

SENTENZA DELLA CORTE

14 dicembre 2000 *

Nei procedimenti riuniti C-300/98 e C-392/98,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia (Paesi Bassi) (C-300/98) e dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi (C-392/98) nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra

Parfums Christian Dior SA

e

Tuk Consultancy BV (C-300/98)

e tra

Assco Gerüste GmbH,

Rob Van Dijk, operante sotto la denominazione commerciale «Assco Holland Steigers Plettac Nederland»

e

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,

Layher BV (C-392/98),

* Lingua processuale: l'olandese.

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Tuk Consultancy BV, dagli avv.ti K.T.M. Stöpetie e M. van Empel, del foro di Amsterdam (causa C-300/98);
- per la Assco Gerüste GmbH e il signor Van Dijk, dall'avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles (causa C-392/98);
- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, direttore del dipartimento di diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente (causa C-392/98);

- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli «affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor S. Seam, segretario degli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti (causa C-392/98);

- per il governo portoghese, dal signor L.I. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «affari comunitari» del Ministero degli Affari esteri, e dalle signore T. Moreira e M.J. Palma, rispettivamente vicedirettore generale e giurista presso la direzione generale delle relazioni economiche internazionali, in qualità di agenti (causa C-300/98);

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori D. Anderson, barrister (causa C-300/98), e M. Hoskins, barrister (causa C-392/98);

- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori J. Huber e G. Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di agenti (cause C-300/98 e C-392/98);

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente (cause C-300/98 e C-392/98),

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Assco Gerüste GmbH e del signor van Dijk, rappresentati dagli avv.ti G. van der Wal e G.A. Zonnekeyn, del foro di Bruxelles, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor S. Seam, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor

M. Hoskins, del Consiglio, rappresentato dal signor G. Houttuin, e della Commissione, rappresentata dal signor H. van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 23 maggio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 L'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, con sentenza 25 giugno 1998 pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo (causa C-300/98), e lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 30 ottobre 1998 pervenuta in cancelleria il 5 novembre successivo (causa C-392/98), ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) hanno sottoposto a questa Corte, rispettivamente, una e tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPs»), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).
- 2 Per quanto riguarda la causa C-300/98, la questione proposta è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Parfums Christian Dior SA (in prosieguo: la «Dior») e la società Tuk Consultancy BV (in prosieguo: la «Tuk»).

- 3 Nella causa C-392/98, le questioni proposte sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la società Assco Gerüste GmbH e il signor van Dijk (in prosieguito: la «Assco») e, dall'altro, la società Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (in prosieguito: la «Layher tedesca») e la sua consociata Layher BV (in prosieguito: la «Layher Paesi Bassi»).

Il contesto normativo

- 4 L'undicesimo 'considerando' della decisione 94/800 recita:

«considerando che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri».

- 5 L'art. 1, n. 1, primo trattino, di tale decisione dispone:

«Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:

— l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».

6 Ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIPs,

«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

- a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

- b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

3. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.

4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5. L'attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà le misure provvisorie.

6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

[...]».

7 L'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e, con riserva di conclusione, l'accordo OMC sono stati firmati a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità e degli Stati membri.

8 Fino al 1° gennaio 1975 la tutela contro la contraffazione pura e semplice dei prodotti era assicurata, nei Paesi Bassi, dal diritto comune, in particolare dalle

norme in tema di illeciti fra le quali, segnatamente, l'art. 1401 del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese, in prosieguo: il «codice civile»), sostituito a partire dal 1° gennaio 1992 dall'art. 162 del libro 6 del codice civile (in prosieguo: l'«art. 6:162 del codice civile»).

9 Fino al 1° gennaio 1992 l'art. 1401 del codice civile disponeva quanto segue:

«Qualunque atto illecito che causa ad altri un danno obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

10 A partire dal 1° gennaio 1992 l'art. 6:162 del codice civile prevede, per quanto interessa nella fattispecie:

«1. Chiunque compie nei confronti di un'altra persona un atto illecito a lui imputabile è tenuto a risarcire il danno subito da tale persona a causa di tale atto.

2. Si considera atto illecito ogni violazione di un diritto e qualsiasi azione od omissione contraria a un obbligo legale o a quanto imposto dal diritto non scritto nella vita sociale, salva l'esistenza di una causa di giustificazione.

3. Un atto illecito è imputabile al suo autore se può essere attribuito a sua colpa o a una circostanza della quale egli deve rispondere ai sensi di legge o di concezioni consolidate nella società».

- 11 L'art. 289, n. 1, del *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (codice di procedura civile dei Paesi Bassi, in prosieguo: il «codice di procedura civile») dispone quanto segue:

«In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura provvisoria immediata si impone in ragione dell'urgenza, la domanda può essere introdotta a un'udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni feriali fissati a tale scopo».

- 12 In applicazione dell'art. 290, n. 2, del codice di procedura civile le parti possono comparire volontariamente davanti al presidente in sede di procedimento sommario. In tal caso il richiedente dev'essere rappresentato all'udienza da un avvocato; il resistente può comparire personalmente o essere rappresentato da un avvocato.
- 13 Ai sensi dell'art. 292 del codice di procedura civile, i provvedimenti d'urgenza non pregiudicano il giudizio di merito.
- 14 Infine, in forza dell'art. 295 del codice di procedura civile, l'ordinanza emessa in un procedimento sommario può essere impugnata dinanzi al *Gerechtshof* entro quattordici giorni dalla pronuncia.

Le controversie dinanzi ai giudici nazionali

Nella causa C-300/98

- 15 La Dior è titolare dei marchi per prodotti di profumeria *Tendre Poison*, *Eau Sauvage* e *Dolce Vita* (in prosieguo: i «marchi Dior»), che sono stati oggetto di

diverse registrazioni internazionali, in particolare per il Benelux. La Dior commercializza i suoi prodotti nella Comunità europea mediante un sistema di distribuzione selettiva, e i prodotti Dior godono di un'immagine di prestigio e di lusso.

- 16 La Tuk ha venduto e fornito profumi con i marchi Dior, in particolare alla società Digros BV, che ha sede a Hoofddorp (Paesi Bassi).
- 17 Nell'ambito del procedimento principale, la Dior ha rilevato che la Tuk aveva venduto profumi recanti i marchi Dior e aveva dunque violato i diritti su tali marchi, poiché tali profumi non erano stati messi in commercio nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») dalla stessa Dior o con il suo consenso.
- 18 Infatti, sebbene la Tuk abbia dimostrato, nell'ambito del procedimento principale, di aver acquistato una parte dei prodotti in oggetto nei Paesi Bassi, e dunque all'interno del SEE, sembra tuttavia che un'altra parte dei profumi forniti dalla stessa alla Digros BV provenissero dall'esterno del SEE.
- 19 Ritenendo che la causa principale sollevasse il problema dell'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, entrato in vigore nei Paesi Bassi il 1° gennaio 1996, l'Arrondissementsrechtbank dell'Aia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs debba essere considerato munito di efficacia diretta, nel senso che possono prodursi gli effetti giuridici in esso indicati anche nel caso in cui la legge nazionale non contenga disposizioni analoghe a quelle del detto accordo».

Nella causa C-392/98

- 20 La Layher tedesca disegna e produce diversi tipi di ponteggi, tra i quali quello conosciuto sotto il nome di Allroundsteiger. La Layher Paesi Bassi è l'importatore esclusivo di tale tipo di ponteggio per i Paesi Bassi.
- 21 La Layher tedesca ha fatto brevettare il suo prodotto sia in Germania sia nei Paesi Bassi. Il brevetto è scaduto il 16 ottobre 1994 in Germania e il 7 agosto 1995 nei Paesi Bassi.
- 22 La Assco Gerüste GmbH fabbrica un tipo di ponteggio conosciuto sotto il nome di Assco Rondosteiger. Tale prodotto, identico, per quanto riguarda il sistema di assemblaggio e le misure, all'Allroundsteiger della Layher tedesca, è commercializzato nei Paesi Bassi dal signor van Dijk, che agisce sotto la denominazione commerciale di Assco Holland Steigers Plettac Nederland.
- 23 Il 14 marzo 1996 la Layher tedesca e la Layher Paesi Bassi hanno chiesto in via d'urgenza al presidente del Rechtbank di Utrecht (Paesi Bassi) di vietare alla Assco di importare nei Paesi Bassi, di vendere, di offrire in vendita o di commercializzare in qualsiasi modo l'Assco Rondosteiger nella versione allora fabbricata.
- 24 La Layher tedesca e la Layher Paesi Bassi hanno fondato la propria domanda sulla circostanza che la Assco agiva in modo illecito nei loro confronti poiché commercializzava un tipo di ponteggio che costituiva un'imitazione pura e semplice del ponteggio Allroundsteiger. Risulta che, nel diritto olandese, le disposizioni della normativa olandese citate ai punti 10 e 11 di questa sentenza possono essere invocate per vietare l'imitazione illecita di un modello industriale.

- 25 Il presidente del Rechtbank di Utrecht ha accolto la domanda. Ha inoltre statuito che il termine indicato dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs è fissato in un anno.
- 26 La Assco ha impugnato la decisione dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam (Paesi Bassi). Con sentenza 9 gennaio 1997 il Gerechtshof ha confermato in sostanza la decisione presa in sede di procedimento d'urgenza e l'ha riformata unicamente nella parte in cui era fissato il termine applicabile ai sensi dell'art. 50, n. 6, del TRIPs.
- 27 La Assco ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:
- «1) Se la Corte sia competente a interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs anche nella misura in cui il disposto del detto articolo non si riferisce a misure provvisorie intese a evitare violazioni di un diritto di marchio.
- 2) Se l'art. 50 dell'accordo TRIPs, e in particolare il suo n. 6, abbia effetti diretti.
- 3) Qualora l'imitazione di un modello industriale possa essere impugnata ai sensi del diritto civile nazionale sulla base delle norme generali in materia di atto illecito, in particolare in materia di concorrenza sleale, se si debba per tal via considerare la tutela spettante al titolare del diritto come un "diritto di proprietà intellettuale" secondo l'accezione dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs».

- 28 Le questioni così sollevate dai due giudici a quo riguardano tre punti, relativi, rispettivamente:
- alla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs e alle condizioni di esercizio di tale competenza (prima questione nella causa C-392/98);
 - all'eventuale effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (unica questione nella causa C-300/98 e seconda questione nella causa C-392/98); e
 - all'interpretazione dell'espressione «diritto di proprietà intellettuale» che figura nell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs (terza questione nella causa C-392/98).

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98

- 29 Il Consiglio e la Commissione, sostenuti all'udienza dal governo olandese, hanno contestato la ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98 per il motivo che l'ordinanza di rinvio non indica in quale modo una soluzione alla questione proposta sia necessaria per permettere al giudice a quo di pronunciare la sua sentenza.
- 30 Risulta tuttavia che, nell'esame della controversia principale, il giudice a quo, chiamato a ordinare misure provvisorie ai sensi del suo diritto nazionale, ha constatato, da un lato, che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs comporta certi

limiti relativi alla durata di tali misure e, dall'altro, che detti limiti non figurano nelle disposizioni del suo diritto nazionale riguardanti la concessione di misure provvisorie. La sua questione mira dunque a sapere se, con tali presupposti, nella pronuncia della sentenza il giudice debba rispettare i limiti previsti dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs. La questione sollevata del resto è sostanzialmente identica alla seconda questione proposta nella causa C-392/98, la cui ricevibilità non è contestata.

- 31 Pertanto si devono risolvere le questioni proposte nelle due cause. È opportuno trattarle nell'ordine indicato al punto 28 della presente sentenza.

Sulla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs

- 32 L'oggetto della prima questione posta dal giudice a quo nella causa C-392/98 consiste nell'accertare se la portata della sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, *Hermès* (Racc. pag. I-3603), relativa alla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs, sia limitata unicamente alle situazioni relative al diritto dei marchi.
- 33 L'accordo TRIPs, che figura come allegato 1 C all'accordo OMC, è stato concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita (v. parere 1/94 del 15 novembre 1994, Racc. pag. I-5267, punto 105). Pertanto la Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato e in particolare al suo art. 177, è competente a determinare gli obblighi così assunti dalla Comunità e ad interpretare a tal fine le disposizioni dell'accordo TRIPs.
- 34 Più in particolare, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs per rispondere alle esigenze delle autorità giudiziarie degli Stati membri, quando queste ultime sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali al fine

di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da una legislazione comunitaria che rientra nel campo di applicazione dell'accordo TRIPs (v. sentenza Hermès, citata, punti 28 e 29).

- 35 Allo stesso modo, quando una disposizione come quella dell'art. 50 dell'accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, come avviene in materia di marchi, la Corte è competente ad interpretarla per evitare future divergenze di interpretazione (v. sentenza Hermès, punti 32 e 33).
- 36 In proposito occorre sottolineare che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell'esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere l'accordo OMC, compreso l'accordo TRIPs (v., in questo senso, il parere 1/94, punto 108).
- 37 Poiché l'art. 50 dell'Accordo TRIPs costituisce una disposizione di procedura che va applicata nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, tale obbligo impone, per ragioni sia pratiche sia giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comunità ne adottino un'interpretazione uniforme.
- 38 Ora, solo la Corte, agendo in cooperazione con i giudici degli Stati membri ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è in grado di assicurare una siffatta interpretazione uniforme.

39 La competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs non è dunque limitata alle sole situazioni che rientrano nel diritto dei marchi.

40 Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata nella causa C-392/98 nel senso che la Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato, in particolare del suo art. 177, è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo TRIPs.

Sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs

41 Con la seconda questione sollevata nella causa C-392/98 e con l'unica questione proposta nella causa C-300/98, i giudici a quo chiedono in sostanza se e in quali limiti le esigenze procedurali dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs sono entrate nella sfera del diritto comunitario, di modo che, su domanda delle parti o d'ufficio, i giudici nazionali sono tenuti ad applicarle.

42 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto 31).

- 43 La Corte ha già affermato che l'accordo OMC e i suoi allegati, tenuto conto della loro natura e della loro economia, non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla gli atti delle istituzioni comunitarie ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE) (v. sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47).
- 44 Per le stesse ragioni esposte dalla Corte ai punti 42-46 della citata sentenza Portogallo/Consiglio, le disposizioni dell'accordo TRIPs, allegato all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario.
- 45 La constatazione che le disposizioni dell'accordo TRIPs non hanno, in questo senso, «effetto diretto» non risolve tuttavia interamente il problema sollevato dai giudici a quo.
- 46 Infatti l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs costituisce una norma di procedura destinata a essere applicata dalle giurisdizioni nazionali e comunitarie in forza degli obblighi assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.
- 47 In un settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, come avviene nel settore del marchio, dalla sentenza *Hermès* e in particolare dal suo punto 28 risulta che le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.

48 Per contro, in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.

49 Si deve dunque risolvere la seconda questione posta nella causa C-392/98 e l'unica questione sollevata nella causa C-300/98 nel senso che:

— in un settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, ma

— in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.

Sull'interpretazione dell'espressione «diritto di proprietà intellettuale»

- 50 L'oggetto della terza questione sollevata nella causa C-392/98 consiste nel determinare se il diritto di agire in giudizio in virtù delle disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, al fine di tutelare un modello industriale contro l'imitazione, debba essere qualificato «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
- 51 Così definita, la questione può essere divisa in due parti. Occorre, in un primo momento, determinare se un modello industriale come quello oggetto della causa principale rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPs. In caso affermativo, si deve stabilire, in un secondo momento, se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale come quelle invocate nella fattispecie per tutelare un modello contro l'imitazione costituisca un «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.
- 52 Per quanto riguarda la prima parte, il giudice a quo ha rilevato a giusto titolo che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo TRIPs, l'espressione «proprietà intellettuale» che figura all'art. 50 designa tutti i settori della proprietà intellettuale che sono oggetto delle sezioni 1-7 della parte II. La sezione 4 riguarda i «Disegni industriali».
- 53 L'art. 25 dell'accordo TRIPs stabilisce i requisiti prescritti perché un disegno possa beneficiare di protezione in forza dell'accordo TRIPs. L'art. 26 concerne il tipo di protezione, le eventuali eccezioni e la durata della protezione.
- 54 Spetta al giudice a quo valutare se il modello industriale oggetto della controversia principale posseda i requisiti prescritti dall'art. 25 dell'accordo TRIPs.

55 Quanto alla seconda parte della questione, l'accordo TRIPs non contiene alcuna definizione espressa di che cosa sia, ai sensi dell'accordo stesso, un «diritto di proprietà intellettuale». È dunque necessario interpretare tale espressione, usata più volte dal preambolo e dal testo dell'accordo TRIPs, nel suo contesto e alla luce del suo oggetto e della sua finalità.

56 In base al primo periodo del preambolo, l'oggetto dell'accordo TRIPs consiste nel «ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale, (...) tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi». Nel secondo periodo, le parti contraenti riconoscono la necessità di elaborare nuove regole e normative riguardanti:

«(...)

b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;

(...)».

- 57 Nel terzo e nel quarto periodo del preambolo dell'accordo TRIPs le parti contraenti riconoscono «la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte» e altresì il fatto che «i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati».
- 58 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, intitolato «Natura e portata degli obblighi», i membri sono liberi di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni di tale accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
- 59 L'art. 62 dell'accordo TRIPs, che ne costituisce la parte IV intitolata «Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes», ai nn. 1 e 2 prevede che le parti contraenti possono subordinare l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale all'osservanza di ragionevoli procedure e formalità, comprese le procedure di concessione o di registrazione. Siffatte procedure non sono, per contro, una condizione indispensabile per l'acquisizione o il mantenimento di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'accordo TRIPs.
- 60 Dal complesso delle disposizioni menzionate discende che l'accordo TRIPs lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici e in particolare nell'ambito dei loro regimi di diritto privato, il compito di precisare nel dettaglio gli interessi che saranno protetti in quanto «diritti di proprietà intellettuale» a titolo dell'accordo TRIPs e le modalità di protezione degli stessi, a condizione che tale protezione sia efficace, specialmente per impedire il commercio di merci contraffatte, e che non produca distorsioni o ostacoli al commercio internazionale.

- 61 Ora, il ricorso ai rimedi giurisdizionali contro l'asserita imitazione di un modello industriale, se può essere utile per impedire il commercio di merci contraffatte, può anche ostacolare il commercio internazionale.
- 62 Pertanto un diritto di agire in giudizio ai sensi delle disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l'imitazione, può essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
- 63 Da quanto precede emerge che si deve risolvere la terza questione sollevata nella causa C-392/98 nel senso che l'art. 50 dell'accordo TRIPs lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l'imitazione, debba essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.

Sulle spese

- 64 Le spese sostenute dai governi olandese, danese, spagnolo, francese, portoghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, con ordinanza 25 giugno 1998, e dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 30 ottobre 1998, dichiara:

- 1) La Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato CE, in particolare dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo TRIPs.

- 2) In un settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.

In un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.

- 3) L'art. 50 dell'accordo TRIPs lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l'imitazione, debba essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	La Pergola
Wathelet	Skouris	Edward
Puissochet	Jann	Sevón
Schintgen	Macken	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias