



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 88/14

Lussemburgo, 19 giugno 2014

Sentenza nella causa C-345/13

Karen Millen Fashions Ltd / Dunnes Stores

Nelle azioni per contraffazione, un disegno o modello comunitario non registrato deve presumersi valido se il suo titolare indica in quale misura esso presenta un carattere individuale

Il carattere individuale deve valutarsi rispetto non a possibili combinazioni di elementi tratti da diversi disegni e modelli anteriori, bensì ad uno o più disegni o modelli singoli divulgati al pubblico anteriormente

Il regolamento su disegni e modelli comunitari¹ dispone che i disegni e modelli (registrati o non registrati) sono protetti dall'Unione qualora siano nuovi (assenza di qualsivoglia divulgazione anteriore al pubblico) e presentino un carattere individuale (l'impressione generale che essi suscitano su un utilizzatore informato deve differire da quella suscitata dai disegni o modelli anteriori).

Nel 2005, la società britannica Karen Millen Fashions (KMF), specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento femminile, ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe (in versione blu e in versione marrone) e un top di maglia nero. Alcuni rappresentanti della catena di negozi irlandese Dunnes Stores hanno acquistato esemplari di tali capi d'abbigliamento presso un punto vendita irlandese della KMF. In seguito, la Dunnes ha fatto realizzare copie di tali capi per poi metterle in vendita nei propri negozi irlandesi alla fine del 2006.

Nel gennaio del 2007, la KMF ha avviato un procedimento dinanzi al giudice irlandese volto ad impedire alla Dunnes l'utilizzo dei suoi disegni o modelli non registrati. La KMF ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni per l'utilizzo non autorizzato degli stessi.

La Dunnes sostiene che la KMF, non avendo fornito la prova del carattere individuale dei detti disegni o modelli, non è titolare di un disegno o modello comunitario non registrato; afferma che l'esistenza del carattere individuale deve essere esaminata rispetto non solo a uno o più disegni o modelli singoli divulgati al pubblico anteriormente, ma anche a combinazioni di elementi isolati, tratti da più disegni e modelli anteriori. A giudizio della Dunnes, quindi, un disegno o modello nuovo non può presentare un carattere individuale, laddove si tratti di un semplice assemblaggio di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori.

Investita della controversia, la Supreme Court (Corte suprema d'Irlanda) chiede alla Corte di giustizia se, da un lato, il carattere individuale dei disegni o modelli in parola debba essere valutato unicamente rispetto a uno o più singoli disegni o modelli anteriori oppure anche rispetto a combinazioni di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori. Chiede inoltre se il titolare di un disegno o modello non registrato debba *provare* che il proprio disegno o modello presenta un carattere individuale o se, invece, sia sufficiente che egli *indichi* in cosa esso presenta un siffatto carattere.

Con la sua sentenza odierna, la Corte afferma, in primo luogo, che **il carattere individuale di un disegno o modello**, ai fini della concessione di tutela ai sensi del regolamento, **deve essere valutato rispetto a uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e**

¹ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Pertanto, tale valutazione non può essere effettuata rispetto a una combinazione di elementi specifici e isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori.

In secondo luogo, la Corte rileva che, nelle azioni per contraffazione, il regolamento prevede **una presunzione di validità dei disegni o modelli comunitari non registrati**, sicché, in tali procedimenti, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato non è tenuto a *provarne* il carattere individuale. **Il titolare deve dunque semplicemente indicare in cosa il suo disegno o modello presenta un carattere individuale**, vale a dire deve indicare l'elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a suo parere, conferiscono ad esso tale carattere. Nondimeno il convenuto può sempre contestare la validità del disegno o modello di cui trattasi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582