Nel suo stato attuale, il diritto comunitario non osta all'emanazione di norme nazionali le quali stabiliscano che il diritto esclusivo ad un disegno o modello si acquista col primo deposito, senza che si debba stabilire se il depositante è pure l'autore del modello o un suo avente causa e senza che gli interessati possano far valere che il depositante non è l'autore del modello, il suo committente o il suo datore di lavoro.

3. Benché il diritto al modello, di per sé considerato, non possieda le caratteristiche contrattuali o di concertazione contemplate dall'art. 85, n. 1, l'esercizio di tale diritto può ricadere sotto i divieti posti dal Trattato quando costituisce l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa.

4. Il titolare del diritto ad un modello in forza della leggi di uno Stato membro può opporsi all'importazione da un altro Stato membro di prodotti d'aspetto identico al modello depositato, purché i prodotti di cui trattasi siano stati messi in circolazione nell'altro Stato membro senza l'intervento od il consenso del titolare del diritto, o di una persona ad esso legata da rapporto di dipendenza giuridica od economica, purché non esista tra le persone fisiche o giuridiche in causa alcuna intesa restrittiva della concorrenza e purché, infine, i rispettivi diritti dei titolari del diritto al modello nei vari Stati membri siano sorti indipendentemente gli uni dagli altri.

Nel procedimento 144/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof (Corte d'Appello) dell'Aia nella causa dinanzi ad esso pendente fra

KEURKOOP BV, con sede in Rotterdam,

appellante,

e

NANCY KEAN GIFTS BV, con sede all'Aia,

appellata,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 36 del Trattato, al fine di valutare la conformità al diritto comunitario della legge uniforme Benelux in materia di disegni e modelli, sancita con Convenzione 25 ottobre 1966 (Tractatenblad 1966, n. 292, pag. 3),

LA CORTE

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La causa riguarda il modello di una borsetta per signora.

Tale modello, ideato negli Stati Uniti, veniva depositato come «US Patent Design 250.734» il 28 marzo 1977, il quale indica come «Inventor» tale sig. Siegel e come cessionaria la società Amba Marketing Systems Inc. Il prodotto veniva distribuito negli Stati Uniti dall'impresa di vendita per corrispondenza Ambassador. Ritenuta fuori moda negli Stati Uniti, la borsa scompariva dal catalogo dell'Ambassador.

La società a responsabilità limitata Nancy Kean Gifts BV (NKG), con sede all'Aia, è un'impresa esclusivamente commerciale. Al fine di venderla nei Paesi Bassi, la NKG, che aveva acquistato la borsetta in questione dalla Renoc AG di Zug, in Svizzera, il 23 aprile 1979 ne depositava il modello presso l'Ufficio Benelux disegni e modelli. La NKG dichiara che la borsetta che pone in commercio è prodotta a Taiwan, donde viene direttamente spedita nei Paesi Bassi.

All'inizio del 1980, la NKG appurava che la società di vendita per corrispon-

denza Keurkoop, con sede in Rotterdam, offriva in omaggio sotto la denominazione di «Elite» ed in vendita sotto la denominazione di «Ideal» una borsetta per signora con caratteristiche esterne pressoché identiche al modello depositato da essa venduto. La Keurkoop si era procurata la borsetta per cui è causa da un esportatore all'ingrosso di Taiwan, la Formosa Keystone Products Corporation, che se ne era a sua volta rifornita presso due fabbricanti, anch'essi di Taiwan, la Taiwan Plastic Company e la Ocean Light Industries Corporation.

Ritenendo il comportamento della società Keurkoop lesivo del suo diritto esclusivo in forza della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli, la NKG instaurava un procedimento sommario dinanzi al presidente dell'Arrondissementsrechtbank (Tribunale) di Rotterdam. Con sentenza 8 maggio 1980 il presidente del suddetto tribunale accoglieva la domanda della NKG e vietava alla Keurkoop «di fabbricare, importare, vendere, offrire in vendita, esporre al pubblico, consegnare, usare o detenere di scorta per uno di tali scopi, a fini industriali o commerciali, una o più borsette per signora che presentino caratteristiche esteriori identiche a quelle del modello depositato dall'attrice e indicato nell'atto di citazione ovvero presentino rispetto a tale modello soltanto differenze secondarie» (riproduzione pressoché letterale dell'art. 14 della legge uniforme Benelux allegata alla Convenzione 25 ottobre 1966 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1975).

La Keurkoop interponeva appello avverso la suddetta sentenza dinanzi al Gerechtshof dell'Aia.

Il Gerechtshof cominciava col definire la posizione della NKG, nonché i diritti della stessa a norma della legge uniforme Benelux.

Le sue conclusioni si possono riassumere nelle due seguenti proposizioni:

1. La NKG non è l'autore del modello della borsetta e non ne ha depositato il modello col consenso dell'autore o di uno dei suoi aventi causa.

2. Ai fini dell'applicazione della legge uniforme Benelux in materia di disegni e modelli non è necessario che la richiesta di tutela provenga dall'autore. Come precisa l'art. 3, n. 1, della legge «il diritto esclusivo ad un disegno o modello si acquista col primo deposito effettuato nel territorio del Benelux». La legge non enuncia ulteriori requisiti relativi all'espressione di una attività creativa od artistica. La legge prescrive solo, all'art. 1, che «può essere tutelato come disegno o modello l'aspetto esterno nuovo di un prodotto avente funzione utilitaria» (punto 11 della sentenza del Gerechtshof).

Definita in tal modo la posizione della NKG e la portata della legge uniforme Benelux, il Gerechtshof dell'Aia, con sentenza 20 maggio 1981, chiedeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di risolvere le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia compatibile con le norme contenute nel Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare con quanto disposto dall'art. 36, il fatto di dare applicazione alla «legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli», in quanto questa implica l'attribuzione di un diritto esclusivo su un dato modello, come indicato nella stessa legge e con

l'oggetto e la funzione descritti al punto 11 della motivazione della presente sentenza, a colui che per primo ha effettuato il deposito del modello presso l'ufficio competente e senza che altri all'infuori di colui il quale sostiene di essere l'autore, o il suo committente, o il suo datore di lavoro, abbiano la possibilità di contestare il diritto del depositante e/o di opporsi a una domanda di provvedimenti inibitori da questi proposta, facendo valere che il depositante non è l'autore del modello, né il suo committente o il suo datore di lavoro.

2. Se la domanda di provvedimenti inibitori possa essere respinta in quanto riguardi prodotti di cui il convenuto si è rifornito in un paese facente parte del mercato comune diverso da quello (anch'esso facente parte di tale mercato) per il cui territorio i provvedimenti sono stati richiesti, qualora nel primo paese la distribuzione di detti prodotti non implichi alcuna violazione dei diritti dell'attore che ha effettuato il deposito del modello.

Il Gerechtshof sottolinea che, a norma in particolare dell'art. 3, n. 1, della legge uniforme Benelux, il legislatore del Benelux ha considerato il diritto esclusivo su un dato modello come un diritto di proprietà industriale ai sensi della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale, Convenzione cui partecipano tutti gli Stati membri della Comunità.

La domanda di pronunzia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 5 giugno 1981.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Keurkoop, appellante, con l'avvocato A. F. de Savornin Lohman, del foro di Rotterdam, con studio in Bruxelles; il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. F. Italianer, segretario generale del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente; il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente; il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. F. Bersani, segretario general aggiunto del comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, in qualità d'agente; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. R. Wägenbaur, assistito dal membro del suo ufficio legale, sig. Th. Van Rijn, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di procedere ad istruttoria, ai sensi dell'art. 45 del regolamento di procedura.

Con lettera 15 dicembre 1981, il cancelliere della Corte ha chiesto alle parti nella causa principale ed alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. *Alla Keurkoop BV ed alla Nancy Kean Gifts BV*

   — quale sia l'origine delle borsette che esse hanno posto in commercio od offerto in omaggio nei Paesi Bassi; dove siano state prodotte; da dove siano state importate; dove siano state acquistate;

   — da quale data esattamente il modello della borsetta sia stato protetto.

2. *Alla Keurkoop BV*

   — che cosa intenda la suddetta società nel sostenere che la borsetta

per signora depositata dalla NKG è un plagio.

3. *Alla Commissione e alle parti della cause principale*

— di quali informazioni dispongono in merito alla messa in commercio in altri paesi del mercato comune della borsetta oggetto del deposito «US Patent Design 250.734», che indica quale creatore il sig. Siege e quale cessionaria la società Amba Marketing Systems Inc.; da chi la borsetta sia stata messa in commercio; secondo quale origine di fabbricazione e di importazione.

4. *Alla Commissione*

— se la borsetta da donna sia protetta dalla normativa sui disegni e modelli di altri Stati membri; a beneficio di chi.

Le parti nella causa principale e la Commissione dovevano presentare le loro osservazioni scritte entro il 2 marzo 1982.

La Keurkoop le depositava il 25 febbraio 1982, la NKG il 21 gennaio 1982 e la Commissione il 2 marzo 1982.

Ai sensi dell'art. 54 del regolamento di procedura, il presidente fissava la data dell'inizio della fase orale alla scadenza del termine assegnato per presentare osservazioni scritte in risposta ai quesiti posti dalla Corte.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione

La *società Keurkoop* auspica che la Corte estenda l'esame della prima questione e consideri l'insieme del problema sollevato dalla presente causa. Il punto se un terzo possa contestare un deposito rientra, in realtà, nell'ambito di una contestazione generale dei termini stessi della legge uniforme Benelux, o quanto meno, dell'interpretazione datane dal Gerechtshof. È opportuno, al fine di fornire al giudice di rinvio una utile soluzione, accertare «sin dove, alla luce dell'oggetto specifico ... del diritto di modello ai sensi dell'art. 36 del Trattato, possa spingersi la normativa nazionale nel riconoscere un diritto esclusivo a colui che effettua il deposito quando è provato, in primo luogo, che vi è stato, da parte del depositante, "plagio di modello" e, in secondo luogo, che tale depositante non è né industriale, né artigiano, ma "semplice commerciante"».

Il giudice nazionale ha omesso a torto di includere nelle questioni sottoposte alla Corte il suddetto aspetto del problema. Ora, la posizione dell'NKG, fatta propria — a quanto pare — dal Gerechtshof, è giuridicamente insostenibile nella misura in cui, in contrasto con lo scopo che si prefigge, la tutela dei modelli consente ad un commerciante o ad un importatore rivenditore, il cui solo merito consiste nell'aver depositato il modello prima dei suoi concorrenti, di assicurarsi una posizione di monopolio sul mercato del Benelux. Secondo la Keurkoop non è quello il merito che la legge uniforme Benelux intendeva tutelare.

Risulta dalla relazione alla legge uniforme Benelux (art. 1) che «la presente legge è diretta ad incoraggiare gli industriali e gli artigiani che desiderano curare maggiormente l'aspetto esterno dei prodotti utilitari di loro produzione» (testo olandese, edizione Sch. e Jord., 1974, pag. 26).

Tale scopo essenziale del diritto di modello è confermato dal testo della Convenzione d'Unione di Parigi e dalla normativa dei vari Stati membri.

Nell'ambito della Convenzione d'Unione di Parigi, non si è mai trattato di disegni o modelli «commerciali». L'elenco dei diritti di proprietà industriale di cui all'art. 1, n. 2, di detta Convenzione, enumera disegni e modelli industriali.

La normativa dei vari Stati membri disciplina la tutela dei disegni e modelli secondo tre diversi criteri:

a) Nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito ed in Italia il regime dei disegni e modelli presenta una stretta connessione con quello dei brevetti.

La «Geschmackmustergesetz» del 1876, la «Registered Design Act» del 1949 ed il decreto italiano 25 agosto 1940 concedono una tutela ai disegni e modelli industriali.

Nella Repubblica federale di Germania, un progetto di legge precisa che un disegno o un modello non può essere protetto se copiato da un'altra creazione. Nel Regno Unito, gli oggetti d'uso corrente possono essere protetti purché tuttavia il depositante del modello ne sia l'autore o l'abbia fatto realizzare per proprio conto. In Italia, si richiede la prova del fatto che il depositante è l'autore del progetto o l'avente causa, ed è ammessa la prova contraria da parte di chiunque vi abbia interesse.

b) In altri paesi quali la Francia, la tutela di disegni e modelli è collegata alla disciplina di tutela della proprietà letteraria ed artistica che pone l'accento sulla prestazione individuale ed intellettuale del creatore. L'art. 2, n. 3, della legge francese 11 marzo 1957 consente non solo al creatore stesso, ma anche ai terzi interessati di eccepire il plagio del richiedente.

c) La legge danese 27 maggio 1970 presenta alcune analogie con la legge uniforme Benelux, con tuttavia la duplice differenza che, in primo luogo, l'ufficio danese dei modelli richiede la novità e conduce d'ufficio un'indagine in tal senso e che, in secondo luogo, qualsiasi interessato può denunciare il plagio commesso dal depositante.

Secondo la Keurkoop, risulta da quanto precede che la legge uniforme Benelux è contraria alla nozione comunemente ammessa di tutela dei disegni e modelli, in quanto pone il depositante, qualunque sia la sua qualità (nella fattispecie semplice commerciante) e in base al semplice atto formale del deposito, al riparo dall'addebito di plagio, anche quando egli lo riconosce dinanzi al giudice, come è avvenuto nella presente causa. La discriminazione tra importatori-rivenditori deriva proprio dall'impossibilità, a norma della legge uniforme Benelux, per i terzi interessati di contestare il deposito facendo valere il plagio.

Autorizzando l'uso arbitrario di un diritto di proprietà industriale, la legge uniforme Benelux crea una barriera tra il mercato dei Paesi Bassi o del Benelux e quello degli altri Stati membri. La Keurkoop sottolinea che la borsetta da donna per cui è causa viene venduta da altre imprese di vendita per corrispondenza nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo.

È necessario esaminare la prima questione alla luce delle considerazioni che precedono. L'assenza di armonizzazione delle normative nazionali in materia di disegni e modelli non può impedire alla Corte di valutare le conseguenze dell'applicazione della legge uniforme Benelux con riguardo al principio comunitario della libera circolazione delle merci e alla definizione di protezione comunemente riconosciuta, in questo settore, dal diritto interno degli Stati membri.

In primo luogo, grazie alla giurisprudenza della Corte il diritto dei marchi e brevetti è progredito sul piano comunitario (la Keurkoop si riferisce allo studio di R. Ludding «Mededingingsrecht in de EEG», Diritto di concorrenza nella CEE, Eur. Monografieën n. 27, Kluwer 1979); in secondo luogo, quando il comportamento tenuto dalla richiedente equivale ad un divieto di importazione, la Corte accerta di solito se, in quelle circostanze, siffatto comportamento sia giustificato (in particolare nella causa 58/80, Dansk Supermarked c/ Imerco, Racc. 1981, pag. 181); infine, la Corte si è già pronunciata sul problema delle restrizioni in materia di prova nelle cause relative alla proprietà industriale (in particolare nella causa 102/77, La Roche c/ Centrafarm, Racc. 1978, pag. 1139 e causa 3/78, Centrafarm c/ American Home Products, Racc. 1978, pag. 1823).

Pertanto, qualunque sia il modo in cui la Corte vorrà definire l'oggetto specifico della tutela dei disegni o modelli, non si può «tollerare che, mediante restrizioni in materia di prove, si precluda a priori al convenuto la possibilità di far valere in giudizio il plagio del depositante e al giudice la possibilità di tener conto del plagio, quale motivo di rigetto».

Per questi motivi, secondo la Keurkoop, la prima questione pregiudiziale va risolta in senso negativo.

Secondo la *Commissione* appare, a prima vista, sorprendente che, nella presente causa, il giudice olandese abbia deciso di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato. La Commissione, che si richiama alle sentenze EMI Records c/ CBS Schallplatten (cause 51/75, 86/75 e 96/75, Racc. 1976, pag. 811 e rispettivamente pagg. 871 e 913), sostiene che, in quanto i prodotti de quibus sono stati importati direttamente da paesi terzi, vuoi dalla Keurkoop, vuoi dalla NKG gli scambi intracomunitari non sono coinvolti.

Sembra essere la tesi della Keurkoop quella che ha indotto il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte. Secondo tale tesi gli scambi intracomunitari sarebbero coinvolti in quanto il modello di borsetta, proveniente da Taiwan, è venduto altrove nel mercato comune e quindi è possibile che venga importato nei Paesi Bassi da altri Stati membri.

In questo ordine di idee, l'oggetto della presente causa consiste nell'appurare in quale misura siano giustificate ai sensi della tutela dei diritti di proprietà industriale le restrizioni all'importazione. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 36 del Trattato consente di derogare al principio della libera circolazione delle merci solo qualora tale deroga si giustifichi con la salvaguardia dei

diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

La Corte non ha ancora avuto occasione di definire il contenuto dell'oggetto specifico del diritto relativo ai modelli. Secondo la giurisprudenza relativa ad altri diritti di proprietà industriale e commerciale, l'oggetto specifico del diritto al modello potrebbe essere definito come il diritto esclusivo del titolare a mettere in commercio, per primo, un prodotto che riveste una forma industriale determinata.

Nell'ordinamento interno degli Stati membri, il diritto al modello rientra talvolta nella tutela della proprietà letteraria ed artistica, talaltra in quella della proprietà industriale e commerciale. La definizione di titolare del diritto varia quindi da un ordinamento giuridico all'altro. Nei paesi in cui la tutela del diritto al modello coincide con quella del diritto d'autore, il titolare del diritto è generalmente l'ideatore del modello o il suo avente causa. Negli altri paesi, la tutela del diritto al modello è concessa a chi ha per primo depositato il modello.

In assenza di armonizzazione delle normative nazionali in materia, va lasciato agli Stati membri il compito di identificare il titolare del diritto al modello e, nella misura in cui l'autore ha la possibilità di far valere i suoi diritti, la legge uniforme Benelux è conforme alle disposizioni del Trattato.

A parere del *Governo dei Paesi Bassi,* che condivide l'orientamento del Gerechtshof in merito alla portata della legge uniforme Benelux, questa presenta il vantaggio della semplicità e della certezza del diritto.

