# CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
# PAOLO MENGOZZI
presentate il 26 marzo 2009 [1]

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante pone alla Corte alcuni quesiti vertenti sull'interpretazione degli artt. 14 e 88 del regolamento (CE) del Consiglio del 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari [2] (in prosieguo: il «regolamento»).

2. Tali quesiti sono sollevati nell'ambito di una causa avente ad oggetto la pretesa contraffazione di modelli comunitari non registrati, commissionati e realizzati nel quadro di un progetto volto a promuovere l'integrazione del disegno industriale nel settore artigianale. Si tratta della prima volta che la Corte è chiamata a interpretare le disposizioni del regolamento nel quadro di un procedimento pregiudiziale [3].

1 — Lingua originale: l'italiano.

2 — GU 2002 L 3, pag. 1.

3 — L'omessa comunicazione dell'elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari previsto all'art. 80, n. 2, del regolamento è stata oggetto di due procedure d'infrazione, la prima contro la Francia, sfociata nella sentenza 3 giugno 2008, causa C-507/07, Commissione/Francia, e la seconda contro il Lussemburgo, conclusasi con un'ordinanza di radiazione. Sono inoltre pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado due ricorsi contro altrettante decisioni dell'UAMI relative a domande di nullità di disegni o modelli comunitari (cause T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI, e T-10/08, Kwang Yang Motor/UAMI).

## I — Contesto normativo

### A — *Il diritto comunitario*

3. L'interesse della Comunità per le questioni legate alla tutela del disegno industriale risale al 1959, quando la Commissione propose ai governi dei sei Stati membri di allora di creare gruppi di lavoro incaricati di elaborare una tutela comunitaria dei diritti di proprietà industriale allo scopo di ovviare ai problemi che la limitazione territoriale della tutela offerta a livello nazionale comportava per il corretto funzionamento del mercato comune. Furono così costituiti tre distinti gruppi di lavoro, in materia di brevetti, di marchi e di disegni. Il gruppo di lavoro sui disegni, presieduto dall'italiano Roscioni, rese il suo rapporto nel 1962, raccomandando l'adozione di una normativa uniforme a livello comunitario, ma sottolineando le difficoltà di intraprendere un processo di armonizzazione legislativa a causa delle significative divergenze che caratterizzavano le legislazioni nazionali in materia.

4. Dopo un lungo periodo di stasi, il dibattito fu rilanciato dalla Commissione con il *Libro*

*verde sul disegno industriale* (in prosieguo: il «Libro verde»), presentato nel giugno del 1991, che, nell'intenzione dell'istituzione, doveva servire da base di consultazione dei circoli interessati. In tale documento la Commissione discuteva i diversi aspetti della tutela giuridica del disegno industriale e le soluzioni adottate dalle legislazioni nazionali, definendo le grandi linee di quello che, a suo avviso, doveva essere l'approccio comunitario alla materia. Sulla base delle riflessioni svolte nel Libro verde, la Commissione proponeva, da un lato, la creazione di un disegno o modello comunitario valido sull'intero territorio della Comunità e soggetto a un regime uniforme e, dall'altro, un'armonizzazione delle legislazioni nazionali limitata agli aspetti più rilevanti della materia. In linea con tale proposta, figuravano in allegato al Libro verde un progetto di proposta di regolamento sul disegno comunitario e un progetto di proposta di direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri sulla tutela giuridica del disegno.

5. Sulla scorta di tali progetti la Commissione sottoponeva, nel 1993, al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento sui disegni o modelli comunitari [4] e una proposta di direttiva sulla tutela giuridica dei disegni e dei modelli [5]. La direttiva fu adottata il 13 ottobre 1998 [6], mentre l'iter legislativo del regolamento fu più lungo e tortuoso, richiedendo la presentazione di altre due proposte, nel 1999 e nel 2000.

6. Come emerge dai 'considerando' del regolamento, l'istituzione di un disegno o modello comunitario soggetto a una disciplina uniforme in tutto il territorio della Comunità mira a rimuovere l'ostacolo alla libera circolazione delle merci costituito dalla limitazione territoriale della tutela dei disegni e dei modelli istituita a livello nazionale e a evitare che, date le notevoli divergenze ancora riscontrabili tra le legislazioni degli Stati membri, disegni e modelli identici siano, nei differenti ordinamenti nazionali, protetti secondo modalità diverse e nell'interesse di titolari diversi [7].

