



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-488/10

**Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
contro
Proyectos Integrales de Balizamiento SL**

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

«Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 19, paragrafo 1 — Disegni o modelli comunitari — Contraffazione o minaccia di contraffazione — Nozione di “terzi”»

Massime della sentenza

Disegni e modelli comunitari — Effetti del disegno o modello comunitario — Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario — Diritto di vietare a terzi l'utilizzo del disegno o modello — Terzi — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 19, § 1)

L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore, indipendentemente dall'intenzione e dal comportamento del medesimo.

Le disposizioni del regolamento devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il disegno o modello comunitario registrato anteriore ha la priorità sui disegni o modelli comunitari registrati posteriori. Risulta in particolare dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento che la protezione di un disegno o modello tramite un disegno o modello comunitario è assicurata solo se esso è nuovo e presenta un carattere individuale. Orbene, in caso di conflitto tra due disegni o modelli comunitari registrati, si presume che quello registrato per primo riunisca le condizioni richieste per ottenere la protezione comunitaria prima di quello registrato successivamente. Quindi, il titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriore potrà vedersi concedere la protezione che il regolamento gli attribuisce solo se prova l'assenza di una di tali condizioni per quanto riguarda il disegno o modello comunitario registrato anteriore attraverso un'azione di nullità, eventualmente riconvenzionale.

In forza della procedura di registrazione dei disegni e modelli comunitari, disciplinata dagli articoli 45-48 del regolamento, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esamina la conformità di una domanda alle condizioni di forma relative al deposito, quali sono previste dal regolamento. Se la domanda soddisfa tali condizioni, rientra nella definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento e non è contraria all'ordine pubblico

o al buon costume, l'Ufficio iscrive la domanda nel registro dei disegni o modelli comunitari come disegno o modello comunitario registrato. Dunque, si tratta di un rapido controllo di carattere essenzialmente formale, che, come è indicato al diciottesimo considerando del regolamento, non richiede un esame nel merito diretto a stabilire prima della registrazione se il disegno o modello soddisfi le condizioni di ottenimento della protezione e che, d'altra parte, a differenza della procedura di registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, non prevede una fase che consenta al titolare di un disegno o modello registrato anteriore di opporsi alla registrazione. Pertanto, solo un'interpretazione della nozione di «terzi» di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento tale da includere il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari registrati perseguito dal regolamento, nonché l'effetto utile delle azioni per contraffazione.

(v. punti 39-40, 42-44, 52, 58, dispositivo 1-2)