La certezza del diritto è assicurata dal fatto che la tutela deriva dal deposito e dall'iscrizione del diritto in registri pubblici, cui i terzi hanno accesso. La semplicità consiste nelle modalità prescritte per il deposito e nel fatto che si è rinunciato a porre la condizione ed a controllare che il depositante abbia personalmente compiuto lo sforzo che ha portato alla creazione del modello.

Quando il deposito è effettuato da una persona diversa dall'autore e questi non vi si oppone, è conforme allo spirito che informa la disciplina della proprietà di cui trattasi che i terzi non possano contestare il diritto del depositante.

La Convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune ha sancito, negli artt. 56, 1° comma, e 57, 1° comma, lett. e), il principio secondo cui il diritto esclusivo spetta al primo depositante e solo l'autore dell'opera può contestarlo. Tale principio è ammesso altresì dalla legge olandese sui brevetti (Rijksoctrooiwet, artt. 6 e 51, 1° comma, lett. b).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del Trattato non incidono sull'esistenza ma solo, in alcuni casi, sull'esercizio dei diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale. L'ammettere che i terzi possano contestare il diritto del primo depositante equivarrebbe, nella fattispecie, a colpire l'esistenza stessa del diritto attribuito dalla legge uniforme Benelux. Pertanto, secondo il Governo dei Paesi Bassi, va data soluzione affermativa alla prima questione.

Secondo il *Governo francese* si è cercato di unificare od armonizzare le normative nazionali in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale soprattutto nel settore dei brevetti (convenzioni di Strasburgo, di Monaco e di Lussemburgo) ed in quello dei marchi (proposta della Commissione per il marchio comunitario e per l'armonizzazione delle leggi nazionali).

In assenza di un regime comunitario di tutela dei disegni e modelli o di armonizzazione delle leggi nazionali, è necessario far riferimento all'art. 36 del Trattato, il quale riconosce la libertà dei legislatori nazionali in questa materia, col solo limite che non introducano restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri. Se l'esperienza dovesse provare che dall'applicazione di talune normative nazionali relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale derivano ostacoli all'instaurazione o al funzionamento del mercato comune, la soluzione potrebbe trovarsi solo nell'istituzione di una legge uniforme o nel ravvicinamento delle leggi nazionali.

Secondo il *Governo del Regno Unito,* non vi è alcun dubbio che i disegni industriali costituiscono una forma di proprietà industriale ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

Nell'art. 1, 2° comma, della Convenzione d'Unione per la tutela della proprietà industriale, firmata a Parigi nel 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma nel 1967, cui partecipano tutti gli Stati membri, i disegni industriali figurano nel novero degli oggetti di tutela della proprietà industriale. Secondo il regolamento del Consiglio n. 17/62 (GU 1962, n. 13, pag. 204) adottato in base all'art. 87 del Trattato, l'espressione «diritti relativi alla proprietà industriale» comprende in particolare i brevetti, i modelli di utilità, i modelli e disegni o marchi (art. 4, n. 2, punto 2, lett. b).

La legge uniforme Benelux non ha lo scopo di tutelare solo l'autore del modello. Essa è diretta a tutelare altresì qualsiasi persona che, desiderando introdurre un nuovo disegno, abbia fatto un investimento rilevante (sia in denaro, sia in lavoro) per lanciare e divulgare il disegno e, se si tratta del produttore, per produrlo. È giusto che la legge dia all'interessato un monopolio limitato, in modo che nessun altro possa trarre profitto dal suo investimento ponendo in commercio un prodotto sostanzialmente identico.

In assenza d'armonizzazione delle leggi nazionali in uno specifico settore del diritto, la Corte non dovrebbe essere chiamata ad esaminare nei particolari le leggi di un determinato Stato membro.

La prima questione pregiudiziale va risolta nel senso che l'applicazione delle relative disposizioni della legge uniforme Benelux in materia di disegni e modelli è compatibile con le disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci.

Sulla seconda questione

Secondo la *Keurkoop,* la formulazione della seconda questione pregiudiziale la-

scia presumere che la NKG abbia depositato il modello della borsetta da donna per cui è causa non solo nel Benelux, ma anche in altri Stati membri. Ora la NKG ha proceduto al deposito solo presso l'Ufficio Benelux dei disegni e modelli.

La seconda questione pregiudiziale, la quale riproduce il suo ultimo motivo d'appello, ha perso qualsiasi interesse nella misura in cui lo scopo della Keurkoop era di spingere il giudice nazionale, qualora la NKG provasse in appello l'esistenza di un rapporto giuridico con l'Ambassador e/o il sig. Siegel che la legittimava ad effettuare il deposito nei Paesi Bassi, a tener conto del fatto che la borsetta poteva essere stata messa in commercio lecitamente in un altro Stato membro dall'Ambassador e/o dal Siegel o col loro consenso. Avendo il Gerechtshof ammesso che la NKG non aveva titolo per depositare il modello in nome dell'autore, ne deriva che il quarto motivo d'appello, e quindi la seconda questione pregiudiziale, ha perso d'importanza.

Tuttavia la Corte può approfittare del fatto che è stata sollevata questa seconda questione per statuire sul se vi siano in altri Stati membri imprese che, come la NKG applicano nel loro territorio, il diritto di modello per la borsetta dell'Ambassador, autonomamente, senza che l'Ambassador li contrasti. Una siffatta situazione, contraria a quanto disposto dall'art. 85, potrebbe, se del caso, essere denunciata dalla Corte.

La *Commissione* osserva che la soluzione della seconda questione dipende dal se la messa in commercio nello Stato membro d'esportazione sia avvenuta ad opera del titolare del diritto nel paese d'importazione, o quanto meno col suo consenso.

In caso affermativo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il diritto al modello è estinto (vedi in particolare causa 187/80, Merck c/Stephar, sentenza 14 luglio 1981, Racc. 1981, pag. 2063; causa 15/74, Sterling Drug, Racc. 1974, pag. 1147; causa 119/75, Terrapin, Racc. 1976, pag. 1039). In caso contrario, il titolare del diritto potrà opporsi all'importazione di quei prodotti (causa 24/67, Parke Davis, Racc. 1968, pag. 81 e causa 15/74, Centrafarm c/Sterling Drug, summenzionata) a meno che tale comportamento non costituisca di fatto una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare quest'ultimo problema nel corso della discussione orale, in quanto il contenuto del fascicolo non consente di procedere a tale esame.

Secondo il *Governo dei Paesi Bassi,* il fatto che la messa in commercio nello Stato membro d'esportazione non danneggia i diritti del depositante nello Stato membro d'importazione può essere dovuto a due circostanze, cioè che nello Stato membro d'esportazione non esiste la possibilità di tutelare il modello, oppure che tale tutela non è stata chiesta.

Se, in quest'ultimo caso, si giungesse alla medesima conclusione che nell'ipotesi di messa in commercio nello Stato membro d'esportazione col consenso del titolare del diritto esclusivo, il depositante di un modello in uno o più Stati membri si vedrebbe costretto a chiedere la tutela del modello in tutti gli Stati membri, onde

potersi difendere contro i terzi che ledano il suo diritto.

Una siffatta soluzione avrebbe l'effetto di annullare lo scopo delle leggi nazionali in materia, influendo non solo sull'esercizio del diritto, ma di fatto sul «diritto stesso al suo sorgere».

Ai sensi dell'art. 81 della Convenzione comunitaria in materia di brevetti, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, i diritti attribuiti ad un brevetto nazionale si estinguono quando il prodotto è messo in commercio in uno degli Stati membri dal titolare del brevetto o col suo espresso consenso. Il Governo dei Paesi Bassi propone di risolvere la seconda questione affermativamente se esiste il suddetto consenso e negativamente in caso contrario.

Il *Governo francese* condivide in parte quest'ultima tesi, ma sottolinea che l'applicazione troppo rigorosa delle soluzioni adottate dalla Corte, in particolare nelle cause 24/67 Parke Davis e 187/80, Merck c/ Stephar, può comportare azioni in diretto contrasto con gli scopi del Trattato. Infatti, per evitare l'esaurimento del loro diritto, le imprese rischierebbero di rifiutare di estendere i loro diritti di proprietà industriale negli Stati membri che non offrono tutela, il che violerebbe il principio della libera circolazione, oppure d'abbandonare completamente e sistematicamente ai loro concorrenti il mercato di quegli Stati, il che avrebbe l'effetto di alterare il libero gioco della concorrenza.

In assenza di armonizzazione delle leggi in materia di disegni e modelli e nella misura in cui la Corte non può consentire la violazione dei principi della libera circolazione e della libera concorrenza, è opportuno lasciar prevalere, conformemente all'art. 36, le leggi nazionali di tutela della proprietà industriale.

Il *Governo del Regno Unito* ricorda che nelle cause 24/76 Parke Davis e 119/75 Terrapin, la Corte ha tenuto ferma l'applicazione dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge nazionale, pur non essendovi alcuna relazione tra le merci prodotte dal titolare del diritto di proprietà industriale e quelle messe in commercio in un altro Stato membro senza il suo consenso.

Alla seconda questione va data soluzione negativa nella misura in cui la messa in commercio effettuata dalla Keurkoop riguarda prodotti che la stessa si è procurata in uno Stato membro della Comunità diverso da quello in cui è proposta l'azione inibitoria e, in secondo luogo, la messa in commercio in tale altro Stato membro non lede alcun diritto della NKG. Una soluzione diversa costituirebbe uno sviluppo radicale della normativa comunitaria e annullerebbe pressoché il valore di qualsiasi diritto di proprietà industriale a norma delle leggi nazionali che non avrebbe una contropartita equivalente in tutti gli Stati membri.

III — Le osservazioni scritte presentate in risposta ai quesiti posti dalla Corte

Ne «gli antefatti ed il procedimento» si è tenuto conto delle risposte della Keur-

koop e della NKG al primo quesito posto dalla Corte.

Al secondo quesito, col quale veniva chiesto alla Keurkoop «che cosa intenda la suddetta società nel sostenere che la borsetta per signora depositata dalla NKG è un plagio», l'interessata risponde che una interpretazione, conforme al Trattato dell'oggetto specifico o della funzione essenziale del diritto sui disegni e i modelli industriali (in quanto diritti di proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato) implica che gode della tutela solo colui che, ai fini della produzione (o del miglioramento dell'aspetto esteriore) del suo prodotto industriale, ha creato un modello o l'ha fatto creare per suo conto da terzi. La tutela in tal modo concessa è diretta a compensare gli sforzi materiali e/o immateriali fatti dall'autore o dal suo avente causa in qualità d'industriale.

La Keurkoop BV, quando dichiara quindi che la borsetta depositata dalla NKG costituisce un plagio, intende dire che la NKG è estranea alla creazione del modello della borsetta, ma che — come risulta, per altro, dalle dichiarazioni della stessa nella causa principale — essa si è consapevolmente appropriata, senza diritto né consenso, della forma di una borsetta creata da un terzo (Siegel).

Siffatta monopolizzazione, specialmente quando un importatore la rivendica nei confronti di uno o più altri importatori, è incompatibile con la funzione essenziale del diritto ai disegni e modelli industriali nell'ambito del mercato comune.

Il terzo quesito, relativo alla borsetta oggetto di deposito in America, rivolto alla Commissione e alle parti nella causa principale, consisteva nell'appurare «da chi la borsetta sia stata messa in commercio» e «secondo quale origine di fabbricazione e di importazione».

La Keurkoop dichiara che, a sua conoscenza, la borsetta de qua non è più messa in commercio da o in nome di Siegel/Amba.

La Keurkoop ricorda che la borsetta di cui trattasi e prodotta da molto tempo, secondo il modello Siegel, da un certo numero di contraffattori di Taiwan e messa in commercio negli Stati membri della Comunità di cui ha parlato nelle osservazioni scritte.

Senza fare espresso riferimento alla borsetta oggetto del deposito «US Patent Design 250 734», la NKG dichiara che la borsetta è messa in commercio nella Repubblica federale di Germania dalla Otto GmbH che importa il prodotto direttamente da Taiwan. Nel Regno Unito la borsetta è venduta dalla Nancy Kean Gifts Limited ed in Danimarca dall'Atelier Nancy APS. La NKG precisa che le due suddette persone giuridiche appartengono allo stesso gruppo della Nancy Kean Gifts BV e che acquistano anch'esse la borsetta fabbricata a Taiwan dalla Renoc AG di Zug, in Svizzera.

La Commissione dichiara di non disporre dei dati per rispondere al terzo quesito.

Col quarto quesito si chiedeva alla Commissione se la borsetta de qua sia tutelata dalla normativa sui disegni e modelli in

altri Stati membri ed, in caso affermativo, a profitto di chi.

La Commissione riferisce che una borsetta del medesimo modello è tutelata in Francia in forza della normativa sui disegni e modelli, a favore del sig. Peter Herman, di New York.

La Commissione prosegue le ricerche e informerà la Corte dei risultati ottenuti.

Sebbene il quarto quesito fosse rivolto alla Commissione, la Keurkoop desidera precisare quanto segue:

Dall'estratto del registro francese dei modelli, allegato alla lettera della Keurkoop, risulta che il sig. Peter Herman ha depositato il modello di una borsetta per signora il 18 aprile 1979 col n. 31937. Secondo la Keurkoop, a prima vista, non vi è dubbio che la borsetta de qua è identica a quella di cui al deposito nel Benelux a nome della NKG. In merito al suddetto deposito la Keurkoop fa le seguenti osservazioni.

Anzitutto va notato che fra la data del deposito in Francia (mercoledì 18 aprile 1979) e quella del deposito nel Benelux (lunedì 23 aprile 1979) intercorrono solo 5 giorni (2 giorni lavorativi). E non può essere un caso. Una simile coincidenza costituisce per lo meno, ed in se stessa, un serio indizio d'accordo o di pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

In secondo luogo è interessante sottolineare che sia per il deposito in Francia, sia per quello nel Benelux sono stati usati quattro disegni, di cui tre identici. Questo elemento convalida la presunzione di pratica concordata.

In terzo luogo, ed alla luce di quanto sopra, va osservato che nella lettera 21 gennaio 1982, diretta al cancelliere della Corte, la Nancy Kean Gifts BV si è pronunciata sulla situazione nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito ed in Danimarca, ma non su quella esistente in Francia. È alla Nancy Kean Gifts BV che si può chiedere di fornire maggiori dettagli a questo proposito ed in particolare su come lo Herman ha potuto procurarsi i disegni della Nancy Kean Gifts BV e viceversa.

La Keurkoop aggiunge che sembra che nessun modello o disegno della borsetta sia stato depositato nel Regno Unito e in Danimarca.

Secondo le informazioni avute dall'Ufficio tedesco dei brevetti di Monaco, non è avvenuto alcun deposito straniero relativo alla borsetta de qua.

In Italia la ricerca sembra possibile solo se si è in grado di indicare il nome del presunto depositante.

In Grecia non esiste ancora registrazione dei modelli.

IV — La fase orale

La Keurkoop, con l'avv. A. F. de Savornin Lohman, del foro di Rotterdam; la NKG, con l'avv. A. N. Huizenga; il Governo francese rappresentato dal proprio agente sig. A. Carnelutti; il Governo tedesco, rappresentato dal proprio agente sig. Seidel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wägenbaur e T. van Rijn, agenti, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 7 aprile 1982.

L'avvocato generale ha presentato le conclusioni all'udienza dell'8 giugno 1982.

In diritto

1 Con sentenza 20 maggio 1981, pervenuta alla Corte il 5 giugno 1981, il Gerechtshof dell'Aia ha sollevato, a norma dell'art 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali relative alla libera circolazione delle merci, al fine di consentire al giudice nazionale di stabilire le condizioni d'applicazione, alla luce del diritto comunitario, della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli sancita con convenzione 25 ottobre 1966 (Tractatenblad 1966, n. 292, pag. 3) ed entrata in vigore il 1° gennaio 1975.

2 Dai dati forniti dal giudice nazionale risulta che la Nancy Kean Gifts (in prosieguo la NKG), con sede all'Aia, il 23 aprile 1979, depositava presso l'ufficio Benelux disegni e modelli (deposito Benelux) il modello di una borsetta per signora.

3 Il modello depositato dalla NKG appare analogo ad un modello americano oggetto del deposito «US Patend Design 250.734», in data 28 marzo 1977, che indica quale «inventor» il sig. Siegel e quale licenziataria la società Amba Marketing Systems Inc.

4 La NKG che si sarebbe rifornita presso la Renoc AG di Zug (Svizzera), sostiene che la borsetta da essa smerciata è fabbricata a Formosa donde viene direttamente spedita nei Paesi Bassi.

5 All'inizio del 1980, constatando che un'altra impresa, la Keurkoop BV, con sede in Rotterdam, offriva una borsetta per signora di aspetto apparentemente identico al modello depositato da essa venduto, la NKG instaurava dinanzi al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam un procedimento sommario a carico della Keurkoop, adducendo il suo diritto esclusivo sul modello.

6 Stando alle indicazioni fornite dalla Keurkoop, questa si sarebbe procurata la borsetta di cui è causa da un esportatore all'ingrosso, la Formosa Keystone Products Corp., con sede in Formosa, a sua volta rifornito da due fabbricanti anch'essi di Formosa, la Taiwan Plastic Company e l'Ocean Lights Industries Corporation.

7 Dai chiarimenti scritti forniti alla Corte dalle parti nella causa principale e dalla Commissione si desume, in particolare, quanto segue. Secondo la NKG, la borsetta de qua è venduta nella Repubblica federale di Germania dalla ditta Otto GmbH, la quale l'importerebbe direttamente da Formosa. Nel Regno Unito, la borsetta viene venduta dalla Nancy Kean Gifts Limited e, in Danimarca, dall'Atelier Nancy Aps. Queste due ultime persone giuridiche appartengono al medesimo gruppo della NKG. Anch'esse acquistano le borsette fabbricate a Formosa dalla società svizzera Renoc AG. La Keurkoop aggiunge che la borsetta è altresì venduta nei Paesi Bassi dalla Otto (Tilburg) e dall'Euro Direct Service (Tegelen). Infine, secondo la Keurkoop e la Commissione, il 18 aprile 1979, lo stesso modello di borsetta è stato depositato presso il registro francese dei modelli dal sig. Peter Herman di New York.