7. Affinché la tutela conferita al disegno o modello comunitario risponda alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità, il regolamento prevede due forme di protezione: la prima, meno estesa e di breve periodo, è accordata a disegni e modelli non registrati, mentre la seconda è concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati e conferisce al soggetto tutelato diritti di esclusiva [8].

4 — COM(93) 342 def. (GU 1994, C 29, pag. 21).

5 — COM(93) 344 def. (GU C 345, pag. 14).

6 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

7 — V. 'considerando' 2 e 4 del regolamento.

8 — V. 'considerando' 15-17 e artt. 11 e 12.

8. Il titolo II del regolamento si suddivide in cinque sezioni. La terza sezione, intitolata «Diritto al disegno o modello comunitario», comprende l'art. 14 che, sotto la medesima rubrica, dispone quanto segue:

«1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile».

9. Il titolo IX del regolamento reca disposizioni in materia di «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni e modelli comunitari». L'art. 81, compreso nella seconda sezione di tale titolo, attribuisce ai tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dagli Stati membri a norma dell'art. 80 competenza esclusiva a conoscere le controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari. Circa il diritto applicabile da tali tribunali, l'art. 88, ai nn. 1 e 2, precisa quanto segue:

«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» [9].

B — *Il diritto nazionale*

10. L'ordinamento spagnolo prevede una tutela per i soli disegni registrati. L'art. 14, nn. 1 e 4, della legge 7 luglio 2003, n. 20 sulla tutela giuridica dei disegni industriali, inserito al titolo III, «Titolarità del disegno», sotto la

9 — Rilevo che alcuni degli intervenienti hanno, nelle loro osservazioni, attirato l'attenzione della Corte su numerose altre disposizioni del regolamento che, a loro avviso, entrano in linea di conto ai fini della soluzione da dare alle questioni poste dal giudice di rinvio. Per motivi di brevità, ho tuttavia ritenuto opportuno richiamare qui sopra unicamente il testo degli articoli su cui vertono tali questioni.

rubrica «Diritto di registrazione», stabilisce quanto segue:

«1. Il diritto di registrare il disegno spetta all'autore o ai suoi aventi causa. (…)

4. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi spagnolo, si presume che il richiedente sia legittimato a registrare il disegno».

11. Il successivo art. 15 così recita:

«Qualora il disegno sia stato sviluppato da un dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, ovvero in esecuzione di un incarico nell'ambito di una prestazione di servizi, il diritto di registrare il disegno spetta al datore di lavoro o al contraente che abbia commissionato la realizzazione del disegno, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito».

**II — Causa nazionale e questioni pregiudiziali**

12. La Fundación española para la innovación de la Artesanía (in prosieguo: «FEIA»), attrice nella causa principale, ha patrocinato il progetto denominato «D'Artes, Diseño y Artesanía de incorporación del Diseño al Sector Artesiano», il cui obiettivo era la creazione e la commercializzazione di una gamma di oggetti realizzati da alcuni laboratori artigianali sulla base di disegni o modelli realizzati da professionisti del design industriale.

13. Nell'ambito di tale progetto la società AC&G, s.a. è stata incaricata da FEIA di selezionare i disegnatori e di concludere con essi accordi in vista dell'elaborazione di un disegno o modello e della prestazione di assistenza tecnica all'artigiano nella fase di realizzazione del prodotto. In virtù di tale incarico AC&G, s.a. concludeva un contratto con la società Cul de sac espacio creativo, s.l. (in prosieguo: «Cul de sac»), in esecuzione del quale quest'ultima disegnava una serie di orologi a cucù per l'artigiana Veronica Palomares. Tali orologi sono stati presentati nel quadro della prima edizione del progetto D'Artes sotto il nome di collezione «Santamaría».

14. Nel 2006 Cul de Sac e la società Acierta Product & Position, s.a. (in prosieguo: «Acierta») commercializzavano una gamma di orologi a cucù, nota come collezione «Timeless». Ritenendo che tale commercializzazione integrasse una violazione dei diritti

sui modelli degli orologi della collezione «Santamaría» di cui si stima titolare, FEIA conveniva in giudizio le due società davanti al Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante. Dinanzi a tale giudice, la società attrice rivendicava a vario titolo [10] la titolarità dei diritti sui modelli in questione, richiamando sia le disposizioni del regolamento che la legislazione spagnola. Le società convenute eccepivano il difetto di legittimazione ad agire di FEIA, in quanto priva della titolarità dei diritti sui modelli controversi.

15. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento, il giudice di rinvio sospendeva il procedimento e poneva alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 14, n. 3, del [regolamento] debba essere interpretato nel senso che contempla solo i disegni e modelli comunitari realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro che presenta i caratteri della dipendenza e della subordinazione e in cui il creatore-autore è vincolato da un contratto soggetto alla normativa in materia di lavoro, o

2) se i termini «dipendente» e «datore di lavoro» di cui all'art. 14, n. 3, del [regolamento] debbano essere interpretati estensivamente nel senso che includono ipotesi diverse dal rapporto di lavoro, come quelle nelle quali una persona (l'autore) si impegni, in forza di un contratto di diritto civile o commerciale (e quindi senza che sussistano dipendenza, subordinazione e stabilità), ad eseguire un disegno/modello (disegno) per un'altra persona dietro pagamento di un prezzo determinato e, di conseguenza, si debba ritenere che la titolarità di detto disegno/modello spetti alla persona che lo ha commissionato, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito.

3) Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, in quanto i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro e i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di diversa natura costituiscono elementi di fatto diversi,

a) se si debba applicare la regola generale di cui all'art. 14, n. 1, del [regolamento] e pertanto si debba ritenere che la loro titolarità spetti all'autore, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente nel contratto, o

b) se il tribunale dei disegni comunitari debba tenere conto della normativa nazionale relativa ai disegni e modelli per effetto del rinvio di cui all'art. 88, n. 2, del [regolamento].

10 — In qualità di patrocinatrice del progetto D'Artes nell'ambito del quale i modelli erano stati realizzati, di committente di Cul de sac e di cessionaria di AC&G, s.a.

4) Qualora occorra fare riferimento alla normativa nazionale, e nel caso in cui quest'ultima equipari (come avviene nel diritto spagnolo) i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro (la cui titolarità spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario) ai disegni/modelli creati su commissione (la cui titolarità spetta al committente, salvo patto contrario), se la normativa nazionale sia applicabile nel caso di specie.

5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se tale soluzione (titolarità spettante al committente, salvo patto contrario) non sia in contrasto con la soluzione negativa della seconda questione».

## III — Procedura davanti alla Corte

16. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento pregiudiziale conformemente all'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte FEIA, Cul de Sac, Acierta, il Regno Unito e la Commissione. Un'udienza si è tenuta il 29 gennaio 2009.

## IV — Analisi

A — *Sulla prima e seconda questione pregiudiziale*

17. I primi due quesiti posti dal giudice di rinvio, che conviene esaminare congiuntamente, vertono sull'interpretazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento. Con tali quesiti l'organo remittente chiede in sostanza alla Corte se tale disposizione disciplini unicamente la fattispecie dei disegni e modelli realizzati dal dipendente nel quadro di un contratto di lavoro subordinato o se, invece, si applichi anche ai cosiddetti «disegni e modelli su commissione», realizzati cioè da un lavoratore autonomo nel quadro di un contratto di prestazione d'opera.

18. Si sono espressi in favore di un'applicazione della disposizione in oggetto anche ai disegni e modelli da ultimo menzionati sia la ricorrente nella causa nazionale che il Regno Unito, per i quali tale disposizione deve essere interpretata non esclusivamente con riferimento al suo enunciato, ma anche alla luce dell'economia generale e degli obiettivi del sistema nel quale si inserisce. L'interpretazione suggerita si giustificherebbe, in particolare, alla luce dell'esigenza di coordinare le disposizioni del regolamento con quelle della direttiva 98/71, che armonizza solo parzialmente le legislazioni nazionali sulla tutela del disegno industriale. In assenza di tale coordinamento, il cumulo tra tutela comunitaria e tutela nazionale, reso possibile dalle disposizioni del regolamento, potrebbe condurre al riconoscimento di diritti di privativa in capo a

soggetti diversi per un medesimo disegno o modello. La Commissione, Cul de sac e Acierta suggeriscono invece di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali nel senso che la regola prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento si applica esclusivamente ai disegni e modelli creati nel quadro di una relazione di lavoro subordinato. La Commissione e Cul de sac sottolineano, in particolare, che le disposizioni del diritto comunitario che, come la disposizione in parola, non contengono alcun rinvio espresso al diritto nazionale per la determinazione della loro portata e del significato dei termini in esse contenuti devono ricevere un'interpretazione autonoma e uniforme nell'insieme della Comunità. Acierta e la Commissione osservano inoltre che il n. 3 dell'art. 14 contiene una regola derogatoria rispetto alla norma generale enunciata al n. 1, che, in quanto tale, non tollera né un'interpretazione estensiva né un'applicazione analogica a fattispecie non espressamente contemplate. L'istituzione interveniente ritiene infine che l'interpretazione proposta risulti confermata dai lavori preparatori e dalla procedura di adozione del regolamento e sia coerente con la disciplina comunitaria e internazionale relativa ad altri diritti di proprietà industriale.

19. Ai termini dell'art. 14, n. 3, qualora «un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile».

20. Come sostenuto dalle convenute nella causa principale e dalla Commissione, il tenore letterale di tale disposizione conduce a considerare che la fattispecie disciplinata dalla norma in essa contenuta concerne unicamente i disegni o modelli elaborati nell'ambito di un rapporto di *lavoro subordinato*. Milita in tal senso, in particolare, l'impiego dei termini «dipendente» e «datore di lavoro», da cui emerge l'intenzione chiara del legislatore comunitario di assumere a presupposto applicativo della norma l'esistenza di un vincolo di subordinazione nel senso della disciplina lavoristica.

21. Una diversa interpretazione che, come suggerito da FEIA e dal Regno Unito, faccia ricadere nella fattispecie descritta dalla norma anche i contratti di prestazione d'opera forzerebbe inevitabilmente l'enunciato della disposizione in oggetto estendendo l'ambito semantico dei termini impiegati al di là del significato comune ad essi attribuibile, e si porrebbe, a mio avviso, in contrasto con la lettera stessa della legge.

22. Non mi sembra neanche possibile, come avanzato da FEIA, fondare una tale interpretazione sul solo rilievo che il testo della disposizione in oggetto distingue i disegni o modelli elaborati nell'espletamento delle mansioni del dipendente, che sarebbero attinenti all'esecuzione del contratto di lavoro subordinato, da quelli sviluppati su istruzioni impartite dal datore di lavoro, che sarebbero invece commissionati al dipendente sulla base di un diverso rapporto contrattuale. Entrambe infatti sono ipotesi che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro e riguardano, la prima, le mansioni

che incombono al dipendente in esecuzione del contratto individuale d'impiego e, la seconda, i compiti di fatto affidati dal datore di lavoro al lavoratore nel quadro di tale rapporto. La precisazione ha lo scopo di limitare l'ambito dell'acquisto dei diritti in capo al datore di lavoro alle sole creazioni del dipendente che siano effettivamente riconducibili all'esecuzione del contratto di lavoro. Non è pertanto, a mio parere, consentito interpretare il riferimento ai disegni o modelli elaborati dal dipendente in esecuzione di «istruzioni impartite» dal datore di lavoro come espressione della volontà del legislatore comunitario di estendere il regime previsto dalla disposizione in oggetto ai disegni o modelli creati nel quadro di un contratto di prestazione d'opera.

23. Una volta chiarito che il regime di cui all'art. 14, n. 3, riguarda la sola fattispecie dei disegni o modelli elaborati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, resta da verificare se sia possibile trarre da tale disposizione una norma applicabile in via analogica alla diversa fattispecie dei disegni o modelli realizzati «su commissione». A tale riguardo occorre riferirsi, da un lato, alla *ratio* della disposizione in oggetto e, dall'altro, ai lavori preparatori del regolamento.

