ciò dimostra che con le omologazioni vengono semplicemente regolate delle esigenze tecniche senza alcun riferimento al diritto di proprietà industriale.

⁴⁰ Si vedano OLG Stuttgart GRUR 2015, 380 punto 41 - Autofelgen; Tribunale di Milano, ordinanza del 11.06.2012, R.G. 24209/12; LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 84 - Leichtmetallräder; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 65 - Autofelgen, Audiencia Provincial de Alicante, sent. del 16.01.2013, R.G. 562/2011, sentenza n. 16/13, pagina 11, punto 17 lit. a) e b).

iii) Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella propria ordinanza⁴¹, la clausola di riparazione non costituisce una norma comunitaria consolidata. L'introduzione della clausola di riparazione è stata sin dall'inizio molto contestata a livello politico, ed a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 14 Dir. 98/71 ed all'art. 110 Reg. 6/2002 è stata discussa da diversi organi UE che non hanno mai raggiunto una soluzione unitaria. Tale proposta oggi è da considerarsi politicamente fallita, come dimostrato dal ritiro della Proposta della Commissione relativamente alla sua introduzione negli ordinamenti dei singoli Stati membri⁴². Non è dunque possibile affermare che tale disposizione sia da considerarsi come consolidata e generalmente accettata.

Inoltre, dalla sola circostanza per cui una disposizione sia transitoria, non può inferirsi che essa abbia natura di eccezione o di regola generale. Infatti, esistono eccezioni sia transitorie che permanenti, così come regole generali transitorie o permanenti. Ciò che è decisivo è il contenuto del dispositivo di una norma. E l'art. 110 Reg. 6/2002 ha natura di eccezione.⁴³

iv) La conclusione della Corte d'Appello di Milano secondo cui la convenuta Acacia avrebbe fornito la prova della complementarità tra l'aspetto dell'autoveicolo e l'estetica dei Cerchi Replica,⁴⁴ non può essere condivisa ed è in contrasto con quanto accertato nel procedimento di primo grado.⁴⁵ Inoltre, essa è in contrasto con le circostanze di fatto. Non c'è alcuna dipendenza tra il design di un autoveicolo e il design di un Cerchio come emerge da quanto segue.

I Cerchi non sono componenti a forma vincolata, bensì, al contrario, elementi liberamente fungibili. Tale conclusione viene *inter alia* comprovata (i) dalla commercializzazione di Cerchi da parte di imprese terze indipendenti dagli OEM

⁴¹ Confronta IV)1)b)iv).

⁴² Cfr. a tale proposito Gazzetta Ufficiale UE del 21.05.2014, 2014/C 153/03.

⁴³ Cfr. a tale proposito sub IV)1)c)ii).

⁴⁴ Confronta sub IV)1)b)v).

⁴⁵ Cfr. Tribunale Milano, sentenza del 27.11.2014, R.G. 3801/2013, punto 3.2: "*L'esistenza, del tutto pacifica, di operatori specializzati nella sola produzione e vendita di cerchioni assevera questa conclusione [nota del redattore: non applicabilità della clausola di riparazione ai Cerchi]. È infatti chiaro che tali soggetti propongono prodotti progettati e sviluppati senza vincoli di appartenenza ad alcuna casa automobilistica, a riprova dell'esistenza di un'autonoma rilevanza estetica dei cerchioni rispetto all'aspetto esteriore delle vetture sulle quali verranno montati. Per quanto si possa agevolmente ipotizzare che i cerchi Audi siano destinati innanzitutto alle auto di propria produzione, nulla impedisce che gli stessi possano essere montati anche su veicoli di altre case a peraltro fornito la prova di tale circostanza, dimostrando l'oggettiva possibilità di ottenere il montaggio di un set completo di cerchi in replica di una delle private registrate da Audi su di un modello di una diversa casa automobilistica, segnatamente su di una Volkswagen Passat.*" Al fine di dimostrare la asserita complementarità, la Convenuta Acacia ha fatto riferimento *inter alia* a un modello comunitario registrato da Audi, raffigurante un autoveicolo Audi A4, la cui rappresentazione include uno specifico design dei Cerchi. In realtà, tuttavia, il design di detti Cerchi era già stato autonomamente registrato da Audi come modello comunitario quattro anni prima. In particolare, facciamo riferimento, per quanto riguarda il Cerchio, al modello comunitario registrato n. 000207667-0002 (data deposito: 23.07.2004) e, per quanto riguarda la Audi A4, al modello comunitario registrato n. 000924618-0001 (data di deposito: 25.04.2008). Tale circostanza dimostra assolutamente che non sussiste alcuna dipendenza tra il design dell'autoveicolo e quello dei Cerchi. Le spiegazioni fornite dalla Corte d'Appello nella Domanda Pregiudiziale Milano sub punto 6.5 rappresentano, pertanto, una mera ipotesi della Corte, senza un relativo corrispondente accertamento delle circostanze di fatto.

