



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 febbraio 2014*

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, 88 e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) — Modello comunitario non registrato — Protezione — Divulgazione al pubblico — Novità — Azione per contraffazione — Onere della prova — Prescrizione — Decadenza — Diritto applicabile»

Nella causa C-479/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 16 agosto 2012, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2012, nel procedimento

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

contro

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, da A. Rinkler, Rechtsanwalt;
- per la Commissione europea, da G. Braun e F. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra la H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (in prosieguito: la «Gautzsch Großhandel») e la Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (in prosieguito: la «MBM Joseph Duna») concernente un'azione per contraffazione di un modello comunitario non registrato, avviata dalla MBM Joseph Duna nei confronti della Gautzsch Großhandel.

Contesto normativo

- 3 A termini del considerando 1 del regolamento n. 6/2002:

«Un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità sanciti dal trattato».
- 4 I considerando 21 e 22 di tale regolamento dispongono quanto segue:

«(21) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

(22) Compete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito».
- 5 Il considerando 31 di detto regolamento precisa quanto segue:

«Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile».
- 6 Conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello che soddisfi le condizioni di cui a tale regolamento è protetto come «disegno o modello comunitario non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate da detto regolamento.
- 7 L'articolo 4 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Requisiti per la protezione», prevede al suo paragrafo 1 che la protezione di un disegno o modello tramite un disegno o modello comunitario è assicurata solo se è nuovo e presenta un carattere individuale.

8 A termini dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, rubricato «Novità»:

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

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

(...)».

9 L'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, rubricato «Carattere individuale», prevede quanto segue:

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

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

(...)».

10 L'articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Divulgazione», dispone al suo paragrafo 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».

11 L'articolo 11 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati», prevede quanto segue:

«1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Un disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

12 L'articolo 19, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, rubricato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», dispone quanto segue:

«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 incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

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».

13 Ai termini dell'articolo 88 di detto regolamento, intitolato «Diritto applicabile»:

«1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato».

14 L'articolo 89, paragrafo 1, dello stesso regolamento, rubricato «Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello», dispone quanto segue:

«Se nell'ambito di un'azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

- a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;
- b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
- c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;
- d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 15 Dalla decisione di rinvio risulta che le parti nella causa principale commercializzano mobili da giardino. Fa parte della gamma di prodotti offerta dalla MBM Joseph Duna un gazebo venduto in Germania, il cui modello è stato ideato dall'amministratore di quest'ultima nell'autunno 2004. Nel corso del 2006, la Gautzsch Großhandel GmbH iniziava invece a vendere un gazebo denominato «Athen», fabbricato dall'impresa cinese Zhengte.
- 16 Rivendicando per il proprio modello la protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati, la MBM Joseph Duna avviava nei confronti della Gautzsch Großhandel, dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) (Germania), un'azione per contraffazione diretta a far cessare la vendita di detto gazebo da parte di tale società, nonché a farsi consegnare, ai fini della loro distruzione, i prodotti contraffatti in suo possesso o di sua proprietà, a ottenere informazioni sulle sue attività e a far dichiarare l'obbligo di risarcimento danni a carico di quest'ultima.
- 17 A sostegno della sua domanda, la MBM Joseph Duna faceva valere, segnatamente, che il gazebo «Athen» costituiva una copiatura del modello di cui è titolare, che nei mesi di aprile e di maggio 2005 compariva sulla pubblicazione «Novità – MBM» spedita ai principali commercianti di arredamento e mobili da giardino del settore e ad associazioni tedesche di acquisto di mobili.
- 18 La Gautzsch Großhandel si opponeva a tali domande facendo valere che il gazebo «Athen» era stato sviluppato autonomamente dal produttore Zhengte all'inizio del 2005, senza conoscere il modello della MBM Joseph Duna, indicava che tale gazebo era stato presentato a clienti europei nel mese di marzo del 2005 presso i locali espositivi di tale impresa in Cina e che un campione era stato spedito nel mese di giugno dello stesso anno alla società Kosmos, con sede in Belgio. Sostenendo che la MBM Joseph Duna conosceva l'esistenza di tale campione dal mese di settembre 2005 ed era al corrente della commercializzazione dello stesso dal mese di agosto 2006, essa eccepeva in sede di difesa che i diritti della ricorrente si erano estinti per prescrizione e che il relativo esercizio era pertanto precluso per decadenza.
- 19 Il giudice di primo grado constatava, in considerazione della scadenza della durata della protezione triennale dei disegni o modelli comunitari non registrati, il non luogo a procedere per quanto riguarda i primi due capi delle conclusioni intesi alla cessazione dell'uso del gazebo «Athen» e alla riconsegna dei prodotti contraffatti. Statuendo sugli altri capi delle conclusioni, detto giudice condannava la Gautzsch Großhandel a fornire informazioni sulle sue attività, accertando la sussistenza, a carico di quest'ultima, di un obbligo di risarcimento pecuniario del danno risultante da tali attività.
- 20 L'appello proposto dalla Gautzsch Großhandel avverso tale sentenza veniva respinto dal giudice d'appello, il quale ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento n. 6/2002, nonché della legge tedesca sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, i primi due capi delle conclusioni fossero originariamente fondati e che la MBM Joseph Duna avesse effettivamente diritto a ottenere le informazioni richieste nonché il risarcimento del danno subito.
- 21 Nell'ambito del ricorso per cassazione proposto dalla Gautzsch Großhandel dinanzi al giudice del rinvio, quest'ultimo si interroga, alla luce dei fatti oggetto del procedimento principale, in ordine alla portata della nozione di «divulgazione» che si riscontra, segnatamente, agli articoli 7, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, per determinare se il modello non registrato di cui si rivendica la tutela sia stato divulgato al pubblico ai sensi di tale regolamento e se il modello ad esso contrapposto lo sia stato precedentemente.
- 22 Il giudice del rinvio si chiede peraltro se la prova della contraffazione del modello non registrato nonché la prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all'azione per contraffazione siano disciplinati dal diritto dell'Unione o se ricadano nel diritto nazionale. Detto giudice si chiede, inoltre,

se il diritto applicabile alle domande intese, in tutta l'Unione europea, alla distruzione dei prodotti contraffatti nonché al conseguimento di informazioni in ordine alle attività dell'autore della contraffazione e al risarcimento del danno risultante da tali attività sia il suo diritto nazionale ovvero il diritto dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione.

23 È in tale contesto che il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento [n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che un disegno o modello poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora fossero state distribuite a commercianti illustrazioni di tale disegno o modello.

2) Se l'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento [n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che un disegno o modello, seppure sia stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora:

a) sia stato divulgato a un'unica impresa del settore oppure

b) sia stato esposto in un locale espositivo di un'impresa in Cina, al di fuori del consueto ambito di osservazione dei mercati.

3 a) Se l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento [n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato incombe l'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

b) In caso di risposta affermativa alla terza questione, sub a):

Se l'onere della prova si inverte o se il titolare del disegno o modello comunitario non registrato goda di agevolazioni nella produzione delle prove, qualora tra il disegno o modello in questione e l'utilizzazione contestata si riscontrino sostanziali analogie.

4 a) Se il diritto di far cessare la violazione per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 6/2002], sia soggetto a prescrizione.

b) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, sub a):

Se la prescrizione si fonda sul diritto dell'Unione ed eventualmente su quale disposizione.

5 a) Se l'esercizio del diritto di far cessare la violazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 6/2002] per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato sia soggetto a decadenza.

b) In caso di risposta affermativa alla quinta questione, sub a):

Se la decadenza si fonda sul diritto dell'Unione, ed eventualmente su quale disposizione.

