



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

22 giugno 2016\*

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 32 e 33 — Licenza — Registro dei disegni e modelli comunitari — Diritto del licenziatario ad agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro — Diritto del licenziatario ad agire per contraffazione al fine di ottenere il risarcimento del danno subito»

Nella causa C-419/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2015, nel procedimento

**Thomas Philipps GmbH & Co. KG**

contro

**Grüne Welle Vertriebs GmbH,**

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller nonché da J. Mentgen, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

\* Lingua processuale: il tedesco.

## Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, 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 Thomas Philipps GmbH & Co. KG e la Grüne Welle Vertriebs GmbH relativamente ad un'azione di risarcimento del danno derivante dalla contraffazione di un modello comunitario, proposta dalla Grüne Welle Vertriebs contro la Thomas Philipps.

### Contesto normativo

- 3 Ai sensi del considerando 29 del regolamento n. 6/2002:

«È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità».

- 4 Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 6/2002 di cui è chiesta l'interpretazione, così come gli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento, figurano sotto il titolo III rubricato «Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà».

- 5 L'articolo 28 di detto regolamento, dal titolo «Trasferimento del disegno o modello comunitario registrato», così dispone:

«Il trasferimento del disegno o modello comunitario registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

- a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;
- b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario;

(...)».

- 6 L'articolo 29 dello stesso regolamento, dal titolo «Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato», recita:

«1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati».

- 7 Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Licenze»:

«1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

(...)

3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario.
5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate».
- 8 L'articolo 33 di detto regolamento, intitolato «Opponibilità ai terzi», prevede quanto segue:
- «1. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.
2. Per i disegni o modelli comunitari registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello comunitario registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello comunitario registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.
- (...)».

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 9 La Grüne Welle Vertriebs è titolare di una licenza esclusiva, per la Germania, su un modello comunitario di palline per lavare, registrato con il numero 0008770030-0001 dalla EMKER SA con sede in Svizzera. Tale licenza non è iscritta nel registro dei disegni e modelli comunitari (in prosieguo: il «registro»).
- 10 La Thomas Philipps distribuisce, in circa 200 filiali e su Internet, articoli in offerta speciale. Essa distribuiva, tra l'altro, una pallina per lavare denominata «pallina per lavatrice con microsfere di ceramica».
- 11 Ritenendo che tale prodotto costituisse una contraffazione del modello comunitario di palline per lavare registrato e che essa fosse abilitata dal titolare di tale modello a esercitare in proprio nome tutti i diritti ad esso afferenti, la Grüne Welle Vertriebs ha intimato alla Thomas Philipps di astenersi dal distribuirlo e quest'ultima si impegnavano in tal senso.
- 12 Adito dalla Grüne Welle Vertriebs con una domanda di risarcimento per il danno da essa subito nonché da richieste di misure istruttorie, il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità della Thomas Philipps, considerando che la ricorrente avesse dimostrato di essere abilitata ad esercitare in proprio nome l'azione di risarcimento danni. La Thomas Philipps ha impugnato tale decisione e sostiene dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) che la Grüne Welle Vertriebs non possiede la legittimazione e l'interesse ad esercitare diritti afferenti a detto modello comunitario.
- 13 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) si domanda, in primo luogo, se l'azione della Grüne Welle Vertriebs, che agisce con il consenso del titolare del modello, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, sia ricevibile sebbene essa non sia iscritta nel registro come licenziataria. Esso osserva che una lettura prettamente letterale di tale

disposizione potrebbe condurre ad una risposta negativa, ma che la regola enunciata può essere intesa anche nel senso che essa disciplina solamente l'ipotesi di un acquisto in buona fede, come indurrebbe a pensare la norma enunciata all'articolo 33, paragrafo 2, seconda frase, di tale regolamento.

14 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) si interroga, in secondo luogo, sul nesso esistente tra i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 32 del regolamento n. 6/2002. Constatando che la Grüne Welle Vertriebs richiede il risarcimento di un danno proprio, risultante da un mancato guadagno, osserva che tale domanda può essere accolta, in mancanza di un'azione promossa dal titolare del modello, soltanto se l'articolo 32, paragrafo 3, di detto regolamento consente al licenziatario di agire da solo per il risarcimento del danno. Esso nutre dubbi se tale ultima disposizione consenta soltanto di esercitare i diritti del titolare del modello, per mezzo di una sostituzione processuale, o se si debba interpretarla nel senso che la procedura ivi prevista comprenda parimenti le azioni risarcitorie del danno subito dal licenziatario. Esso osserva, inoltre, che l'articolo 32, paragrafo 4, di tale regolamento potrebbe anche essere inteso nel senso che soltanto questo paragrafo disciplina la facoltà del licenziatario di agire a tal fine.

