

Numero di citazione: [2007] EWCA Civ 936
Nr. causa: A3/2007/0072

**CORTE GIUDIZIARIA SUPREMA
CORTE D'APPELLO (SEZIONE CIVILE)
SU APPELLO PROVENIENTE DALLA CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA
SEZIONE DEL LORD CANCELLIERE (PROPRIETA' INTELLETTUALE)
Giudice Lewison
HC 06 C00362**

Corte Reale di Giustizia
Strand, Londra, WC2A 2LL
10/10/2007

Dinanzi a:

**GIUDICE LORD MAY
GIUDICE LORD DYSON
e
GIUDICE LORD JACOB**

Tra:

The Procter & Gamble Company Appellata
Attrice

- e -

Reckitt Benckiser (UK) Limited Appellante
Convenuta

**Roger Wyand, Avvocato della Corona, e Dominic Hughes
(su mandato di Howrey LLP)
per la Appellata / Attrice**

**Henry Carr, Avvocato della Corona (su mandato di Bird & Bird)
per la Appellante / Convenuta**
Date dell'udienza: 25/26 luglio 2007

VERSIONE HTML DELLA SENTENZA

Crown Copyright ©

Giudice Lord Jacob:

1. Questo è un appello derivante da una sentenza del Giudice Lewison, [2006] EWHC 3154 (Ch). Egli ha ritenuto il disegno / modello comunitario registrato (nel seguito: "DCR") della P&G nr. 000097969-0001 valido e contraffatto. L'indicazione dei prodotti cui il disegno / modello è destinato a essere applicato è "spray" ("spruzzatori"). La P&G lo usa in una serie di Paesi (ma non ancora nel Regno Unito) per un prodotto deodorante per ambienti chiamato Febreze. La bomboletta spray della Reckitt ritenuta in contraffazione viene usata per il deodorante per aria ambiente Air-Wick della stessa Reckitt.
2. L'Avvocato della Corona Henry Carr ha difeso la causa della Reckitt, e l'Avvocato della Corona Roger Wyand ha difeso la causa della P&G.

Prove nelle cause sui disegni / modelli registrati

3. Gli elementi più importanti in una causa riguardante disegni / modelli registrati sono:
 - i) il disegno / modello registrato;
 - ii) l'oggetto accusato;
 - iii) l'arte anteriore.

E ciò che più conta in relazione a ciascuno dei fattori su elencati è il loro aspetto. Naturalmente, le Parti e i Giudici devono cercare di esprimere con parole il motivo per cui dicono che un disegno / modello possiede un "carattere individuale" o che cos'è l' "impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato". Ma "ci vuole di più a dire che a vedere", come ho osservato in *Philips contro Remington* [1998] RPC 283 al 318. E le parole di per sé spesso non sono sufficientemente precise.

4. Ne consegue che lo spazio per le prove è, effettivamente, assai limitato. Tutto sommato, dovrebbe essere possibile decidere un caso di un disegno / modello registrato nell'arco di qualche ora. Le prove riguardanti il disegnatore, per esempio in relazione al fatto se stava cercando di fare, o pensava di aver fatto una conquista nel suo campo, sono irrilevanti. E', inoltre, poco probabile che le prove peritali, in particolare sui prodotti di consumo, siano di grande aiuto: chiunque è in grado di indicare analogie e differenze, sebbene un occhio istruito possa talvolta essere un po' d'aiuto. A volte può esserci una qualche prova tecnica che risulta rilevante – ad esempio riguardo al fatto che la libertà nella realizzazione del disegno / modello è limitata da certi vincoli. Ma, anche in tal caso, di solito ciò è più o meno evidente, e di certo è improbabile che risultati controverso in relazione al punto della necessità di un contraddittorio, e ancor meno di un contraddittorio sostanziale.

5. In *Thermos contro Aladdin* [2000] FSR 402 al 404 dissi:

La maggior parte dei disegni / modelli registrati è destinata ad articoli di consumo, oggetti che vengono acquistati o che si pensa vengano apprezzati da membri ordinari del pubblico. In Isaac Oren contro Red Box Toy Factory Ltd [1999] F.S.R. 785, al 791, osservai che:

Non ritengo, in generale, che le prove "peritali" di questo genere (e cioè relative a che cosa vedrebbe un consumatore ordinario) in cause che riguardano i disegni / modelli registrati per prodotti di consumo possano semmai essere utili. Tra gli avvocati è diffusa la sensazione che si debba avere sempre un esperto, ma non è così. Nessuno dovrebbe avere l'impressione che il suo caso potrebbe essere svantaggiato per il fatto di non avere un esperto in un settore in cui le prove peritali sono superflue. Le prove su questioni tecniche o fattuali, contrariamente a quelle sul "richiamo visivo" per il consumatore, talvolta possono, invece, avere un ruolo specifico, che consiste nel fornire alla Corte informazioni o valutazioni che essa stessa non sarebbe in grado di fornire.

Questa causa era stata avviata prima che le nuove norme di procedura civile entrassero in vigore. Con un'ordinanza del 15 aprile 1999 a ciascuna Parte era stata data facoltà di richiedere delle prove peritali. Lo spirito e l'effetto delle nuove norme esigono che la Corte valuti con ancora maggiore attenzione la necessità di prove peritali. In futuro, nelle azioni riguardanti i disegni / modelli registrati, ritengo che la Corte dovrebbe fare attenzione prima di consentire le prove peritali. In particolare, la Corte dovrebbe sapere con precisione a quali aree si rivolgeranno tali prove peritali. Se viene concesso un permesso generalizzato, ciascuna Parte si

sente obbligata a incaricare un esperto che poi deve per forza dire qualcosa. Quello che poi viene detto deve venir letto dall'altra Parte. Pertanto, vi è un dispendio in termini di tempi e costi senza alcuna utilità specifica.

Mi è stato suggerito che un esperto potrebbe essere in grado di assistere la Corte riguardo a questioni tecniche in questa causa, come, ad esempio, il fatto che la costruzione del tipo delle travi a I utilizzata nelle impugnature delle bombolette ha una sua funzione. Ciò, tuttavia, è talmente ovvio che difficilmente si ha bisogno di un esperto, e di certo non vi è bisogno di due esperti. Le prove peritali in questa causa erano del tutto superflue.

Per quanto concerne le prove fattuali, ancora una volta è chiaro che c'è la tentazione - che rasenta la costrizione - di eccedere nelle cose. In generale, gli aspetti più importanti in un'azione riguardante un disegno / modello registrato sono dati dall'aspetto dei vari disegni / modelli. Tutto il resto è secondario. Ad esempio, è chiaro che il fatto se la Convenuta abbia copiato o meno è irrilevante; vedasi, ad esempio, *per Aldous J. in Gaskell & Chambers Ltd contro Measure Master Ltd [1993] R.P.C. 76, 81*. Pertanto, è irrilevante che un testimone dell'Attrice lanci un'accusa dicendo che pensava che la Convenuta avesse copiato - come è stato fatto qui - ed è altrettanto irrilevante che la Convenuta dimostri o fornisca delle rivelazioni su come si è giunti al suo disegno / modello.

Analogamente, è irrilevante che l'Attrice dimostri - se così è stato - di aver speso un patrimonio per giungere al proprio disegno / modello. Non importa se le è venuto in mente mentre era nella vasca da bagno o invece se aveva ingaggiato i più prestigiosi consulenti di design a livello mondiale.

Un'area di prova che ritengo sia ammissibile, e che sia di qualche aiuto in misura secondaria, è data dalla reazione al disegno / modello da parte del pubblico e dei commercianti (che si aspettano di vendere al pubblico).

6. *Thermos* è stato deciso in relazione alla allora legge nazionale del Regno Unito sui disegni / modelli registrati. Questa causa è la prima a giungere a questa Corte riguardo a una registrazione di disegno / modello comunitario ("DCR") concessa ai sensi del Regolamento del Consiglio CE 6/2002 ("il Regolamento"). Ma tutto ciò che dissi allora si applica anche alle azioni riguardanti i DCR.

7. Ne consegue che la storia della progettazione del disegno / modello P&G, e il fatto se Reckitt abbia copiato o meno (cui è stata fatta una vaga allusione dall'Avv.to Wyand), sono irrilevanti. Di maggior rilevanza (sebbene ciò sia secondario) è il fatto che il disegno / modello P&G (nella forma della sua realizzazione fisica) ha ricevuto apprezzamenti da fonti indipendenti. Lo rileva il Giudice al:

[10] Il prodotto Febreze ha incontrato una buona accoglienza nell'ambiente delle confezioni. Alla fine del 2004 vinse il premio per la confezione dell'anno della New Jersey Packaging Executives. Nel 2005 vinse il premio Ameristar nella categoria dei prodotti domestici. La motivazione per il secondo premio citato era la seguente:

"Febreze Air Effects è confezionato in una bomboletta aerosol dalla forma unica, in grado di rompere le regole della categoria, che si nota sullo scaffale, è facile da utilizzare e dà ai consumatori un'esperienza olfattiva straordinaria. Febreze ridefinisce la differenza che un grande prodotto e una confezione unica sono in grado di rappresentare in un contenitore e un azionatore personalizzati."

8. Le uniche altre prove di una certa rilevanza in questa causa erano costituite da alcune prove tecniche sulla libertà di realizzazione del disegno / modello e sullo scopo. Ritirerò su di esse al momento opportuno, ma adesso mi limito a rilevare che erano di scarsa rilevanza, erano in gran parte evidenti, e di certo non valeva la pena di ascoltare dei testimoni e di condurre un contraddittorio.

La legislazione: il Regolamento CE 6/2002

9. In maniera assai utile, il Giudice specifica tutto quanto è sostanziale, e con gratitudine prendo a prestito quanto già da lui fatto nell'Appendice 1.

Il disegno / modello registrato (000097969-0001)

10. Vengono mostrate sei rappresentazioni:



0001 . 4



0001 . 5



0001 . 6



11. La categoria di prodotto è descritta come "spray." Ho riprodotto tutte e 6 le immagini. Il Giudice aveva tralasciato le viste dall'alto e dal basso. A buona ragione, tutti le hanno ignorate in quanto non avevano alcun rilievo effettivo. Le riproduco soltanto di modo che i lettori possano vederle per conto proprio.
12. Abbiamo avuto anche delle realizzazioni fisiche del disegno / modello, sia in bianco sia nella sua effettiva veste di Febreze. Da lungo tempo fa parte della prassi che la Corte esamini la realizzazione fisica di un disegno / modello registrato, nel caso in cui ci sia. Naturalmente bisogna prestare molta attenzione a che l'oggetto fisico sia una riproduzione autentica del disegno / modello. Nel caso di specie si è riconosciuto che le cose stessero effettivamente così, nonostante alcune variazioni trascurabili, talmente marginali da non riuscire quasi a essere scoperte, nemmeno con un attento confronto tra il disegno / modello registrato e lo spray Febreze.

Il disegno / modello accusato

13. Il Giudice ne aveva riprodotto delle immagini al [19]:



14. Diversamente dal disegno / modello registrato (che presenta una parte superiore leggermente assottigliata nella bomboletta che si unisce con il cappuccio), questo presenta un cappuccio che si adatta a un contenitore cilindrico standard. Il Giudice ha inoltre riprodotto in Appendice immagini del prodotto accusato visto dalla stessa posizione di ciascuna delle rappresentazioni del disegno / modello. Riproduco la sua appendice come Appendice 2. Sono state fatte delle critiche secondo cui ciò non forniva un confronto equo a causa dell'illuminazione. Non entrerò nel merito di ciò. Il lettore verrà aiutato da migliori fotografie del prodotto reale che ci sono state fornite e che riproduco come Appendice 3.

L'utilizzatore informato

15. Secondo l'Art. 10.1 " l'estensione della protezione conferita da un disegno / modello comunitario si estende a qualsiasi disegno / modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. "
16. Il Regolamento non ci dice molto riguardo all'immaginario "utilizzatore informato". Chiaramente, egli/ella non è esattamente lo stesso tipo di persona rispetto all' "esperto del ramo" della legge brevetti. L'omologo di quest'ultimo nel campo dei disegni / modelli sarebbe una sorta di *designer* medio, e non un *utilizzatore*. Il "considerando" 14 è un po' d'aiuto al riguardo. Esso recita:

(14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione generale prodotta su un utilizzatore informato che esamina il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si

applica o in cui è incorporato, e più in particolare il comparto industriale cui esso appartiene e il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello.

17. Il contenuto del considerando in effetti è formulato in base al requisito della registrabilità – in merito al fatto se il disegno o modello possiede una “propria individualità” – piuttosto che in base al test della contraffazione. Stranamente, il riferimento all’ “insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica” non viene espressamente riportato nel testo di nessuno degli Articoli del Regolamento. Ma, evidentemente, è rilevante ai fini della loro interpretazione. Ciò che ci dice è che ai fini della registrabilità l'utilizzatore informato immaginario deve essere ritenuto a conoscenza di altri disegni o modelli simili che fanno parte dell' "insieme dei disegni o modelli". Inoltre, l' "impressione generale" prodotta sull' "utilizzatore informato" è anche un fattore chiave del test della contraffazione. Quindi, anche per tale test l'utilizzatore informato immaginario deve essere ritenuto a conoscenza dell' "insieme dei disegni o modelli già esistenti".
18. Il “considerando” utilizza un'altra espressione che non viene riportata negli Articoli: “differisce nettamente”. Solo se l' "impressione generale" "differisce nettamente" da quella dell' "insieme dei disegni o modelli già esistenti" il disegno o modello avrà una "propria individualità". Chiaramente, ciò è rilevante per la registrabilità, anche se l'Art. 6.1 non utilizza espressamente la formula "differisce nettamente". L'espressione si applica anche al test di contraffazione? Un disegno / modello accusato sfugge alla contraffazione solo se la sua impressione generale "differisce nettamente" dal disegno / modello registrato? Tutto ciò che l'Art. 10.1 dice è "impressione generale diversa". Questo significa veramente "nettamente diversa" – laddove la parola "nettamente" necessita di una chiara demarcazione tra disegno / modello accusato e disegno / modello registrato ai fini della non-contraffazione?
19. Il Giudice ha ritenuto di sì (vedasi [57]). Io, invece, ritengo di no. Si tratta di linee di condotta diverse. Una cosa è restringere la concessione di un diritto di monopolio a disegni / modelli che si dimostrano essere "nettamente" differenti dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti. Questo ha senso: c'è bisogno di una chiara demarcazione tra il disegno / modello registrato e l' "arte anteriore", altrimenti vi è un rischio reale che i monopoli sui disegni / modelli interferiscano, o possano interferire, con modifiche al disegno / modello di routine, ordinarie, trascurabili e consuete: quello che gli avvocati specialisti in brevetti chiamano "semplici modifiche di laboratorio." Ma nessuna politica di questo genere si applica all'estensione della protezione. E' sufficiente per evitare la contraffazione il fatto se il prodotto accusato ha un disegno / modello che produce un' "impressione generale differente." Non c'è alcun requisito di linea di condotta per cui la differenza deve essere "netta." Se un disegno / modello è differente, questo basta: un utilizzatore informato è in grado di distinguere.
20. A dire il vero, il Giudice, nella sua dettagliata considerazione della contraffazione, non aveva espressamente fatto proprio nessun requisito sull' "essere nettamente differente". Probabilmente, tuttavia, esso soggiaceva a parte del suo ragionamento.
21. Proseguo menzionando un altro punto. Il diritto conferito si applica a qualsiasi genere di prodotto anche se la registrazione contiene un'indicazione del tipo di articoli ai quali esso è destinato, vedasi Art. 36(2). Ove l'asserita contraffazione è costituita da un tipo di prodotto completamente diverso da quello indicato come il tipo destinato, possono esserci delle difficoltà nell'identificare le caratteristiche dell'utilizzatore informato: si tratta di un utilizzatore di un tipo di prodotto quale l'asserito prodotto in contraffazione oppure di un utilizzatore del tipo di prodotto destinato? O di entrambi? Nessuno di questi casi si applica nella fattispecie.

22. Qui l' "insieme dei disegni / modelli" di cui si ritiene che l'utilizzatore informato sia a conoscenza è costituito dagli altri spray generalmente conosciuti, e non solo dagli spray per i deodoranti per ambienti o addirittura quelli del tipo acquistato dai consumatori comuni. Non c'è stata contestazione in merito a questo.
23. Il test dell' "utilizzatore informato" ha senso: un utilizzatore che ha esperienza di altri prodotti simili ragionevolmente discriminerà; sarà, cioè, in grado di apprezzare i dettagli in misura sufficiente per decidere se un disegno / modello crea un'impressione generale dotata di carattere individuale e se un asserito prodotto in contraffazione produce un'impressione generale differente.
24. Ne consegue che l'utilizzatore informato non è la stessa cosa del "consumatore medio" della legge marchi. La Corte di Giustizia Europea descrive le caratteristiche di questa figura immaginaria in *Lloyd Schuhfabrik Meyer contro Klijzen Handel*, causa C-342/97 [1999] ECR I-3819:

[25] ... la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale della probabilità di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non compie un esame dei suoi singoli elementi (vedasi in tal senso, *SABEL*, paragrafo 23).

[26] Ai fini di detta valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto (vedasi, in tal senso, causa C-210/96 *Gut Springenheide e Tusky* [1998] ECR I-4657, paragrafo 31). Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

25. L'utilizzatore informato della legge sui disegni / modelli distingue maggiormente. Anche se non intendo dire che un ricordo imperfetto non conta affatto nel giudizio su cosa sia l'impressione generale del disegno / modello, esso non può essere decisivo. Il Giudice ha dato maggiore enfasi di quanto io ritenga giusto a un test del "ricordo imperfetto" o a qualcosa del genere. Ha accettato l'argomentazione dell'Avv.to Wyand secondo cui "l'impressione generale di un disegno / modello è ciò che rimane impresso nella mente dopo [sottolineatura mia] che esso è stato esaminato attentamente" [57]. Io direi che ciò che conta è quello che colpisce la mente dell'utilizzatore informato quando il disegno / modello viene esaminato attentamente.
26. Ritengo che la Corte di Cassazione di Vienna, ritenendo che il disegno / modello della P&G non è contraffatto dal prodotto Air-Wick (decisione del 6 dicembre 2006, che annullava la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva concesso un'inibitoria cautelare), aveva ragione quando affermava:

"L' "utilizzatore informato", secondo il parere della Corte d'Appello, avrà una conoscenza più ampia di un "consumatore medio che sia in possesso di informazioni, di una consapevolezza e di una comprensione medie" (vedasi 4 Ob 239/04g), in particolare egli sarà aperto rispetto alle tematiche riguardanti i disegni / modelli e avrà una certa dimestichezza con esse (Bulling/Langöhrig/Hellwig, *Gemeinschaftsgeschmackmuster* [Disegni / modelli comunitari], Rz 56).

27. Le considerazioni riguardanti la condotta vanno nella stessa direzione. L'elemento fondamentale della protezione di un marchio consiste nell'impedire la confusione o l'inganno dei consumatori. La possibilità del ricordo imperfetto svolge un ruolo importante a tal riguardo. Lo scopo della protezione di un disegno / modello consiste nel proteggere tale disegno / modello in quanto disegno / modello. Quindi, ciò che conta è l'impressione generale da esso creata: l'utilizzatore lo comprerà, lo prenderà in considerazione o lo apprezzerà per il suo disegno individuale? Questo implica il fatto che l'utilizzatore osservi il prodotto, e non ne abbia solo un mezzo ricordo. La motivazione è diversa rispetto all'acquistare o altrimenti affidarsi a un marchio in quanto garanzia dell'origine.
28. Pertanto, l'utilizzatore informato è attento alle questioni riguardanti i disegni / modelli ed è meglio informato del consumatore medio nella legge marchi. Può darsi che ciò che contraffà un marchio registrato non violi un corrispondente disegno / modello registrato. Non mi viene in mente nessun caso in cui potrebbe verificarsi il contrario.
29. Un altro elemento è inoltre chiaro. Laddove è necessario, in una certa misura, che le forme siano come effettivamente sono per ragioni dovute alla funzione, si ritiene che l'utilizzatore informato lo sappia. Ciò è quanto prevedono l'Art. 6(2) (per la validità) e l'Art. 10(2) (per l'estensione della protezione). Si consideri un aspetto di questa causa. Entrambi i prodotti hanno una levetta e qualcosa che sembra all' "impugnatura di una pistola". C'è una qualche limitazione alla libertà nella realizzazione del disegno o modello rispetto a questo: il prodotto deve essere afferrabile in maniera tale che il dito indice possa tirare la levetta, la levetta deve essere conformata per essere adatta al dito, e dietro deve avere spazio sufficiente per poter essere tirata. Questo è un dato di fatto. L'utilizzatore informato deve prendere in considerazione tali requisiti quando valuta l'impressione generale.
30. Pertanto, l'Art. 10(2) è una disposizione restrittiva. Differenze minime saranno sufficienti a creare un'impressione generale diversa dove la libertà nella realizzazione del disegno o modello è limitata.
31. A tal proposito non ho dubbi sul fatto che la "libertà dell'autore" cui viene fatto riferimento non è quella di una Parte specifica: è il grado di scelta che un autore avrebbe nel creare il suo disegno / modello, non si tratta di particolari vincoli per una Parte specifica. Il Giudice ha ritenuto così al [43]. L'Avv.to Carr, giustamente, non lo ha contestato.
32. Il Giudice ha considerato la natura dell'utilizzatore informato al [30-41]. Ha tenuto conto di una formulazione del Giudice Fysh in *Woodhouse contro Architectural Lighting* [2006] RPC 1 e di diverse decisioni della Divisione di Annullamento dell'UAMI. Per comodità, riporto qui i relativi passaggi, sebbene ritengo che in ultima analisi non dicano nulla di diverso dalla Corte austriaca o da quanto ho concluso sopra:

Giudice Fysh in *Woodhouse*:

"Innanzitutto, questo individuo immaginario ovviamente deve essere un utilizzatore di prodotti del genere che costituisce l'oggetto del disegno / modello registrato, e, penserei, un utilizzatore abituale degli stessi. Egli potrebbe, quindi, essere un consumatore o un compratore o potrebbe avere altri mezzi d'interesse con l'oggetto, ad esempio attraverso un utilizzo sul lavoro. Il suo attributo distintivo "sa di" un approccio pratico. A mio modo di vedere, l'utilizzatore informato è innanzitutto un individuo cui il disegno / modello è rivolto. Evidentemente egli non è un produttore dei prodotti in questione, e i difensori di ambo le Parti hanno decisamente respinto la candidatura dell' "uomo della strada". "Informato" a mio modo di vedere aggiunge un'idea di dimestichezza con ciò che è rilevante più di quanto ci si potrebbe aspettare dal consumatore medio; comprende il concetto di "che cosa succede sul mercato?" e di "che cosa è successo nel passato recente?".

Non credo che ci voglia un cervello (o un occhio) archivistico o più di una memoria media, mentre ci vuole, penso, una certa consapevolezza delle tendenze e della disponibilità del prodotto, e una certa conoscenza di alcune eventuali considerazioni tecniche di base. In relazione all'ultimo punto trattato, non si deve dimenticare che siamo sul terreno dei disegni / modelli, e pertanto ciò che conta più di tutto il resto è l'aspetto delle cose; come mi ha ricordato il sig. Davis, non si tratta di "petty patents", di modelli di utilità. Pertanto, il fulcro dell'attenzione sul richiamo visivo pare essere più pertinente rispetto alla dimestichezza con l'eventuale tecnologia operativa o produttiva di base.

Eredù contro Armet (rif. UAMI: ICD000000024; 27 aprile 2004, sgabello da bar)

(16) Il grado di libertà di un autore nell'elaborare un disegno / modello è limitato dal fatto che gli sgabelli del tipo cui il disegno / modello comunitario si riferisce necessariamente includono una base, una colonna centrale e un sedile affinché lo sgabello assolva la sua funzione.

(17) L'utilizzatore informato ha dimestichezza con le caratteristiche fondamentali degli sgabelli. Per valutare l'impressione generale del disegno / modello egli/ella prende in considerazione le limitazioni alla libertà dell'autore del disegno / modello e soppesa le varie caratteristiche di conseguenza. Egli/ella presterà una maggiore attenzione alle somiglianze delle caratteristiche non necessarie e alle differenze di quelle necessarie.

(18) In particolare, l'utilizzatore informato ha conoscenza dell'arte anteriore nota nel normale svolgimento dell'attività commerciale agli ambienti specializzati del settore interessato. Pertanto, egli sa che quel tipo di sgabello normalmente presenta un poggiapiedi e uno schienale."

Sunstar Suisse SA contro Dentaid SL (rif. UAMI: ICD 000000420; 20 giugno 2005, spazzolino interdentale):

"(18) L'utilizzatore informato, inoltre, ha dimestichezza con le caratteristiche di base degli spazzolini interdentali. In pratica, è al corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. Sa che gli spazzolini di questo tipo presentano una forma specifica dovuta alla funzione che devono svolgere, la cui configurazione è determinata da due elementi (una testina con filo metallico e un manico). Esistono varie forme di base che possono essere utilizzate per configurare l'aspetto dello spazzolino. Una di queste è la forma a 'L'."

Built NV Inc contro I-Feng Kao (rif. UAMI: ICD 0000002103; 3 maggio 2006, portabottiglie):

"(16) L'utilizzatore informato ha dimestichezza con le borse per bottiglie e altri portabottiglie simili del tipo cui il disegno / modello comunitario si riferisce. In particolare, è a conoscenza del fatto che tali dispositivi hanno la funzione di tenere le bottiglie e di permetterne il trasporto, e pertanto devono avere uno scomparto per le bottiglie e almeno un manico per trasportarle a mano. Per valutare il carattere individuale del disegno / modello comunitario, deve essere preso in considerazione il livello di libertà dell'autore nello sviluppo del suo disegno per le borse per bottiglie. Nel caso di specie, questo grado di libertà si limita ai requisiti funzionali del prodotto. Dato che la borsa per bottiglie deve contenere le bottiglie, il suo corpo deve seguire la forma generalmente cilindrica delle bottiglie. Per quanto riguarda il manico, l'autore ha un più ampio grado di libertà nel disegnarlo rispetto al corpo della borsa per le bottiglie."

- i) *Honda Motor Co Ltd contro Kwang Yang Motor Co Ltd* (rif. UAMI: ICD 000001006; 30 agosto 2006, motore a combustione interna, destinato principalmente ai tagliaerba):

(25) L'utilizzatore informato ha dimestichezza con i motori a combustione interna del tipo cui il DCR si riferisce. In particolare, egli è a conoscenza del fatto che tali dispositivi hanno la funzione di alimentare gli attrezzi su cui sono installati e su cui devono adattarsi, sicché vi sono certi elementi che sono obbligatoriamente presenti e che sono collocati in una certa maniera in un motore a combustione interna. Tra questi - come il titolare correttamente osserva - la marmitta, il filtro dell'aria, il foro di scarico e il serbatoio per il combustibile devono essere tutti posizionati sul lato superiore per motivi di funzionalità, e poiché l'impressione generale del motore verrà data principalmente dall'aspetto della sua parte superiore, in quanto essa rimarrà visibile durante il normale utilizzo di tale motore a combustione interna, per valutare il carattere individuale del DCR bisogna tener conto del fatto che il grado di libertà dell'autore è limitato nella misura in cui il motore a combustione interna deve assolvere la sua funzione.

Il test dell' "impressione generale differente"

33. Una volta identificati correttamente sia l'immaginario "utilizzatore informato", sia ciò che egli conosce sull'insieme dei disegni / modelli, si chiede se il prodotto accusato produce un' "impressione generale differente" in tale persona.
34. Questo test è intrinsecamente piuttosto impreciso: ragionevolmente, a qualcuno può sembrare che un prodotto generi un' "impressione generale differente", mentre a qualcun altro può sembrare di no. E' sempre così riguardo all'estensione dei diritti in un'opera visiva. Bisogna trattare non solo le esatte imitazioni, ma anche quanto si "avvicina troppo". A prescindere dalle parole che si scelgono, si è obbligati a lasciare un margine considerevole per il giudizio del tribunale. Pertanto, nel diritto d'autore il test della contraffazione compie un atto proibito "in relazione all'opera come un tutt'uno o a *qualsiasi parte sostanziale di essa*" (sez. 16.(3) della Legge sul Diritto d'Autore, sui Disegni / Modelli e sui Brevetti del 1988) e per la contraffazione di un disegno / modello registrato del Regno Unito il test compiva un atto proibito rispetto a "un prodotto ... cui è stato applicato [il disegno / modello registrato] o un disegno / modello non sostanzialmente diverso da esso." Il test della "sostanzialità" lascia esattamente lo stesso tipo di margine del test sull' "impressione generale". Lascio valutare ad altri se si tratta dello stesso test o no.
35. Detto ciò, ad ogni modo, ci sono alcune osservazioni generali che si possono fare:
 - i) Per i motivi che ho indicato sopra, il test è "differente", non "nettamente differente."
 - ii) L'utilizzatore informato immaginario ha "abbastanza dimestichezza" con le questioni relative ai disegni / modelli, come discusso sopra.
 - iii) "Vicino" non è un assunto di legge, ma un'affermazione sul modo in cui le persone (e pertanto l'utilizzatore informato immaginario) percepiscono le cose. Semplicemente, se un nuovo disegno / modello è marcatamente differente da qualsiasi cosa lo abbia preceduto, è probabile che abbia un impatto visivo generale maggiore rispetto a che se è "circondato da un'arte anteriore affine." (formula pregnante del Giudice Fysh in *Woodhouse* al [58]). Ne consegue che l' "impressione generale" creata da un tale disegno / modello sarà più significativa e lo spazio per le differenze che non creano un'impressione generale sostanzialmente differente è maggiore. Quindi, la protezione per un prodotto nuovo che colpisce in quanto tale sarà corrispondentemente maggiore rispetto che per un prodotto che è incrementalmente differente dall'arte anteriore, anche se abbastanza differente per possedere un suo carattere individuale proprio e pertanto per essere validamente registrato.
 - iv) Dall'altro lato, non ne consegue, nel caso di un disegno / modello marcatamente nuovo (o comunque di qualsiasi disegno / modello), che sia sufficiente chiedere

"l'asserito prodotto in contraffazione è più vicino al disegno / modello registrato o all'arte anteriore?" - se è vero il primo caso, si ha contraffazione; se è vero il secondo, no. Il test rimane: "l'impressione generale è differente?"

v) E' legittimo confrontare il disegno / modello registrato e l'asserito prodotto in contraffazione con un ragionevole grado di attenzione. La Corte deve "indossare gli occhiali dell'utilizzatore informato", se vogliamo adattare la metafora trita, ma calzante, della legge brevetti. La possibilità del ricordo imperfetto riveste un ruolo limitato in questo esercizio.

vi) La Corte deve identificare con attenzione l' "impressione generale" del disegno / modello registrato. E' vero, sì, che è difficile da esprimere a parole, ed è utile utilizzare delle immagini come parte dell'identificazione, ma questo esercizio deve essere fatto.

vii) In questo esercizio il livello di generalità a cui la Corte deve giungere è importante. In questo caso, ad esempio, sarebbe troppo generico dire che l'impressione generale del disegno / modello registrato è quella di una "bomboletta provvista di un dispositivo spray a levetta sul cappuccio." Il livello di generalità adeguato è quello che verrebbe adottato dall'utilizzatore informato immaginario.

viii) La Corte dovrebbe quindi compiere lo stesso esercizio per il prodotto in presunta contraffazione.

ix) Infine, la Corte dovrebbe chiedere se l'impressione generale di ciascuno è differente. Ciò equivale quasi a chiedere se sono gli stessi: la differenza è sfumata e, probabilmente, comporta una questione di onere della prova e nulla più.

Principi che deve applicare la Corte d'Appello

36. Non c'è stata contestazione in merito a questi. Deve venire dimostrato che il Giudice si è sbagliato in linea di principio, vedasi, ad esempio *Designers Guild contro Russell Williams* [2001] FSR 113, in cui Lord Hoffmann disse, parlando della questione strettamente analoga della sostanzialità in relazione alla violazione del diritto d'autore:

"poiché la decisione comporta l'applicazione di uno standard legale non del tutto preciso a una combinazione di caratteristiche di importanza variabile, penso che questa rientri nella categoria delle cause in cui una Corte d'Appello non dovrebbe annullare la decisione di un Giudice a meno che egli non abbia sbagliato in linea di principio."

Vedasi anche *Assicurazioni contro Arab Insurance* [2003] 1 WLR 577.

Gli elementi essenziali dell'argomento riguardante l'errore di principio

37. L'Avv.to Carr sostiene che il Giudice ha sbagliato in linea di principio, e che lo ha fatto nella seguente maniera. Innanzitutto, ha identificato correttamente l'impressione generale del disegno / modello della P&G. A volte ha identificato anche l'impressione generale del prodotto Air Wick. Ma, alla fine, ha mancato di confrontare l'impressione generale del disegno / modello P&G che egli aveva riscontrato con l'impressione generale del prodotto Air Wick.
38. Avendo il Giudice compiuto detto errore, l'Avv.to Carr sostiene che dovremmo formarci noi stessi la nostra impressione generale del disegno / modello e dello spray accusato, e che dovremmo concludere che le impressioni sono diverse.
39. Mettendola in altro modo, l'Avv.to Carr afferma che con un'analisi corretta il Giudice

aveva effettivamente riscontrato che l'impressione generale di ciascuno era differente, e avrebbe dovuto concludere che non c'era contraffazione.

40. Prima di procedere a considerare tale argomento nel dettaglio, dovrei annotare che l'Avv.to Carr, sotto una lieve pressione da parte della Corte, abbandonò il suo argomento riguardo alla decorazione, che era stato respinto dal Giudice in [71-73]. Fece bene a farlo. La registrazione, evidentemente, è per una forma. Il confronto corretto è con la forma del prodotto in presunta contraffazione. La grafica su di esso (o sulla realizzazione fisica del disegno / modello) è irrilevante.

L'argomento nel dettaglio

41. Innanzitutto, il Giudice descrisse il disegno / modello come segue:

[8] Il disegno / modello vincente è stato scelto poiché aveva un aspetto assai distintivo. Le caratteristiche importanti che gli davano quell'aspetto erano: il suo collo ristretto, il suo cappuccio angolato ed ellittico, il suo aspetto integrato, specialmente il modo in cui il cappuccio si unisce al corpo del contenitore e le sue linee fluenti. Gli aspetti ergonomici del disegno / modello erano altresì importanti. Uno dei motivi della scelta del cappuccio angolato era dato dal fatto che avrebbe segnalato ai consumatori la direzione del flusso dello spray che esce dal beccuccio. La parte superiore della testa dello spray è stata svasata maggiormente in successive ripetizioni. Questo presentava il vantaggio di rendere più semplice l'impugnatura del contenitore, e inoltre forniva un bordino utile a impedire che il contenitore scivolasse dalla presa dell'utilizzatore. E' stato anche detto che il cappuccio provvisto del bordino aiutava a reggere il peso del prodotto, evitando in tal modo di affaticare il polso; ma, siccome il prodotto è leggero e non viene tenuto in mano per periodi prolungati, questa non mi è parsa una caratteristica particolarmente importante. Le curve della bomboletta e la testa si uniscono attorno al collo dando al prodotto l'impronta di un tutt'uno integrato. Il collo ristretto, oltre che essere esteticamente più gradevole, faceva anche in modo che il contenitore stesse più facilmente nella mano. Ad ogni modo, il fatto che il contenitore non fosse un semplice cilindro significava che doveva venir fatto su misura. Il contenitore era, infatti, prodotto in alluminio, piuttosto che nella tradizionale banda stagnata.

[9] Complessivamente, la forma del disegno / modello aveva un'impronta liscia e dinamica, linee fluenti e un elegante senso di movimento.

Ho già annotato come il Giudice rilevi che il disegno / modello era stato accolto con grandi consensi.

42. L'Avv.to Carr sostiene che questa descrizione incarna correttamente l'essenza del disegno / modello, la sua impressione generale. Se avesse applicato questa come impressione generale, avrebbe stabilito che il prodotto Air Wick dà un'impressione diversa.
43. La prima volta che il Giudice si riferisce all'impressione creata dal disegno / modello Air Wick è al [20]. Ha detto:

Sono state dette ben poche parole gentili sul disegno / modello di Air Wick. La sig.ra Nelson disse che lei avrebbe respinto il disegno / modello senza neanche pensarci, in quanto non aveva un tocco "leggero e aggraziato". Il sig. Treeby, consulente della stessa Reckitt Benckiser, disse che era "una comune bomboletta con un cappuccio di plastica applicato sopra", e che "non apparteneva alla stessa categoria in quanto a qualità".

44. Se ciò è corretto (e l'Avv.to Carr sostiene di sì), allora senz'altro esso genera un' "impressione generale differente."

45. Inoltre – sostiene l'Avv.to Carr – quando il Giudice è giunto a considerare la questione riguardante l'impressione generale, egli ha mancato di applicare la descrizione che aveva dato in precedenza. Per contro, egli identificò un elenco di caratteristiche esposte a un livello troppo generico. Il Giudice disse:

[65] A mio giudizio, le caratteristiche dominanti del disegno / modello registrato sono:

- (i) Il cappuccio angolato, ellittico, inclinato che culmina nel beccuccio dello spray;
- (ii) La levetta leggermente curvata che sporge dalla parte inferiore angolata del cappuccio, ma che rimane all'interno dell'impronta della base;
- (iii) Il "collo" rientrante in posizione opposta e attorno alla levetta;
- (iv) La copertura inclinata che si interseca con il corpo della bomboletta, e in particolare che forma una curva sulla parte posteriore;
- (v) Il corpo principale cilindrico.

46. Questo, sostiene l'Avv.to Carr, non coglie l'impressione generale che il Giudice aveva riscontrato in [8-9]. Il prodotto Air Wick non ha un' "impronta liscia e dinamica" o un "elegante senso di movimento". Né possiede delle "linee fluenti". Non c'è una bomboletta curvata. L'errore che ha fatto il Giudice è stato quello di generalizzare troppo. Così, ad esempio, il punto (iv) è stato descritto in [8] più dettagliatamente – abbastanza da trasmettere l'impressione che viene data: "Le curve della bomboletta e la testa si uniscono attorno al collo dando al prodotto l'impronta di un tutt'uno integrato." Analogamente, in [8] il Giudice si era riferito alle "curve della bomboletta" ma il suo punto (v), che si dice essere una "caratteristica dominante", è soltanto un corpo cilindrico – il che sarebbe parso assolutamente non degno di nota per un utilizzatore informato (anzi, per qualsiasi utilizzatore).

47. Quindi, sostiene l'Avv.to Carr, non è giusto identificare delle "caratteristiche dominanti" a un livello di generalità tale da non cogliere l'impressione generale.

48. Il Giudice al [67] aveva identificato le differenze tra il disegno / modello registrato e il prodotto Air Wick, ma al [67] ha proseguito affermando:

Ad ogni modo, a mio giudizio questi sono dettagli relativamente irrilevanti; e non sminuiscono la stessa impressione visiva generale creata da ciascuno dei due disegni / modelli. Le analogie tra i due sono di gran lunga maggiori rispetto alle differenze. Riconosco che il disegno / modello registrato è di qualità di molto superiore ed è più integrato rispetto alla bomboletta di Air Wick; ma a mio giudizio ciò non significa che si sottrae alla contraffazione. Se così fosse, allora un'imitazione di scarsa qualità sfuggirebbe alla contraffazione, pur creando la stessa impressione visiva.

49. Affermando che " il disegno / modello registrato è di qualità di molto superiore ed è più integrato ", l'Avv.to Carr sostiene che il Giudice in effetti stava riscontrando che esiste un'impressione generale diversa. E avrebbe dovuto giudicare in tal senso.

50. L'Avv.to Carr inoltre sostiene che il Giudice si è sbagliato sul punto (ii). Non costituisce una caratteristica dominante del disegno / modello il fatto che la levetta rimane all'interno dell'impronta della base: se soltanto si osservano le immagini del disegno / modello, non si tratta affatto di un qualcosa che balza all'occhio. Inoltre, il fatto di essere all'interno dell'impronta è una considerazione di tipo propriamente tecnico: se la levetta sporge, sarà problematico imballare la bomboletta in una scatola. Quindi, si tratta di un aspetto di cui l'utilizzatore informato non terrebbe conto all'atto di decidere qual è l'impressione generale.

51. L'Avv.to Carr inoltre sostiene che c'erano differenze reali e rilevanti tra il prodotto Air Wick e il disegno / modello registrato. Le più importanti sono:

i) Il prodotto Air Wick ha qualcosa che sembra la "testa di un martello". La "losanga" superiore è dotata di profondità. E' conformata in maniera simile a un kepi di soldato della Legione Straniera. Lo stesso non si può dire del cappuccio del disegno / modello registrato. Come ha detto la Corte austriaca:

Anche la forma della testa è diversa: mentre la testa dello spray Febreze – per fare un confronto tratto dal regno animale – richiama alla mente la testa di un serpente, la forma della testa dello spray Airwick è simile alla testa di una lucertola.

ii) Il disegno / modello registrato ha un "collo" molto più sottile, più elegante. Ciò è realmente così, in particolar modo nelle viste anteriori o posteriori.

iii) L'ellisse superiore del disegno / modello registrato è significativamente più grande di quella del prodotto Air-Wick.

iv) Le levette, tenendo conto della limitazione progettuale riguardante il fatto che devono essere delle leve, difficilmente potrebbero essere più diverse tra loro.

v) La "mantella" del disegno / modello registrato scende elegantemente sulla parte superiore curvata della bomboletta. Quella del prodotto Air Wick è semplicemente appoggiata sulla parte superiore ed è troncata pressoché allo stesso livello rispetto alla parte anteriore. Non c'è integrazione.

52. Inoltre, ha affermato, c'erano degli aspetti funzionali che il Giudice ha mancato di considerare:

i) Ho già commentato il punto relativo alla levetta / all'impronta.

ii) Una volta che si è deciso di adottare un meccanismo a leva, è necessaria una sorta di svasatura tale per cui la levetta può venire impugnata senza che il prodotto scivoli di mano. Sia il disegno / modello sia Air Wick possiedono un collo svasato che assolve a questo compito, nonostante Air Wick non lo faccia altrettanto bene. Per ragioni funzionali, ci si dovrebbe concentrare sul dettaglio piuttosto che sull'esistenza della svasatura. Facendo ciò, si nota che le svasature sono diverse, in quanto quella del prodotto Air-Wick è significativamente meno marcata.

iii) La direzione del beccuccio dello spray, angolata verso l'alto, è funzionale; se si tiene la bomboletta in verticale - come è naturale che si faccia – è necessario che lo spray vada verso l'alto. E' necessario che la linea generale sia angolata verso l'alto. Quindi, il fatto che ci sia un'inclinazione verso l'alto non dovrebbe venir tenuto in considerazione.

53. Per quanto concerne il fatto che il Giudice abbia tratto "comforto" (in [70]) da decisioni interlocutorie in procedimenti paralleli svoltisi in altri Paesi europei a favore della P&G, l'Avv.to Carr ha affermato che dette decisioni erano di importanza secondaria. Inoltre, la posizione era cambiata, in quanto la Corte d'Appello austriaca aveva annullato la sentenza del tribunale di grado inferiore, come ho già rilevato.

Le argomentazioni della P&G

54. L'Avv.to Wyand ha posto l'accento sullo scopo della protezione così come enunciato nel "considerando" 7:

Un'accresciuta protezione dei disegni e modelli industriali non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi

prodotti e gli investimenti produttivi.

Ha affermato che ciò manifestava un'intenzione in base alla quale l'estensione della protezione doveva essere ampia. Lo ricava dalla parola "accresciuta". Tuttavia, io non la leggo affatto come riferita all'estensione della protezione. Essa viene dopo una serie di enunciazioni sulla natura composita delle leggi nazionali per la protezione dei disegni e modelli, sui problemi che detta pone alla libera circolazione, e sulla necessità di un sistema su scala comunitaria, e precede un'enunciazione sulla necessità di un sistema di protezione dei disegni e modelli più accessibile. Non dice nulla di più che la protezione dei disegni e modelli è auspicabile per i motivi esposti. Infatti, se la protezione dei disegni e modelli è troppo ampia, persino per un disegno o modello straordinariamente innovativo, è probabile che l'innovazione e gli investimenti vengano scoraggiati. Disegni o modelli diversi verranno "intrappolati" o saranno minacciati di essere "intrappolati". Il semplice fatto di trarre ispirazione dai disegni e modelli precedenti diverrà pericoloso.

55. Successivamente – e questo è stato l'argomento principale dell'Avv.to Wyand – egli ha richiamato l'attenzione su quanto diverso fosse il disegno / modello della P&G da qualsiasi cosa l'avesse preceduto. E in questo ha ragione. Il tentativo di invalidare il disegno / modello facendo riferimento all'arte anteriore ai miei occhi era servito soltanto a sottolineare quanto fosse innovativo il disegno / modello della P&G. Decidemmo di rigettare l'appello sulla validità senza rivolgerci all'Avv.to Wyand. Il Giudice se ne occupò brevemente in [74-77]. Ha avuto ragione ad agire così. Qualsiasi tentativo di riaffermare le sue ragioni sarebbe stato superfluo.
56. L'Avv.to Wyand ha proseguito sottolineando quanto scarse fossero in realtà le limitazioni al disegno / modello dovute a motivi legati alla funzione. Il dato di fatto costituito dall'ampia differenza tra il disegno / modello registrato e qualsiasi cosa appartenente all'arte anteriore – l' "insieme dei disegni o modelli esistenti" – ne costituiva una prova. Se tutte le bombolette spray dovessero necessariamente avere un aspetto generalmente simile, il disegno / modello della P&G non avrebbe potuto essere così diverso da qualsiasi cosa l'avesse preceduto.
57. Anche questo è corretto. Il notevole allontanamento dall'insieme dei disegni e modelli già esistenti è senz'altro indice di libertà nella realizzazione del disegno / modello. Laddove l'allontanamento è limitato, ciò può essere dovuto a due motivi: limitazioni di natura tecnica o semplicemente mancanza di immaginazione dei disegnatori precedenti. Il presente disegno / modello costituisce un caso del secondo tipo indicato. Le tesi sostenute dall'Avv.to Carr sulle limitazioni al disegno / modello dovute a motivi tecnici sono ben lungi dal dimostrare che uno spray azionato con una levetta deve necessariamente avere qualcosa di simile all'aspetto generale del disegno / modello della P&G. Sono troppo generiche. Si consideri, ad esempio, l'argomento riguardante il beccuccio rivolto verso l'alto e che viene visto puntare verso l'alto. Ciò non richiede nulla di più del fatto che il beccuccio in effetti è puntato verso l'alto e il suo rivestimento dovrebbe in qualche modo indicarlo. Non ha bisogno di essere ellittico, o quadrato, o di avere una qualche forma particolare per farlo. Allo stesso modo, questo vale anche per l'argomento riguardo all'impugnatura: qualsiasi tipo di impugnatura va bene. Potrebbe persino esserci una forma come quella di un vero revolver.
58. Data tutta quella libertà, l'Avv.to Wyand ha affermato che l'estensione della protezione dovrebbe essere ampia – che dovrebbe includere ciò che dà un' "impressione leggermente più comune, o leggermente più dozzinale." Ne consegue – ha affermato – che il Giudice non può essere biasimato per la sua conclusione in merito alla stessa impressione generale. E ciò è ancor più vero dati i principi che disciplinano un appello su quel tipo di decisione.

Le mie conclusioni

59. Sono giunto alla conclusione che il Giudice in effetti ha sbagliato di principio, sostanzialmente per i motivi addotti dall'Avv.to Carr, escludendo le sue argomentazioni sulle limitazioni funzionali al disegno / modello. Penso che il Giudice abbia sbagliato nei seguenti modi:
- i) non applicando l' "impressione generale" del disegno / modello registrato che in effetti aveva riscontrato al [8-9];
 - ii) non applicando l'impressione generale del prodotto accusato che aveva riscontrato (o riassunto) al [20];
 - iii) nel momento in cui stava considerando la contraffazione, non dichiarando quale fosse l'impressione generale del prodotto in presunta contraffazione;
 - iv) applicando tramite implicazione un requisito per cui il prodotto accusato dovrebbe dare all'utilizzatore informato un'impressione nettamente differente;
 - v) applicando un test di "cosa rimane impresso nella mente" piuttosto che un test di "che cosa farebbe impressione ora";
 - vi) accostandosi alle "caratteristiche dominanti" del disegno / modello a un livello troppo generale, e cioè a un livello tale da non trasmettere a parole l'impressione generale che verrebbe data a un osservatore informato.
60. Il Giudice era preoccupato riguardo alla possibilità che un' "imitazione di scarsa qualità sfugga alla contraffazione." Io non ne sono così preoccupato. Qui stiamo considerando diritti di monopolio su disegni / modelli, non su marchi. Un'imitazione "di scarsa qualità", se non trasmette la stessa impressione dell' "originale", risulterà carente per i propri meriti di disegno / modello, o piuttosto per la mancanza degli stessi. Se trasmette la "stessa impressione", allora è molto difficile che sia un' "imitazione di scarsa qualità" e invece avrà successo per le stesse ragioni dell' "originale."
61. Pertanto, sono libero di formarmi una mia opinione. Ritengo che l'impressione che verrebbe data all'utilizzatore informato dal prodotto Air-Wick è diversa da quella del disegno / modello registrato. Lo dico in virtù dei motivi addotti dall'Avv.to Carr, che non è necessario io ripeta qui di nuovo. La Corte austriaca lo ha espresso bene:
- In realtà, anche se le stesse caratteristiche vengono riscontrate in entrambi gli spray, ci sono delle nette differenze tra i due, che risultano dal diverso modo della loro esecuzione: lo spray Febreze è più piccolo, ha un diametro leggermente maggiore e quindi ha un aspetto più compatto. La testa di questo spray è più bassa, ma anche più larga, per cui lo spray Febreze sta nella mano in modo diverso dallo spray Airwick (con lo spray Airwick, che ha la testa notevolmente più stretta, si ha la sensazione che potrebbe sfuggire di mano all'utilizzatore). Diversamente dallo spray Airwick, la bomboletta metallica dello spray Febreze si assottiglia verso l'alto, di modo che la strozzatura inizia più in basso rispetto che nello spray Airwick. Lo "strascico" scende molto più in basso nello spray Febreze, di modo che il limite inferiore della parte in plastica richiama l'angolo della parte di testa in maniera decisamente più marcata che nello spray Airwick. Anche la forma della testa è diversa: mentre la testa dello spray Febreze - per fare un confronto tratto dal regno animale – richiama alla mente la testa di un serpente, la forma della testa dello spray Airwick è simile alla testa di una lucertola.
62. Le analogie tra i prodotti sono a un livello troppo generale perché si possa dire giustamente che esse produrrebbero sull'utilizzatore informato la stessa impressione generale. Al contrario, tale utilizzatore otterrebbe un'impressione generale diversa.
63. Di conseguenza, accoglierei l'appello sulla contraffazione, ma rigetterei l'appello sulla validità.

Giudice Lord Dyson:

64. Concordo.

Giudice Lord May:

65. Concordo anch'io che l'appello sulla contraffazione debba venire accolto, ma l'appello sulla validità dovrebbe venire respinto per i motivi indicati dal Giudice Lord Jacob.

Appendice 1 – Le parti rilevanti del Reg. 6/2002

Di seguito vengono riportate le parti rilevanti del Regolamento:

"Considerando

(5) S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.

(10) Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione.

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

(19) Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

Articolo 1

1. Sono di seguito denominati "disegni o modelli comunitari" i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

2. Un disegno o modello comunitario è protetto:

- (a) come "disegno o modello comunitario non registrato" se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
- (b) come "disegno o modello comunitario registrato" se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

3. Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

...

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- (a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- (b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

...

Articolo 4

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

...

Articolo 5

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

...

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

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

Articolo 6

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

...

(b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

...

Articolo 8

1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

...

Articolo 10

1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 12

In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

Articolo 19

1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Articolo 24

1. Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

...

Articolo 25

1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

...

(b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

Articolo 36

1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

(a) una richiesta di registrazione;

(b) informazioni che permettono d'identificare il richiedente;

(c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha per oggetto un disegno bidimensionale e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione.

2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. La domanda può altresì contenere:

(a) una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione;

...

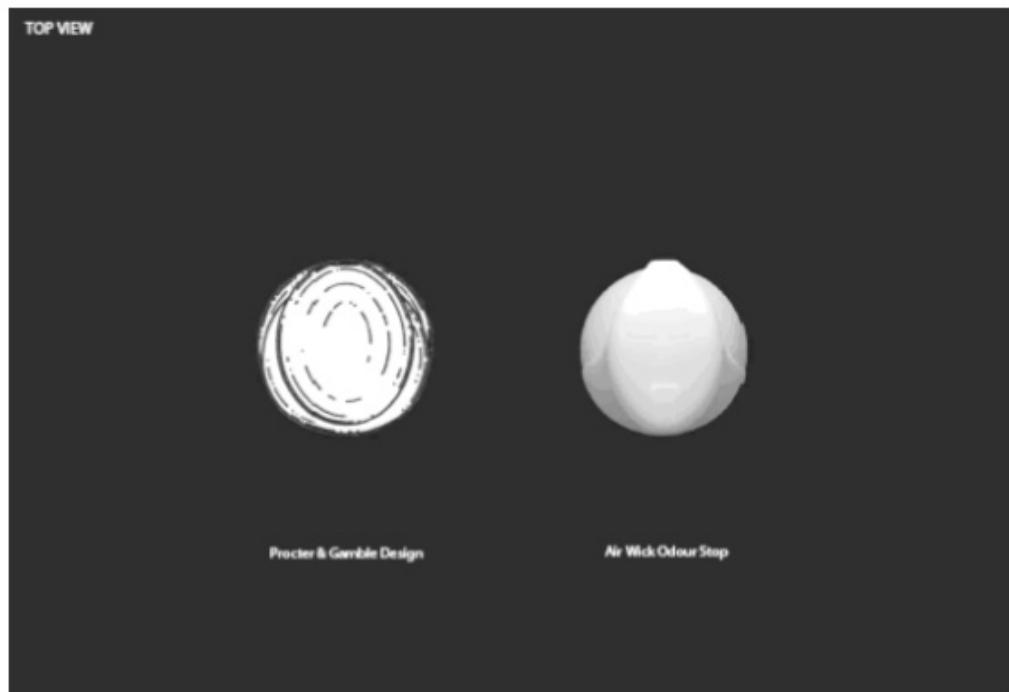
(d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev'essere applicato, in funzione della classe di prodotto;

...

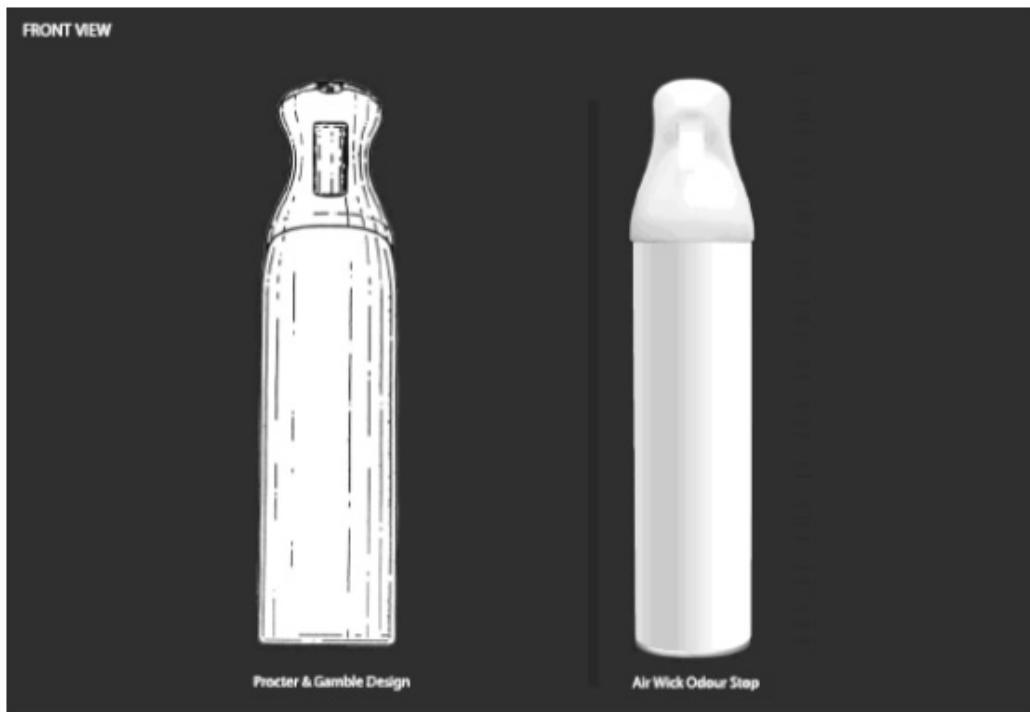
6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

APPENDICE 2 Air-Wick e le rappresentazioni del disegno / modello

VISTA DALL'ALTO



VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE



VISTA LATERALE



VISTA DI TRE QUARTI

THREE-QUARTER VIEW



Procter & Gamble Design

Air Wick Odour Stop

Appendice 3 Fotografie migliori di Air Wick