- 6) Se l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che le istanze di distruzione, le richieste di informazioni e le domande di risarcimento danni presentate in tutta l'Unione per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato sono disciplinate dal diritto degli Stati membri nei quali sono stati compiuti gli atti di contraffazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 24 Il giudice del rinvio osserva che il giudice d'appello ha ritenuto che il modello di gazebo della MBM Joseph Duna oggetto del procedimento principale era stato divulgato per la prima volta al pubblico con la diffusione delle «Novità – MBM» contenenti rappresentazioni di tale modello, nei mesi di aprile e di maggio 2005, in una quantità compresa tra 300 e 500 copie, a commercianti e a intermediari, nonché a due associazioni tedesche per l'acquisto di mobili.
- 25 Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se la trasmissione a commercianti di rappresentazioni di tale modello sia sufficiente per considerare che esso abbia potuto, nel corso della normale attività commerciale, essere conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Detto giudice indica al riguardo che, secondo alcuni, negli ambienti specializzati rientrerebbero soltanto le persone che, all'interno del settore interessato, si occupano dell'ideazione dei modelli e dello sviluppo o della costruzione dei prodotti conformemente a tali modelli. In tal senso, secondo tale punto di vista, farebbero parte degli ambienti specializzati non tutti i commercianti, ma solo quelli che possiedono un'influenza concettuale sul design del prodotto che mettono in commercio.
- 26 Tuttavia, è giocoforza rilevare che tale interpretazione della nozione di «ambienti specializzati» non discende dal disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
- 27 Infatti, come sottolineano la Commissione nelle osservazioni sottoposte alla Corte e l'avvocato generale ai paragrafi 34 e seguenti delle sue conclusioni, l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento non comporta restrizioni quanto alla natura dell'attività delle persone fisiche o giuridiche che possono essere considerate appartenenti agli ambienti specializzati del settore interessato. Inoltre, si deduce dalla formulazione di tale disposizione, – e in particolare dal fatto che essa consideri l'uso in commercio una delle possibili modalità di divulgazione al pubblico dei disegni o modelli non registrati che imponga di tener conto della «normale attività commerciale» per valutare se i fatti costitutivi della divulgazione potevano essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati, – che i commercianti che non hanno partecipato all'ideazione del prodotto de quo non possono essere esclusi, in linea di principio, dalla cerchia delle persone che potevano considerarsi appartenenti a tali ambienti specializzati.
- 28 Una siffatta esclusione comporterebbe del resto una restrizione della tutela dei disegni e modelli comunitari non registrati che non trova alcun supporto, peraltro, nelle altre disposizioni e nei considerando del regolamento n. 6/2002.
- 29 La questione se la diffusione del disegno o modello non registrato presso commercianti del settore interessato che operano nell'Unione sia sufficiente per ritenere che tale disegno o modello poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore stesso è tuttavia una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, da parte del tribunale dei disegni e modelli comunitari, delle circostanze proprie di ogni causa.

30 Conseguentemente, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia sottoposta al suo esame.

Sulla seconda questione

31 Il giudice del rinvio espone che il giudice d'appello ha riconosciuto che il modello della MBM Joseph Duna, oggetto del procedimento principale, era nuovo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, considerando che gli ambienti specializzati del settore interessato non avevano potuto, nel corso della normale attività commerciale, venire a conoscenza del modello «Athen» presentato nel corso del 2005 presso i locali espositivi dell'impresa Zhengte in Cina e presso la società Kosmos in Belgio.

32 Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che un disegno o modello, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, possa, nel corso della normale attività commerciale, non essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora sia stato divulgato a un'unica impresa appartenente a detto settore oppure sia stato esposto solo nei locali espositivi di un'impresa situata al di fuori del «consueto ambito di osservazione dei mercati».

33 Al riguardo, occorre osservare che dalla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 risulta che non occorre, affinché si presuma che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico, ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento, che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell'Unione.

34 Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo, non può ritenersi che un disegno o modello sia stato divulgato se i fatti costitutivi della divulgazione, nel corso della normale attività commerciale, non potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione. La questione se le persone appartenenti a tali ambienti potessero ragionevolmente essere a conoscenza di eventi che si erano verificati al di fuori del territorio dell'Unione è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, da parte del tribunale dei disegni e modelli comunitari, delle circostanze proprie di ogni causa.

35 Lo stesso vale quanto alla questione se la divulgazione di un disegno o modello a una sola impresa del settore interessato, sul territorio dell'Unione, sia sufficiente per ritenere che gli ambienti specializzati di detto settore, nel corso della normale attività commerciale, potessero ragionevolmente esserne a conoscenza. Non si può escludere, infatti, che in determinate circostanze tale divulgazione sia sufficiente.

36 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale affermando che l'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione, qualora fosse stato divulgato a un'unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un'impresa situata al di fuori del territorio dell'Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.

Sulla terza questione

- 37 Il giudice del rinvio afferma che il giudice d'appello ha dichiarato che il modello della Gautzsch Großhandel non costituiva un atto creativo autonomo, bensì una copiatura del modello della MBM Joseph Duna, considerando che quest'ultima godeva di un'agevolazione nella produzione delle prove al riguardo, stante la «sostanziale obiettiva analogia accertata» fra tali due modelli.
- 38 Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato incombe l'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello e, in caso di risposta affermativa, se l'onere della prova venga invertito o agevolato qualora tra tale disegno o modello e quello di cui si contesta l'utilizzazione si riscontrino «sostanziali analogie».
- 39 Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 19 del regolamento n. 6/2002, relativo, come indicato dal suo titolo, ai diritti conferiti dal disegno o modello comunitario, non contiene espressamente norme relative alla produzione della prova.
- 40 Tuttavia, come rileva l'avvocato generale ai paragrafi da 67 a 74 delle sue conclusioni con riferimento al diritto dei marchi, se la questione dell'onere di dimostrare che l'uso contestato risulta da una copiatura del disegno o modello protetto ricadesse nel diritto nazionale degli Stati membri, potrebbe risulterne, per i titolari di disegni o modelli comunitari, una protezione variabile in funzione della legge in questione, sicché l'obiettivo di una protezione uniforme e produttiva dei medesimi effetti su tutto il territorio dell'Unione che risulta, segnatamente, dal considerando 1 del regolamento n. 6/2002, non sarebbe conseguito (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2005, *Class International*, C-405/03, Racc. pag. I-8735, punto 73).
- 41 Alla luce di tale obiettivo, nonché della struttura e della ratio dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, occorre considerare che, quando il titolare del disegno o modello protetto si avvale del diritto enunciato al primo comma di tale disposizione, l'onere di dimostrare che l'uso contestato risulta dalla copiatura di tale disegno o modello incombe al titolare medesimo, mentre, nel contesto di cui al secondo comma della medesima disposizione, spetta alla controparte dimostrare che l'uso contestato risulta da un lavoro creativo indipendente.
- 42 Quanto al resto, dato che il regolamento n. 6/2002 non fissa le modalità della produzione della prova, dal suo articolo 88 risulta che dette modalità sono determinate dal diritto degli Stati membri. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, in forza dei principi di equivalenza e di effettività, gli Stati membri devono accertarsi che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a controversie analoghe di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile da parte dell'amministrato l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2008, *Arcor*, C-55/06, Racc. pag. I-2931, punto 191).
- 43 Pertanto, come rileva la Commissione, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere al titolare del disegno o modello protetto l'onere della prova richiesto è tale da renderne praticamente impossibile o eccessivamente difficile la produzione, questi è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà (v., per analogia, sentenze del 7 settembre 2006, *Laboratoires Boiron*, C-526/04, Racc. pag. I-7529, punto 55, e del 28 gennaio 2010, *Direct Parcel Distribution Belgium*, C-264/08, Racc. pag. I-731, punto 35). Il giudice potrà quindi, eventualmente, applicare le regole di diritto interno che prevedono modifiche o agevolazioni nella produzione delle prove.

44 Conseguentemente, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, questi è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono un temperamento o un'attenuazione dell'onere della prova.

Sulla quarta e la quinta questione

45 Il giudice del rinvio afferma, in primo luogo, che il giudice d'appello ha dichiarato che il diritto di vietare gli atti di contraffazione in base agli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 non era prescritto alla data di presentazione del ricorso. Detto giudice si chiede, alla luce di tale rilievo, se detto diritto sia soggetto a prescrizione e, in caso di soluzione affermativa, se la prescrizione ricada nella sfera del diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio osserva, al riguardo, che il regolamento n. 6/2002 non prevede disposizioni particolari al riguardo, ma che il suo articolo 89, paragrafo 1, prevede che il tribunale dei disegni o modelli comunitari emetta una sanzione nell'ipotesi di contraffazione, «a meno che non vi si oppongano motivi particolari».

46 Rilevando, in secondo luogo, che il giudice d'appello ha respinto l'eccezione di decadenza dedotta dalla Gautzsch Großhandel, il giudice del rinvio si pone del pari la questione se e, eventualmente, a quali condizioni, l'esercizio dell'azione per contraffazione fondata sugli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 può essere precluso per decadenza. A suo avviso, occorre determinare se le circostanze che inducono la Gautzsch Großhandel a eccepire la decadenza ricadono nella categoria dei «motivi particolari» di cui a quest'ultima disposizione.

47 Al riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 6/2002 tace quanto alla prescrizione e alla decadenza opponibili in sede di difesa all'azione esercitata ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento stesso.

48 La nozione di «motivi particolari» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento si riferisce a circostanze di fatto specifiche di una determinata fattispecie (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia, C-316/05, Racc. pag. I-12083, punto 38). Essa non include, di conseguenza, la prescrizione e la decadenza, che costituiscono elementi di diritto.

49 Pertanto, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all'azione esercitata ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività richiamati supra, al punto 42 [v. anche, per analogia, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619, punti da 77 a 80; del 28 gennaio 2010, Uniplex (UK), C-406/08, Racc. pag. I-817, punti 32 e 40; dell'8 luglio 2010, Bulicke, C-246/09, Racc. pag. I-7003, punto 25; dell'8 settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, Racc. pag. I-7907, punti 89, 90, 92 e 93, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, punto 27].

50 Conseguentemente, occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale affermando che la prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all'azione esercitata ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Sulla sesta questione

- 51 Rilevando che il giudice d'appello non ha indicato quale fosse il diritto applicabile alle domande intese alla distruzione dei prodotti contraffatti, al conseguimento di informazioni in ordine alle attività della Gautzsch Großhandel e al risarcimento del danno risultante da tali attività, il giudice del rinvio si chiede se tali domande ricadano nella sfera del diritto nazionale dello Stato membro sul territorio del quale tali diritti sono invocati o se l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debba essere inteso nel senso che dette domande sono disciplinate dal diritto degli Stati membri nei quali sono stati compiuti gli atti di contraffazione. Al riguardo, detto giudice rileva che un unico collegamento col diritto di uno Stato membro potrebbe giustificarsi, in particolare, sotto il profilo dell'applicazione effettiva del diritto, ma che l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 potrebbe ostare a tale soluzione.
- 52 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di distruzione dei prodotti contraffatti, risulta dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – che prevede, al punto a), il divieto di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione e, ai punti b) e c), il sequestro dei prodotti in contraffazione e dei materiali o attrezzi utilizzati a tal fine –, che la distruzione di tali prodotti fa parte delle «altre sanzioni commisurate alle circostanze» menzionate al punto d). Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, il diritto applicabile a tale domanda è la legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.
- 53 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell'autore della contraffazione o delle minacce di contraffazione e al conseguimento, ai fini della determinazione di tale danno, di informazioni relative a tali attività, occorre rilevare che l'obbligo di fornire tali informazioni e di risarcire il danno subito non costituisce, per contro, una sanzione ai sensi dell'articolo 89 del regolamento n. 6/2002.
- 54 Pertanto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il diritto applicabile alle domande di cui al punto che precede della presente sentenza è il diritto nazionale del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito, compreso il suo diritto internazionale privato, ciò che è avvalorato, d'altronde, dal considerando 31 di detto regolamento, secondo il quale quest'ultimo non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi norme degli Stati membri relative alla responsabilità civile.
- 55 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla sesta questione pregiudiziale affermando che l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell'autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento stesso, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.

Sulle spese

- 56 Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.**
- 2) **L'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora fosse stato divulgato a un'unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un'impresa situata al di fuori del territorio dell'Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.**
- 3) **L'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, questi è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono un temperamento o un'attenuazione dell'onere della prova.**
- 4) **La prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all'azione esercitata ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.**
- 5) **L'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell'autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento stesso, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.**

Firme