(come ad esempio Borbet, RIAL o RONAL), i cui Cerchi hanno un design totalmente diverso dai Cerchi degli OEM, (ii) dall'esistenza di ruote invernali ed estive con Cerchi diversi, o (iii) da Cerchi che sono commercializzati come accessori speciali.⁴⁶ Per semplificare, una macchina ha certamente bisogno di Cerchi, ma non ha bisogno di Cerchi di un determinato design (a differenza, ad esempio, del parafrangente che per essere utilizzato deve avere uno e un solo determinato design). I Cerchi possono dunque essere liberamente scelti dai consumatori e non sono un componente inscindibile dell'aspetto di un autoveicolo.⁴⁷ Inoltre, per i Cerchi esiste un numero sostanzialmente illimitato di varianti di design. L'aspetto estetico dei Cerchi è indipendente dalla forma complessiva della carrozzeria di un autoveicolo.⁴⁸ I Cerchi sono dunque dotati di un proprio carattere estetico, completamente autonomo e indipendente. Non rileva neppure quale sia l'assetto iniziale dell'autoveicolo e cioè se su di esso siano montate ruote invernali o estive, ciò che dipende dalle condizioni climatiche al momento della consegna.⁴⁹ Gli stessi Cerchi possono essere utilizzati per una moltitudine di autoveicoli, anche di case automobilistiche diverse, e possono anche essere utilizzati Cerchi diversi sul medesimo autoveicolo, come evidenziato dai disegni che seguono:

(1) Esempio di identico Cerchio su autoveicoli di diverse case automobilistiche (esempio: Cerchio Borbet BL5):⁵⁰

Mercedes A200d con Cerchi Borbet BL5:



VW Golf 2.0 TDI con Cerchi Borbet BL5:



Cerchio Borbet BL5:

Borbet

BL5
black polished



⁴⁶ Essi vengono, pertanto, venduti "senza autoveicolo" per diversi modelli di autoveicoli.

⁴⁷ Confronta Ordinanza di Rinvio BGH, punto 22, 24; in tale senso anche LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 78. – Leichtmetallrad; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 63- Autofelgen.

⁴⁸ Si veda quanto argomentato sul punto dalla sentenza dell'Audiencia Provincial de Alicante del 07.03.2011, R.G. 544/2010.

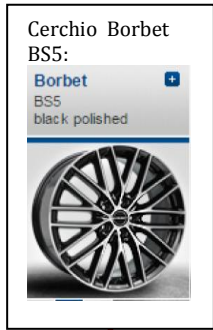
⁴⁹ Confronta Tribunale di Milano, ordinanza del 13.01.2011, nell'ambito della procedura di reclamo R.G. 7492/2010: "Neppure rilevanza ha il dato di mero fatto di come l'autovettura esce dal concessionario per la prima volta, in conseguenza non delle scelte del progettista ma di opzioni che la casa produttrice ha lasciato al cliente per "personalizzare" il suo mezzo (anche se comprese nel prezzo base)."

⁵⁰ Fonte: www.borbet.de (produttore indipendente di Cerchi).

Audi A3 2.0 TDI con Cerchi Borbet BL5:



(2) Cerchi diversi sul medesimo autoveicolo (qui: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi):⁵¹



v) Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Milano nella sua Domanda pregiudiziale⁵² deve escludersi l'applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002, quando non sussiste un vincolo di stretta complementarità tra il modello e l'aspetto del prodotto complesso.

⁵¹ Fonte: www.borbet.de (produttore indipendente di Cerchi per autoveicoli).

⁵² Cfr. sub IV)1)b)vi).

(1) Tenore letterale dell'art. 110 Reg. 6/2002

Il BGH ha correttamente evidenziato nella sua Ordinanza di Rinvio quale sia il tenore letterale dell'art. 110 Reg. 6/2002⁵³. A tale fine è necessario fare riferimento al Considerando 13 Reg. 6/2002⁵⁴ ed al Considerando 19 Dir. 98/71⁵⁵, che confermano tale interpretazione. Infatti, le predette disposizioni confermano il requisito della *complementarietà tra il componente e l'aspetto del prodotto complesso*, complementarietà che può sussistere solo nell'ipotesi di un componente *must match*.⁵⁶

Non sussiste alcuna complementarietà tra componente e prodotto complesso, quando il componente può essere destinato a diversi utilizzi e non solo utilizzato congiuntamente col prodotto complesso concretamente in questione. Questo è il caso, ad esempio, dei Cerchi. Questi possono, infatti, essere scelti liberamente e uno specifico design di Cerchio può essere usato su diversi modelli di autoveicoli (e, pertanto, su diversi prodotti complessi)⁵⁷. I Cerchi non rientrano dunque nell'ambito di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002, proprio a causa dell'assenza di complementarietà tra essi e l'autoveicolo.

⁵³ Confronta Ordinanza di Rinvio BGH, punto 27: "L'art. 110 Reg. 6/2002 riguarda solo l'uso di quei componenti, che consentono la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario."

⁵⁴ Considerando 13 Reg. 6/2002: "La direttiva 98/71/CE non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. (...) In tali circostanze è opportuno non conferire protezione in quanto disegno o modello comunitario a un disegno o modello, qualora sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello e che sia utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, (...)." In tale contesto deve essere fatto riferimento anche alla Dichiarazione della Commissione relativamente all'art. 18 Reg. 6/2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE L 289/35 del 18.10.1998: "(...) Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. (...)"

⁵⁵ Considerando 19 Dir. 98/71: "(...) la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. (...)"

⁵⁶ Rispetto ai Cerchi, un simile vincolo di complementarietà/dipendenza non sussiste in alcun modo. Il design dei Cerchi non dipende dalla carrozzeria di un autoveicolo, ma può essere scelto liberamente, come dimostrato in particolare dalla vasta offerta di diversi design di Cerchi per il medesimo modello di autoveicolo, o rispettivamente dalla possibilità, sia per gli OEM sia per i produttori indipendenti di Cerchi, di realizzare Cerchi con design identici su diversi autoveicoli. Si veda a tale proposito quanto già affermato sub IV)1)c)iv), nonché *Ruhl* GRUR 2015, 753, 754. L'unica "complementarietà" concepibile in astratto consiste in relazione ai quattro Cerchi di un medesimo autoveicolo. Tale "complementarietà" non rappresenta, tuttavia, un'ipotesi ricadente nella sfera di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002, non essendo i quattro Cerchi un "prodotto complesso". Nel medesimo senso anche High Court [2012] EWHC 2099 (Pat) punto 81: "A set of four wheels is not a complex product within the definition in Article 3 (c) of the CDR" e *Ruhl*, GRUR 2015, 753, 754 ss.

⁵⁷ Indipendentemente dalla questione se un determinato design di Cerchio fosse montato sull'autoveicolo al momento della consegna o meno.

Vi è un vincolo di stretta complementarietà quando un componente può essere utilizzato solo congiuntamente con il prodotto complesso. Questo è, ad esempio, il caso delle portiere, dei parafranghi o dei fanali di un autoveicolo. Il loro design non può essere scelto liberamente ed essi non possono nemmeno essere usati per un diverso modello di autoveicolo.

(2) *Ratio* e scopo dell'art. 110 Reg. 6/2002

L'art. 110 Reg. 6/2002 mira ad impedire esclusivamente monopoli di prodotti, non invece monopoli di forme.⁵⁸ La possibilità che sorgano monopoli di prodotti sussiste, tuttavia, solo in relazione a componenti *must match*, ovvero a forma vincolata, non invece per componenti liberamente fungibili come i Cerchi.⁵⁹

(3) Il legislatore europeo non intendeva rendere liberamente replicabili componenti tutelati da registrazioni comunitarie di modello.