8 Con sentenza 8 maggio 1980, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam ha accolto le domande della NKG ed ha vietato alla Keurkoop «di fabbricare, importare, vendere, offrire in vendita, esporre al pubblico, consegnare, usare o detenere di scorta per uno di tali scopi, a fini industriali o commerciali, una o più borsette per signora che presentino caratteristiche esteriori identiche a quelle del modello depositato dall'attrice ed indicato nell'atto di citazione, ovvero presentino rispetto a tale modello soltanto differenze secondarie».

9 La Keurkoop ha interposto appello avverso la suddetta sentenza dinanzi al Gerechtshof dell'Aia il quale, esaminando le due prime tesi che gli erano sottoposte, ha preso posizione su vari punti. Tale presa di posizione va ricordata in quanto illumina le questioni pregiudiziali proposte alla Corte.

10 Il Gerechtshof ha, anzitutto, appurato che la NKG non era l'autore del modello di borsetta depositato e non aveva provveduto al deposito col consenso dell'autore o di uno dei suoi aventi causa per il Benelux o in forza di un qualsiasi rapporto giuridico con una di tali persone.

11 Inoltre il suddetto giudice, al punto 11 della motivazione della sentenza, ha precisato la portata della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli. Il Gerechtshof ha sottolineato che mentre nei paesi del Benelux lo sforzo creativo era tutelato dal diritto d'autore, oggetto della tutela offerta dalla legge uniforme, ai sensi dell'art. 1 della stessa, era unicamente «l'aspetto nuovo di un prodotto avente funzione utilitaria». Ai termini dell'art. 4, prodotti noti per il passato, ma ormai dimenticati da cinquant'anni nel Benelux, possono essere nuovi ai sensi della legge. La legge uniforme non pone ulteriori requisiti in merito al fatto che la novità risulti da uno sforzo creativo, cioè, sostanzialmente, artistico. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Keurkoop, l'art. 3, n. 1, a norma del quale «il diritto esclusivo ad un disegno o modello si acquista col primo deposito», non è affatto basato sulla presunzione che il depositante sia l'autore. La legge uniforme è diretta a tutelare l'industriale o l'artigiano che intenda far distinguere il suo prodotto, sia esso artistico o banale, dai prodotti altrui, senza, tuttavia, che il depositante debba necessariamente essere lui stesso un industriale o un artigiano. Scopo della legge è l'impedire per un certo tempo la contraffazione di modelli scelti dagli industriali e dagli artigiani; criterio della contraffazione è la possibilità per il pubblico di confondere facilmente i modelli.

12 In considerazione di due altri punti sollevati dinanzi ad esso dalla Keurkoop, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se sia compatibile con le norme contenute nel Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare con quanto disposto dall'art. 36, il fatto di dare applicazione alla "legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli", in quanto questa implica l'attribuzione di un diritto esclusivo su un dato modello, come indicato nella stessa legge e con l'oggetto e la funzione descritti al punto 11 della motivazione della

presente sentenza, a colui che per primo ha effettuato il deposito del modello presso l'ufficio competente e senza che altri all'infuori di colui il quale sostiene di essere l'autore, o il suo committente, o il suo datore di lavoro, abbiano la possibilità di contestare il diritto del depositante e/o di opporsi a una domanda di provvedimenti inibitori da questi proposta, facendo valere che il depositante non è l'autore del modello, né il suo committente o il suo datore di lavoro.

2. Se la domanda di provvedimenti inibitori possa essere respinta in quanto riguardi prodotti di cui il convenuto si è rifornito in un paese facente parte del mercato comune diverso da quello (anch'esso facente parte di tale mercato) per il cui territorio i provvedimenti sono stati richiesti, qualora nel primo paese la distribuzione di detti prodotti non implichi alcuna violazione dei diritti dell'autore che ha effettuato il deposito del modello».

Sulla prima questione

13 La prima questione verte, essenzialmente, sul se l'art. 36 del Trattato consenta d'applicare una legge nazionale che, come la legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli, concede un diritto esclusivo al primo depositante del modello, senza che altri all'infuori dell'autore o dei suoi aventi causa possano far valere che il depositante non è l'autore del modello, il suo committente o il suo datore di lavoro, al fine di contestare tale diritto esclusivo od opporsi ad un'azione inibitoria intrapresa dal titolare del diritto stesso.

14 Va, preliminarmente, osservato che, come la Corte ha già stabilito per i diritti di brevetto, di marchio e d'autore, la tutela dei disegni e modelli rientra nella tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36, in quanto ha lo scopo di definire i diritti di esclusiva peculiari di tale proprietà.

15 A norma dell'art. 1, la legge uniforme Benelux tutela solo l'aspetto nuovo di un prodotto avente funzione utilitaria, cioè, a termini dell'art. 4, un prodotto che non ha fruito nei cinquant'anni precedenti il deposito di alcuna notorietà di fatto nell'ambiente industriale o commerciale interessato del territorio del Benelux. Il fatto che, in forza dell'art. 3, il diritto esclusivo ad un disegno o modello si acquisti solo col primo deposito, senza che si debba stabilire se il

depositante è anche l'autore del modello o un suo avente causa, è dovuto tanto alla funzione nella vita economica del diritto al disegno o modello, quanto a considerazioni di semplicità e di efficacia. Infine, in forza e secondo le modalità dell'art. 5 della legge, l'autore del disegno o modello può rivendicare per cinque anni il deposito e può far valere, senza limiti di tempo, la nullità del deposito stesso.

16 Tali caratteristiche, che non sono né esaurienti, né restrittive, consentono tuttavia d'affermare che una normativa che si configura come quella sopra delineata è una normativa di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

17 È vero che qualsiasi interessato, compreso il Pubblico ministero, in forza dell'art. 15 della legge uniforme Benelux in materia di disegni e modelli può far valere la nullità dei diritti conseguenti al deposito contestando, in particolare la novità del prodotto nel territorio considerato, mentre non può far valere che il depositante non è l'autore del modello, il suo committente o il suo datore di lavoro. Tenuto conto di questa restrizione, il giudice nazionale si chiede se tale legge uniforme rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 36 del Trattato.

18 Su questo punto, la Corte può solo costatare che nello stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali e, nel caso in esame, dalla legge comune introdotta nell'ambito dell'unione regionale, di cui all'art. 233 del Trattato, fra il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi.

19 Di conseguenza, le norme sulla libera circolazione delle merci non ostano alla promulgazione di disposizioni come quelle contenute nella legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli e descritte dal giudice nazionale.

20 La prima questione va quindi risolta nel senso che la legge nazionale che abbia le caratteristiche della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli rientra nell'ambito delle disposizioni dell'art. 36 del Trattato concernenti la tutela della proprietà industriale e commerciale. Nel suo stadio attuale di sviluppo, il diritto comunitario non osta alla promulgazione di norme nazionali del tipo di quelle contenute nella legge uniforme Benelux e descritte dal giudice nazionale.

Sulla seconda questione

21 La seconda questione è, sostanzialmente, se, tenuto conto delle disposizioni del Trattato, il titolare di un diritto esclusivo su un modello tutelato dalla legge di uno Stato membro possa invocare tale legge per opporsi all'importazione di prodotti d'aspetto identico al modello depositato da Stati membri della Comunità nei quali la distribuzione non lede in alcun modo il diritto esclusivo del titolare nel paese d'importazione.

22 Va anzitutto osservato che, in linea di principio, la salvaguardia della proprietà industriale e commerciale stabilita dall'art. 36 non avrebbe senso se venisse consentito ad una persona diversa dal titolare del diritto al modello in uno Stato membro di distribuirvi un prodotto d'aspetto identico al modello tutelato. Questa massima mantiene tutta la sua forza nel caso specifico, indicato dal giudice nazionale, nel quale un soggetto che desidera porre in commercio un prodotto in uno Stato membro, se ne è all'uopo rifornito in un altro Stato membro dove lo smercio del prodotto non lede i diritti del depositante, titolare esclusivo nel primo Stato del diritto al modello.

23 Occorre, tuttavia, ricordare che, nell'ambito delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, i divieti e le restrizioni all'importazione, a norma dell'art. 36, devono, fra l'altro, essere giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale e non devono, in particolare, costituire delle restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri.

24 L'art. 36 intende così sottolineare che il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà industriale e commerciale va realizzato in modo da tutelare il legittimo esercizio, connesso ai divieti d'importazione «giustificati» ai sensi del suddetto articolo, dei diritti attribuiti dagli ordinamenti nazionali, rifiutando, invece, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o a creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune. L'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale attribuiti dall'ordinamento nazionale va quindi limitato nella misura necessaria a tale contemperamento.

25 È giurisprudenza costante che il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro da lui stesso, col suo consenso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica.

26 Inoltre, il titolare di un diritto esclusivo non può far valere il proprio diritto se il divieto d'importazione o di messa in commercio che intende far tutelare può essere connesso ad un accordo restrittivo della concorrenza nell'ambito della Comunità contrario alle disposizioni del Trattato ed, in particolare, all'art. 85.

27 Benché infatti il diritto al modello, di per sé considerato, non possieda le caratteristiche contrattuali o di concertazione contemplate dall'art. 85, n. 1, l'esercizio di tale diritto può ricadere sotto i divieti posti dal Trattato quando costituisce l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa.

28 Spetta quindi al giudice nazionale accertare di volta in volta se l'esercizio del diritto esclusivo di cui trattasi dia luogo ad una delle situazioni vietate dall'art. 85, situazioni che, nell'ambito dell'esercizio dei diritti di esclusiva sui disegni e modelli, possono prendere forme molto diverse, quale ad esempio, quella di persone che depositino simultaneamente o successivamente lo stesso modello in vari Stati membri al fine di suddividersi i mercati nell'ambito della Comunità.

29 Da quanto sopra si desume che la seconda questione va risolta nel senso che il titolare del diritto ad un modello in forza delle leggi di uno Stato membro può opporsi all'importazione da un altro Stato membro di prodotti d'aspetto identico al modello depositato, purché i prodotti di cui trattasi siano stati messi in circolazione nell'altro Stato membro senza l'intervento od il consenso del titolare del diritto o di una persona ad esso legata da rapporto di dipendenza giuridica od economica, purché non esista tra le persone fisiche o giuridiche in causa alcuna intesa restrittiva della concorrenza e purché, infine, i rispettivi diritti dei titolari del diritto al modello nei vari Stati membri siano sorti indipendentemente gli uni dagli altri.

Sulle spese

30 Le spese sostenute dal Governo dei Paesi Bassi, dal Governo del Regno Unito, dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof dell'Aia con sentenza 20 maggio 1982, dichiara per diritto:

1° **La legge nazionale che abbia le caratteristiche della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli rientra nell'ambito dell'art. 36 del Trattato concernente la tutela della proprietà industriale e commerciale. Nel suo stadio attuale di sviluppo, il diritto comunitario non osta alla promulgazione di norme nazionali del tipo di quelle contenute nella legge uniforme Benelux e descritte dal giudice nazionale.**

2° Il titolare del diritto ad un modello in forza delle leggi di uno Stato membro può opporsi all'importazione da un altro Stato membro di prodotti d'aspetto identico al modello depositato, purché i prodotti di cui trattasi siano stati messi in circolazione nell'altro Stato membro senza l'intervento od il consenso del titolare del diritto o di una persona ad esso legata da rapporto di dipendenza giuridica od economica, purché non esista tra le persone fisiche o giuridiche in causa alcuna intesa restrittiva della concorrenza e purché, infine, i rispettivi diritti dei titolari del diritto al modello nei vari Stati membri siano sorti indipendentemente gli uni dagli altri.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 settembre 1982

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DELL'8 GIUGNO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Mentre esiste già una consolidata giurisprudenza sulla questione fino a che punto siano ammissibili eccezioni ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci in ossequio ai diritti nazionali di brevetto, di marchio e d'autore, nel presente procedimento va esaminata per la prima volta la questione dell'incidenza delle disposizioni del Trattato sull'esercizio dei diritti spettanti al titolare di un brevetto nazionale *per modelli o disegni ornamentali.*

La Nancy Kean Gifts BV (NKG), un'impresa commerciale con sede all'Aia, vende fra l'altro borsette da donna im-

1 — Traduzione dal tedesco.