24. Sotto il primo profilo, la regola secondo cui l'imprenditore acquista i diritti di sfruttamento patrimoniale dei risultati del lavoro svolto dal dipendente, senza necessità di un atto di trasferimento *ad hoc*, è largamente impiegata nella normativa, sia nazionale che internazionale, riguardante i diversi settori della proprietà industriale. In diritto comunitario tale regola è espressa, oltre che nell'art. 14, n. 3, del regolamento, nell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, 87/54/CEE, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [11], nell'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore [12] e nell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [13], nonché nel progetto di regolamento sui brevetti. Essa risponde essenzialmente all'esigenza di bilanciare gli interessi contrapposti in gioco: da un lato, quello dell'imprenditore ad appropriarsi dei risultati di un'attività della quale ha di norma sostenuto i costi e, dall'altro, quello del lavoratore a essere adeguatamente remunerato per l'attività svolta. L'acquisto direttamente in capo all'imprenditore dei diritti patrimoniali sulle opere create dal dipendente consente a quest'ultimo di conseguire detta remunerazione indipendentemente dal risultato dell'attività di sfruttamento economico dell'opera — per la quale egli può peraltro non disporre dei necessari mezzi finanziari e organizzativi — e assicura al datore di lavoro che tali diritti non siano dal dipendente ceduti a un altro imprenditore.

25. Alla base della scelta operata dall'art. 14, n. 3, del regolamento di attribuire al datore di lavoro il diritto di divulgare e di registrare il disegno o modello elaborato dal proprio dipendente, in modo tale da consentirgli di conseguire la titolarità dei diritti di privativa che discendono dal compimento di tali atti, vi è poi una concezione che attribuisce al rapporto di lavoro un carattere «totalizzante»

11 — GU L 24, pag. 36.
12 — GU L 122, pag. 42.
13 — GU L 227, pag. 1.

che giustifica il trasferimento all'imprenditore, come risultato del contratto d'impiego, di tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere realizzate dal dipendente.

26. Le considerazioni che precedono mi conducono a considerare che il regime previsto dalla disposizione in oggetto, concepito con riferimento a un preciso contesto contrattuale, non si presti a un'applicazione analogica a schemi contrattuali diversi.

27. Tale conclusione appare confermata dai lavori preparatori del regolamento.

28. Nel progetto di proposta di regolamento allegata al Libro verde non figurava una disposizione analoga all'art. 14, n. 3. L'art. 11 di tale progetto riproduceva il contenuto dell'attuale art. 14, n. 1, mentre il successivo art. 12, intitolato «Disegno realizzato dal dipendente o su commissione», si limitava a stabilire, sulla scorta della proposta formulata dal Max Planck Institute [14], le norme di conflitto in base alle quali determinare la legge nazionale disciplinante la titolarità del diritto al disegno comunitario nelle ipotesi di disegno elaborato da un dipendente (n. 1) e di disegno realizzato su commissione (n. 3) [15].

29. Nel commentare l'art. 12, n. 1, del progetto, la Commissione sottolineava nel Libro verde la difficoltà, già sperimentata dai negoziatori della Convenzione sul brevetto europeo del 1973 e dell'Accordo relativo al brevetto comunitario del 1989, di raggiungere una posizione consensuale su una norma di diritto sostanziale uniforme in merito all'attribuzione della titolarità dei diritti sulle opere realizzate dal dipendente in esecuzione del rapporto d'impiego. Pur preconizzando a termine l'adozione di una tale norma, la Commissione riteneva soddisfacente allo stato, per evitare ritardi nel procedimento di adozione del regolamento, l'inserimento nel progetto di una regola di conflitto modellata sulla scorta dell'art. 6 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In merito ai disegni realizzati su commissione, invece, il Libro verde si limitava, nel commento all'art. 12, n. 3, del progetto, a richiamare l'esigenza di assicurare alle parti «la più ampia facoltà di

14 — V. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, No. 4/1991, pag. 523 e segg.

15 — Il testo completo dell'art. 12, in inglese, è il seguente:
«(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.
(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.
(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with th law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat».

scelta circa l'attribuzione della titolarità del diritto al disegno e la legge applicabile al contratto» [16] e a suggerire l'adozione di un criterio di collegamento più specifico rispetto a quello del «collegamento più stretto» previsto dalla Convenzione di Roma. Nessun riferimento era fatto alla possibilità di concepire, eventualmente anche nel medio-lungo termine, una disciplina di diritto sostanziale uniforme sul punto.

30. Già nel Libro verde la Commissione adottava dunque un approccio nettamente distinto alle problematiche relative alla titolarità dei diritti sui disegni e modelli elaborati nel quadro di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto d'opera.

