

CORTE DI GIUSTIZIA

Conclusioni presentate il 28.09.2017

Avvocato Generale: Dott. Henrik Saugmandsgaard Øe

Cause riunite C-397/16 e C-435/16

Acacia S.r.l.

contro

**Pneusgarda S.r.l., in fallimento,
Audi AG**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Milano (Italia)]

e

**Acacia S.r.l.,
Rolando D'Amato**

contro

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

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

- I. L'art. 110, par. 1, del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12.12.2001, su disegni e modelli comunitari deve essere interpretato nel senso che la nozione di "componente di un prodotto complesso" non è circoscritta alle componenti la cui forma è determinata dall'aspetto del prodotto complesso, bensì comprende qualsiasi prodotto incorporato in un altro prodotto – quest'ultimo qualificato come "prodotto complesso" – il quale possa essere smontato e sostituito, sia necessario ai fini di una normale utilizzazione del prodotto complesso e rimanga visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto complesso (1).
- II. Per beneficiare dell'eccezione prevista dall'art. 110, par. 1, del Regolamento n. 6/2002, la componente deve essere utilizzata "allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso", il che esclude qualsiasi utilizzazione per motivi ornamentali o di mera opportunità, e "al fine di ripristinarne l'aspetto originario", il che implica che la componente di ricambio abbia un aspetto identico a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso (2).
- III. Per potersi avvalere di tale eccezione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso deve assolvere ad un obbligo di diligenza quanto al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione sancite all'art. 110, par. 1, del

Regolamento n. 6/2002. Tale obbligo di diligenza implica, da un lato, che questi informi l'acquirente del fatto che la componente di cui trattasi incorpora un disegno o modello di cui non è titolare e che essa è esclusivamente destinata ad essere utilizzata alle condizioni stabilite in tale disposizione e, dall'altro, che il fabbricante o il venditore perda il diritto di avvalersene qualora fosse a conoscenza o avesse motivi ragionevoli per essere a conoscenza del fatto che la componente non sarebbe stata utilizzata nel rispetto di tali condizioni (3).



Date de réception : 28/09/2017

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
 DEN EUROPÆISKE UNIONES DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
 EUROOPA LIIDU KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
 CÚIRT BHEITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
 SUD EUROPSKE UNIE
 LUXEMBOURG
 CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
 AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
 CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
 SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
 EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
 EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

OK

**CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
 HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
 presentate il 28 settembre 2017¹**

Cause riunite C-397/16 e C-435/16

**Acacia Srl
 contro
 Pneusgarda Srl, in fallimento,
 Audi AG**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano
 (Italia)]

**e
 Acacia Srl,
 Rolando D'Amato
 contro
 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**

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

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli
 comunitari – Articolo 110, paragrafo 1 – Eccezione alla protezione – Utilizzazione
 autorizzata – Componente di ricambio – Cerchio d'auto – Nozione di
 “componente di un prodotto complesso” – Assenza di un requisito che prescriva
 che la forma della componente sia determinata dall'aspetto del prodotto

¹ Lingua originale: il francese.

complesso – Liberalizzazione estensiva del mercato delle componenti di ricambio – Requisito dell'utilizzazione allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario – Misure precauzionali che il fabbricante o il venditore non titolari sono tenuti ad adottare – Obbligo di diligenza in relazione al rispetto delle condizioni di utilizzazione da parte degli utilizzatori situati a valle»

I. Introduzione

1. La Corte d'appello di Milano (Italia) e il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) hanno rivolto alla Corte talune domande intese ad ottenere una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ².

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono contrapposte, da un lato, la Acacia Srl e la Pneusgarda Srl, in fallimento, alla Audi AG e, dall'altro, la Acacia e il sig. Rolando D'Amato alla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (in prosieguo: la «Porsche») in relazione alla fabbricazione e alla commercializzazione, da parte della Acacia, di cerchi che riproducono disegni o modelli comunitari di cui la Audi e la Porsche sono titolari.

3. Le questioni sollevate dai giudici del rinvio mirano a stabilire se la Acacia possa far valere, nell'ambito delle controversie principali, la clausola di riparazione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale clausola stabilisce un'eccezione alla protezione in quanto disegno o modello comunitario a favore dei pezzi di ricambio utilizzati allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

4. In sostanza, proporrò alla Corte di risolvere tali questioni come segue. Da un lato, i cerchi di autovetture fabbricati dalla Acacia rientrano nell'ambito di applicazione di tale clausola di riparazione qualora siano utilizzati allo scopo di consentire la riparazione dell'autovettura al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Dall'altro, un fabbricante o un venditore di cerchi, come la Acacia, può far valere detta clausola qualora assolve ad un obbligo di diligenza in relazione al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione menzionate infra.

II. Contesto normativo

A. Il regolamento n. 6/2002

5. Il considerando 13 del regolamento n. 6/2002, che menziona le clausole di riparazione rispettivamente incluse in tale regolamento e nella direttiva 98/71/CE ³, enuncia quanto segue:

«La direttiva [98/71] 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

² GU 2002, L 3, pag. 1.

³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).

ripristinare 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. Nell'ambito della procedura di conciliazione su detta direttiva, la Commissione [europea] si è impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo il termine di recepimento, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati. 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, fino a quando il Consiglio [dell'Unione europea] non avrà deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo».

6. L'articolo 3 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:

«(...)

- 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».

7. L'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Requisiti per la protezione», dispone quanto segue:

- «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.
3. Per “normale utilizzazione” a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».
8. Intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», l'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, così recita:
- «Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».
9. L'articolo 21 di detto regolamento, intitolato «Esaurimento dei diritti», prevede quanto segue:
- «I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso».
10. L'articolo 110 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Disposizione transitoria», prevede quanto segue:
- «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 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 questo proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva [98/71]».

B. Diritto italiano

11. L'articolo 241 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale (GURI n. 52, del 4 marzo 2005), come modificato dal decreto legislativo di rettifica del 13 agosto 2010, n. 131, intitolato «Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso» (GURI n. 192, del 18 agosto 2010), enuncia quanto segue:

«Fino a che la direttiva [98/71] 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».

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A. La causa C-397/16

12. La Audi è titolare di diversi modelli comunitari relativi a cerchi in lega di alluminio.

13. La Audi ritiene che taluni modelli di cerchi replica in lega a marchio WSP Italy, prodotti dalla Acacia e venduti dal rivenditore indipendente Pneusgarda, costituiscano contraffazioni dei modelli comunitari di cui la stessa è titolare. Essa ha pertanto convenuto in giudizio la Acacia e la Pneusgarda dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) al fine di vedere accertata l'asserita violazione e di inibire l'attività svolta dalla Acacia e dalla Pneusgarda, rispettivamente fabbricante e rivenditore dei prodotti in questione. Nelle more del giudizio è sopraggiunto il fallimento della Pneusgarda.

14. Con sentenza del 27 novembre 2014, n. 2271/2015, tale tribunale ha accolto la domanda della Audi, dichiarando che l'attività commerciale della Acacia, consistente nella importazione ed esportazione, produzione, commercializzazione e promozione pubblicitaria di cerchi replica costituiva una contraffazione di sei modelli comunitari di cui la Audi aveva chiesto tutela.

15. La Acacia ha promosso appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che i cerchi da essa fabbricati rientrano nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

16. Il giudice del rinvio sottolinea che la soluzione da apportare alla controversia principale dipende dall'interpretazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Esso precisa di essere propenso a ritenere che i cerchi controversi rientrino nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione prevista in tale disposizione.

17. In tali circostanze, la Corte d'appello di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «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[icolo] 14, l'art[icolo] 1 del [regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129, pag. 52) e] il [regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) concernente disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi] ostino ad un'interpretazione dell'art[icolo] 110 del [regolamento] n. 6/2002, contenente la clausola di riparazione, che escluda il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originale di primo impianto, omologato sulla base del citato [regolamento] n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso (automobile) 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 [alla seconda questione], quali misure deve adottare il produttore di cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell'aspetto esteriore originale del prodotto complesso».

B. La causa C-435/16

18. La Porsche è titolare di diversi disegni e modelli comunitari che rappresentano ruote per autoveicoli.

19. La Acacia, il cui amministratore, il sig. D'Amato, è anche parte ricorrente nella controversia principale, produce cerchi per autovetture da turismo fabbricate da vari produttori di automobili. Del suo assortimento fanno parte i cerchi in lega leggera «W1050 Philadelphia», «W1051 Tornado Silver», «W1054 Saturn» e «W1053 Helios Silver», i quali riproducono disegni e modelli comunitari di cui la Porsche è titolare. Il marchio della Acacia, WSP Italy, nonché l'avvertenza «Not O.E.M.», sono apposti sui cerchi da essa fabbricati.

20. La Acacia offre in vendita i suoi cerchi in lega leggera sul proprio sito Internet, www.wspitaly.com, il quale, in Germania, è consultabile in lingua

tedesca. Su tale sito Internet, rivolto agli utilizzatori finali, si possono acquistare uno o più cerchi. Su tale sito si trova parimenti l'avvertenza, in inglese, che si tratta di ruote di ricambio replica o replica parziale, del tutto compatibili con i veicoli indicati e destinate esclusivamente alla loro riparazione, al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Nel caso dei cerchi in lega leggera destinati agli autoveicoli della Porsche, la Acacia indica che si tratta di cerchi di ricambio, utilizzabili soltanto su veicoli Porsche.

21. Ritenendo che i cerchi in lega leggera «W1050 Philadelphia», «W1051 Tornado Silver», «W1054 Saturn» e «W1053 Helios Silver» violino i disegni o i modelli comunitari di cui essa è titolare, la Porsche ha proposto un ricorso dinanzi al Landgericht (tribunale del Land, Germania), inteso segnatamente a inibire la fabbricazione e la commercializzazione da parte della Acacia dei cerchi controversi.

22. La Acacia e il suo amministratore hanno fatto valere che i cerchi controversi sono componenti di ricambio utilizzate per la riparazione di autoveicoli Porsche danneggiati, cosicché, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, essi sono esclusi dalla tutela conferita dai disegni e modelli di cui la Porsche è titolare.

23. Il Landgericht (tribunale del Land) ha dichiarato che il ricorso proposto dalla Porsche era fondato. Dopo che l'appello interposto dalla Acacia e dal suo amministratore era stato respinto, essi hanno proposto un ricorso in cassazione («Revision»), autorizzato dal giudice d'appello, dinanzi al giudice del rinvio.

24. Il giudice del rinvio rileva che l'esito del ricorso proposto dalla Acacia e dal suo amministratore dipende dall'interpretazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Esso precisa, a tal riguardo, di essere incline a ritenere che le componenti la cui forma non è vincolata, come i cerchi oggetto della controversia in esame, non rientrino nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione prevista da tale disposizione.

25. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'applicazione della barriera di protezione ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, sia limitata alle componenti a forma vincolata, ossia quelle la cui forma, in via di principio, è determinata in modo immodificabile dall'aspetto del prodotto complessivamente considerato e quindi non può essere scelta liberamente dal cliente, come avviene ad esempio per i cerchi degli autoveicoli.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

se l'applicazione della barriera di protezione ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sia limitata soltanto all'offerta di

prodotti aventi forma identica, quindi anche nel colore e nelle dimensioni, ai prodotti originali.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

se la barriera di protezione ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, intervenga in favore di un fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere soltanto qualora tale fornitore assicuri oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l'aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

quali misure debba adottare il fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere, per assicurare oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l'aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato. Se sia sufficiente:

- a) che il fornitore inserisca nel prospetto di vendita un'avvertenza secondo cui la vendita avviene soltanto a scopo di riparazione, al fine di ripristinare l'aspetto originario del prodotto complessivamente considerato oppure
- b) se sia necessario che il fornitore subordini la consegna al fatto che l'acquirente (distributore o consumatore) dichiara per iscritto di utilizzare il prodotto fornito soltanto a scopo di riparazione».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

26. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state registrate nella cancelleria della Corte il 18 luglio 2016 nella causa C-397/16 e il 4 agosto 2016 nella causa C-435/16.

27. Nella causa C-397/16, hanno presentato osservazioni scritte la Acacia, la Audi, i governi italiano, tedesco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione.

28. Nella causa C-435/16, hanno presentato osservazioni scritte la Acacia e il sig. D'Amato, la Audi, i governi tedesco, italiano e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione.

29. Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2017, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

30. Sono comparsi all'udienza del 14 giugno 2017 per svolgere osservazioni orali la Acacia e il sig. D'Amato, la Audi, la Porsche, i governi italiano, tedesco e francese, nonché la Commissione.

V. Analisi

31. Le presenti cause vertono sulla clausola di riparazione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a favore di componenti di ricambio utilizzate al fine di riparare un prodotto complesso. Come illustrerò nel prosieguo, tale eccezione alla protezione in quanto disegno o modello comunitario è stata oggetto di ampi dibattiti nel corso dell'iter legislativo che ha preceduto l'adozione di tale regolamento.

32. Al fine di facilitare la comprensione della portata della causa in esame, inizierò descrivendo la ratio di tale clausola di riparazione, la quale è intesa a procedere ad una liberalizzazione estensiva del mercato delle componenti di ricambio (sezione A).

33. La seconda questione nella causa C-397/16 e la prima questione nella causa C-435/16 mirano a stabilire se la portata dell'eccezione sancita all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sia limitata alle componenti la cui forma sia determinata dall'aspetto del prodotto complesso. Proporrò alla Corte di risolvere negativamente tali questioni, dal momento che la soppressione di tale requisito è stata necessaria per pervenire ad un accordo politico in seno al Consiglio sull'adozione di tale regolamento (sezione B).

34. La seconda questione sollevata nella causa C-435/16 è intesa a stabilire se la portata dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sia limitata alle componenti identiche alle componenti originali, segnatamente sotto il profilo del loro colore e delle loro dimensioni. Proporrò alla Corte di risolvere affermativamente tale questione. Esaminerò parimenti, in tale contesto, il requisito concernente la presenza di una «componente di un prodotto complesso», nonché quello concernente l'utilizzazione a fini di riparazione del prodotto complesso (sezione C).

35. La terza questione nella causa C-397/16, nonché la terza e la quarta questione nella causa C-435/16 vertono sulle misure precauzionali che devono essere adottate da un fabbricante o da un venditore di componenti, i quali desiderino avvalersi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

36. A tal riguardo, proporrò alla Corte di rispondere che, per poter ricorrere a tale eccezione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso deve adempiere ad un obbligo di diligenza quanto al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione sancite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale obbligo di diligenza implica, da un lato, che questi informi l'acquirente del fatto che la componente di cui trattasi attua un disegno o un modello del quale non è titolare, e che essa è

esclusivamente destinata ad essere utilizzata alle condizioni stabilite da tale disposizione, e, dall'altro che egli perda il diritto di avvalersene qualora sapesse o avesse motivi ragionevoli per sapere che la componente non sarebbe stata utilizzata nel rispetto di tali condizioni (sezione D).

37. Preciso che siffatti elementi di risposta consentiranno di risolvere la prima questione sollevata nella causa C-397/16 nel senso che un cerchio d'auto deve essere considerato una «componente di un prodotto complesso», ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002⁴, e che esso può beneficiare dell'eccezione sancita a tale disposizione qualora sia utilizzato allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario⁵. Aggiungo che non è necessario, al fine di risolvere tale questione, esaminare gli altri principi e disposizioni ivi menzionati, come sottolineato correttamente dal governo tedesco e dalla Commissione.

A. Sulla ratio della clausola di riparazione stabilita all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

38. Come sottolineato dalla Commissione, si evince dai motivi illustrati nella proposta di regolamento che l'obiettivo della clausola di riparazione consisteva nel prevenire la comparsa di monopoli a vantaggio dei titolari per quanto attiene alle componenti di prodotti complessi:

«Scopo della disposizione è evitare l'emergere di mercati controllati da un unico fornitore (captive markets) per alcuni pezzi di ricambio.

(...)

(...) Il consumatore che abbia acquistato un prodotto di lunga durata e probabilmente costoso (ad esempio un autoveicolo), per le parti esterne sarebbe indefinitamente legato al produttore del prodotto complesso. Alla fine ciò potrebbe provocare sul mercato una situazione di concorrenza poco sana per i pezzi di ricambio, ma in pratica potrebbe anche creare, a favore del fabbricante del prodotto complesso, un monopolio che durerebbe più a lungo della tutela del suo disegno o modello. (...)»⁶.

39. Per comprendere appieno la fattispecie presa in considerazione nella proposta di regolamento, reputo utile descrivere gli effetti della protezione conferita in quanto disegno o modello comunitario nelle fasi del concepimento di un'automobile, della commercializzazione di tale vettura e della sostituzione di una componente della medesima.

⁴ V. paragrafi 92 e 93 delle presenti conclusioni.

⁵ V. paragrafi da 97 a 110 delle presenti conclusioni.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari [COM(93) 342 final, pagg. 24 e 25].

40. In primo luogo, ammettiamo che un costruttore di automobili concepisca un modello o disegno di autovettura nuovo che possieda un carattere individuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale costruttore chiede e ottiene una protezione in quanto disegno o modello comunitario per l'autovettura, la quale costituisce un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Egli ottiene parimenti tale protezione per diverse componenti incorporate nell'autovettura, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, come i paraurti, i parafanghi, le portiere, i fari o, ancora, i cerchi delle ruote.

41. Quale titolare di tali disegni o modelli comunitari, il costruttore di automobili si vede conferire, in forza dell'articolo 19 di tale regolamento, il diritto esclusivo di utilizzarli e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. In altri termini, tale costruttore detiene un monopolio d'uso di tali disegni o modelli, il che gli consente di vietare ai terzi di fabbricare o commercializzare un'autovettura o componenti di un'autovettura che li utilizza.

42. Tuttavia, in secondo luogo, la regola dell'esaurimento di cui all'articolo 21 del regolamento n. 6/2002 limita tale monopolio alla prima immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi⁷. Ai sensi di tale disposizione, infatti, i diritti del titolare non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto che sia stato immesso sul mercato dal titolare o con il suo consenso. Pertanto, in occasione di ciascuna vendita di un'autovettura, i diritti del costruttore di automobili sono esauriti non solo nei confronti dell'autovettura venduta, considerata in quanto prodotto complesso, ma anche nei confronti di ciascuna componente di tale autovettura che sia protetta da un disegno o modello comunitario.

43. In terzo luogo, è possibile che una delle componenti incorporate nell'autovettura venduta dal costruttore di automobili, come i paraurti, i parafanghi, le portiere, i fari o, ancora, i cerchi delle ruote, divenga difettosa e debba essere sostituita.

44. In forza degli articoli 19 e 21 del regolamento n. 6/2002, il costruttore di automobili detiene un monopolio d'uso, limitato alla prima immissione sul mercato, nei confronti di tutte le componenti di ricambio che attuano un disegno o un modello di cui è titolare. Pertanto, tali disposizioni conferiscono al costruttore il diritto di opporsi alla fabbricazione o alla commercializzazione di siffatte

⁷ Il principio dell'esaurimento dei diritti esclusivi del titolare è anche uno dei fondamenti della protezione offerta in forza dei brevetti, dei diritti d'autore o dei marchi. V., segnatamente, articolo 29 dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU 2013, C 175, pag. 1); articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

componenti senza il suo consenso, per tutta la durata di utilizzazione del prodotto complesso, ossia, nella fattispecie in esame, dell'autovettura.

45. È esattamente tale monopolio, ossia il monopolio del titolare nei confronti delle componenti di ricambio di un prodotto complesso, che la clausola di riparazione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 mira ad eliminare, in presenza di determinate circostanze. Tale clausola prevede, infatti, che i diritti del titolare non si estendano alle componenti utilizzate allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

46. Preciso fin d'ora che, nella sua versione attuale, la clausola di riparazione procede, a mio avviso, ad una *liberalizzazione estensiva* del mercato delle componenti di ricambio, contrariamente alla versione inizialmente proposta dalla Commissione, la quale procedeva ad una *liberalizzazione ristretta* di tale mercato⁸. Infatti, nella sua versione iniziale, l'ambito di applicazione della clausola di riparazione era limitato alle componenti la cui forma era determinata dall'aspetto del prodotto complesso, come i fari delle autovetture. Pertanto, i titolari conservavano il loro monopolio nei confronti delle componenti la cui forma non era determinata dall'aspetto del prodotto complesso, come i cerchi d'auto.

47. La soppressione di tale condizione è stata tuttavia necessaria per consentire l'adozione del regolamento n. 6/2002 in seno al Consiglio, come spiegherò nella sezione seguente. Così, la versione finale della clausola di riparazione riguarda *tutte* le componenti di ricambio, senza restrizioni relative alla loro forma.

B. Sull'assenza di un requisito che imponga che la forma della componente sia determinata dall'aspetto del prodotto complesso (seconda questione nella causa C-397/16 e prima questione nella causa C-435/16)

48. La Audi, la Porsche e il governo tedesco hanno fatto valere che la clausola di riparazione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretata nel senso che essa si applica alle sole componenti facenti parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto» oppure, in altri termini, alle componenti la cui forma è determinata dall'aspetto del prodotto complesso.

49. Tale linea argomentativa favorisce gli interessi dei titolari di disegni o di modelli di cerchi, come la Audi e la Porsche, per il seguente motivo. Come illustrato da queste ultime con dovizia di particolari, la forma dei cerchi non è condizionata dall'aspetto dell'autoveicolo. In altre parole, ogni autoveicolo può essere associato a numerosi modelli di cerchi. Tale interpretazione esclude pertanto i cerchi dall'ambito di applicazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; ciò consentirebbe alla Audi e alla Porsche di conservare il

⁸ V. paragrafi da 71 a 78 delle presenti conclusioni.

loro monopolio sui cerchi di ricambio che incorporano i disegni o modelli di cui le stesse sono titolari.

50. Preciso che la Porsche ha fatto riferimento a diverse decisioni di giudici nazionali che confermerebbero tale interpretazione⁹, mentre la Acacia ha citato altre decisioni di giudici nazionali che la confuterebbero¹⁰. Rilevo parimenti che i giudici del rinvio nelle presenti cause hanno pareri divergenti al riguardo¹¹.

51. Ritengo che la linea argomentativa suggerita dalla Audi e dalla Porsche debba essere respinta per i seguenti motivi.

52. Da un lato, un siffatto requisito, secondo il quale la componente deve fare parte di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o il modello protetto, non è presente nel testo dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale assenza depone, di per sé, a favore del rigetto dell'approccio proposto dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco.

53. Dall'altro, non è possibile condividere tale approccio nella misura in cui la soppressione di tale requisito, incluso nella proposta iniziale della Commissione, è stata necessaria per pervenire ad un accordo politico all'interno del Consiglio in ordine all'adozione di tale regolamento, come dimostrato dalla Commissione. Data l'importanza centrale di tale elemento nell'interpretazione che propongo, desidero ripercorrere con precisione l'evoluzione conosciuta da tale disposizione nel corso dell'iter legislativo.

54. Il 3 dicembre 1993, la Commissione presentava contemporaneamente una proposta di regolamento¹² e una proposta di direttiva sulla protezione in quanto

⁹ Secondo la Porsche, le seguenti decisioni hanno escluso i cerchi d'auto dall'ambito di applicazione della clausola di riparazione: decisione del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles, Belgio) del 16 febbraio 2015, A/12/05787; sentenza della Højesteret (Corte suprema, Danimarca) del 10 marzo 2015, 17/2010; Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania), GRUR-RS 2015, pag. 16872; Landgericht Düsseldorf (tribunale del Land di Düsseldorf, Germania), GRUR-RR 2016, pag. 228; sentenza dell'Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna) del 18 giugno 2010, 437/10; sentenza del Tribunale di Bologna (Italia) del 17 dicembre 2013, 4306/2011; sentenza del Tribunale di Milano (Italia) del 27 novembre 2014, 3801/2013; decisione del Tribunale di Helsinki (Finlandia) n. 15/149362, del 19 novembre 2015, numero di ruolo R14/5257; sentenza della Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia) del 29 gennaio 2016, numero di ruolo Ö 8596-17.

¹⁰ Secondo la Acacia, le seguenti decisioni hanno incluso i cerchi d'auto nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione: Tribunale di Napoli (Italia), 11 novembre 2009, RG 35034/079; Tribunale di La Spezia (Italia), 21 settembre 2010, n. 66/10/18; Tribunale di La Spezia, 29 settembre 2010, Proc. 75/2010 mod.18; Tribunale di Napoli, 11 febbraio 2011, n. 5001/2011; Tribunale di Milano, 11 giugno 2012, RG 24209/12; Tribunale di Milano, 11 ottobre 2012, RG 46317/12; Corte d'appello di Napoli (Italia), 25 settembre 2013, n. 3678/2013.

¹¹ V. paragrafi 16 e 24 delle presenti conclusioni.

¹² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 29, pag. 20).

disegno o modello¹³. La proposta di regolamento mirava a creare un sistema comunitario per la tutela dei disegni e modelli. La proposta di direttiva era intesa a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei disegni e dei modelli al fine di ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

55. L'articolo 23 della proposta di regolamento conteneva una clausola di riparazione la cui portata era limitata alle componenti facenti parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto»¹⁴. L'articolo 14 della proposta di direttiva conteneva una clausola di riparazione redatta in termini pressoché identici.

56. Dopo diversi anni di dibattiti interistituzionali, la proposta di direttiva è stata adottata il 13 ottobre 1998, divenendo la direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

57. La versione finale dell'articolo 14 di tale direttiva presenta talune differenze importanti rispetto alla proposta iniziale della Commissione¹⁵. In particolare, tale articolo prende adesso in considerazione qualsiasi «componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario», senza esigere che la componente faccia parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto», come prevedeva la proposta iniziale della Commissione.

58. A seguito dell'adozione della direttiva 98/71, la Commissione ha presentato, il 21 giugno 1999, una proposta modificata di regolamento il cui

¹³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (GU 1993, C 345, pag. 14).

¹⁴ «Articolo 23 – Impiego di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazioni

Il diritto conferito da un disegno o modello comunitario registrato non deve essere esercitato contro terzi che, tre anni dopo la prima immissione sul mercato di un prodotto in cui è attuato o al quale è applicato il disegno o modello, impieghino il disegno o modello in conformità del disposto dell'articolo 21, purché

- a) il prodotto in cui è attuato o al quale è applicato il disegno o modello sia parte di un prodotto più complesso *dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto*,
- b) l'utilizzazione abbia lo scopo di consentire la riparazione del prodotto più complesso, per ridargli l'aspetto originario,
- c) gli utenti non siano tratti in inganno quanto all'origine del prodotto impiegato per la riparazione» (il corsivo è mio).

¹⁵ «Articolo 14 – 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».

articolo 23 era stato soppresso, ma che conteneva un nuovo articolo 10 bis¹⁶. In attesa di una soluzione armonizzata nell'ambito di tale direttiva, tale articolo escludeva temporaneamente le parti di ricambio dall'ambito di applicazione del regolamento, vietando la loro protezione in quanto disegno o modello comunitario durante tale periodo. Tuttavia, a differenza dell'articolo 14 della direttiva 98/71, la portata di tale disposizione restava limitata alle componenti di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipende il disegno o modello»¹⁷.

59. Tale divergenza fra la direttiva 98/71 e la proposta di regolamento ha costituito uno dei principali ostacoli all'adozione di tale proposta in seno al Consiglio, la quale esigeva l'unanimità dei voti in forza del vecchio articolo 308 CE. L'ampia maggioranza delle delegazioni era, infatti, a favore di una convergenza fra questi due strumenti a tal riguardo¹⁸.

60. È in tale contesto che la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper), il 19 ottobre 2000, a pronunciarsi su tre varianti della disposizione relativa ai pezzi di ricambio di prodotti complessi proposte rispettivamente dalla Commissione, dalla Presidenza del Consiglio e dalla delegazione irlandese¹⁹.

61. Le prime due varianti di tale disposizione mantenevano il requisito secondo il quale la componente doveva far parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto

¹⁶ Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2000, C 248 E, pag. 3).

¹⁷ «Articolo 10 bis – Disposizioni transitorie

1. Fino a quando a questo proposito non verranno adottate, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento non sarà protetto in quanto comunitario un disegno o modello applicato ad un prodotto od in esso incorporato che costituisca una componente di un prodotto complesso *dal cui aspetto dipende il disegno o modello*.

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 questo proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva [98/71] sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli» (il corsivo è mio).

¹⁸ V. relazione della Presidenza al Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Coreper) n. 12420/00, del 19 ottobre 2000, punto 6, disponibile all'indirizzo seguente: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420-2000-INIT/it/pdf>, che precisa che «[l']ampia maggioranza delle delegazioni ha chiesto che la redazione dell'articolo 10 bis e del considerando 13 sia allineata sull'articolo 14 della direttiva, poiché il testo proposto dalla Commissione esclude dalla tutela un maggior numero di componenti rispetto a quelli contemplati dall'articolo 14 della direttiva». V., parimenti, relazione della Presidenza al Coreper, 5 maggio 2000, n. 8107/2000, disponibile all'indirizzo <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8107-2000-INIT/it/pdf>, pag. 2.

¹⁹ Relazione della Presidenza al Coreper n. 12420/00, del 19 ottobre 2000, punto 9.

dipende il disegno o modello». Per contro, tale requisito non era più presente nel testo della terza variante, proposta dalla delegazione irlandese ²⁰.

62. È questa terza variante l'unica che consente una convergenza fra la direttiva 98/71 e la proposta di regolamento in ordine alle componenti di prodotti complessi, che è stata oggetto di un accordo all'interno del Coreper in occasione della riunione del 25 ottobre 2000 ²¹.

63. Si evince in tal senso dai lavori preparatori che la soppressione del requisito secondo il quale la componente deve fare parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto» è stata necessaria per consentire l'adozione di tale regolamento da parte del Consiglio, quasi otto anni dopo la proposta iniziale della Commissione. L'accordo politico concluso in seno al Consiglio si fonda pertanto sull'adozione di una clausola di riparazione delle componenti di un prodotto complesso avente una portata più ampia di quella inizialmente proposta dalla Commissione, a scapito degli interessi dei titolari.

64. A mio avviso, l'interpretazione suggerita dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco consiste appunto nel rimettere in discussione tale accordo politico, limitando la portata dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 alle componenti la cui forma è determinata dall'aspetto del prodotto complesso.

65. Ritengo che le circostanze che accompagnano l'adozione del regolamento n. 6/2002, descritte supra, ostino ad una siffatta interpretazione, la quale porterebbe a reintrodurre per via giudiziaria una condizione soppressa in occasione dell'iter legislativo.

66. Aggiungo che nessuno degli elementi addotti dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco può intaccare la mia convinzione al riguardo.

67. Secondo un primo argomento, una siffatta interpretazione sarebbe conforme all'obiettivo perseguito dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, consistente nel prevenire l'esistenza di monopoli sulla vendita di componenti di ricambio ²². Secondo tale argomento, un siffatto rischio non esisterebbe quando la forma della componente non è determinata dall'aspetto del prodotto complesso, alla stregua di un cerchio d'auto. Lo testimonierebbe la forte concorrenza esistente sul mercato dei cerchi, dal momento che i consumatori possono scegliere fra numerosi modelli proposti da diversi fabbricanti. Pertanto, nel contesto dei procedimenti principali, la Acacia sarebbe libera di creare nuovi

²⁰ Relazione della Presidenza al Coreper n. 12420/00, del 19 ottobre 2000, pagg. da 9 a 11.

²¹ Nota della Presidenza al gruppo «Proprietà intellettuale» (Disegni e modelli) n. 12811/00, del 27 ottobre 2000, pagg. 1 e 2, disponibile all'indirizzo seguente: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2000-INIT/it/pdf>.

²² V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.

modelli di cerchi non incorporanti i disegni o modelli di cui la Audi e la Porsche sono titolari, dal momento che la forma dei cerchi non è determinata dall'aspetto dell'autovettura.

68. In forza di un secondo argomento fatto valere da tali parti, siffatta interpretazione sarebbe conforme al testo del considerando 13 del regolamento n. 6/2002, il quale riguarda le componenti di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello».

69. Sono dell'avviso che tale linea argomentativa debba essere respinta per i tre seguenti motivi.

70. In primo luogo, ritengo che, indipendentemente dalla loro eventuale fondatezza, tali argomenti non possano avere l'effetto di restringere la portata dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 introducendo nuovamente, in via interpretativa, un requisito la cui soppressione è stata necessaria per raggiungere un accordo politico in seno al Consiglio.

71. In secondo luogo, ritengo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco, l'obiettivo di prevenzione di monopoli sul mercato delle componenti di ricambio giustificasse la soppressione di tale requisito da parte del legislatore dell'Unione.

72. È vero che il monopolio del titolare è più esteso qualora la forma della componente *sia determinata* dall'aspetto del prodotto complesso. A titolo di esempio, se la forma di un faro è determinata dall'aspetto dell'autovettura e tale faro attua un disegno o modello protetto, nessun terzo può fabbricare o commercializzare fari di ricambio senza il consenso del titolare. È pacifico fra le parti che, in una fattispecie del genere, la clausola di riparazione debba essere applicata al fine di liberalizzare il mercato delle componenti di ricambio, consentendo ai terzi di utilizzare il disegno o modello in questione.

73. Ciò non toglie che il titolare detenga parimenti un monopolio, sicuramente più ridotto, qualora la forma della componente *non sia determinata* dall'aspetto dell'autovettura, alla stregua dei cerchi d'auto. In tale fattispecie, altri fabbricanti hanno la libertà di concepire componenti di ricambio che non incorporano i disegni o i modelli protetti, senza che il titolare possa opporvisi. Cionondimeno, tale titolare conserva, in linea di principio, il diritto di opporsi alla fabbricazione o alla commercializzazione di cerchi che replicano l'aspetto dei cerchi che esso stesso ha concepito. È la sorte di tale monopolio «ridotto» che è stata oggetto di valutazioni divergenti nel corso dell'iter legislativo e nell'ambito della presente causa.

74. Escludendo dalla clausola di riparazione le componenti la cui forma non è vincolata, come i cerchi di ricambio, la proposta iniziale della Commissione preservava tale monopolio «ridotto» del titolare, in conformità all'interpretazione suggerita dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco. Secondo questo primo approccio, la Audi ha il diritto di opporsi alla sostituzione di un cerchio Audi

danneggiato con un cerchio replica fabbricato dalla Acacia. In tal senso, siffatta proposta procedeva ad una liberalizzazione ristretta del mercato delle componenti di ricambio.

75. Per contro, la versione finale della clausola di riparazione, la quale prende in considerazione *tutte* le componenti di prodotti complessi, ha l'effetto di sopprimere il monopolio «ridotto» del titolare, conformemente all'interpretazione proposta dall'Acacia, dai governi italiano e dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione. In forza di questo secondo approccio, la Audi non ha il diritto di opporsi alla sostituzione di un cerchio Audi danneggiato con un cerchio replica fabbricato dalla Acacia. Tale approccio da luogo ad una liberalizzazione estensiva del mercato dei pezzi di ricambio.

76. Di conseguenza, il legislatore dell'Unione, sopprimendo il requisito secondo il quale la forma della componente deve essere determinata dall'aspetto del prodotto complesso, ha effettuato, a mio avviso, una scelta a favore della liberalizzazione estensiva del mercato delle componenti di ricambio. Dal punto di vista del consumatore, tale liberalizzazione offre, allorché una riparazione si rivela necessaria, la possibilità di acquistare un cerchio di ricambio fabbricato da un terzo e che replica l'aspetto del cerchio originale danneggiato, senza essere obbligato ad acquistare un cerchio di ricambio fabbricato dal titolare. In altri termini, il consumatore non è vincolato, in caso di riparazione, dalla scelta effettuata al momento dell'acquisto dell'autoveicolo.

77. Sottolineo che tale lettura è avvalorata dall'articolo 14 della direttiva 98/71, il quale deve essere oggetto di una revisione congiuntamente all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in applicazione del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo.

78. Infatti, sebbene tale disposizione consenta agli Stati membri di mantenere in vigore disposizioni nazionali che istituiscono una clausola di riparazione, essa precisa che tali Stati possono introdurre modifiche a tali disposizioni «solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti». A mio avviso, tale disposizione conferma che l'intenzione del legislatore dell'Unione propendeva verso la liberalizzazione del mercato delle componenti di ricambio.

79. In terzo luogo, per quanto riguarda il considerando 13 del regolamento n. 6/2002, la Commissione ha fatto valere che il mantenimento dell'espressione «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello» risulta da una mancanza di coordinamento fra il considerando e la disposizione che prevede la clausola di riparazione.

80. Anche se non mi sembra possibile, sulla base dei documenti pubblicati dal Consiglio, statuire su tale punto con certezza, diversi indizi depongono, a mio avviso, a favore di tale posizione. Anzitutto, è possibile che il mantenimento di tale espressione trovi la sua fonte nell'adozione della proposta della delegazione irlandese da parte del Coreper, la quale non conteneva emendamenti aventi ad

oggetto il testo del considerando²³. In tal senso, il testo di compromesso comunicato dalla Presidenza del Consiglio a seguito della riunione del Coreper conteneva una versione del considerando 13 fondata sulla seconda variante (della Presidenza) e una versione della disposizione fondata sulla terza variante (della delegazione irlandese)²⁴. Tale discrepanza è persistita durante tutto il corso dei dibattiti in seno al Consiglio²⁵, fino all'adozione del testo finale il 12 dicembre 2001.

81. Inoltre, ricordo che l'ampia maggioranza delle delegazioni aveva auspicato un allineamento fra la formulazione del considerando e della clausola di riparazione nella proposta di regolamento, da un lato, e quella dell'articolo 14 della direttiva 98/71, dall'altro²⁶. Orbene, l'espressione «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello» era stata soppressa dal testo di tale articolo nel corso dei lavori legislativi²⁷. Tali circostanze depongono parimenti a favore della tesi secondo la quale il mantenimento di tale espressione nel testo del considerando 13 del regolamento n. 6/2002 sarebbe il risultato di una mancanza di coordinamento con l'articolo 110, paragrafo 1, di tale regolamento, come fatto valere dalla Commissione.

82. In ogni caso, ritengo che il tenore di un considerando, il quale è privo di qualsivoglia forza vincolante, non possa condurre a restringere la portata di una disposizione di un regolamento reintroducendo una condizione la cui soppressione è stata necessaria per pervenire ad un accordo politico in seno al Consiglio.

83. Da quanto precede deduco che la portata dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non è circoscritta alle componenti che fanno parte di un prodotto complesso «dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto», requisito che è stato espressamente respinto dal legislatore dell'Unione.

²³ Relazione della Presidenza al Coreper, n. 12420/00, del 19 ottobre 2000, pag. 11.

²⁴ V. paragrafi 60 e 61 delle presenti conclusioni. V. nota della Presidenza al gruppo «Proprietà intellettuale» (Disegni e modelli) n. 12811/00, del 27 ottobre 2000, pag. 2.

²⁵ V., segnatamente, relazione della Presidenza al Coreper, n. 13103/00, del 9 novembre 2000, pagg. 6 e 9, disponibile all'indirizzo seguente: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13103-2000-INIT/it/pdf>, pag. 6 e 9; relazione della Presidenza al Coreper, n. 13641/00, del 21 novembre 2000, pagg. 4 e 6, disponibile all'indirizzo seguente <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13641-2000-INIT/it/pdf>; relazione della Presidenza al Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo), n. 13749/00, del 24 novembre 2000, pag. 7, disponibile all'indirizzo seguente <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13749-2000-INIT/it/pdf>.

²⁶ V. nota **Error! Bookmark not defined.**

²⁷ V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.

C. Sulle condizioni stabilite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (seconda questione sollevata nella causa C-435/16)

84. Dal testo dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, possono essere ricavate due condizioni, l'una concernente la presenza di una componente di un prodotto complesso, l'altra relativa all'utilizzazione di tale componente allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

1. Presenza di una componente di un prodotto complesso

85. La prima condizione riguarda la presenza di una «componente di un prodotto complesso». Rilevo che il regolamento n. 6/2002 non contiene una definizione di tale nozione.

86. Secondo una giurisprudenza costante, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi ²⁸.

87. In applicazione di tale giurisprudenza, diversi elementi di definizione possono essere desunti dal contesto dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

88. In primo luogo, l'articolo 3, lettera c), di tale regolamento definisce «prodotto complesso» un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Inoltre, l'articolo 3, lettera b), di tale regolamento, definisce la nozione di «prodotto» come qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso.

89. In secondo luogo, si evince dal testo dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che l'utilizzazione della componente deve consentire la riparazione *del prodotto complesso*. Tale precisazione implica che la componente sia necessaria ai fini di un'utilizzazione normale del prodotto complesso oppure, in altri termini, che lo stato difettoso o l'assenza della componente siano idonei ad impedire una siffatta utilizzazione normale. È pacifico fra le parti che ciò avviene nel caso dei cerchi d'auto. Per contro, tale condizione mi sembra escludere,

²⁸ V., segnatamente, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punto 21), che aveva ad oggetto l'interpretazione dei termini «motivi particolari» figuranti all'articolo 98, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

segnatamente, gli accessori per automobili come i sedili per bambini, i portaoggetti da montare sul tetto oppure gli impianti acustici, come fatto correttamente valere dal governo tedesco.

90. In terzo luogo, l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, può riguardare unicamente componenti oggetto di protezione in quanto disegno o modello comunitario. Infatti, in assenza di una siffatta protezione, l'eccezione prevista a tale disposizione è priva di oggetto.

91. Di conseguenza, detta disposizione può riguardare unicamente componenti che soddisfano, segnatamente, le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento. Infatti, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la componente non può beneficiare della protezione in quanto disegno o modello comunitario istituita dal regolamento n. 6/2002. La clausola di riparazione può pertanto riguardare unicamente componenti che, una volta incorporate nel prodotto complesso, rimangono visibili durante la normale utilizzazione di tale prodotto e le cui caratteristiche visibili possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

92. Risulta da quanto precede che la nozione di «componente di un prodotto complesso», ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, comprende:

- un prodotto incorporato in un altro prodotto, quest'ultimo qualificato come «prodotto complesso»;
- che può essere smontato e sostituito;
- che è necessario ai fini di una normale utilizzazione del prodotto complesso, e
- che rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso.

93. Non vi sono dubbi, a mio avviso, sul fatto che un cerchio d'auto soddisfi tali condizioni e, pertanto, che debba essere considerato una «componente di un prodotto complesso», ai sensi di tale disposizione.

94. La Porsche ha cionondimeno affermato che dei cerchi d'auto non possono essere considerati componenti di un prodotto complesso ai sensi di detta disposizione. Secondo tale argomento, l'aspetto o «l'estetica» dei cerchi è indipendente da quelli dell'autoveicolo, il che implica che il consumatore è libero di scegliere i cerchi con i quali esso desidera equipaggiare la propria auto al fine di conferirle un aspetto specifico.

95. Constato che tale argomento equivale ad affermare che i cerchi non possono rientrare nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione in quanto la loro forma non è imposta dall'aspetto dell'autoveicolo, cosicché uno

stesso autoveicolo può essere associato a numerosi modelli di cerchi ²⁹. Mi basta rilevare, a tal riguardo, che, così facendo, la Porsche invita la Corte a reintrodurre un requisito espressamente respinto dal legislatore dell'Unione, come ho già illustrato ai paragrafi da 48 a 83 delle presenti conclusioni.

96. Desumo da quanto precede che la nozione di «componente di un prodotto complesso» non è limitata alle componenti la cui forma è determinata dall'aspetto del prodotto complesso, bensì riguarda ogni prodotto incorporato in un altro prodotto, quest'ultimo qualificato come «prodotto complesso», che possa essere smontato e sostituito, che sia necessario ai fini di una normale utilizzazione del prodotto complesso e che rimanga visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto complesso.

2. *Utilizzazione della componente allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario*

97. Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la seconda condizione è che la componente deve essere «utilizzat[a] ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione [del] prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario».

98. La nozione di «utilizzazione» stabilita all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, viene definita in maniera ampia, cosicché essa include qualsiasi utilizzazione di una componente a fini di riparazione.

99. Sottolineo, in primo luogo, che l'obiettivo della riparazione del prodotto complesso comporta una restrizione sostanziale dell'ambito di applicazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Infatti, tale requisito esclude, segnatamente, qualsiasi utilizzazione di una componente per motivi ornamentali o di mera opportunità, come la sostituzione di un cerchio per motivi estetici.

100. In altri termini, il beneficio dell'eccezione alla protezione in quanto disegno o modello comunitario viene riservato all'utilizzazione di componenti *imposta* da uno stato difettoso del prodotto complesso, vale a dire uno stato che impedisce un'utilizzazione normale di tale prodotto. Un siffatto stato difettoso può essere provocato, a mio avviso, sia dallo stato difettoso della componente stessa sia dall'assenza di tale componente, segnatamente in caso di furto ³⁰.

101. A tal riguardo, la circostanza che i cerchi acquistati separatamente dall'autoveicolo potrebbero, nella prassi, essere utilizzati principalmente a fini

²⁹ V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

³⁰ Ricordo, a tal riguardo, che il requisito della riparazione del prodotto complesso implica che la componente sia necessaria ai fini di una normale utilizzazione di tale prodotto. V. paragrafo 89 delle presenti conclusioni.

ornamentali e non di riparazione, non può giustificare, di per sé, l'esclusione dei cerchi dall'ambito di applicazione di tale disposizione.

102. In secondo luogo, l'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, precisa inoltre che la riparazione deve essere effettuata al fine di ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso.

103. Rilevo che tale requisito riguarda l'aspetto del prodotto complesso, e non quello della componente. Pertanto, tale requisito presuppone che la sostituzione della componente difettosa possa incidere sull'aspetto del prodotto complesso. In altri termini, la componente deve contribuire all'aspetto del prodotto complesso.

104. Ritengo che una componente presa in considerazione all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 contribuirà necessariamente all'aspetto del prodotto complesso, a causa dell'interazione di tale disposizione con l'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento³¹. Infatti, e come ho illustrato supra, solo le componenti che rimangono visibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso possono beneficiare della protezione in quanto disegno o modello comunitario e, pertanto, essere interessate dalla clausola di riparazione. Orbene, una componente che rimane visibile contribuisce necessariamente all'aspetto del prodotto complesso, alla stregua, segnatamente, dei cerchi d'auto.

105. Tuttavia, per beneficiare di detta deroga, occorre inoltre che la riparazione venga effettuata al fine di ripristinare l'aspetto *originario* del prodotto complesso. A mio avviso, tale requisito implica che la componente di ricambio abbia un aspetto identico a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso.

106. Inoltre, la nozione di «aspetto» deve essere interpretata, a mio avviso, alla luce della definizione di «disegno o modello» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, cosicché essa comprende, segnatamente, l'aspetto risultante 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. Nel contesto dei procedimenti principali, tale requisito implica che l'aspetto del cerchio utilizzato a fini di riparazione sia identico a quello del cerchio inizialmente incorporato nell'autovettura, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del cerchio e/o del suo ornamento.

108. Preciso, a tal proposito, che l'apposizione di un marchio detenuto dal fabbricante terzo – come il marchio WSP Italy apposto dalla Acacia sui cerchi da essa fabbricati³² – non può comportare che l'aspetto della componente di

³¹ V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni.

³² V. paragrafi 13 e 19 delle presenti conclusioni.

ricambio differisca da quello della componente originale sulla quale era apposto un marchio detenuto dai titolari dei disegni e dei modelli comunitari, come la Audi o la Porsche. Infatti, se così fosse, i diritti esclusivi detenuti dai titolari in forza della tutela dei marchi consentirebbero loro di azzerare la portata dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002³³.

109. La Audi e il governo tedesco hanno inoltre suggerito di interpretare la condizione attinente al ripristino dell'aspetto originario del prodotto complesso nel senso che essa implica necessariamente che la forma della componente sia determinata dall'aspetto del prodotto complesso. Mi è sufficiente rilevare a tal riguardo, ancora una volta, che, così facendo, tali parti invitano la Corte a reintrodurre un requisito espressamente respinto dal legislatore dell'Unione³⁴.

110. In sintesi, per beneficiare dell'eccezione sancita all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la componente deve essere utilizzata «allo scopo di consentire la riparazione [del] prodotto complesso», il che esclude qualsiasi utilizzazione per motivi ornamentali o di mera opportunità, e «al fine di ripristinarne l'aspetto originario», il che implica che la componente di ricambio abbia un aspetto identico a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso.

D. Sulle misure precauzionali che devono essere adottate da un fabbricante o da un venditore di componenti di un prodotto complesso per quanto attiene al rispetto delle condizioni di utilizzazione stabilite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (terza questione nella causa C-397/16 nonché terza e quarta questione nella causa C-435/16)

111. La terza questione nella causa C-397/16 nonché la terza e la quarta questione nella causa C-435/16 vertono sulle misure precauzionali che devono essere adottate da un fabbricante o da un venditore di componenti di ricambio, il quale desideri ricorrere all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, al fine di assicurarsi che tali componenti siano utilizzate nel rispetto delle condizioni di utilizzazione imposte da tale disposizione³⁵.

³³ La Corte ha già avuto l'occasione di dichiarare che l'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 non autorizza un produttore di pezzi di ricambio, come la Acacia, ad apporre un marchio registrato da un produttore di automobili senza il consenso di quest'ultimo. V. paragrafo 133 delle presenti conclusioni.

³⁴ V. paragrafi da 48 a 83 delle presenti conclusioni.

³⁵ Alla luce dell'ampia definizione della nozione di «utilizzazione» sancita all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la fabbricazione o la vendita di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, nonché la detenzione del prodotto per i fini suddetti, senza il consenso del titolare, arrecano pregiudizio ai diritti esclusivi di quest'ultimo.

112. Ricordo che tali condizioni riguardano l'utilizzazione della componente allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario³⁶.

113. Rilevo che il testo dell'articolo 110 del regolamento n. 6/2002 non tratta in maniera esplicita le misure precauzionali che possono essere richieste ad un fabbricante o ad un venditore in relazione al rispetto di tali condizioni di utilizzazione. Spetta pertanto alla Corte interpretare tale disposizione al fine di determinare il contenuto delle misure che possono essere pretese dai medesimi allorché essi desiderino avvalersi della clausola di riparazione per neutralizzare i diritti esclusivi del titolare.

114. A tal riguardo, non mi sembra possibile, contrariamente a quanto affermato dalla Audi, dalla Porsche e dal governo tedesco, procedere ad un'interpretazione restrittiva della clausola di riparazione, per i seguenti motivi.

115. Da un lato, e nonostante il suo tenore letterale, tale clausola non costituisce una disposizione transitoria ai sensi della giurisprudenza della Corte, ossia una disposizione la cui applicazione sia limitata nel tempo al fine di agevolare la transizione verso un regime definitivo³⁷. È vero che, stando al suo testo, detta clausola si applica «[f]ino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento». Tale formula è tuttavia valida per tutte le altre disposizioni del regolamento, le quali si applicano, per loro natura, fino alla loro modifica su proposta della Commissione.

116. In realtà, e come sottolineato dalla Commissione, la clausola di riparazione, la quale è in vigore dal 6 marzo 2002 in forza dell'articolo 111, paragrafo 1, di tale regolamento, è destinata ad essere applicata per un periodo di tempo indeterminato.

117. Dall'altro, la clausola di riparazione costituisce non una deroga ad un principio fondamentale del diritto dell'Unione, il che potrebbe parimenti giustificare un'interpretazione restrittiva, bensì una disposizione che contribuisce a preservare l'equilibrio fra interessi legittimi contrastanti, ossia quelli dei titolari e quelli dei terzi, nell'ambito della protezione dei disegni o dei modelli.

³⁶ Preciso, a tal riguardo, che il rispetto della prima delle condizioni esaminate nella sezione precedente, concernente l'esistenza di una componente di un prodotto complesso, dipende non dall'adozione di misure precauzionali da parte del fabbricante o del venditore, bensì unicamente da caratteristiche oggettive del prodotto in questione, elencate al paragrafo 92 delle presenti conclusioni.

³⁷ La Corte ha interpretato siffatte clausole transitorie segnatamente nelle sentenze del 23 marzo 1983, *Peskeloglou* (77/82, EU:C:1983:92, punti 11 e 12); del 5 dicembre 1996, *Merck e Beecham* (C-267/95 e C-268/95, EU:C:1996:468, punti 23 e 24), nonché del 12 giugno 2008, *Commissione/Portogallo* (C-462/05, EU:C:2008:337, punti 53 e 54).

118. Come ho illustrato supra³⁸, la clausola di riparazione mira a procedere ad una liberalizzazione estensiva delle componenti di ricambio, impedendo al titolare di far valere i propri diritti esclusivi al momento dell'utilizzazione di tutte le componenti di ricambio che incorporano un disegno o modello di cui è titolare, per tutta la durata di utilizzazione del prodotto complesso. Istituito un'eccezione alla protezione in quanto disegno o modello comunitario, tale clausola contribuisce all'equilibrio fra i diritti esclusivi dei titolari e i diritti dei terzi, consentendo a questi ultimi di utilizzare i disegni o modelli dei primi a fini di riparazione di un prodotto complesso.

119. Di conseguenza, l'interpretazione di tale clausola deve preservare l'effetto utile della liberalizzazione estensiva auspicata dal legislatore dell'Unione con riferimento alle componenti di ricambio.

120. È alla luce di tali elementi che occorre stabilire il contenuto delle misure precauzionali che possono essere richieste ad un fabbricante o ad un venditore di componenti. La difficoltà centrale di tale esercizio risiede nel fatto che l'intervento del fabbricante o del venditore si situa a monte dell'atto di riparazione idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In altri termini, tali misure precauzionali riguardano le condizioni alle quali una componente verrà utilizzata in futuro e, nella maggior parte dei casi, da persone terze.

121. A tal riguardo, alla Corte sono stati suggeriti tre approcci, fondati rispettivamente su obblighi di garanzia, di dichiarazione e di diligenza. Prediligo quest'ultimo approccio, il più idoneo, a mio avviso, a preservare l'effetto utile della clausola di riparazione.

122. Il primo approccio, fondato su un obbligo di garanzia, consiste nell'esigere dal fabbricante e dal venditore la garanzia che le componenti di ricambio da essi fabbricate o vendute saranno effettivamente utilizzate «allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario». A mio avviso, un siffatto obbligo di garanzia ridurrebbe in modo eccessivo l'effetto utile dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

123. Da un lato, un siffatto obbligo di garanzia costringerebbe il fabbricante e il venditore ad offrire componenti di ricambio unicamente allorché essi possano avere la certezza, in anticipo, che tali componenti verranno utilizzate alle condizioni menzionate supra.

124. In tale ordine di idee, la Audi ha proposto di obbligare i fabbricanti di cerchi replica a distribuire i loro prodotti soltanto alle autofficine e ad assicurarsi che tali autofficine li utilizzino esclusivamente a fini di riparazione. La Porsche ha suggerito di vietare le vendite di cerchi replica fra i fabbricanti e i rivenditori, in quanto siffatte vendite hanno ad oggetto quantità troppo considerevoli per

³⁸ V. paragrafi da 43 a 47 e da 71 a 78 delle presenti conclusioni.

consentire di verificare il rispetto della summenzionata disposizione. Aggiungo che, estremizzando, sarebbe ipotizzabile che un fabbricante venga autorizzato a fabbricare un cerchio replica solo in caso di necessità di riparazione debitamente dimostrata.

125. Tuttavia, siffatte restrizioni alle attività commerciali dei fabbricanti e dei venditori di componenti avrebbero come effetto di limitare il loro accesso al mercato delle componenti di ricambio, in contrasto con l'obiettivo di liberalizzazione perseguito dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. La proposta della Audi, anzitutto, non prende in considerazione l'eventualità di riparazioni effettuate al di fuori delle autofficine, segnatamente dall'utilizzatore finale stesso. Inoltre, la proposta della Porsche escluderebbe i cerchi replica del catalogo dei rivenditori, i quali rappresentano uno sbocco commerciale importante. Infine, la fabbricazione di cerchi replica in caso di dimostrata necessità di riparazione comporterebbe la perdita di economie di scala per i fabbricanti, nonché ritardi nella disponibilità di tali cerchi, a vantaggio dei cerchi originali commercializzati dai titolari.

126. Dall'altro, un siffatto obbligo di garanzia renderebbe il fabbricante e il venditore responsabili dell'operato di tutti gli attori che intervengono a valle nella catena di distribuzione, fino all'utilizzatore finale. Pertanto, il fabbricante e il venditore potrebbero essere chiamati a rispondere di un'utilizzazione di cerchi replica a fini ornamentali da parte dell'utilizzatore finale. A tal riguardo, la Acacia e la Commissione hanno fatto valere, correttamente, che sarebbe eccessivo esigere da un fabbricante o da un venditore di componenti la predisposizione di un sistema di sorveglianza delle attività tanto degli operatori commerciali situati a monte quanto degli utilizzatori finali.

127. Aggiungo che il titolare, qualora ritenga che le condizioni di utilizzazione stabilite dall'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non siano soddisfatte, è sempre legittimato a far valere i propri diritti nei confronti dell'utilizzatore interessato.

128. Per questi motivi, ritengo che non si possa pretendere dal fabbricante e dal venditore la garanzia che le componenti replica da essi fabbricate o vendute verranno utilizzate alle condizioni menzionate supra.

129. Il secondo approccio suggerito alla Corte consiste nell'imporre al fabbricante e al venditore di componenti l'obbligo di raccogliere una dichiarazione da parte dell'acquirente con la quale quest'ultimo si impegna a non utilizzare la componente a fini diversi da quello previsto all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002³⁹.

³⁹ Tale approccio viene segnatamente menzionato nella quarta questione sollevata nella causa C-435/16.

130. Un siffatto approccio mi sembra eccessivamente rigoroso, nella misura in cui impedirebbe al fabbricante o al venditore di far ricorso ad altre misure precauzionali che possano risultare adeguate nel contesto delle loro attività. Inoltre, è lecito dubitare dell'efficacia di tale approccio. Infatti, è perfettamente ipotizzabile che un fabbricante o un venditore raccolgano formalmente tale dichiarazione pur sapendo che l'acquirente non utilizzerà la componente alle condizioni previste a tale disposizione.

131. Il terzo approccio, menzionato dal governo italiano e dalla Commissione, si fonda su un obbligo di diligenza quanto al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione previste all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Prediligo questo approccio, il più idoneo, a mio avviso, a preservare l'effetto utile della liberalizzazione estensiva del mercato delle componenti di ricambio decisa dal legislatore dell'Unione. Occorre tuttavia precisare ciò che un siffatto obbligo implica nella prassi.

132. A mio avviso, il fabbricante o il venditore diligente deve informare l'acquirente del fatto che la componente di cui trattasi incorpora un disegno o modello di cui non è titolare, da un lato, e che essa è esclusivamente destinata ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, dall'altro.

133. Sottolineo, a tal riguardo, che la Corte ha già avuto l'occasione di dichiarare che l'articolo 14 della direttiva 98/71 e l'articolo 110 del regolamento n. 6/2002, in deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione sul diritto dei marchi, non autorizzano un produttore di pezzi di ricambio ad apporre un marchio registrato da un produttore di automobili senza il consenso di quest'ultimo⁴⁰. Di conseguenza, un fabbricante terzo – come la Acacia – non può creare una confusione fra le sue componenti replica e le componenti originali fabbricate dal titolare – come la Audi o la Porsche – apponendo un marchio detenuto da quest'ultimo.

134. Inoltre, il fabbricante o il venditore deve avere la possibilità di dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo di informazione facendo ricorso a qualsiasi mezzo di prova previsto dal diritto nazionale. Una siffatta prova potrebbe segnatamente, ma non esclusivamente, assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'acquirente, come quella presa in considerazione nell'ambito del secondo approccio, oppure quella di una clausola inserita nel contratto di vendita.

135. Tale obbligo di informazione non è tuttavia sufficiente a soddisfare l'obbligo di diligenza. Infatti, il fabbricante o il venditore diligente deve parimenti astenersi dal vendere una componente qualora sappia o abbia motivi ragionevoli per sapere che tale componente non verrà utilizzata alle condizioni stabilite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

⁴⁰ Ordinanza del 6 ottobre 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

136. Sottolineo che tanto la Corte ⁴¹ quanto il legislatore dell'Unione ⁴² hanno fatto ricorso a condizioni analoghe in materia di proprietà intellettuale.

137. Riassumendo, ritengo che, per potersi avvalere della clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso debba adempiere ad un obbligo di diligenza quanto al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione sancite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale obbligo di diligenza implica, da un lato, che questi informi l'acquirente del fatto che la componente di cui trattasi incorpora un disegno o modello di cui non è titolare e che essa è esclusivamente destinata ad essere utilizzata alle condizioni stabilite a tale disposizione e, dall'altro, che il fabbricante o il venditore perda il diritto di avvalersene qualora fosse a conoscenza o avesse motivi ragionevoli per essere a conoscenza del fatto che la componente non sarebbe stata utilizzata nel rispetto di tali condizioni.

VI. Conclusione

138. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali della Corte d'appello di Milano (Italia) e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

- 1) L'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari deve essere interpretato nel senso che la nozione di «componente di un prodotto

⁴¹ V. segnatamente, in un altro contesto, sentenza dell'8 settembre 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). La Corte ha dichiarato che il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, non costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona *che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo*, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere. Anche se tale sentenza non è direttamente trasponibile alle presenti cause, rilevo che la Corte ha fatto ricorso ad un criterio analogo a quello da me suggerito.

⁴² V. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), che precisa che «[g]li Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, *implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole* in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione» (il corsivo è mio). V. parimenti articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1) che precisa che «[l]'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, *fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza* del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3» (il corsivo è mio).

complesso» non è circoscritta alle componenti la cui forma è determinata dall'aspetto del prodotto complesso, bensì comprende qualsiasi prodotto incorporato in un altro prodotto – quest'ultimo qualificato come «prodotto complesso» – il quale possa essere smontato e sostituito, sia necessario ai fini di una normale utilizzazione del prodotto complesso e rimanga visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto complesso.

- 2) Per beneficiare dell'eccezione prevista all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la componente deve essere utilizzata «allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso», il che esclude qualsiasi utilizzazione per motivi ornamentali o di mera opportunità, e «al fine di ripristinarne l'aspetto originario», il che implica che la componente di ricambio abbia un aspetto identico a quello della componente inizialmente incorporata nel prodotto complesso.
- 3) Per potersi avvalere di tale eccezione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso deve assolvere ad un obbligo di diligenza quanto al rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni di utilizzazione sancite all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Tale obbligo di diligenza implica, da un lato, che questi informi l'acquirente del fatto che la componente di cui trattasi incorpora un disegno o modello di cui non è titolare e che essa è esclusivamente destinata ad essere utilizzata alle condizioni stabilite a tale disposizione e, dall'altro, che il fabbricante o il venditore perda il diritto di avvalersene qualora fosse a conoscenza o avesse motivi ragionevoli per essere a conoscenza del fatto che la componente non sarebbe stata utilizzata nel rispetto di tali condizioni.