15 È in tale contesto che l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002 osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato da parte di un licenziatario non iscritto nel registro dei disegni e modelli comunitari.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il licenziatario esclusivo di un disegno o modello comunitario possa far valere, con l'autorizzazione del titolare, nell'ambito dell'azione da esso solo proposta ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 diritti al risarcimento di danni propri subiti, o se esso possa solo intervenire nell'azione per contraffazione promossa direttamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai sensi del paragrafo 4 della citata disposizione».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulla prima questione*

16 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che il licenziatario non può agire per contraffazione del disegno o modello comunitario registrato oggetto della licenza, qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro.

17 Emerge dalla prima frase dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ai sensi della quale «[p]er i disegni o modelli comunitari registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro», che gli atti giuridici cui viene fatto in tal modo riferimento sono il trasferimento del disegno o del modello comunitario registrato, la costituzione di diritti reali su quest'ultimo e la concessione di licenze. Letta isolatamente, tale frase potrebbe essere interpretata nel senso che il licenziatario, qualora la licenza non sia iscritta nel registro, non possa far valere i diritti da essa conferiti nei confronti di terzi, ivi compreso il contraffattore del disegno o del modello.

18 Per interpretare una norma del diritto dell'Unione, occorre tuttavia tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 22 novembre 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punto 13, nonché del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

- 19 Per quanto riguarda il contesto in cui si colloca l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, occorre osservare, anzitutto, che la seconda frase di tale paragrafo mitiga la norma sancita in tale prima frase per quanto riguarda i «terzi che abbiano acquistato diritti» sul disegno o modello comunitario registrato dopo la data dell'atto giuridico di cui trattasi, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisto di siffatti diritti. Quanto al paragrafo 3 di tale articolo 33, esso stabilisce un'eccezione a tale norma nei confronti di «chi abbia acquisito il disegno o modello comunitario registrato o un diritto su di esso» mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale. Pertanto, un'interpretazione sia letterale che sistematica dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 avvalorava l'idea che esso, nel suo complesso, abbia ad oggetto la disciplina dell'opponibilità degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 del regolamento nei confronti dei terzi che vantano o possono vantare diritti sul disegno o modello comunitario registrato (v., per analogia, sentenza del 4 febbraio 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punto 20).
- 20 È poi importante osservare che il titolo III del regolamento n. 6/2002 contenente l'articolo 33 è intitolato «Il disegno o modello comunitario come oggetto di proprietà». Di conseguenza, tutti gli articoli che figurano sotto tale titolo contengono norme afferenti ai disegni e ai modelli comunitari come oggetto di proprietà. Lo stesso vale per gli articoli 28, 29 e 32 di tale regolamento relativi ad atti che hanno in comune il fatto di avere per oggetto o per effetto di creare o trasferire un diritto sul disegno o sul modello.
- 21 Infine, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 6/2002, il diritto del licenziatario di proporre un'azione per contraffazione di un disegno o modello comunitario, fatte salve le clausole del contratto di licenza, è subordinato unicamente al consenso del titolare di tale disegno o di tale modello.
- 22 Va parimenti osservato che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, l'iscrizione della licenza nel registro è effettuata su richiesta di una delle parti. Tuttavia, tale articolo, così come l'articolo 29 del regolamento in parola, non contiene disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 28, lettera b), di detto regolamento, a tenore del quale «fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario».
- 23 D'altronde, l'articolo 28, lettera b), del regolamento n. 6/2002 sarebbe privo di ogni utilità se l'articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento dovesse essere interpretato nel senso che esso impedisce di far valere nei confronti di qualsivoglia terzo tutti gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 di detto regolamento finché essi non siano iscritti nel registro.
- 24 Relativamente allo scopo della disciplina sancita dall'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, occorre considerare che, alla luce di quanto stabilito nei punti 19 e 20 della presente sentenza, l'inopponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 del predetto regolamento che non sono stati iscritti nel registro è volta a tutelare chi vanta o può vantare diritti su un disegno o su un modello comunitario come oggetto di proprietà. Ne deriva che l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, di tale regolamento non si applica ad una situazione come quella del procedimento principale nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver, nel contraffare il disegno o il modello, violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato (v., per analogia, sentenza del 4 febbraio 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punto 25).
- 25 Alla luce di tutti questi elementi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del disegno o del modello comunitario registrato oggetto della licenza anche qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro.

*Sulla seconda questione*

- 26 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che il licenziatario può, nell'ambito di un procedimento per contraffazione di un disegno o di un modello comunitario da lui promosso conformemente a tale disposizione, reclamare il risarcimento di un danno da lui subito.
- 27 Mentre l'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002 dispone che il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o del modello comunitario al fine di ottenere il risarcimento del danno da lui subito, l'articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento non precisa se il licenziatario possa reclamare il risarcimento di tale danno nel caso in cui esso stesso eserciti l'azione per contraffazione prevista da tale disposizione.
- 28 Tuttavia, è opportuno leggere congiuntamente queste due norme che creano un sistema di mezzi di ricorso a disposizione del licenziatario di un disegno o di un modello comunitario nei confronti del contraffattore di tale disegno o modello comunitario. Tali norme permettono al licenziatario di agire vuoi attraverso un'azione diretta, promuovendo il procedimento per contraffazione con il consenso del titolare del disegno o del modello, o, in caso di licenza esclusiva, previa messa in mora di detto titolare qualora questi non agisca lui stesso per contraffazione entro un congruo termine, vuoi intervenendo nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o del modello. Quest'ultimo ricorso è il solo a disposizione del titolare di una licenza non esclusiva che non ottenga il consenso del titolare del disegno o del modello per agire da solo.
- 29 Se il licenziatario può chiedere il risarcimento del danno da lui subito intervenendo nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o del modello comunitario, nulla osta a che egli possa parimenti farlo quando esercita lui stesso l'azione per contraffazione con il consenso del titolare del disegno o del modello comunitario o, se è titolare di una licenza esclusiva, senza tale consenso in caso d'inerzia di tale titolare previa messa in mora del medesimo.
- 30 Il sistema descritto al punto 28 della presente sentenza mancherebbe peraltro di coerenza se il licenziatario potesse difendere i propri interessi soltanto intervenendo nell'azione promossa dal titolare del disegno o del modello comunitario quando invece può agire da solo proponendo un'azione con il consenso di tale titolare, o senza tale consenso in caso di licenza esclusiva, per difendere i loro interessi comuni.
- 31 Inoltre, la possibilità per il licenziatario di reclamare, nell'ambito dell'azione prevista dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, il risarcimento del danno da lui subito è conforme allo scopo dichiarato nel considerando 29 di tale regolamento, consistente nel fare osservare efficacemente in tutto il territorio dell'Unione i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari, nonché alla finalità di tale norma e dell'articolo 32, paragrafo 4, di detto regolamento che è quella di dare al licenziatario strumenti processuali per agire contro la contraffazione e per tutelare in tal modo i summenzionati diritti conferitigli. Vietargli di agire a tal fine nell'ambito di siffatta azione lo renderebbe totalmente dipendente, anche nel caso di licenza esclusiva, dal titolare del disegno o del modello comunitario per ottenere il risarcimento del danno da lui subito e, nell'ipotesi in cui tale titolare non agisse, sarebbe quindi pregiudizievole all'esercizio di questi stessi diritti. Pertanto, un divieto del genere sarebbe contrario sia allo scopo del regolamento n. 6/2002 che alle finalità dell'articolo 32, paragrafi 3 e 4, dello stesso.
- 32 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che il licenziatario può, nell'ambito di un procedimento per contraffazione di un disegno o di un modello comunitario da lui promosso conformemente a tale disposizione, richiedere il risarcimento di un danno da lui subito.

### **Sulle spese**

- 33 Nei confronti delle parti nel 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 (Settima Sezione), dichiara:

- 1) **L'articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, dev'essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del disegno o del modello comunitario registrato oggetto della licenza anche qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro dei disegni o dei modelli comunitari.**
- 2) **L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che il licenziatario può, nell'ambito di un procedimento per contraffazione di un disegno o di un modello comunitario da lui promosso conformemente a tale disposizione, richiedere il risarcimento di un danno da lui subito.**

Firme