31. Questo diverso approccio si riflette anche nel procedimento di adozione del regolamento. Nella proposta del 1993 [17] la Commissione seguiva, per quanto riguarda i disegni e modelli realizzati dal dipendente, l'obiettivo più ambizioso già esposto nel Libro verde e introduceva, all'art. 14, n. 2, una norma sostanziale [18] in sostituzione della norma di conflitto che figurava nell'art. 12, n. 1, del progetto di proposta di regolamento allegato al Libro verde. Scompariva invece la norma di conflitto relativa ai disegni elaborati su commissione, contenuta nell'art. 12, n. 3, di tale progetto.

32. Il testo della disposizione contenuta nell'art. 14, n. 2, della proposta del 1993 rimaneva sostanzialmente invariato nelle proposte successive [19] - con la sola eccezione dell'aggiunta del richiamo alla legislazione nazionale applicabile - e nella versione finale del regolamento, mentre la questione della titolarità dei diritti sui disegni o modelli realizzati su commissione restava, come si è visto, priva di una specifica disciplina anche solo di natura internazionalprivatistica.

33. In tale contesto, appare difficilmente giustificabile il ricorso all'analogia per estendere a tali disegni e modelli il regime uniforme previsto dal legislatore comunitario per i soli disegni e modelli sviluppati dal dipendente.

34. In base all'insieme delle considerazioni esposte suggerisco, quindi, alla Corte di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali nel senso che la regola contenuta nell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 6/2002 si applica ai soli disegni o modelli realizzati dal dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

16 — Nella versione inglese «the widest possibile choice to decide on the entitlement to the design and as regards the law applicable to the contract»

17 — V. *supra*, par. 5.

18 — La disposizione in questione recitava: «Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo diversa disposizione contrattuale».

19 — V. *supra*, par. 5.

B — *Sulla terza, quarta e quinta questione pregiudiziale*

35. Con il terzo, il quarto e il quinto quesito, che esaminerò congiuntamente, il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte se, nel caso in cui la risposta ai primi due quesiti sia nel senso che l'art. 14, n. 3, del regolamento non si applica ai disegni e modelli elaborati nel quadro di un contratto di prestazione d'opera, la titolarità del diritto a tali disegni o modelli debba essere determinata in base alla disposizione contenuta nel n. 1 del medesimo articolo ovvero se esista sul punto una lacuna nel regolamento che spetti alle legislazioni degli Stati membri colmare in applicazione dell'art. 88, n. 2, dello stesso.

36. FEIA ritiene che l'art. 14 vada interpretato nel suo insieme alla luce degli obiettivi del regolamento e tenendo conto dell'intenzione del legislatore di predisporre unicamente una regolamentazione minima della materia. Essa richiama in particolare, da un lato, gli artt. 27, 88 e 96 del regolamento, che contengono un rinvio alle legislazioni nazionali e consentono a queste ultime di prevedere una tutela dei disegni e modelli comunitari più ampia rispetto a quella prevista dal regolamento, e, dall'altro, il sesto, ottavo e nono 'considerando', in cui si richiamano le esigenze collegate al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e si definisce l'obiettivo dell'allineamento delle disposizioni sostanziali del regolamento con quelle della direttiva 98/71. La ricorrente nella causa principale suggerisce inoltre di interpretare la nozione di «avente causa» che figura all'art. 14, n. 1, del regolamento come un riferimento alle diverse possibili modalità di acquisizione del diritto al disegno o modello previste dalle legislazioni degli Stati membri, inclusa quella contemplata dalla legge spagnola in favore del committente. Dal canto suo, il Regno Unito ritiene che, qualora la Corte escluda l'applicazione dell'art. 14, n. 3, ai disegni o modelli su commissione, la titolarità dei diritti su tali disegni o modelli vada determinata in base alle legislazioni degli Stati membri in forza del principio stabilito all'art. 88, n. 2, del regolamento.

37. Secondo la Commissione, Acierta e Cul de sac, l'art. 14, n. 1 del regolamento contiene una disposizione generale in favore dell'attribuzione del diritto al disegno o modello al suo creatore. L'unica eccezione a tale regola figurerebbe al successivo n. 3 e riguarderebbe la sola ipotesi dei disegni e modelli realizzati dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Non vi sarebbe dunque alcuna lacuna nel regolamento in merito alla determinazione della titolarità del diritto al disegno o modello comunitario e, pertanto, il ricorso all'art. 88, n. 2, non sarebbe consentito.

