Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 novembre 2012*

«Direttiva 2004/48/CE — Disciplina relativa all'esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità — Poteri del giudice nazionale — Convenzione di Parigi — Accordo ADPIC»

Nella causa C-180/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Bíróság (Ungheria), con decisione del 29 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2011, nel procedimento

Bericap Záródástechnikai bt

contro

Plastinnova 2000 kft,

con l'intervento di:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per Bericap Záródástechnikai bt, da Z. Kacsuk, ügyvéd;

— per Plastinnova 2000 kft, da J. Hergár, ügyvéd;

— per il governo ungherese, da M. Fehér e da K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

— per la Commissione europea, da F. Bulst e B. Béres, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: l'ungherese.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e rettifiche in GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27), nonché dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l' «Accordo ADPIC»), costituente l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la 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 L 336, pag. 1), e della Convenzione 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 (in *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Bericap Záródástechnikai bt (in prosieguo: la «Bericap») e la Plastinnova 2000 kft (in prosieguo: la «Plastinnova»), in merito all'asserita mancanza di novità e di attività inventiva sottesa ad un modello d'utilità.

Contesto normativo

Diritto internazionale

L'Accordo ADPIC

3 Il primo comma del preambolo dell'Accordo ADPIC è formulato nel modo seguente:

«Desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e 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».

4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della parte I dell'Accordo ADPIC, intitolato «Disposizioni generali e principi fondamentali»:

«1. I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

2. Ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7».

5 L'articolo 2 di detto accordo, intitolato «Convenzioni in materia di proprietà intellettuale», prevede quanto segue:

«1. In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967).

2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori».

6 L'articolo 41, paragrafi 1-3, dell'Accordo ADPIC, contenuto nella parte III di quest'ultimo, intitolato «Tutela dei diritti di proprietà intellettuale», così recita:

«1. I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

3. Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite».

La Convenzione di Parigi

7 Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono parti contraenti della Convenzione di Parigi.

8 L'articolo 1, paragrafo 2, di tale Convenzione sancisce che:

«La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizi, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale».

9 L'articolo 2, paragrafo 1, di detta Convenzione stabilisce quanto segue:

«I cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri paesi della stessa Unione, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano al presente o accorderanno in avvenire ai cittadini nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei cittadini nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi cittadini nazionali».

Diritto dell'Unione

10 I considerando 4-6 della direttiva 2004/48 sono formulati nel modo seguente:

«(4) A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo (...) ADPIC.(...)

(5) L'accordo (...) ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo (...) ADPIC.

(6) Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della Convenzione di Parigi (...), della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione».

11 Il considerando 27 di tale direttiva precisa quanto segue:

«Quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale è opportuno divulgare le decisioni sui casi di violazione della proprietà intellettuale».

12 Secondo il considerando 32 di detta direttiva:

«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella [c]arta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale [c]arta».

13 L'articolo 1 della direttiva 2004/48 definisce l'oggetto della stessa come segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini "diritti di proprietà intellettuale" includono i diritti di proprietà industriale».

14 L'articolo 2 della summenzionata direttiva, relativo al suo campo di applicazione, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

15 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/48, quest'ultima fa salvi «gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo (...) ADIPC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali».

16 L'articolo 3 di detta direttiva enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

2. Le misure, procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

Diritto ungherese

La legge relativa alla protezione dei modelli di utilità

17 L'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. XXXVIII del 1991, relativa alla protezione dei modelli di utilità (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény), contiene le seguenti disposizioni:

«Può beneficiare della protezione accordata ai modelli di utilità (in prosieguo: la "protezione dei modelli") qualsiasi soluzione tecnica che riguardi la concezione, la struttura o l'assemblaggio dei componenti di un oggetto (in prosieguo: un "modello") purché sia nuova e costituisca il risultato di un'attività inventiva e sia atta ad avere un'applicazione industriale».

18 L'articolo 2, paragrafo 2, della legge relativa alla protezione dei modelli di utilità così recita:

«Rientrano nello stato della tecnica i dati divenuti accessibili al pubblico prima della data di priorità mediante descrizione scritta o mediante un utilizzo sul territorio nazionale».

19 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale legge:

«Un modello di utilità è considerato il risultato di un'attività inventiva se presenta elementi ignoti agli esperti del ramo, tenuto conto dello stato della tecnica».

20 L'articolo 5 di tale legge enuncia quanto segue:

«1) Il richiedente ottiene la protezione del modello se quest'ultimo:

a) risponde ai requisiti di cui agli articoli 1-4 della presente legge e non è escluso dalla protezione dei modelli a norma del paragrafo 2 del presente articolo o dell'articolo 1, paragrafo 2, della presente legge».

21 L'articolo 24 della legge relativa alla protezione dei modelli di utilità prevede quanto segue:

«1) La protezione di un modello è dichiarata insussistente se:

a) l'oggetto della protezione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

(...)».

22 Ai sensi dell'articolo 26 di detta legge:

«Rientra nell'ambito di competenza dell'Ufficio brevetti ungherese:

(...)

c) dichiarare l'insussistenza della protezione di un modello».

23 L'articolo 27 di tale legge stabilisce quanto segue:

«(...)

3) In conformità alle disposizioni dell'articolo 37 della presente legge, il giudice esercita un controllo giurisdizionale sulle decisioni emanate dall'Ufficio nelle controversie in materia di protezione dei modelli.

4) L'Ufficio può, qualora gli sia sottoposta una domanda di riforma e nei limiti in cui la questione non sia stata deferita al giudice, riformare o revocare qualsiasi decisione che disponga l'archiviazione di un procedimento, che lo stesso abbia emanato su una delle seguenti questioni:

(…)

c) l'annullamento della protezione di un modello».

24 Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della legge relativa alla protezione dei modelli di utilità:

«Le disposizioni della normativa sui brevetti si applicano per analogia ai procedimenti (…) di annullamento (…) della protezione dei modelli».

25 L'articolo 37 di tale legge così recita:

«1) Su domanda di parte, il giudice può riformare le decisioni adottate dall'Ufficio brevetti ungherese in forza:

a) dell'articolo 27, paragrafo 4, della presente legge.

(…)

13) Per tutti i restanti aspetti, le disposizioni relative al procedimento di controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dall'Ufficio in materia di brevetti si applicano per analogia al procedimento di controllo giurisdizionale delle decisioni dallo stesso adottate nel settore della protezione dei modelli».

La legge sui brevetti

26 L'articolo 42 della legge XXXIII del 1995, relativa alla protezione delle invenzioni tramite brevetto (in prosieguo: la «legge sui brevetti»), dispone quanto segue:

(...)

«3) Una volta emanata una decisione definitiva che respinge una domanda di annullamento, non è più possibile presentare contro lo stesso brevetto una nuova domanda di annullamento fondata sui medesimi elementi di fatto».

27 L'articolo 80 della legge sui brevetti enuncia quanto segue:

«1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, chiunque può chiedere, a norma dell'articolo 42 della presente legge, l'annullamento di un brevetto mediante una domanda proposta nei confronti del titolare di quest'ultimo.

2) Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), l'annullamento del brevetto è richiesto dal soggetto che dovrebbe esserne il titolare secondo la legge».

28 L'articolo 81 di tale legge così recita:

«(...)

«3) In caso di rinuncia a una domanda di annullamento, il procedimento può essere proseguito d'ufficio (…)».

29 L'articolo 86 di detta legge così stabilisce:

«1) Il tribunale di Budapest è competente in via esclusiva a conoscere dei procedimenti di riforma delle decisioni adottate dall'Ufficio brevetti ungherese.

(…)».

30 Ai sensi dell'articolo 88 della medesima legge:

«L'organo giurisdizionale statuisce sulle domande dirette alla riforma delle decisioni dell'Ufficio brevetti ungherese secondo la normativa applicabile al procedimento stragiudiziale, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge. Le disposizioni generali della legge n. III del 1952, che ha istituito il codice di procedura civile (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; in prosieguo: il «codice di procedura civile ungherese»), si applicano per analogia al procedimento, a meno che la presente legge o la natura stragiudiziale del procedimento non preveda una diversa soluzione».

Il codice di procedura civile ungherese

31 Gli articoli 3 e 4 del codice di procedura civile ungherese rientrano nel titolo I di tale codice, intitolato «Disposizioni generali», suddiviso in capitoli e sottocapitoli intitolati, rispettivamente, «Principi fondamentali» e «Funzioni degli organi giurisdizionali nelle cause civili» disciplinate da detto codice.

32 L'articolo 3, paragrafo 2, di tale codice dispone quanto segue:

«2) Salvo che la legge non disponga altrimenti, il giudice è vincolato dalle conclusioni e dalle altre dichiarazioni delle parti aventi effetti giuridici (…)».

33 L'articolo 4, paragrafo 1, di detto codice stabilisce quanto segue:

«1) Nella sua valutazione, il giudice non è vincolato dalle decisioni adottate da altre autorità o emanate in materia disciplinare, né dalle constatazioni di fatto in esse effettuate».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

34 Il 17 maggio 1991 la Plastinnova ha depositato presso l'Ufficio brevetti ungherese la domanda di protezione di modello industriale n. 2252-320/91; successivamente, il 1º settembre 1992, è stata presentata una domanda di protezione tramite modello di utilità. La Plastinnova, facendo valere una

modifica della protezione richiesta, ha chiesto di poter usufruire per il secondo deposito del diritto di priorità connesso al primo. L'Ufficio brevetti ungherese ha accolto tale domanda di modifica e, in seguito al deposito del modello di utilità, ha autorizzato la protezione del medesimo, con il diritto di priorità connesso al deposito del modello industriale.

35 La Bericap, nell'ambito di un procedimento amministrativo, il 6 maggio 1998 ha chiesto che la protezione del modello di utilità considerato fosse dichiarata insussistente per mancanza dell'elemento di novità e di attività inventiva sottesa al modello.

36 Con la sua decisione n. U9200215/35, del 1° giugno 2004, l'Ufficio brevetti ungherese ha confermato la validità di detta protezione attraverso un modello di utilità, pur limitandone la portata.

37 La Plastinnova, in quanto titolare del modello di utilità, ha domandato alla Fővárosi Bíróság la modifica di tale decisione dell'Ufficio brevetti ungherese. Tale organo giurisdizionale, pronunciandosi in primo grado, ha respinto il ricorso e, modificando la decisione U9200215/35, ha dichiarato insussistente la protezione del modello controverso.

38 A seguito di impugnazione della Plastinnova, la Fővárosi itélőtábla (la Corte d'appello regionale di Budapest), con ordinanza, ha modificato parzialmente il provvedimento emanato in primo grado e, riformando la decisione relativa all'annullamento della protezione del modello di utilità, l'ha confermata per la restante parte.

39 La Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema ungherese), dinanzi alla quale la Bericap ha proposto un'impugnazione, ha confermato l'ordinanza emanata in secondo grado.

40 Il procedimento principale (procedimento amministrativo) è iniziato il 31 gennaio 2007, allorché la Bericap ha proposto dinanzi all'Ufficio brevetti ungherese una nuova domanda diretta a far dichiarare l'annullamento del modello di utilità controverso. Tale società ha addotto, come motivo di annullamento, la mancanza dell'elemento di novità e di attività inventiva sottesa ad un modello. La sua domanda era accompagnata, tra gli altri documenti, da descrizioni di brevetti, in forma di allegati, recanti i numeri K4-K10, K19-K25, nonché K29 e K30.

41 La Plastinnova, riferendosi al procedimento anteriore di annullamento, ha chiesto che la nuova domanda di annullamento fosse respinta senza esame nel merito.

42 Con la sua decisione U9200215/58 l'Ufficio brevetti ungherese ha respinto tale domanda di annullamento riferendosi all'articolo 42, paragrafo 3, della legge relativa alla protezione dei brevetti. Tale Ufficio ha applicato detta disposizione in maniera tale da non tener alcun conto, nel nuovo procedimento di annullamento, tra i documenti summenzionati, delle descrizioni di brevetti K4-K8, K10, K19, K21 e K22. Infatti, a suo parere, tali documenti «[avevano] costituito il fondamento della decisione emanata in esito al procedimento anteriore di annullamento». Tale ufficio ha aggiunto che «ciascuno di questi documenti [era] stato oggetto di esame, indipendentemente dalla necessità di sapere quali tra gli stessi contenessero informazioni rilevanti dal punto di vista del modello interessato» e che, «dal momento che la decisione adottata in esito al procedimento anteriore [era fondata] su tutti i documenti esaminati, questi ultimi non [potevano] essere presi in considerazione nel presente procedimento». L'Ufficio brevetti ungherese ha altresì dichiarato che «ciascuna delle caratteristiche previste dalle principali rivendicazioni in materia di protezione del modello di utilità [erano] individuabili sulla base delle foto e [che], pertanto, [poteva] essere attribuita la priorità alla protezione del modello di utilità». L'Ufficio brevetti ungherese ha aggiunto che la «questione della prorità [era] già stata oggetto di una decisione nel procedimento anteriore, decisione fondata altresì sulla conclusione che la protezione tramite modello industriale poteva beneficiare della priorità che le era stata attribuita a causa della modifica della protezione del modello industriale». A tal fine, l'Ufficio brevetti ungherese ha dichiarato che le descrizioni di brevetti K20 e K23 non facevano parte dello stato della tecnica.

43 In definitiva, l'Ufficio brevetti ungherese ha esaminato la questione della mancanza dell'elemento di novità e di attività inventiva sottesa ad un modello industriale solo alla luce delle descrizioni di brevetti K9, K24, K25, K29 e K30 e ha ritenuto che l'esistenza dei motivi di annullamento invocati non fosse stata provata.

44 La Bericap ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la modifica della decisione U9200215/58 e l'annullamento del modello di utilità. La Bericap ha chiesto che si tenga conto di tutti i documenti prodotti e ha affermato che la protezione tramite un modello di utilità garantisce al suo titolare diritti esclusivi paragonabili a quelli conferiti dal brevetto. Ciò spiega perché l'interesse generale richiederebbe che i diritti esclusivi si fondino soltanto su una protezione tramite modelli di utilità che rispetti i presupposti previsti ex lege. Introducendo il ricorso diretto all'annullamento, il legislatore ha fatto in modo che prevalesse l'interesse generale. Il carattere di interesse generale del procedimento di annullamento sarebbe indicato all'articolo 80, paragrafo 1, della legge sui brevetti, ai sensi del quale, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, chiunque può chiedere, a norma dell'articolo 42 di questa stessa legge, che sia dichiarato l'annullamento di un brevetto con una domanda formulata avverso il titolare di quest'ultimo. Parimenti, l'interesse generale risulterebbe all'articolo 81, paragrafo 3, di questa stessa legge, ai sensi del quale il procedimento può essere proseguito d'ufficio in caso di rinuncia ad una domanda di annullamento.

45 La Plastinnova ha chiesto la conferma della decisione n. U9200215/58, ritenendo che la stessa sia fondata.

46 Il giudice del rinvio ha annullato la decisione dell'Ufficio brevetti ungherese n. U9200215/58 e ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo affinché statuisca nuovamente. Lo stesso ha dichiarato che gli elementi di prova prodotti nell'ambito del nuovo procedimento di annullamento non potevano essere ignorati per il mero fatto che erano stati presentati nel procedimento anteriore di annullamento.

47 La Fővárosi itélőtábla ha annullato l'ordinanza emanata in primo grado e rinviato la causa dinanzi alla Fővárosi Bíróság affinché fosse oggetto di un nuovo esame e di una nuova decisione, dopo aver constatato che l'Ufficio brevetti ungherese, nel suo esame della nuova domanda di annullamento, aveva definito correttamente il contesto fattuale da analizzare.

48 Nella decisione di rinvio la Fővárosi Bíróság precisa che, in considerazione delle disposizioni della direttiva 2004/48, in particolare degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della medesima, essa si interroga sul modo in cui vengono applicate le norme del diritto nazionale relative alle procedure di annullamento della protezione dei modelli di utilità.

49 Il giudice del rinvio precisa, d'altronde, che le questioni sulle quali la Corte è invitata a pronunciarsi in via pregiudiziale si fondano su un raffronto tra le disposizioni della Convenzione di Parigi e dell'Accordo ADPIC e le modalità secondo le quali le norme di diritto nazionale pertinenti sono applicate. Detto giudice rileva, a tale proposito, che la Convenzione di Parigi è stata promulgata in Ungheria dal decreto legge n. 18 del 1970, e l'Accordo ADPIC dalla legge n. IX del 1998.

50 In tate contesto, la Fővárosi Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti aventi effetti giuridici e abbia il potere di disporre d'ufficio la produzione delle prove, che lo stesso reputi necessarie.

2) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato, nell'adottare la sua decisione, da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, in particolare dai motivi invocati per l'annullamento o la revoca fatti valere nel corso del procedimento amministrativo, o, ancora, dalle dichiarazioni o affermazioni formulate e dagli elementi di prova prodotti nel corso di quest'ultimo.

3) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una nuova domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale escluda dal novero degli elementi di prova presentati nell'ambito della nuova domanda – inclusi quelli relativi allo stato della tecnica – le prove che sono state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento della protezione del modello di utilità».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

51 La Plastinnova e il governo ungherese contestano, a vario titolo, la ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale.

52 In primo luogo, la Plastinnova chiede alla Corte di respingere, senza esaminare nel merito, tale domanda in quanto, da un lato, la Fővárosi Bíróság non aveva, in forza del codice di procedura civile, il potere di proporre siffatta domanda e, dall'altro, dato che nella presente causa principale la decisione in esame poteva essere impugnata in cassazione, solo la Corte suprema era competente a dare avvio ad un procedimento pregiudiziale.

53 A questo proposito, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti. Del resto, i giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento essi ritengano opportuno (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

54 La Corte ha già stabilito che l'esistenza di una norma di procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nel procedimento principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenze Elchinov, cit., punto 25, e del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, Racc. pag. I-9915, punto 35).

55 D'altra parte la Corte ha giudicato che il giudice che non decide in ultima istanza dev'essere libero, se ritiene che la valutazione in diritto formulata dall'istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell'Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v. sentenza Elchinov, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

56 Pertanto, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Plastinnova a tale proposito può solo essere respinta.

57 In secondo luogo, il governo ungherese afferma che, poiché il giudice del rinvio non chiarisce le ragioni per cui ritiene indispensabile un'interpretazione della direttiva 2004/48, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere respinta in quanto irricevibile.

58 Secondo una giurisprudenza constante, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà concreta o con l'oggetto della controversia principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 39; del 15 giugno 2006, Acerede Herrera, C-466/04, Racc. pag. I-5341, punto 48, e del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25).

59 Orbene, occorre dichiarare che non risulta in modo evidente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcuna relazione con la realtà concreta o con l'oggetto della controversia principale e neppure che le questioni riguardanti l'interpretazione di tale diritto siano di natura ipotetica. Sebbene le questioni poste menzionino, in modo molto generico, il diritto dell'Unione, risulta tuttavia dalla decisione di rinvio che il giudice investito della controversia principale sollecita, in realtà, l'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi, e 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ADPIC, per poter valutare se le norme di procedura nazionali, applicabili nell'ambito di una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, siano compatibili con tali disposizioni.

60 Pertanto, la presunzione di rilevanza collegata alle questioni poste non è stata confutata.

61 Ne consegue che la seconda eccezione d'irricevibilità deve anch'essa essere respinta.

62 In terzo luogo, il governo ungherese contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale affermando che la direttiva 2004/48 è manifestamente irrilevante per quanto riguarda la soluzione della presente controversia, poiché avrebbe esclusivamente lo scopo di armonizzare le misure civili ed amministrative applicabili in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Orbene, nella presente controversia, la procedura in corso riguarderebbe la validità di un modello di utilità e non una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

63 A tale proposito, è sufficiente constatare che la questione se un procedimento di annullamento di un modello di utilità costituisca un procedimento diretto ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non riguarda la ricevibilità delle questioni pregiudiziali, ma attiene al merito di tali questioni (v., per analogia, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619, punto 30, e del 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08, Racc. pag. I-10055, punto 27). Di conseguenza, un simile rilievo non può comportare il rigetto della domanda pregiudiziale già allo stadio della valutazione della sua ricevibilità.

64 Atteso che tale terza eccezione di irricevibilità dev'essere respinta, da tutte le suesposte considerazioni emerge che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere dichiarata ricevibile.

Nel merito

65 Con le sue tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti a che, in un procedimento giurisdizionale riguardante una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, il giudice:

— non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti e abbia il potere di disporre d'ufficio la produzione di prove che lo stesso reputi necessarie;

— non sia vincolato da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, e

— non possa esaminare nuovamente prove che siano già state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento.

66 In particolare, risulta dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale considera la direttiva 2004/48 applicabile alla procedura seguita nella causa principale e si interroga sull'interpretazione di tale direttiva, segnatamente su quella degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della medesima, alla luce degli articoli della Convenzione di Parigi e dell'Accordo ADPIC citati al punto 59 della presente sentenza.

67 A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che l'accordo che istituisce l'OMC, del quale l'Accordo ADPIC fa parte, è stato sottoscritto dall'Unione e poi approvato con la decisione 94/800. Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le disposizioni dell'Accordo ADPIC formano ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e, nell'ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'accordo suddetto (v. sentenza dell'11 settembre 2007, Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Racc. pag. I-7001, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

68 Per quanto riguarda specificamente le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ADPIC, letti congiuntamente, ne risulta che gli Stati che hanno aderito a tale accordo provvederanno affinché la loro legislazione preveda procedure dalle caratteristiche precise volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, in modo tale da consentire un'azione effettiva contro qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale protetti da tale accordo.

69 In forza di tali disposizioni, gli Stati che hanno aderito a tale accordo, tra i quali rientra l'Unione, devono quindi legiferare introducendo nel loro diritto interno misure relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che siano conformi agli elementi precisati in tali disposizioni.

70 D'altra parte, poiché l'Accordo ADPIC prevede, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo 1, che, per quanto riguarda le parti II, III, e IV di tale accordo, gli Stati parti contraenti si conformino agli articoli 1-12 e 19 della Convenzione di Parigi, la legislazione da adottare ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ADPIC deve conformarsi, in particolare, all'articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione.

71 Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi, i cittadini di ciascuno dei paesi cui si applica tale Convenzione godranno in tutti gli altri paesi in cui tale Convenzione trova parimenti applicazione, per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, dei vantaggi che le rispettive leggi accordano al presente o accorderanno in avvenire ai propri cittadini, restando impregiudicati i diritti specialmente previsti da detta Convenzione. Di conseguenza, i primi godranno della stessa protezione di cui godono i propri cittadini e dei medesimi rimedi giuridici contro qualsiasi lesione dei loro diritti, purché siano rispettate le condizioni e le formalità imposte a questi ultimi.

72 Pertanto, l'elemento principale comune a tutte le disposizioni summenzionate dell'Accordo ADPIC e della Convenzione di Parigi consiste nell'obbligo delle parti contraenti di tali convenzioni di garantire tramite il loro diritto interno il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, prevedendo rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi atto che violi tali diritti.

73 L'Unione ha adempiuto a tale obbligo di legiferare adottando la direttiva 2004/48 che ha precisamente l'obiettivo, come risulta dal suo articolo 1, di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale tramite l'adozione, a tal fine, di diverse misure, procedure e mezzi di ricorso negli Stati membri.

74 In particolare, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti da tale direttiva si applicano, in conformità all'articolo 3 di quest'ultima, a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla normativa dell'Unione e/o dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

75 Pertanto, le citate disposizioni contenute nelle convenzioni e quelle della direttiva 2004/48 (in prosieguo: le «disposizioni di cui trattasi») non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente.

76 A tale proposito, come risulta dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una procedura diretta ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale presuppone che tale diritto sia legittimamente acquisito (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C-154/04 e C-155/04, Racc. pag. I-6451, punto 128).

77 Ne consegue, come peraltro risulta altresì dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, che le disposizioni di cui trattasi si limitano a garantire il rispetto dei diversi diritti di cui beneficiano le persone che hanno acquisito diritti di proprietà intellettuale, e cioè i titolari di tali diritti, e non possono essere interpretate come dirette a disciplinare le diverse misure e procedure messe a disposizione delle persone che, come la ricorrente nella causa principale, non essendo esse stesse titolari di tali diritti, contestano i diritti di proprietà intellettuale acquisiti da altri.

78 Orbene, un procedimento di annullamento come quello di cui al procedimento principale è proprio messo a disposizione di una persona che, senza essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, contesta la protezione di un modello di utilità accordata al titolare dei diritti corrispondenti.

79 Pertanto, tale procedimento non è diretto ad assicurare la protezione di titolari di un diritto di proprietà intellettuale, nel senso di cui alle disposizioni di cui trattasi.

80 Infatti, tale procedimento non implica una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che si tratti della persona che avvia tale procedimento, poiché, non essendo titolare di siffatto diritto, non può per definizione subire una qualsivoglia violazione di esso, o che si tratti del titolare di un diritto chiamato in causa mediante tale procedimento, poiché un ricorso diretto, nelle forme di legge, contro di lui per contestare, in diritto, l'esistenza del suo diritto di proprietà intellettuale non può, per definizione, essere qualificato come violazione.

81 Da quanto precede risulta che le disposizioni di cui trattasi non hanno lo scopo di disciplinare i diversi aspetti di un procedimento di annullamento come quello di cui al procedimento principale.

82 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che, dal momento che le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, interpretati alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi, e 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo ADPIC,

non sono applicabili ad un procedimento di annullamento, come quello di cui al procedimento principale, non si può ritenere che tali disposizioni ostino a che, in siffatto procedimento giurisdizionale, il giudice:

— non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti e abbia il potere di disporre d'ufficio la produzione di prove che lo stesso reputi necessarie;

— non sia vincolato da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, e

— non possa esaminare nuovamente prove che siano già state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento.

Sulle spese

83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Dal momento che le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interpretati alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione 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, e 41, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la 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), non sono applicabili ad un procedimento di annullamento, come quello di cui al procedimento principale, non si può ritenere che tali disposizioni ostino a che, in siffatto procedimento giurisdizionale, il giudice:

— non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti e abbia il potere di disporre d'ufficio la produzione di prove che lo stesso reputi necessarie;

— non sia vincolato da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, e

— non possa esaminare nuovamente prove che siano già state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento.

Firme