Come correttamente spiegato dal BGH nella sua ordinanza di rinvio, il legislatore europeo intendeva riferire la clausola di riparazione di cui all'art. 110 Reg. 6/2002 solo ai componenti *must match* cosiddetti *crash parts*.⁶⁰ Ciò si evince sia dalla proposta della Commissione citata dal BGH⁶¹ sia in particolare dai seguenti pareri e documenti:

(a) MEMO/04/215 della Commissione del 14.09.2004

A pagina 2, 4° paragrafo viene confermato dalla Commissione che la proposta di direttiva riguarda solamente i componenti cosiddetti *crash parts* (cofano, paraurti, portiere, fanali, griglia del radiatore, parabrezza, parafranghi). A pagina 8, 4° paragrafo viene anche espressamente chiarito dalla Commissione che proprio i Cerchi in lega non costituiscono *crash parts* a

⁵⁸ Confronta n. 1.6.1.2 del Parere del Comitato economico e sociale europeo, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 286/8 del 17.11.2005; Guizzardi GRUR Int. 2005, 299, 301; in tal senso anche LG Hamburg GRUR-RS 2015, 16872 punto 75 – Leichtmetallrad; LG Düsseldorf GRUR-RR 2016, 228 punto 55 ss.- Autofelgen.

⁵⁹ Cfr. Ordinanza di rinvio BGH, punto 29 e sub IV)1)c)i).

⁶⁰ Confronta Ordinanza di rinvio del BGH, punto 38.

⁶¹ Si veda la Proposta di Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 98/71/CE del 14.09.2004 (COM (2004) 582 a pag. 3 ss.: *“La presente proposta non riguarda tutti i pezzi di ricambio sul mercato. I pezzi di ricambio interessati sono definiti come “componenti usati in sede di riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario”. Un prodotto complesso è un prodotto costituito da diversi componenti o parti che, se danneggiati, possono essere sostituiti o riparati utilizzando un pezzo di ricambio. Esistono pezzi di ricambio per i quali il disegno o modello non costituisce un fattore fondamentale per ripristinare la funzione o l'aspetto originario del prodotto, ad esempio in caso di forma o funzione normalizzata. Vi sono però altri pezzi di ricambio in rapporto ai quali il disegno o modello originale è necessario per ripristinare la funzione o l'aspetto originario del prodotto: in questi casi, la parte o il componente del prodotto complesso possono essere sostituiti soltanto da un pezzo di ricambio identico alla parte originale. Questi pezzi di ricambio sono spesso chiamati must match ed essi soltanto sono oggetto della presente proposta.”* A pag. 6 della Proposta sono altrettanto indicati i componenti di autoveicoli ai quali si riferisce la Proposta di Direttiva, in particolare pannelli di carrozzeria, vetri e fanali. La limitazione delle parti *must match* a tali due tipologie di componenti non è stata mai più oggetto di discussioni, confronta Straus GRUR Int. 2005, 965 ss.; Kerl, Geschmacksmusterrechtliche Ersatzteilfrage, punto 89 con ulteriori approfondimenti.

cui si applichi la clausola di riparazione.⁶² Pertanto, secondo la Commissione, l'art. 110 Reg. 6/2002 si applica esclusivamente ai componenti aventi forma vincolata.

(b) Parere del Comitato economico e sociale europeo

Anche il Parere del Comitato economico e sociale europeo conferma la applicabilità della clausola di riparazione solo ai componenti *must match* della carrozzeria, c.d. *body parts*. E' confermato dunque che quello che si vuole evitare è solo che sorgano monopoli dei prodotti, non invece monopoli sulle forme, oggetto delle registrazioni comunitarie di modelli.⁶³

(c) Parere della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo

Emerge inoltre dalle Proposte di modifica alla Direttiva 98/71/CE della Commissione per i problemi economici e monetari, che secondo il parere di tale commissione solo i componenti a forma non vincolata dovrebbero poter essere protetti come modelli.⁶⁴

Invece, la Corte d'Appello di Milano sembra voler applicare l'art. 110 Reg. 6/2002 anche nel caso in cui i Cerchi Replica siano destinati ad essere commercializzati in sostituzione anche di Cerchi che il proprietario dell'autoveicolo abbia montato non originariamente, ma successivamente.⁶⁵ Una simile estensione dell'ambito d'applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 non è compatibile neppure con il tenore letterale della norma. L'art. 110 Reg. 6/2002 si riferisce infatti al ripristino dello "aspetto originario". Una modificazione successiva di tale aspetto rende, dunque, totalmente non applicabile tale norma, poiché non verrebbe ripristinato l'aspetto originario.⁶⁶

vi) Nel contesto della stessa domanda di pronuncia pregiudiziale 1, la Corte d'Appello di Milano si occupa, oltre che delle norme precedentemente menzionate, anche di altre norme di diritto UE, senza tuttavia fornire alcuna motivazione

⁶² Confronta pagina 8, paragrafo 4 in relazione ai costi medi sostenuti dai produttori di autoveicoli per il design: "1,4 % del valore del fatturato è destinato a lavori generali di progettazione: 0,7% è destinato a parti e materiali come l'equipaggiamento interno (elementi del quadro strumenti, imbottitura), verniciatura o cerchi in lega e solo 0,7% a parti esterne visibili, sottoposte a tutela mediante modello e che sarebbero interessate dalla modifica della direttiva proposta."

⁶³ Confronta il Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"(COM(2004) 582 def. — 2004/0203 (COD) 582 def. — 2004/0203 (COD)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE C 286/8 del 17.11.2005, ivi in particolare sub 1.6.1.2 ("*La tutela dei disegni e dei modelli garantisce pertanto un monopolio della forma, non del prodotto.*"), 1.6.1.3, 1.6.1.4 e 1.7.

⁶⁴ Cfr. Proposta di modifica 6 relativamente all'art. 14, 1° comma (Direttiva 98/71 CE), pubblicata nella Relazione del Comitato giuridico del 22.11.2007 (COM(2004) – C6-0119/2005 – 2004/0203(COD)).

⁶⁵ Confronta sub IV)1)b)vi). La conseguenza di una adesione al parere della Corte d'Appello di Milano avrebbe l'effetto di abolire i diritti di privativa connessi ai modelli di componenti connessi ad un prodotto complesso.

⁶⁶ Indipendentemente dalla circostanza per cui i Cerchi non soddisferebbero il necessario requisito del vincolo di stretta complementarietà.

circa le ragioni per cui sarebbero rilevanti per l'interpretazione dell'art. 110 Reg. 6/2002.

(1) La Corte d'Appello menziona, in particolare:

- (a) i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione transfrontaliera di servizi;
- (b) il principio dell'effettività delle norme UE in materia di concorrenza e liberalizzazione del mercato interno;
- (c) i principi dell'effetto utile e dell'applicazione uniforme del diritto UE nell'UE.

(2) A tale proposito è necessario evidenziare quanto segue:

(a) La libera circolazione delle merci non comporta l'applicabilità dell'art. 110 Reg. 6/2002 ai componenti a forma non vincolata. In particolare, come correttamente affermato dal BGH nella sua Ordinanza di Rinvio, il principio della libertà di circolazione delle merci non implica che l'art. 110 Reg. 6/2002 vada interpretato nel senso di comportare una disapplicazione dei diritti di privativa di cui a modelli registrati al fine di permettere la commercializzazione dei Cerchi Replica.⁶⁷

(i.) l'art. 34 TFUE vieta *“le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”* fra gli Stati membri. Affinché l'art. 34 TFUE diventi in astratto applicabile, è necessario che una restrizione quantitativa nel Paese d'importazione di un prodotto non esista anche nel Paese d'origine di detto prodotto, potendo esistere una limitazione del commercio ai sensi dell'art. 34 TFUE solo nell'ipotesi della sussistenza effettiva di una differenza normativa.⁶⁸ Ma ciò non è assolutamente il caso a proposito delle norme del Reg. 6/2002 che hanno efficacia diretta (ed identica) in tutti gli Stati UE. Proprio in ragione del Regolamento, la commercializzazione di un prodotto oggetto di una registrazione comunitaria di modello o disegno va valutata in maniera identica all'interno di tutta l'UE, sia nel paese di origine di detto componente sia nel paese di sua importazione. Non può pertanto crearsi una situazione in cui un identico prodotto possa essere commercializzato nello Stato membro di origine, e non anche nello Stato membro di successiva commercializzazione.⁶⁹

Ciò significa, nel caso concreto, che l'art. 110 Reg. 6/2002 non può mai comportare nemmeno in astratto una limitazione alla libertà di

⁶⁷ Si veda Ordinanza di Rinvio BGH, punto 37.

⁶⁸ Cfr. *Ullmann*, FIW-Schriftenreihe, volume 156, 53 (65 ss.).

⁶⁹ Nei limiti in cui sussista una differenza normativa per effetto di registrazioni nazionali di disegno (quindi registrazioni non tutelate ai sensi del Reg. 6/2002, bensì ai sensi di norme nazionali nel rispetto delle condizioni dettate dalla Dir. 98/71) derivante da diversi livelli di tutela, questa sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 36 TFUE secondo le spiegazioni date dal BGH.

circolazione delle merci ai sensi dell'art. 34 TFUE. Infatti, considerato che l'art. 110 Reg. 6/2002 va applicato in maniera identica in ciascuno Stato membro, non è possibile che, sulla base di esso, la stessa merce sia soggetta o meno a limiti di commercializzazione nei diversi Stati membri.

(ii.) Inoltre – indipendentemente dalla sua applicabilità al caso di specie – dall'art. 34 TFUE non deriva alcun principio generale per cui una fonte europea di diritto secondario⁷⁰ non possa contenere disposizioni che vietano la commercializzazione di determinate merci nell'UE. Infatti, l'art. 36 TFUE stabilisce che ai fini della tutela della proprietà industriale sono ammissibili provvedimenti restrittivi, anche nel caso in cui questi possano ripercuotersi sulla circolazione delle merci.⁷¹

(b) Non si comprende poi come l'applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 solo ai componenti *must match* - ovvero a forma vincolata - possa condurre ad una restrizione della libertà di prestazione dei servizi.⁷²

(c) Non si comprende poi quali norme del diritto della concorrenza UE implicino l'applicabilità dell'art. 110 Reg. 6/2002 a componenti non *must match* / a forma non vincolata. In particolare il Reg. (UE) 461/2010 (di seguito "**Reg. 461/2010**") non richiede questa applicazione:

(i.) Il presupposto per l'applicabilità del Reg. 461/2010 è la sussistenza di un accordo tra più soggetti che sia restrittivo della concorrenza, ai sensi dell'art. 101, 1° comma TFUE.⁷³ Tale presupposto non è dato nel caso in cui sia un solo soggetto a far valere unilateralmente i propri diritti derivanti dalla registrazione di un modello. Di conseguenza, il Reg. 461/2010 non si applica e non è rilevante neppure nel procedimento dal quale ha avuto origine la Domanda Pregiudiziale Milano.

(ii.) Inoltre il Reg. 461/2010 non disciplina in alcun modo questioni attinenti alla tutela delle parti di ricambio come modelli comunitari.⁷⁴ Ciò corrisponde al chiaro intento del legislatore comunitario.⁷⁵ La Com-

⁷⁰ Come l'art. 110 Reg. 6/2002.

⁷¹ Cfr. Ordinanza di Rinvio BGH, punto 37.

⁷² Qualora la Corte d'Appello di Milano abbia inteso riferirsi al caso in cui, dall'applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 solo a componenti *must match* / a forma vincolata, possa conseguire un divieto alle pubblicità aventi ad oggetto Cerchi Replica, tale divieto non costituirebbe una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 56 TFUE. Infatti, le pubblicità per prodotti materiali hanno come scopo quello di promuovere le vendite di detti prodotti. Una pubblicità non ha alcun carattere economicamente indipendente. Il divieto di una pubblicità per oggetti fisici deve, pertanto, essere valutato secondo le norme relative alla libertà di circolazione delle merci, e non secondo quelle relative alla libera prestazione dei servizi. Si veda al riguardo CGUE Raccolta della giurisprudenza 1991, I-2023, 2037 Considerando 7 ss. – *Boscher*.

⁷³ Infatti, il Reg. 461/2010 disciplina esclusivamente i presupposti in presenza dei quali i contratti di distribuzione sono esentati, ai sensi dell'art. 101, 3° comma TFUE, dal divieto di cui all'art. 101, 1° comma TFUE (cfr. BGH, sent. del 30.03.2011, R.G. KZR 7/09, BeckRS 2011, 09196 punto 24).

⁷⁴ Confronta Ordinanza di Rinvio BGH, punto 41.

⁷⁵ Cfr. la motivazione della Commissione relativamente alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, COM/2004/0582 def., pagina 5, 1° paragrafo, nonché pagina 27, 3° paragrafo, nella quale viene espressa-

missione Europea ha espressamente riconosciuto nell'ambito della normativa antitrust la natura confidenziale delle informazioni relative a diritti di proprietà intellettuale, come disegni, ed escluso le stesse dall'obbligo di comunicazione che è invece previsto per altre informazioni.⁷⁶

(d) Ai sensi dell'art. 26, 2° comma TFUE il mercato interno garantisce la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Ma riconoscere che l'ambito di applicazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 è solo quello dei componenti *must match*/a forma vincolata non ha alcun impatto sul mercato interno.⁷⁷

(e) Il principio interpretativo dell'effetto utile mira a garantire la piena efficacia del diritto UE. Ma il raggiungimento di tale scopo non comporta la necessità di applicare l'art 110 Reg. 6/2002 a componenti non *must match* e dunque a forma non vincolata.⁷⁸

d) Alla prima domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere data la risposta che a) i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione transfrontaliera dei servizi; b) il principio di effettività delle regole di concorrenza europee e della liberalizzazione del mercato interno; c) i principi dell'effetto utile e dell'applicazione uniforme del diritto europeo all'interno dell'Unione Europea; d) le disposizioni di diritto secondario dell'UE, quali la Direttiva n. 98/71 e in particolare il suo articolo 14, l'articolo 1 del Regolamento n. 461/2010 e il regolamento UN/ECE n. 124, non ostano ad un'interpretazione dell'art. 110 del Regolamento n. 6/2002, ai sensi della quale i Cerchi Replica, identici nel loro aspetto estetico ai Cerchi originali di primo impianto ed omologati ai sensi del regolamento UN/ECE n. 124, sono esclusi dalla nozione di componente di un prodotto complesso (autoveicolo) avente lo scopo di consentire la riparazione di detto prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

2) Oggetto della questione pregiudiziale 2

a) Il contenuto della seconda questione pregiudiziale non è chiaro. Pare che la Corte d'Appello di Milano voglia sapere se, nell'ipotesi in cui alla questione pregiudiziale 1 venga data una risposta negativa, le norme di diritto industriale relative a modelli registrati implicino che la clausola di riparazione non vada applicata a componenti a forma non vincolata.

mente chiarito dalla Commissione che il Reg. 461/2010 non contiene regole attinenti ai diritti di proprietà industriale. Ciò viene, inoltre, confermato dal documento del Consiglio Federale Tedesco (Bundesrat) 702/04 relativo all'informazione tramite il Governo Federale Tedesco relativamente alla Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE, pagina 26.

⁷⁶ Si vedano gli "Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli", pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE C 138/16 del 28.05.2010, pagina 26 n. 65, nota a piè di pagina 2.

⁷⁷ Confronta sub IV)1)c)vi)(2)(a) e (b) relativamente alla libertà di circolazione delle merci e di prestazione dei servizi.

⁷⁸ Confronta sub IV)1)c)vi)(2)(a) e (b) relativamente alla libertà di circolazione delle merci e di prestazione dei servizi.

- b) La risposta alla questione pregiudiziale 1 deve essere negativa,⁷⁹ e pertanto è necessario rispondere alla questione pregiudiziale 2.

Mentre la prima questione pregiudiziale si riferisce specificamente all'interpretazione dell'art. 110 Reg. 6/2002 in relazione ai Cerchi Replica, la seconda questione pregiudiziale si riferisce generalmente all'applicabilità dell'art. 110 Reg. 6/2002 a componenti *non must match* ovvero a forma non vincolata.

Non si vede la ragione per cui, nel quadro dell'art. 110 Reg. 6/2002, vadano distinti i Cerchi Replica dai componenti aventi forma non vincolata in genere. L'Art. 110 Reg. 6/2002 non è applicabile, neppure in linea di principio, ai componenti *non must match* - a forma non vincolata.

- c) Alla questione pregiudiziale 2 deve pertanto essere data la risposta che le norme sulle privative industriali riguardanti modelli registrati, previo bilanciamento degli interessi di cui al primo quesito, non ostano a che la clausola di riparazione **non** si applichi ai prodotti complementari che possono essere diversamente scelti dal cliente, sul presupposto che la clausola di riparazione deve essere interpretata in senso restrittivo nel senso che la stessa si applica solo a pezzi di ricambio a forma vincolata, cioè a componenti la cui forma è predeterminata in modo sostanzialmente immutabile rispetto all'aspetto del prodotto complesso. Detta clausola non si applica a quei componenti che sono invece fungibili e che possono essere scelti liberamente in base al gusto del cliente.

3) Oggetto della questione pregiudiziale 3

- a) Con la terza questione pregiudiziale, la Corte d'Appello di Milano vorrebbe sapere, in caso di risposta affermativa alla seconda questione, quali misure debbano essere attuate dal produttore di Cerchi Replica, per assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell'aspetto esteriore originale del prodotto complesso.
- b) Innanzitutto, deve essere constatato che nell'ipotesi di una risposta affermativa alla questione pregiudiziale 2 (quale presupposto per la questione pregiudiziale 3) sarebbe certo che l'art. 110 Reg. 6/2002 non troverebbe applicazione a componenti aventi forma non vincolata. In tale ipotesi, dunque, la commercializzazione di Cerchi Replica⁸⁰ non sarebbe ammissibile e la problematica di cui alla questione pregiudiziale 3 (ossia quali misure debbano essere attuate dal produttore di Cerchi Replica al fine di garantire la commercializzazione lecita dei medesimi) non dovrebbe più essere chiarita.
- c) In ogni caso, per completezza, deve essere ricordato che il produttore di Cerchi Replica dovrebbe attuare diverse misure per assicurare effettivamente che la commercializzazione di Cerchi Replica avvenga esclusivamente allo scopo di riparazione.

⁷⁹ Confronta IV)1)d).

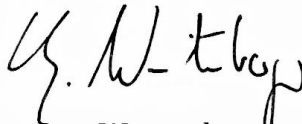
⁸⁰ Non essendo questi componenti a forma vincolata, cfr. sub IV)1)c).

Per assicurare efficacemente che la commercializzazione avvenga esclusivamente ai fini di riparazione, non è sufficiente una mera indicazione, nel prospetto di vendita, che la stessa avviene esclusivamente allo scopo di riparazione. Per il caso di violazione di tale “prescrizione” non sono, infatti, collegate sanzioni di alcun tipo a carico dell’acquirente. Se una simile indicazione fosse sufficiente, ne conseguirebbe che il titolare del modello (in presenza di una tale indicazione) incontrerebbe notevoli difficoltà per far valere i suoi diritti di privativa anche nell’ipotesi in cui venissero attuate misure promozionali delle vendite che palesemente non apparirebbero in alcun modo collegate allo scopo di riparazione.


Per garantire la commercializzazione allo scopo di riparazione, l’acquirente di una fornitura dovrebbe, pertanto, rilasciare una previa dichiarazione per iscritto di utilizzare il prodotto offerto in vendita esclusivamente per sostituire una parte identica, in particolare nel colore, nella misura e nel design, e pertanto allo scopo di riparazione, nonché fornire ulteriori prove a tale proposito.⁸¹

Anche nella commercializzazione *online* dovrebbe essere assicurato, tramite corrispondenti dichiarazioni rilasciate dall’acquirente per iscritto prima dell’acquisto, che il prodotto acquistato verrà utilizzato unicamente allo scopo di riparazione. Non è infatti giustificato per la commercializzazione online un trattamento diverso da quella non online

La risposta alla terza questione pregiudiziale è, pertanto, che il soggetto che offre in vendita Cerchi Replica non deve solamente inserire un’indicazione nel prospetto di vendita che la vendita avviene esclusivamente allo scopo di riparazione, ma deve inoltre garantire oggettivamente e con modalità che siano idonee ad essere provate, che i Cerchi replica vengano utilizzati esclusivamente allo scopo di riparazione.



Dr. Gert Würtenberger
Präsident



Dipl.-Ing. Stephan Freischem
Generalsekretär

⁸¹ Ad esempio foto della parte danneggiata e da sostituire, verbali di constatazione di incidente, o simili.