38. Ai termini dell'art. 14, n. 1, del regolamento «il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa».

39. Occorre precisare, in via preliminare, che il diritto al disegno o modello comunitario cui si riferisce l'art. 14 nel suo insieme consiste nel diritto a divulgare il disegno o modello

comunitario o a depositarlo in vista della sua registrazione. Si tratta dunque dell'abilitazione a compiere gli atti dai quali scaturiscono i diritti di privativa previsti dal regolamento, funzionali allo sfruttamento patrimoniale del disegno o modello comunitario.

40. Riguardo all'acquisizione di tali diritti, l'art. 14, n. 1, stabilisce una regola generale in favore dell'autore e dei suoi aventi causa [20]. Queste due categorie di soggetti sono peraltro messe da tale disposizione su un piede di parità.

41. Ciò premesso, ai fini della risposta da dare all'organo remittente, occorre, a mio parere, chiarire anzitutto la portata della nozione di «avente causa» ai sensi della disposizione in parola.

42. Tale nozione si ritrova anche in altre disposizioni del regolamento [21], sebbene ciò vari in funzione delle differenti versioni linguistiche, che impiegano a volte espressioni diverse [22]. Nonostante si tratti di una questione sollevata in udienza, non ritengo che sia necessario determinare in che misura la nozione che compare all'art. 14, n. 1, corrisponda a quella impiegata nelle altre disposizioni del regolamento in cui essa figura o alle espressioni utilizzate alternativamente, poiché tale valutazione presupporrebbe una complessa operazione di comparazione delle versioni linguistiche del regolamento, i cui risultati non sarebbero in ogni caso granché significativi.

43. In udienza la Commissione ha sostenuto che la nozione di «avente causa» ha la stessa portata in tutte le disposizioni del regolamento in cui figura e si riferisce unicamente ai casi di successione *mortis causa* o a situazioni di successione tra imprese o di fusione, mentre non comprenderebbe le ipotesi di trasferimento del diritto al disegno o modello per via contrattuale.

20 — Per contro, il diritto morale di paternità del disegno o modello spetta unicamente al suo autore, il quale, in forza dell'art. 18 del regolamento, «ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro», anche ove abbia ceduto a terzi i diritti di utilizzazione patrimoniale del disegno o modello.

21 — Tale nozione figura anche nel ventesimo 'considerando' del regolamento, ai termini del quale: «Occorre altresì permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa (…) non pregiudichi la valutazione delle caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione».

22 — Nelle versioni italiana, tedesca e inglese, ad esempio, la medesima espressione («avente causa», «successor in title», «Rechtsnachfolger») figura sia nell'art. 14, n. 1, sia nell'art. 28, in materia di cessione del disegno o modello registrato, mentre le versioni francese e spagnola utilizzano due diverse espressioni («ayant droit» e «causa habiente», nell'art. 14, n. 1, e «ayant cause» et «cesionario» nell'art. 28).

44. Tale interpretazione non mi convince.

45. Anche a prescindere dalla circostanza che in determinate versioni linguistiche del regolamento (ad esempio quelle inglese, tedesca, italiana e portoghese) la medesima espressione impiegata nell'art. 14, n. 1, figura anche nell'art. 28, e sta a designare il *cessionario* del disegno o modello comunitario registrato, la tesi dell'istituzione interveniente appare comunque smentita dai lavori preparatori del regolamento.

46. Al riguardo giova anzitutto rilevare che la disposizione di cui all'attuale art. 14, n. 1, era già contenuta nell'art. 11 del progetto di proposta di regolamento allegato al Libro verde nonché nella prima proposta di regolamento presentata dalla Commissione nel 1993 e non ha subìto alcuna modifica nel corso del procedimento di adozione del regolamento.

47. Nel commento al sopramenzionato art. 11, che conviene riprodurre qui di seguito nei suoi passaggi salienti, la Commissione esponeva nel Libro verde quanto segue:

«The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsidiary principle that the original right *may be transferred or assigned in its entirety to another person*, the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles (…). These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has *to choose between exploiting the design himself* (whether personally or through a licensee) *or assigning it to a manufacturer*» [23].

48. La nozione di «successor in title» designava quindi, fin dalle prime tappe dell'iter legislativo che ha portato all'adozione del regolamento, il *cessionario dei diritti di sfruttamento patrimoniale del disegno o modello comunitario*, il soggetto al quale tali diritti, originati in capo al creatore, erano stati da quest'ultimo trasferiti tramite contratto.

49. Se in tal modo va intesa la nozione di «avente causa» contenuta nell'art. 14, n. 1, del regolamento — e non sussistono, a mio parere, elementi che militano in senso contrario —, deve respingersi la tesi interpretativa, avanzata dalla Commissione nel presente giudizio, secondo la quale tale articolo enuncia una regola generale in favore dell'attribuzione all'autore del diritto al disegno o modello comunitario, regola che non subirebbe altra eccezione se non quella espressamente prevista dal n. 3 del medesimo articolo e che non tollererebbe alcuna integrazione da parte delle legislazioni degli Stati membri.

23 — Il corsivo è mio.

50. Il regolamento pone infatti l'autore e il suo avente causa, nel senso più sopra precisato, sullo stesso piano rispetto all'acquisto della titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale sul disegno o modello comunitario, con la sola ovvia differenza che il primo acquisisce tali diritti a titolo originario, come conseguenza della creazione del disegno o modello, e il secondo a titolo derivativo per effetto di un atto traslativo.

51. In tale contesto, datore di lavoro e committente sono entrambi aventi causa dell'autore del disegno o modello comunitario.

52. Nel primo caso, però, il legislatore comunitario ha ritenuto di introdurre un regime uniforme in base al quale, in mancanza di una specifica pattuizione delle parti al contratto di impiego o di una disposizione della legislazione nazionale applicabile a tale contratto che attribuisca al suo autore il diritto al disegno o modello realizzato dal dipendente, tale diritto spetta al datore di lavoro senza necessità di un atto di trasferimento *ad hoc*. In tal senso, l'art. 14, n. 3, non introduce, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, un'eccezione alla regola stabilita dal n. 1 di tale articolo, ma la integra prevedendo una disciplina autonoma per il caso in cui si tratti di determinare l'attribuzione del diritto al disegno o modello comunitario nel quadro di un particolare rapporto contrattuale.

53. Nel secondo caso invece, in assenza di una specifica disposizione del regolamento che regoli in modo uniforme l'attribuzione del diritto al disegno o modello realizzato su commissione, la portata e le modalità dell'eventuale trasferimento di tale diritto dall'autore al committente saranno definite, oltre che in base alla volontà delle parti espressa nel contratto, in forza della legge applicabile allo stesso. Peraltro, poiché, diversamente da quanto inizialmente previsto nel progetto di proposta allegato al Libro verde, il regolamento non prevede neanche una norma di conflitto uniforme che identifichi la legge applicabile al contratto con il quale viene commissionata a un prestatore d'opera la creazione di un disegno o modello in vista del suo sfruttamento economico, tale legge deve logicamente essere determinata in base alle norme del diritto internazionale privato degli Stati membri.

54. Nella causa pendente dinanzi al giudice di rinvio spetterà dunque a quest'ultimo, in forza dell'art. 88, n. 2, del regolamento, applicare le disposizioni pertinenti del diritto spagnolo, in quanto legge applicabile al contratto intercorso tra AC&G, s.a. e Cul de sac, al fine di determinare a chi appartiene la titolarità del disegno o modello comunitario non registrato oggetto dell'azione di contraffazione introdotta dinanzi a tale giudice da FEIA.

## V — Conclusioni

55. Per le ragioni suesposte suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante:

«1. L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari deve essere interpretato nel senso che il regime da esso previsto si applica ai soli disegni o modelli realizzati dal dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Gli artt. 14 e 88 del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari devono essere interpretati nel senso che la titolarità del diritto ai disegni e modelli creati nell'ambito di un rapporto contrattuale diverso dal rapporto di lavoro subordinato, com'è il caso dei disegni e modelli realizzati da un prestatore d'opera per conto di un committente, deve essere determinata in base alla volontà espressa dalle parti e alla legge applicabile al contratto. La legislazione di uno Stato membro non si pone in contrasto con l'art. 14, n. 3, di detto regolamento qualora equipari, al fine di determinare la titolarità del diritto al disegno o modello, i disegni o modelli realizzati da un prestatore d'opera per conto di un committente ai disegni o modelli creati dal dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato».