



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni)

10 dicembre 2021 *

«Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l'importanza di una questione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione – Ammissione dell'impugnazione»

Nella causa C-382/21 P,

avente ad oggetto un'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 23 giugno 2021,

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, D. Gája, E. Markakis e V. Ruzek, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, con sede in Monaco di Baviera (Germania),

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta della giudice relatrice e sentito l'avvocato generale T. Čapeta,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

- 1 Con la sua impugnazione l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 aprile 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport) (T-579/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:186), con la quale

* Lingua processuale: il tedesco.

quest'ultimo ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3), relativa a una domanda di registrazione di apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari rivendicante il diritto di priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata a norma del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001 (*Recueil des Traités des Nations Unies*, vol. 1160, n. 18336, pag. 231).

Sulla domanda di ammissione dell'impugnazione

- 2 In forza dell'articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell'EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.
- 3 Conformemente all'articolo 58 bis, terzo comma, di tale statuto, l'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- 4 Ai sensi dell'articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all'articolo 58 bis, primo comma, di detto statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell'impugnazione in cui espone la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire.
- 5 Conformemente all'articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell'impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti del ricorrente

- 6 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente solleva un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
- 7 Detto motivo consta di tre parti.
- 8 Con la prima parte il ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato, ai punti 56, 57 e da 64 a 66 della sentenza impugnata, che costituisca una lacuna legislativa il fatto che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non prevede che una rivendicazione di priorità di un disegno o modello comunitario posteriore possa essere basata su un brevetto. In realtà, secondo il ricorrente, tale circostanza riflette la scelta del legislatore dell'Unione di limitare le rivendicazioni di priorità ai soli disegni, modelli o modelli di utilità anteriori.
- 9 Infatti, dalla formulazione di tale disposizione si evincerebbe chiaramente che essa stabilisce sia la natura dei diritti di proprietà industriale sui quali può essere basata una rivendicazione di priorità, vale a dire un disegno, un modello o un modello di utilità anteriori, sia la durata del termine entro il quale può essere rivendicata la priorità, vale a dire sei mesi a decorrere dal giorno della prima

domanda. Il fatto che tale disposizione non faccia riferimento alle domande di brevetto dovrebbe necessariamente essere inteso come un'esclusione di tali domande. Una domanda internazionale presentata a norma della 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 (*Recueil des Traités des Nations Unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305, in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), potrebbe sì attribuire un diritto di priorità conformemente all'articolo 41 del regolamento n. 6/2002, ma ciò varrebbe solo nella misura in cui tale domanda abbia ad oggetto un modello di utilità.

- 10 Con la seconda parte del motivo unico il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel riconoscere un diritto di priorità di 12 mesi, ai punti da 75 a 86 della sentenza impugnata, non ha semplicemente interpretato l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 conformemente all'articolo 4 della Convenzione di Parigi, poiché una interpretazione conforme non potrebbe essere estesa fino al punto di concedere un termine di priorità che non è previsto da una disposizione chiara e incondizionata del diritto dell'Unione. Il Tribunale avrebbe in realtà escluso, ai suddetti punti, l'applicazione di detto articolo 41 per sostituirlo con tale articolo 4. In tal modo, il Tribunale avrebbe conferito a quest'ultima disposizione un effetto diretto. Orbene, da un lato, l'articolo 4 della Convenzione di Parigi non soddisferebbe le condizioni stabilite dalla giurisprudenza in materia di applicabilità diretta del diritto internazionale nel diritto dell'Unione, come risulta in particolare dalla sentenza del 3 giugno 2008, *Intertanko e a.* (C-308/06, EU:C:2008:312, punto 45), la quale esige che la disposizione controversa sia chiara, precisa e incondizionata, e, dall'altro, il riconoscimento di un tale effetto diretto dell'articolo 4 sarebbe contrario all'articolo 25 della Convenzione di Parigi e alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 25 ottobre 2007, *Develey/UAMI* (C-238/06 P, EU:C:2007:635, punti da 37 a 44), secondo i quali, in sostanza, tale articolo 4 non produce effetti diretti.
- 11 Con la terza parte del motivo unico il ricorrente contesta al Tribunale di aver sostituito l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 con l'articolo 4 della Convenzione di Parigi per effetto di un'interpretazione erronea di quest'ultimo. Infatti, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale ai punti da 77 a 84 della sentenza impugnata, la Convenzione di Parigi non stabilirebbe alcuna regola generale nel senso che la natura del diritto anteriore definisce il termine del diritto di priorità ad esso collegato. La regola generale sarebbe piuttosto che la domanda anteriore su cui si fonda il diritto di priorità deve avere lo stesso oggetto della domanda successiva. Sarebbe solo in via eccezionale che l'articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi prevede che una domanda avente ad oggetto un modello di utilità possa fondare un diritto di priorità per una domanda successiva di disegno o modello, la quale avrebbe, dunque, un oggetto diverso da quello della domanda anteriore. Pertanto, la conclusione del Tribunale, secondo la quale il termine applicabile alla rivendicazione della priorità di una domanda di brevetto per una domanda successiva di disegno o modello è di dodici mesi, sarebbe priva di fondamento giuridico.
- 12 A sostegno della sua domanda di ammissione dell'impugnazione il ricorrente allega che il suo motivo unico solleva una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- 13 A tal riguardo esso rileva, in primo luogo, che le conseguenze dell'errata interpretazione dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi vanno al di là del contesto del diritto dei disegni o modelli. Infatti, considerato il suo carattere generale, il principio sancito ai punti da 77 a 80 e 85 della sentenza impugnata, secondo il quale la natura del diritto anteriore è decisiva per la

determinazione della durata del termine di priorità, potrebbe pregiudicare il regime delle rivendicazioni di priorità applicabile ai diritti di proprietà intellettuale diversi dai disegni o modelli, quali i marchi dell'Unione europea.

- 14 In secondo luogo, l'errata interpretazione dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi sarebbe vincolante, da un lato, per il legislatore dell'Unione, che non potrebbe infirmarla modificando il regolamento n. 6/2002 o le altre disposizioni del diritto dell'Unione relative alle rivendicazioni di priorità, nonché, dall'altro lato, per gli Stati membri, i quali, essendo tutti firmatari della Convenzione di Parigi, sarebbero, in forza del diritto dell'Unione, vincolati da tale convenzione come interpretata dal giudice dell'Unione, come risulterebbe dalla sentenza del 16 giugno 1998, *Hermès* (C-53/96, EU:C:1998:292, punto 32).
- 15 In terzo luogo, il riconoscimento, da parte del Tribunale, di un diritto, per i singoli, di avvalersi direttamente delle disposizioni della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le rivendicazioni di priorità costituirebbe un precedente per le cause future e limiterebbe il margine di discrezionalità del legislatore dell'Unione in tale settore. Una decisione della Corte sarebbe pertanto necessaria al fine di determinare la natura e la portata degli obblighi imposti dalla Convenzione di Parigi all'Unione e agli Stati membri.
- 16 In quarto luogo, nell'attribuire un effetto diretto all'articolo 4 della Convenzione di Parigi e discostandosi in tal modo dalla giurisprudenza della Corte, la sentenza impugnata non solo pregiudicherebbe l'equilibrio istituzionale dell'Unione e l'autonomia del suo ordinamento giuridico, ma comporterebbe conseguenze sistemiche contrastanti con gli obiettivi della stessa Convenzione di Parigi e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, di cui all'allegato 1 C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).
- 17 Da un lato, la sentenza impugnata creerebbe una discriminazione ingiustificata tra le domande di disegni o modelli, che consentirebbero un diritto di priorità di sei mesi, e le domande di brevetti, che consentirebbero un diritto di priorità di dodici mesi, con il rischio di indurre gli operatori economici a depositare per prima la domanda di brevetto al fine di eludere il termine di sei mesi previsto all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 riguardo alle domande di disegni o modelli.
- 18 Dall'altro lato, la sentenza impugnata comporterebbe un'incertezza giuridica e una mancanza di reciprocità in taluni Stati terzi. Il ricorrente cita l'esempio degli Stati Uniti d'America, nei quali i disegni o modelli industriali sono protetti nell'ambito del diritto dei brevetti (*design patent*). Orbene, se la natura del diritto anteriore definisce la durata del termine di priorità, i richiedenti un *design patent* negli Stati Uniti beneficerebbero di un termine di priorità di dodici mesi rispetto ad un disegno o modello comunitario successivo, mentre ai richiedenti disegni o modelli comunitari sarebbe concesso solo un termine di priorità di sei mesi rispetto a una domanda successiva di *design patent*.

- 19 In quinto luogo, la sentenza impugnata potrebbe condurre a uno squilibrio nella valutazione nel merito della novità di un disegno o modello comunitario giacché, quando la rivendicazione di priorità è fondata su una domanda di brevetto, estenderebbe da 18 a 24 mesi il periodo durante il quale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la divulgazione da parte del richiedente stesso non deve essere presa in considerazione.

Giudizio della Corte

- 20 In via preliminare, si deve rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione (ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
- 21 Inoltre, come risulta dall'articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l'articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell'impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull'ammissione dell'impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest'ultima, i motivi o le parti dell'impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all'articolo 58 bis di tale statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell'impugnazione (v., in particolare, ordinanze del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, punto 14, nonché dell'11 novembre 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO, C-425/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:927, punto 13).
- 22 Pertanto, una domanda di ammissione dell'impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l'impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell'impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell'Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall'ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull'esito della sentenza o dell'ordinanza impugnata. Se l'errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell'impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l'asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell'ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
- 23 Nel caso di specie, dal punto 56 della sentenza impugnata, citato dal ricorrente, si evince che il Tribunale ha considerato che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non prevede la situazione in cui una domanda di disegno o modello è depositata rivendicando la priorità di una domanda di brevetto e non disciplina il termine per rivendicare una siffatta priorità. Come

indicato al punto 66 della sentenza impugnata, anch'esso citato dal ricorrente, il ricorso alla Convenzione di Parigi mira a colmare una lacuna di detto regolamento, che nulla dice in merito al termine di priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto. Pertanto, il Tribunale ha interpretato la Convenzione di Parigi e, come ricordato dal ricorrente, ha dichiarato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la natura del diritto anteriore è decisiva per la determinazione della durata del termine di priorità.

- 24 Orbene, occorre rilevare, in primo luogo, che il ricorrente descrive con precisione il suo motivo unico, indicando che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'articolo 41 del regolamento n. 6/2002 nel senso che esso conterrebbe una lacuna riguardo al termine di priorità di una domanda di disegni o modelli comunitari riferita a una domanda internazionale di brevetto anteriore e avrebbe colmato la lacuna così individuata attribuendo, in violazione della giurisprudenza pertinente, un effetto diretto all'articolo 4 della Convenzione di Parigi, peraltro interpretato erroneamente.
- 25 Per quanto riguarda in particolare l'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (sentenza del 25 ottobre 2007, *Develey/UAMI*, C-238/06 P, EU:C:2007:635, punti da 37 a 44), un effetto diretto all'articolo 4 della Convenzione di Parigi, quale esposto al punto 10 della presente ordinanza, occorre sottolineare che il ricorrente precisa in cosa consista l'asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza impugnata quanto quelli della decisione della Corte che sarebbero stati violati.
- 26 In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver dichiarato che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 autorizza un termine di priorità di dodici mesi per un disegno o modello comunitario successivo e di aver, di conseguenza, annullato la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva limitato a sei mesi il termine per rivendicare la priorità di una domanda internazionale di brevetto. Dalla domanda di ammissione dell'impugnazione risulta pertanto chiaramente che l'asserita violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 influisce sull'esito della sentenza impugnata. Infatti, se, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il termine di priorità era di sei mesi invece di dodici mesi, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
- 27 In terzo luogo, conformemente all'onere della prova gravante sull'autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest'ultima solleva una o più questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanza del 4 maggio 2021, *Dermavita/EUIPO*, C-26/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:355, punto 16).
- 28 Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l'esistenza quanto l'importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanza del 4 maggio 2021, *Dermavita/EUIPO*, C-26/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:355, punto 20).
- 29 Orbene, da un lato, il ricorrente identifica la questione sollevata con il suo motivo unico: essa consiste, in sostanza, nell'accertare se un'eventuale lacuna legislativa in un atto del diritto dell'Unione possa essere colmata dall'applicazione diretta di una disposizione di diritto internazionale che non soddisfa le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte al fine di produrre effetti diretti.

- 30 Dall'altro lato, il ricorrente espone le ragioni concrete per cui una tale questione è importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- 31 A tal riguardo il ricorrente sottolinea, anzitutto, che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione va al di là del contesto di quest'ultima, in quanto la presunta erronea interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 avrà ripercussioni sulla ricevibilità delle rivendicazioni di priorità per i disegni e modelli comunitari nonché sulla valutazione della novità di un disegno o modello comunitario. Relativamente a quest'ultimo aspetto il ricorrente fornisce elementi concreti per dimostrare il potenziale squilibrio che risulterebbe dall'estensione da 18 a 24 mesi del periodo durante il quale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la divulgazione da parte del richiedente stesso non deve essere presa in considerazione quando la rivendicazione di priorità è fondata su una domanda di brevetto.
- 32 A seguire, il ricorrente afferma che la questione sollevata va al di là anche del contesto del diritto dei disegni o modelli comunitari, in quanto il principio stabilito dalla sentenza impugnata sarebbe idoneo a determinare il regime delle rivendicazioni di priorità applicabile ad altri tipi di diritti di proprietà intellettuale. Esso fornisce, a tal riguardo, esempi concreti di conseguenze che la sentenza impugnata potrebbe avere per quanti depositano brevetti e segnala il rischio di incertezza giuridica e di mancanza di reciprocità in taluni Stati terzi derivante dal riconoscimento di un termine di priorità di dodici mesi per i disegni e modelli comunitari quando la rivendicazione di priorità è fondata su una domanda di brevetto.
- 33 Infine, il ricorrente evidenzia le conseguenze sistemiche pregiudizievoli per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione derivanti dal riconoscimento di un effetto diretto dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi. Da un lato, infatti, l'interpretazione di tale articolo da parte del giudice dell'Unione sarebbe vincolante per il legislatore dell'Unione nonché per gli Stati membri dell'Unione e, dall'altro, un tale riconoscimento sarebbe in contrasto con gli obiettivi della Convenzione di Parigi e dell'accordo menzionato al punto 16 della presente ordinanza.
- 34 Tenuto conto degli elementi di prova forniti dal ricorrente, si deve ritenere che la domanda che ha presentato dimostra a sufficienza di diritto che l'impugnazione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- 35 Alla luce delle considerazioni che precedono nonché della circostanza che l'impugnazione si fonda su un unico motivo e che quest'ultimo si compone di tre parti interconnesse, l'impugnazione deve essere accolta integralmente.

Sulle spese

- 36 Ai sensi dell'articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l'impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall'articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis del predetto regolamento.
- 37 Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l'ordinanza che definisce la causa.

38 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell'impugnazione è stata ammessa, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) così provvede:

1) L'impugnazione è ammessa.

2) Le spese sono riservate.

Firme