Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate l'8 novembre 2011 [1]

Causa C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
contro
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, Spagna)

«Disegni e modelli comunitari — Contraffazione — Nozione di "terzi"»

1. La presente causa, che nasce da un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, riguarda una questione attualmente oggetto di intenso dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza spagnole. Il problema che la Corte dovrà esaminare consiste nel definire la nozione di «terzi» contro i quali, ai sensi della normativa dell'Unione vigente, il titolare di un disegno o modello registrato può intentare un'azione in contraffazione.

2. In particolare, si dovrà chiarire se il fatto che il convenuto abbia autonomamente registrato un proprio disegno o modello dopo la registrazione del disegno o modello dell'attore sia irrilevante o se, al contrario, l'attore debba, per poter agire in contraffazione, chiedere previamente all'UAMI di dichiarare la nullità del disegno del convenuto.

3. È appena il caso di ricordare che la Corte non è chiamata qui a valutare la somiglianza o meno dei disegni e/o dei prodotti in conflitto. Tale valutazione spetterà, naturalmente, al giudice nazionale. Peraltro, qualora la Corte dovesse indicare la necessità del previo annullamento del disegno del convenuto, la controversia nazionale sarebbe risolta già sul piano della ricevibilità, senza neppure procedere all'esame dei disegni. Le due questioni pregiudiziali hanno precisamente lo scopo essenziale di chiarire se, nella causa principale, il giudice nazionale debba affrontare il merito della controversia o se, invece, debba dichiarare l'azione irricevibile, imponendo pertanto alla società attrice di agire dinanzi all'UAMI per far dichiarare la nullità del disegno della convenuta.

I — Contesto normativo

4. Le questioni pregiudiziali oggetto della presente causa riguardano l'interpretazione del Regolamento n. 6/2002 [2] (in prosieguo anche: il «Regolamento»), relativo ai disegni e modelli comunitari.

1 — Lingua originale: l'italiano.

2 — Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 5 gennaio 2002, L 3, pag. 1).

5. Il Regolamento è finalizzato a realizzare un sistema di registrazione dei disegni [3] quanto più lineare e semplice possibile, come indicano senza equivoci il diciottesimo e il ventiquattresimo «considerando»:

«(18) Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti.

(…)

(24) Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di concessione del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori».

6. L'art. 19, n. 1, del Regolamento indica quali sono i diritti che un disegno registrato conferisce al suo titolare:

«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».

7. L'art. 52 del Regolamento prevede che, in generale, le domande di nullità di un disegno registrato debbano essere presentate all'UAMI. Per contro, i tribunali (nazionali) dei disegni e modelli comunitari [4] hanno competenza, ai sensi dell'art. 81, per le azioni in materia di contraffazione. Lo stesso art. 81 prevede tuttavia che i tribunali dei disegni e modelli siano anche competenti in materia di nullità qualora la domanda di nullità sia proposta in via riconvenzionale nell'ambito di un procedimento in materia di contraffazione.

8. L'art. 85, n. 1 del Regolamento prevede:

«Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità (…)».

3 — Come ho già avuto modo di rilevare alla nota 6 delle mie conclusioni presentate il 12 maggio 2011 nella causa C-281/10 P, PepsiCo (decisa con sentenza 20 ottobre 2011, Racc. pag. I-10178), nel Regolamento i termini «disegno» e «modello» sono equivalenti. Nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò pertanto talvolta, se non vi sono rischi di ambiguità, il solo termine «disegno».

4 — Come in materia di marchi, anche il regolamento n. 6/2002 relativo ai disegni e modelli prevede, all'art. 80, che gli Stati membri indichino taluni organi giudiziari nazionali quali «tribunali dei disegni e modelli comunitari». Il giudice del rinvio nella presente causa è l'unico tribunale dei disegni e modelli comunitari di primo grado per la Spagna.

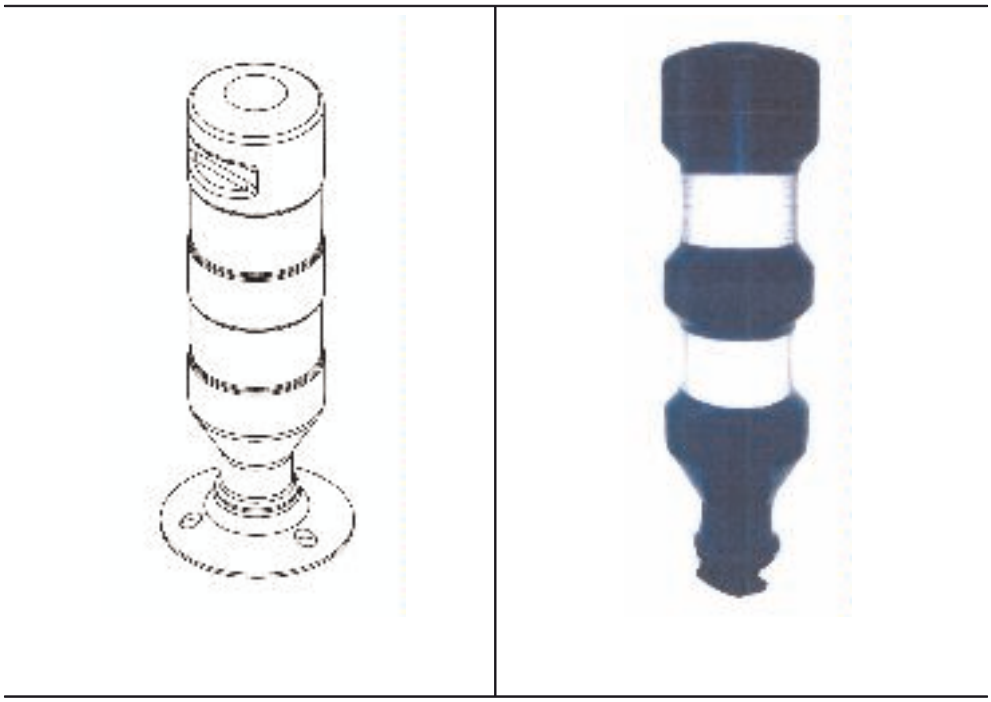
II — Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. L'attrice nella causa principale, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (in prosieguo anche: «CEGASA»), ha registrato in data 26 ottobre 2005 un disegno comunitario [5] per delineatori stradali. Si tratta di oggetti, normalmente costruiti in materiale plastico, utilizzati per segnalazioni in presenza di cantieri, lavori stradali, etc.

10. La società convenuta, Proyectos Integrales de Balizamientos SL (in prosieguo anche: «PROYECTOS»), ha messo in commercio alla fine del 2007 un prodotto che, secondo CEGASA, violerebbe il suo disegno registrato. CEGASA ha pertanto intimato in via stragiudiziale a PROYECTOS di cessare la commercializzazione del prodotto in questione.

11. PROYECTOS ha rifiutato di conformarsi all'intimazione di CEGASA, ed ha per contro proceduto, in data 11 aprile 2008, a registrare presso l'UAMI un disegno per il proprio prodotto [6].

12. A puro titolo informativo, i disegni registrati in questione sono i seguenti (a sinistra quello di CEGASA, a destra quello di PROYECTOS):



13. CEGASA ha pertanto deciso di avviare contro PROYECTOS un'azione in contraffazione dinanzi al giudice del rinvio. Nell'ambito di tale procedura PROYECTOS ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo che sia dichiarata la nullità del disegno di CEGASA. Tale domanda riconvenzionale è stata trasmessa all'UAMI ai sensi dell'art. 86, n. 2, del Regolamento.

14. PROYECTOS si considera in ogni caso «protetta» dal proprio disegno registrato, e ritiene di conseguenza che CEGASA non possa agire in contraffazione se non dopo avere ottenuto la previa dichiarazione di nullità, da parte dell'UAMI, del disegno di PROYECTOS. L'azione avviata dinanzi al giudice del rinvio dovrebbe pertanto essere considerata irricevibile, o comunque respinta senza esame nel merito.

5 — N. 000421649-0001.

6 — N. 000915426-0001.

15. In tale contesto, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo relativo ad un modello comunitario registrato, il diritto di vietare l'utilizzo del modello da parte di terzi previsto dall'art. 19, n. 1, del [Regolamento], si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un altro modello che non produce nel pubblico un'impressione generale diversa dal primo o se, al contrario, rimanga escluso dal detto divieto il terzo che usi un modello comunitario posteriore registrato a suo favore, fintantoché non venga annullato.

2. Se la soluzione della questione sub 1) sia indipendente dall'intenzione del terzo oppure se essa cambi a seconda del comportamento di quest'ultimo, risultando determinante il fatto che il terzo abbia chiesto ed ottenuto la registrazione del modello comunitario posteriore dopo che il titolare del modello comunitario anteriore gli abbia intimato, mediante diffida stragiudiziale, di cessare la commercializzazione di un prodotto, per violazione dei diritti derivanti da tale modello anteriore».

III — Procedimento dinanzi alla Corte

16. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 11 ottobre 2010. Hanno depositato osservazioni scritte la ricorrente nella causa principale, il governo polacco e la Commissione.

17. All'udienza del 14 settembre 2011 sono intervenuti il governo polacco e la Commissione.

IV — Sulle questioni pregiudiziali

A — *Osservazioni introduttive*

18. La presente causa è una delle prime in cui la Corte è chiamata ad interpretare il regolamento n. 6/2002[7]. L'assenza di precedenti giurisprudenziali significativi renderà pertanto indispensabile pervenire ad una soluzione soltanto sulla base del testo normativo, utilizzando tutti gli strumenti ermeneutici di cui l'interprete può disporre.

19. Come ho accennato più sopra, il problema sollevato dal giudice del rinvio è attualmente oggetto, in Spagna, di un vivo dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza. In particolare, come osservato nell'ordinanza di rinvio, esiste attualmente un orientamento giurisprudenziale del Tribunal Supremo che, *in materia di marchi*, considera l'esistenza di un marchio registrato posteriore come protettiva nei confronti di un'azione in contraffazione. In altre parole, secondo tale giurisprudenza, non si è in presenza di un atto illegittimo fino a quando il presunto contraffattore utilizza un proprio marchio registrato. È pertanto possibile agire in contraffazione soltanto dopo avere ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio del contraffattore.

20. Voglio subito chiarire che, a mio avviso, nella presente causa non vi è alcuna necessità di mettere in discussione la giurisprudenza dei supremi giudici nazionali spagnoli appena richiamata. Tale giurisprudenza riguarda infatti, come ho osservato, il settore dei marchi, e non è pertanto applicabile in quello dei disegni e modelli. Le differenze cruciali esistenti tra i due ambiti in questione sono infatti tali da impedire l'applicazione automatica del citato orientamento giurisprudenziale al settore dei disegni e modelli.

7 — Fino ad oggi la Corte ha interpretato nel merito il Regolamento, a mia conoscenza, soltanto nelle sentenze 2 luglio 2009, causa C-32/08, FEIA (Racc. pag. I-5611), e PepsiCo (cit. alla nota 3).

21. In particolare, va sottolineato che le modalità per registrare un disegno o modello sono molto più semplici e «sbrigative» di quelle necessarie per procedere alla registrazione di un marchio. Specificamente, due differenze meritano di essere sottolineate. In primo luogo, la registrazione di un disegno o modello viene concessa dall'UAMI dopo un semplice controllo formale, non approfondito, della domanda di registrazione [8]. In secondo luogo, a differenza di quanto avviene per i marchi [9], il Regolamento non prevede, per i disegni e modelli, una fase, tra la domanda e la registrazione, in cui possano essere formulate, da parte di altri soggetti, opposizioni alla registrazione stessa.

22. In altri termini, la registrazione di un disegno avviene in modo pressoché automatico. La vicenda oggetto della causa principale costituisce un esempio molto chiaro in tal senso. PROYECTOS ha potuto registrare senza alcuna difficoltà il proprio disegno dopo che CEGASA si era già attivata, in via stragiudiziale, per interrompere la commercializzazione del prodotto di PROYECTOS. Se la procedura di registrazione dei disegni e modelli permettesse l'opposizione alla registrazione, è verosimile che CEGASA avrebbe formulato opposizione, e che l'UAMI avrebbe di conseguenza potuto prendere posizione in proposito, registrando o meno il disegno di PROYECTOS.

23. Di conseguenza, in materia di disegni e modelli, alla facilità e velocità con cui una registrazione può essere ottenuta si contrappone un rischio di abusi particolarmente elevato, certo più di quanto non lo sia in materia di marchi. Le considerazioni che svolgerò pertanto qui di seguito saranno strettamente limitate al settore dei disegni e modelli, e non possono essere considerate automaticamente applicabili anche al settore dei marchi. In tale ultimo settore, infatti, l'avvenuta registrazione di un marchio deve, in considerazione di quanto appena osservato, essere considerata con maggiore attenzione e «riguardo» rispetto a quella di un disegno o modello [10].

24. Tutto ciò precisato, passerò ora all'esame delle questioni.

B — *Sulle questioni pregiudiziali*

25. Le due questioni pregiudiziali sono strettamente connesse. Come si vedrà, infatti, la soluzione della prima condiziona e determina quella della seconda.

1. La possibilità di agire in contraffazione senza far dichiarare prima la nullità del disegno posteriore

26. Con la prima questione pregiudiziale si chiede alla Corte di chiarire se il titolare di un disegno registrato possa agire direttamente per contraffazione contro il titolare di un disegno registrato successivamente o se, invece, possa farlo soltanto dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità di tale secondo disegno. Il Regolamento, purtroppo, non contiene alcuna disposizione esplicita in proposito: pertanto, sebbene — come si vedrà — l'interpretazione letterale delle norme possa fornire qualche utile indizio, la presente causa è un classico esempio di controversia la cui soluzione impone di adottare un approccio sistematico e teleologico.

27. Il giudice del rinvio, nella sua ordinanza, indica in modo esplicito che, a suo giudizio, in materia di disegni e modelli un'azione in contraffazione dovrebbe poter essere avviata, nei confronti del titolare di un disegno registrato successivamente, senza bisogno di ottenere la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo. Nello stesso senso, dinanzi alla Corte, si sono espresse sia la ricorrente nella causa principale che la Commissione. Soltanto il governo polacco ha invece adottato la posizione opposta, appuntandosi in particolare sulla necessità di salvaguardare il principio della certezza del diritto.

8 — V., in particolare, il diciottesimo «considerando» e gli artt. 45-47 del Regolamento.

9 — V. gli artt. 40 e ss. del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

10 — Già in sede di lavori preparatori la possibilità di una tutela giurisdizionale realizzata in modi diversi per i disegni e modelli rispetto a quella prevista per i marchi, in conseguenza delle diversità nella disciplina dei due settori, era ben chiara al legislatore. V., ad esempio, la proposta iniziale di regolamento, presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1993, COM (93) 342 def. (GU 1994, C 29, pag. 20, punto 8.10 della prima parte).

28. Si deve mettere innanzitutto in evidenza che la questione posta dal giudice del rinvio riguarda soltanto il caso in cui il disegno del convenuto sia stato registrato *successivamente* al disegno dell'attore. In altri termini, non viene messo in discussione il fondamentale principio di priorità, che conferisce in generale una posizione di vantaggio al soggetto che ha proceduto per primo ad una registrazione [11].

29. Nel presente caso siamo di fronte, a prima vista, ad un contrasto tra due diversi principi fondamentali. Da un lato, la certezza del diritto potrebbe imporre di riconoscere valore difensivo al disegno registrato dal convenuto: in caso contrario, si dovrebbe ammettere che neppure il fatto di utilizzare un proprio disegno registrato presso l'UAMI metterebbe il titolare al riparo da azioni in contraffazione. Dall'altro lato, la necessità di avere un sistema efficiente e funzionale per la registrazione dei disegni e modelli — e quindi di valorizzare al massimo l'effetto utile del Regolamento — potrebbe invece imporre di far prevalere il disegno anteriore registrato dall'attore, permettendo a quest'ultimo di agire in contraffazione anche senza avere previamente chiesto la dichiarazione di nullità del disegno del convenuto.

30. In realtà, a ben vedere, il contrasto non è tra la certezza del diritto e l'efficienza del sistema. Al contrario, sono due aspetti della certezza del diritto che si contrappongono. In entrambe le ipotesi, infatti, un disegno registrato finisce per non dare una tutela integrale al suo titolare. Nel primo caso, se si impone la previa dichiarazione di nullità del disegno posteriore, viene indebolito il ruolo del disegno dell'attore, nonostante sia stato registrato per primo. Nel secondo caso, se si permette al titolare del disegno anteriore di agire direttamente, si indebolisce il grado di protezione del disegno posteriore, sebbene esso sia stato regolarmente registrato. La scelta dell'una o dell'altra interpretazione, pertanto, è tra due diritti in linea di principio equivalenti.

31. Al fine di prendere posizione mi sembra decisivo il fatto che, se si dovesse imporre al titolare di un disegno registrato, al fine di agire in contraffazione contro il titolare di un altro disegno registrato successivamente, di chiedere previamente la dichiarazione di nullità del secondo disegno, il sistema rischierebbe di poter essere seriamente compromesso.

32. Come si è visto più sopra, infatti, la registrazione di un disegno avviene, a differenza di quella di un marchio o di un brevetto, senza alcun controllo di merito. In altri termini, un ipotetico soggetto in malafede che effettuasse atti di contraffazione senza avere registrato alcun disegno potrebbe sempre, di fronte alla minaccia dell'esercizio di un'azione in contraffazione da parte del titolare di un disegno registrato, procedere a sua volta a registrare immediatamente un disegno, obbligando così il titolare del primo disegno ad ottenere la dichiarazione di nullità di quest'ultimo prima di poter procedere con l'azione per contraffazione [12]. Addirittura, il secondo disegno potrebbe anche essere registrato dopo l'avvio dell'azione in contraffazione. Inoltre, anche dopo l'avvenuto annullamento del disegno «difensivo», nulla impedirebbe al contraffattore, in linea generale, di registrare un nuovo disegno leggermente diverso rispetto al precedente, e di utilizzarlo per continuare a commercializzare un prodotto sostanzialmente identico.

33. Si vede bene, pertanto, come l'obbligo di esercizio preliminare dell'azione di nullità rispetto a quella in contraffazione potrebbe permettere ad un soggetto in malafede di approfittare del sistema, utilizzando tattiche dilatorie e impedendo, di fatto, una tutela effettiva dei disegni registrati. In tal caso, l'effetto utile della normativa dell'Unione in materia di disegni e modelli sarebbe seriamente compromesso. Non si deve del resto neppure dimenticare che azioni giudiziarie come quella diretta a far cessare un'attività di contraffazione devono, per la loro stessa natura, poter essere trattate con particolare rapidità.

11 — Come giustamente rilevato dalla Commissione, appare difficilmente immaginabile che un'azione in contraffazione possa essere avviata, nei confronti del titolare di un disegno *anteriore* da parte del titolare di un disegno *posteriore*, senza una previa dichiarazione di nullità del disegno anteriore effettuata dall'UAMI. Tale profilo va tuttavia al di là dell'ambito delle questioni poste dal giudice nazionale nella presente causa, e non sarà pertanto discusso nel prosieguo delle mie conclusioni.

12 — Da un punto di vista pratico, la situazione sarebbe identica anche qualora il contraffattore, adottando un atteggiamento di maggiore prudenza, procedesse a registrare un disegno «difensivo» prima di commercializzare il suo prodotto, e quindi prima di qualsivoglia azione stragiudiziale da parte del titolare del disegno anteriore.

34. Quale ulteriore elemento a sostegno dell'interpretazione indicata, sebbene a mio avviso non si tratti di un fattore decisivo, come invece tende a pensare la ricorrente nella causa principale, può essere indicato il fatto che l'art. 19, n. 1, del Regolamento prevede che il titolare di un disegno registrato possa agire in contraffazione, in generale, nei confronti di qualunque «terzo» che utilizzi il disegno registrato senza il suo consenso. Nessuna eccezione è esplicitamente prevista per i terzi che posseggano a loro volta un disegno registrato. È possibile che il legislatore, se avesse voluto introdurre un principio di tutela per i titolari di disegni registrati posteriori, lo avrebbe fatto in modo esplicito.

35. È dunque indispensabile interpretare l'art. 19, n. 1, del Regolamento nel senso che esso consente al titolare di un disegno registrato di far valere i propri diritti anche nei confronti di un soggetto che utilizza un proprio disegno registrato successivo, senza necessità di ottenere previamente la dichiarazione di nullità del secondo disegno.

36. Del resto, come ha opportunamente rilevato la Commissione, se il legislatore avesse ritenuto necessario procedere preventivamente alla dichiarazione di nullità del disegno posteriore avrebbe certamente conferito ai tribunali dei disegni e modelli comunitari la competenza per decidere sulla nullità di un disegno anche in via principale, e non soltanto a seguito di una domanda riconvenzionale. Non avrebbe alcun senso obbligare il titolare del disegno anteriore a rivolgersi preventivamente all'UAMI, con tutte le conseguenze in termini di durata e di spese legali, e consentire invece al titolare del disegno posteriore di far valere la nullità del disegno anteriore in via riconvenzionale, ottenendo una decisione direttamente dinanzi al giudice nazionale.

37. Inoltre, nell'interpretazione appena indicata anche la posizione del presunto contraffattore è adeguatamente tutelata, in particolare proprio grazie alla possibilità di proporre una domanda riconvenzionale di nullità, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Regolamento, direttamente dinanzi al giudice investito dell'azione in contraffazione.

38. Quanto poi alla possibile obiezione, richiamata più sopra e sulla quale ha insistito in particolare il governo polacco, secondo la quale l'interpretazione qui proposta metterebbe in pericolo il principio della certezza del diritto, mi limiterò ad osservare quanto segue. In primo luogo, come rilevato più sopra, anche l'interpretazione alternativa, secondo la quale il titolare del primo disegno registrato dovrebbe chiedere la previa dichiarazione di nullità del disegno posteriore, finisce in ultima analisi per indebolire il medesimo principio della certezza del diritto. Come si è visto, l'unica differenza è che a soffrire sarebbe la certezza derivante dalla registrazione del disegno anteriore, anziché quella derivante dalla registrazione del disegno posteriore. In secondo luogo, si deve anche tenere presente che il possesso di un disegno registrato (come, del resto, di un marchio o di un brevetto) *non fornisce comunque mai, al suo titolare, una certezza al 100% del fatto che egli potrà utilizzare il disegno stesso senza opposizioni e turbative*. Ciò in quanto, in ogni caso, esiste sempre la possibilità che qualcuno introduca un'azione per far dichiarare la nullità del disegno stesso.

2. Il problema della situazione giuridica del disegno registrato dal contraffattore

39. Si deve riconoscere che l'interpretazione del Regolamento che propongo lascia aperto un problema. Se il titolare del disegno anteriore ha successo nella sua azione in contraffazione contro il titolare di un disegno posteriore, ma decide di non agire poi per far dichiarare la nullità di quest'ultimo, la situazione giuridica del disegno posteriore resta, per così dire, indeterminata. Da un lato, il corrispondente prodotto non può più essere commercializzato. Dall'altro, poiché il giudice nazionale non ha dichiarato la nullità del disegno posteriore, non essendo competente a farlo, questo rimane formalmente valido, e in teoria il suo titolare potrebbe servirsene, sebbene non più per mettere in commercio il suo prodotto, quantomeno per intentare azioni contro altri produttori e/o titolari di disegni registrati.

40. La difficoltà è qui tuttavia, a mio avviso, più apparente che reale.

41. Innanzitutto, è remota l'eventualità che il titolare del disegno posteriore utilizzi quest'ultimo, anche dopo essere risultato soccombente in un'azione in contraffazione, al puro scopo di danneggiare altri operatori economici. Dal momento che il suo prodotto non può in ogni caso essere più commercializzato, mancherebbe in un tale soggetto l'interesse ad intraprendere simili azioni giurisdizionali.

42. Peraltro, qualora davvero esista una somiglianza importante fra il disegno del contraffattore e quello di un terzo, è verosimile che vi sia anche una somiglianza con il disegno anteriore, di cui è titolare l'attore nella prima azione in contraffazione. In tal caso, è ben più verosimile che sia quest'ultimo soggetto ad attivarsi contro il terzo, avendone un interesse ben concreto.

43. In ogni modo, anche volendo immaginare un contraffattore particolarmente pervicace, il quale dovesse decidere di agire in contraffazione nei confronti di un terzo utilizzando il proprio disegno, tale terzo avrebbe a sua disposizione un'arma particolarmente efficace: la domanda riconvenzionale di nullità. Alla luce in particolare dell'esito dell'azione giurisdizionale precedente, con la condanna del contraffattore a cessare la distribuzione del proprio prodotto a causa del conflitto con un disegno registrato anteriore, è a mio avviso evidente che il terzo in questione avrebbe facile gioco, dinanzi alla giurisdizione nazionale, ad ottenere nella maggior parte dei casi [13] la dichiarazione di nullità del disegno del contraffattore, in via riconvenzionale, per assenza di novità e/o di carattere distintivo ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento. Simili motivi di nullità possono infatti essere fatti valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 84 del Regolamento, da chiunque vi abbia interesse. Il disegno del contraffattore sarebbe a tal punto definitivamente eliminato, e si porrebbe fine alla situazione di incertezza giuridica dello stesso. Paradossalmente, quindi, il comportamento di un contraffattore che decidesse di continuare ad utilizzare il suo disegno posteriore per intentare azioni giurisdizionali nei confronti di terzi finirebbe per produrre la dichiarazione di nullità del disegno in questione, e per favorire pertanto un definitivo chiarimento della situazione.

44. Per le ragioni indicate ritengo quindi che l'incertezza legata alla situazione giuridica del disegno registrato dal contraffattore non sia sufficiente per rimettere in discussione l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento che ho esposto più sopra. Senza dubbio, tuttavia, potrebbe essere utile un intervento legislativo per chiarire definitivamente la sorte del disegno, registrato e non dichiarato nullo, di un soggetto rimasto soccombente in un procedimento in contraffazione.

3. Conclusione parziale

45. La prima questione deve pertanto essere risolta dichiarando che il diritto di vietare l'utilizzo da parte di terzi di un disegno o modello registrato, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del Regolamento, può essere esercitato anche nei confronti di un terzo che utilizzi un proprio disegno o modello registrato successivamente. Non è a tal fine necessario ottenere la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo disegno o modello.

4. Il comportamento del contraffattore in ciascun caso specifico

46. Si potrebbe immaginare, in teoria, di attenuare la rigidità della posizione espressa nei paragrafi precedenti elaborando un'interpretazione del Regolamento che tenga in considerazione gli elementi specifici di ogni singolo caso, in particolare la condizione psicologica del presunto contraffattore. In tale ottica, ad esempio, si potrebbe consentire al titolare del primo disegno registrato di agire

13 — Qualche difficoltà potrebbe sorgere nel caso in cui il disegno anteriore oggetto della controversia iniziale non fosse stato ancora divulgato al pubblico al momento della registrazione del disegno del contraffattore. In tal caso la nullità di quest'ultimo non potrebbe essere fatta valere da chiunque sulla base dell'art. 25, n. 1, lett. b), del Regolamento, ma solo dal titolare del disegno anteriore ai sensi della successiva lett. d), come precisa il n. 3 del medesimo articolo. Tale principio si estende anche alle domande riconvenzionali di nullità ai sensi dell'art. 84, n. 2.

direttamente in contraffazione, senza previamente chiedere la dichiarazione di nullità del secondo disegno, solo nei casi in cui la seconda registrazione sia stata effettuata in malafede, oppure, come nel presente caso, dopo un'intimazione stragiudiziale a cessare la distribuzione dei prodotti dell'impresa convenuta.

47. Tale possibilità ci porta ad una considerazione più specifica della seconda questione pregiudiziale, con la quale, come si è visto, il giudice del rinvio chiede se il comportamento concreto del soggetto titolare del secondo disegno possa essere rilevante per la risposta alla prima questione.

48. Una simile prospettiva interpretativa, per quanto certamente interessante, deve essere respinta. Imporre infatti, in tutti i casi come il presente, di esaminare la volontà del convenuto, o anche soltanto di verificare l'esistenza o meno di una fase precontenziosa che abbia spinto il convenuto alla sua registrazione «difensiva», aggiungerebbe un notevole elemento di complessità in un sistema che il legislatore ha esplicitamente voluto configurare come semplice e al tempo stesso efficace.

49. Un ulteriore argomento a sostegno della posizione appena indicata può essere rinvenuto nel testo dell'art. 19 del Regolamento. Al secondo comma del n. 2, relativo ai disegni *non registrati*, tale disposizione prevede in modo esplicito la necessità di un accertamento relativo alle intenzioni di un presunto contraffattore. Si prevede infatti che «l'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore *del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare*». Dal momento che un simile tipo di accertamento delle intenzioni è stato previsto dal legislatore soltanto per i disegni o modelli non registrati, un ragionamento a contrario permette di concludere che, viceversa, nel caso di disegni o modelli registrati la verifica dell'infrazione debba prescindere da simili verifiche, anche in considerazione della maggiore tutela che la registrazione conferisce ad un disegno.

50. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che, ai fini della risposta alla questione precedente, sono irrilevanti tanto l'intenzione del terzo quanto il fatto che la registrazione del disegno di quest'ultimo sia o meno avvenuta in seguito ad una diffida stragiudiziale con la quale gli era stato intimato di cessare la commercializzazione del suo prodotto.

V — Conclusione

51. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni del Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria:

«Il diritto di vietare l'utilizzo da parte di terzi di un disegno o modello registrato, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, può essere esercitato anche nei confronti di un terzo che utilizzi un proprio disegno o modello registrato successivamente. Non è a tal fine necessario ottenere la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo disegno o modello.

In tale contesto, sono irrilevanti tanto l'intenzione del terzo quanto il fatto che la registrazione del disegno di quest'ultimo sia o meno avvenuta in seguito ad una diffida stragiudiziale con la quale gli era stato intimato di cessare la commercializzazione del suo prodotto».