CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 122/23
Lussemburgo, 13 luglio 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-382/21 P | EUIPO / The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Avvocato generale T. Ćapeta: un accordo internazionale privo di efficacia diretta a causa della sua natura specifica non può avere neanche efficacia interpretativa

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, oggetto della presente impugnazione, può avere efficacia diretta, e quindi anche interpretativa, poiché, per quanto riguarda l'esistenza e la durata dei diritti di priorità, il legislatore dell'Unione ha inteso allineare il diritto dell'Unione in materia di disegni e modelli a tale Convenzione

The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (in prosieguo: la «KaiKai») ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l'«EUIPO») una domanda di registrazione di articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari e ha rivendicato la priorità sulla base di una domanda internazionale anteriore depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (in prosieguo: il «PCT»)[1]. L'EUIPO ha respinto la rivendicazione di priorità. Esso ha rilevato che una domanda internazionale ai sensi del PCT potrebbe servire da base per una rivendicazione di priorità per un disegno o modello comunitario. Tuttavia, ai sensi della normativa dell'Unione in materia di disegni e modelli comunitari[2], tale priorità doveva essere rivendicata entro un termine di sei mesi, che sarebbe stato superato dalla KaiKai. La KaiKai ha sostenuto che il termine di priorità applicabile era di dodici mesi ai sensi della Convenzione di Parigi[3] e ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

Con la sua sentenza dell'aprile 2021, il Tribunale ha annullato la decisione dell'EUIPO.[4] Esso ha considerato che l'EUIPO era incorso in errore nell'applicare un termine di priorità di sei mesi anziché di dodici mesi. Esso ha rilevato che una rivendicazione di priorità per un disegno o modello comunitario può basarsi su una domanda internazionale anteriore ai sensi del PCT, ma che il diritto dell'Unione tace in merito al termine di priorità da applicare. Al fine di colmare tale lacuna legislativa, il Tribunale ha tenuto conto delle disposizioni della Convenzione di Parigi e del termine assegnato da tale Convenzione per i brevetti, che è di dodici mesi. L'EUIPO ha proposto impugnazione, affermando che il Tribunale ha colmato una lacuna (inesistente) nella normativa dell'Unione attribuendo alla Convenzione di Parigi (peraltro erroneamente interpretata) efficacia diretta.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Tamara Ćapeta chiarisce, in primo luogo, che la presente causa solleva importanti questioni in relazione all'applicabilità degli accordi internazionali dinanzi ai giudici dell'Unione — la relazione tra efficacia diretta ed efficacia interpretativa degli accordi internazionali, nonché i limiti

[1] Firmata il 19 giugno 1970 e modificata da ultimo il 3 ottobre 2001.

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

[3] Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979.

[4] Sentenza del 14 aprile 2021, The Kaikai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, T-579/19.

dell'obbligo di interpretazione conforme. Ciò ne giustifica l'ammissione attraverso il meccanismo di cernita in base al quale la Corte ammetterà un'impugnazione, in tutto o in parte, solo «quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione». [5]

L'avvocato generale spiega che, benché l'Unione europea non sia parte contraente della Convenzione di Parigi, quest'ultima vincola l'Unione in forza dell'accordo TRIPS. Gli effetti che tale Convenzione può avere nell'ordinamento giuridico dell'Unione sono, pertanto, gli stessi degli effetti attribuiti agli accordi OMC. Laddove la Corte ha potuto stabilire che il legislatore dell'Unione intendeva allineare la propria legislazione ad uno specifico impegno OMC, essa ha riconosciuto l'efficacia diretta degli accordi OMC. Al contrario, qualora il legislatore dell'Unione abbia voluto adottare una soluzione specifica dell'Unione, la Corte si rifiuterebbe di esercitare il sindacato giurisdizionale escludendo l'efficacia diretta degli accordi OMC. L'avvocato generale suggerisce che, in situazioni in cui l'efficacia diretta di un accordo internazionale è esclusa per sua natura, al fine di salvaguardare il margine di manovra politico delle istituzioni dell'Unione, gli stessi motivi esigono l'esclusione dell'efficacia interpretativa di tale accordo.

Pertanto, se si dovesse negare efficacia diretta alla Convenzione di Parigi, essa non potrebbe neppure avere efficacia interpretativa. Tuttavia, secondo l'avvocato generale, la Convenzione di Parigi può avere efficacia diretta, e quindi anche interpretativa, nel caso di specie. A suo avviso, con l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il legislatore dell'Unione ha inteso allineare la normativa dell'Unione in materia di disegni e modelli alla Convenzione di Parigi per quanto riguarda l'esistenza e la durata dei diritti di priorità. Il Tribunale non ha interpretato *contra legem* il diritto dell'Unione individuando una lacuna nella normativa dell'Unione pertinente, né ha commesso un errore nel tentare di colmare tale lacuna per analogia con la Convenzione di Parigi. Tuttavia, secondo l'avvocato generale Ćapeta, il Tribunale ha interpretato erroneamente tale Convenzione, nei limiti in cui ha ritenuto applicabile un termine di priorità di dodici mesi nel caso in cui una domanda di disegno o modello comunitario si basi su una domanda di brevetto anteriore.

L'avvocato generale propone alla Corte di interpretare la Convenzione di Parigi nel senso che consente che la domanda di disegno o modello successivo (incluso un disegno o modello comunitario) si basi su una domanda di brevetto anteriore, a condizione che l'oggetto delle due domande sia sostanzialmente lo stesso. L'avvocato generale ritiene che la durata del termine di priorità in tal caso sia di sei mesi, come assegnato ai disegni e modelli industriali dalla Convenzione di Parigi. Pertanto, l'avvocato generale giunge alla conclusione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la durata del termine di priorità dipende dalla natura della prima domanda, piuttosto che da quella successiva.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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 delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

[5] V. comunicato stampa No. 53/19.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!