



# Sul mancato effetto diretto e indiretto degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione: riflessioni alla luce della sentenza *KaiKai*

**Clara Helen Laetitia Labus\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Effetto diretto ed indiretto del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione. – 2.1. *Segue*: effetto diretto del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione. – 2.1.1. *Segue*: riflessioni introduttive sull'effetto diretto delle norme degli accordi internazionali nel diritto internazionale. – 2.1.2. *Segue*: effetto diretto delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione. – 2.2. *Segue*: effetto indiretto delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico dell'Unione. – 3. La sentenza *KaiKai*. – 3.1. *Segue*: fatti. – 3.2. *Segue*: quadro normativo. – 3.3. *Segue*: contenuto e dispositivo. – 3.4. *Segue*: profili problematici. – 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Negli ultimi anni, casi controversi come *Kadi*<sup>1</sup> riguardante le misure restrittive dell'Unione e le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il parere 2/13<sup>2</sup> e le recenti sentenze parallele *KS*

---

\* Dottoranda di ricerca presso la Luiss Guido Carli, Roma.

<sup>1</sup> Corte giust. 3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation*.

<sup>2</sup> Corte giust. parere 18 dicembre 2014, 2/13, *Adhésion de l'Union à la CEDH*.

e *KD*<sup>3</sup> e *Neves 77*<sup>4</sup> riguardanti la possibile adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), hanno messo in evidenza l'approccio ambivalente adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") nei confronti del diritto internazionale. Nonostante siano trascorsi oltre sessant'anni dall'inizio del processo d'integrazione europea, il rapporto tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e il diritto internazionale, quale "ordinamento madre" dell'ordinamento dell'Unione<sup>5</sup>, pone ancora numerose questioni irrisolte. Si tratta di un argomento al cuore dell'ordinamento giuridico dell'Unione<sup>6</sup>. Nelle parole di Klabbbers, «[t]he story of the EU and international law as a happy family is a seductive story, but it does have a few holes in its plot»<sup>7</sup>.

La sentenza nel caso *KaiKai*<sup>8</sup> rappresenta una nuova occasione per la Corte di giustizia di analizzare l'effetto diretto delle norme degli accordi internazionali dell'Unione. Al fine di porre l'attenzione sui profili più problematici della sentenza, occorre, innanzitutto, contestualizzarla, tenendo conto della rilevante giurisprudenza della CGUE circa l'effetto diretto ed indiretto delle norme degli accordi internazionali. Una dottrina, quella dell'effetto diretto degli accordi internazionali, che è stata descritta come «incoerente» quanto all'applicazione delle condizioni dell'effetto diretto, anche con riferimento al diritto internazionale<sup>9</sup>. Nella causa *KaiKai*, la Corte si interroga sulla relazione tra la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e il regolamento n. 6/2002 sui disegni e i

---

<sup>3</sup> Corte giust. 10 settembre 2024, C-29/22 P e C-44/22 P.

<sup>4</sup> Corte giust. 10 Settembre 2024, C-351/22, cfr. D. SARMIENTO, S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *KS and Neves 77: Paving the Way to the EU's Accession to the ECHR*, in *ELL*, 2024.

<sup>5</sup> Si v. T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *Interactions Between EU Law and International Law: Juxtaposed Perspectives*, Cheltenham, 2024, p. 105.

<sup>6</sup> P. EECKHOUT, *EU External Relations Law*, Oxford, 2011, p. 324: «The question of the effects of international law in the EU legal order strikes at the heart of the EU's constitution».

<sup>7</sup> J. KLABBERS, *Völkerrechtsfreundlich? International Law and the Union Legal Order*, in P. KOUTRAKOS (ed.), *European Foreign Policy: Legal and Political Perspectives*, Cheltenham, 2011, pp. 95-114.

<sup>8</sup> Corte giust. 27 febbraio 2024, C-382/21 P.

<sup>9</sup> N. GHAZARYAN, *Who Are the «Gatekeepers»? In Continuation of the Debate on the Direct Applicability and the Direct Effect of EU International Agreements*, in *YEL*, 2018, p. 27, lo descrive come «ridden with inconsistency».

modelli comunitari. Il caso dimostra che la CGUE mantiene un approccio molto rigoroso e restrittivo in merito all'effetto diretto ed indiretto delle norme degli accordi internazionale. Si tratta di un approccio, basato esclusivamente su un'interpretazione soggettiva dell'accordo internazionale, cioè, centrato su un'indagine dettagliata circa la volontà del legislatore europeo di poter verificare la natura, direttamente efficace o meno, delle norme di diritto internazionale nonché l'applicabilità della dottrina dell'interpretazione conforme. Inoltre, il caso potrebbe rappresentare un'evoluzione rispetto alla giurisprudenza consolidata a seguito di *FEDIOL* e *Nakajima*. Da qui la necessità di concentrarsi sul caso, a distanza di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La presente analisi è strutturata come segue. Innanzitutto, saranno delineati gli effetti diretti e indiretti delle norme degli accordi internazionali all'interno del diritto dell'Unione, facendo riferimento anche alla rispettiva giurisprudenza (parte 2). Successivamente, sarà analizzato il caso *KaiKai* (parte 3), prima di offrire delle osservazioni conclusive in merito al significato della sentenza in esame per gli effetti diretti e indiretti delle norme degli accordi internazionali (parte 4).

## *2. Effetto diretto ed indiretto del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione*

La seguente sezione affronta i profili critici delle nozioni degli effetti diretti e indiretti degli accordi internazionali.

### *2.1. Segue: effetto diretto del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione*

Questa sezione, dopo alcuni cenni introduttivi in merito al concetto di effetto diretto interno ed esterno, offre una breve illustrazione della giurisprudenza della CGUE sull'effetto diretto delle norme degli accordi internazionali. In primo luogo, sarà esposta la giurisprudenza relativa al GATT 1947 e, successivamente, quella riguardante gli accordi dell'OMC, con particolare attenzione al TRIPS/ADPIC, quest'ultimo di primario rilievo nella causa *KaiKai* analizzata nel prosieguo di questo contributo. In secondo luogo, verrà fatta menzione

degli accordi di associazione e di cooperazione. Infine, sarà brevemente discussa la giurisprudenza riguardante altri accordi internazionali al di là degli accordi dell'OMC.

### 2.1.1. Segue: *riflessioni introduttive sull'effetto diretto delle norme degli accordi internazionali nel diritto internazionale*

Preliminarmente occorre notare che esistono diverse nozioni e forme dell'effetto diretto, ossia *a*) l'effetto diretto del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti interni degli Stati membri (c.d. effetto diretto interno); *b*) l'effetto diretto del diritto internazionale negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'Unione; *c*) l'effetto diretto del diritto internazionale nell'ordinamento dell'Unione (c.d. effetto diretto esterno)<sup>10</sup>. Sebbene il presente contributo si concentri sull'ultima forma dell'effetto diretto, per completezza saranno brevemente delineate anche le ulteriori due forme.

Per quanto riguarda la prima nozione dell'effetto diretto (*a*), occorre ricordare che, a partire da *Van Gend en Loos*<sup>11</sup>, come noto, l'effetto diretto è principio fondante del diritto dell'Unione europea che, più di ogni altro, ha influenzato il diritto dell'Unione, trasformandolo in sinergia con altri principi<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda la seconda forma (*b*), basti pensare che l'effetto diretto non costituisce un principio generale del diritto internazionale<sup>13</sup>. Tuttavia, nella sentenza *Danzig* del 1929, la Corte permanente di giustizia internazionale ha stabilito che, benché gli accordi di diritto internazionale non prevedano generalmente la creazione di diritti ed obblighi in capo agli individui, si prevede tuttavia che le parti contraenti possano stipulare un accordo internazionale avente come oggetto

---

<sup>10</sup> Si v. P. EECKHOUT, *op. cit.*, pp. 329-330; cfr. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, Oxford, 2025, p. 249.

<sup>11</sup> Corte giust. 5 febbraio 1963, 26/62.

<sup>12</sup> Si v. P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 324; D. GALLO, *Rethinking direct effect and its evolution: a proposal*, in *ELO*, vol. 1, n. 3, 2022, p. 576 ss., spec. p. 577; F. MARTINES, *Direct Effect of International Agreements of the European Union*, in *EJIL*, vol. 25, n. 1, 2014, pp. 129, 136-137.

<sup>13</sup> H. RUIZ FABRI, *Is There a Case – Legally and Politically – for Direct Effect of WTO Obligations?*, in *EJIL*, n. 25, 2014, p. 151 ss., spec. p. 152: «International law does not carry direct effect in its DNA».

l'adozione di regole vincolanti per la protezione degli individui, come per esempio gli accordi in materia di diritti umani<sup>14</sup>. Perciò, è pacifico che, per un verso, l'effetto diretto non è una caratteristica generale del diritto internazionale, per l'altro, ci possono essere accordi che hanno come scopo l'attribuzione di diritti o obblighi agli individui. La presunzione è che la norma internazionale non abbia effetto diretto<sup>15</sup>. Solo in due cause, *LaGrand* e *Avena*, la Corte internazionale di giustizia ha effettivamente riconosciuto diritti individuali a singoli direttamente sulla base di una norma di diritto internazionale (art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche)<sup>16</sup>. Rimane invece fermo che uno Stato pone in essere un illecito internazionale con la mancata attuazione di una norma di un accordo internazionale, la Corte deve lasciare libero lo Stato di decidere un metodo di attuazione<sup>17</sup>. Difatti, la Corte internazionale di giustizia adotta un approccio ben diverso dalla CGUE in merito all'effetto diretto. In sintesi, l'impatto del diritto internazionale sulla dottrina dell'effetto diretto può essere descritto come marginale<sup>18</sup>. Da qui la necessità di prestare particolare attenzione all'applicazione della dottrina dell'effetto diretto, nell'ambito del diritto UE, rispetto alle norme degli accordi internazionali.

---

<sup>14</sup> Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI), parere consultivo 3 marzo 1928, *Jurisdiction of the Courts of Danzig*, PCIJ Series B. n. 15, pp. 17-18: «[...] according to a well-established principle of international law, the Beamtenabkommen, being an international agreement, cannot, as such, create direct rights and obligations for private individuals. But it cannot be disputed that the very object of an international agreement, according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the Parties of some definite rules creating individual rights and obligations and enforceable by the national courts».

<sup>15</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 324; D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., p. 255.

<sup>16</sup> Corte internazionale di giustizia, 27 giugno 2001, *LaGrand (Germany v. United States of America)*, ICJ 2001, p. 466; 31 marzo 2004, *Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*, ICJ 2004, p. 12; si v. P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 382.

<sup>17</sup> Corte internazionale di giustizia, 19 gennaio 2009, *Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*, punto 44.

<sup>18</sup> A. NOLLKAEMPER, *The Duality of Direct Effect of International Law*, in *EJIL*, n. 25, 2014, pp. 105 e 121.

### 2.1.2. Segue: *effetto diretto delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione*

Passando alla terza categoria (c), ossia l'effetto diretto delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione, occorre ricordare che i Trattati non affrontano in modo esplicito il quesito relativo a quali effetti abbiano le norme degli accordi internazionali all'interno dell'ordinamento dell'Unione, limitandosi ad affermare il carattere vincolante degli accordi internazionali conclusi dall'Unione nell'art. 216, par. 2, TFUE<sup>19</sup>. Perciò, la CGUE è diventata la “*gatekeeper*”<sup>20</sup> dell'ordinamento europeo nel tentativo di riempire il suddetto vuoto legislativo<sup>21</sup>. A partire dalla sentenza *International Fruit Company* del 1972<sup>22</sup>, la CGUE ha costantemente negato l'effetto diretto alle norme del GATT<sup>23</sup>.

Perdipiù, in *International Fruit Company* la CGUE ha sviluppato la c.d. “*succession doctrine*”<sup>24</sup>, ovvero la teoria della continuità giuridica, secondo la quale l'Unione, per via del trasferimento dei poteri dagli Stati membri all'Unione tramite i Trattati, «*in tutti i casi in cui, in forza del trattato CEE, la Comunità ha assunto dei poteri, già spettanti agli*

---

<sup>19</sup> P. ECKHOUT, *op. cit.*, p. 325; A. VON BOGDANDY, M. SMRKOLJ, *European Union Law and International Law*, in R. WOLFRUM (ed.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]*, Oxford, punto 4; F. MARTINES, *op. cit.*, p. 129 ss., spec. pp. 132-133; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, p. 107.

<sup>20</sup> La Corte di giustizia era stata definita come tale da F. SNYDER, *The Gatekeepers: The European Courts and WTO Law*, in *CMLR*, vol. 40, n. 2, 2003, p. 313; cfr. N. GHAZARYAN, *op. cit.*

<sup>21</sup> T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, p. 107; A. NATO, *Le licenze obbligatorie nell'ordinamento dell'Unione europea: rapporto tra ordinamenti, tutela della proprietà intellettuale e protezione della salute pubblica in contesti di crisi*, in *federalismi.it*, n. 14, 2024, p. 198 ss., spec. pp. 205-206.

<sup>22</sup> Corte giust. 12 dicembre 1972, da 21/72 a 24/72, punti 27-28: «*l'art. XI del GATT non attribuisce ai singoli cittadini delle Comunità il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza*»; si v. P. ECKHOUT, *op. cit.*, pp. 331-332.

<sup>23</sup> Si v. P. ECKHOUT, *op. cit.*, p. 333 e pp. 343-350.

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 397-400; K. LENAERTS, *Direct Applicability and Direct Effect of International Law in the EU Legal Order*, in I. GOVAERE, E. LANNON, P. VAN ELSUWEGE, S. ADAM (eds.), *The European Union in the World: Essays in Honour of Marc Marescegau*, Leiden, 2013, p. 45, spec. pp. 49-53; R. SCHÜTZE, *The 'Succession Doctrine' and the European Union*, in R. SCHÜTZE (ed.), *Foreign Affairs and the EU Constitution: Selected Essays*, Cambridge, 2014, p. 91 ss., in particolare pp. 109-119; R. SCHÜTZE, *On «middle ground»: The European Union and public international law, in Foreign Affairs and the EU Constitution*, Cambridge, 2014, pp. 47-90, spec. p. 61.

*Stati membri, nell'ambito di applicazione del GATT, le disposizioni di questo sono vincolanti per la Comunità stessa»<sup>25</sup>. Visto che l'Unione nel 1994 ha aderito all'OMC, la teoria della continuità giuridica è diventata superflua in questo ambito<sup>26</sup>. Tuttavia, restano altri casi nei quali assume un ruolo chiave, come, per esempio, per la Carta delle Nazioni Unite<sup>27</sup>. Nonostante ciò, va ricordato che la Corte finora ha applicato tale dottrina in modo molto cauto<sup>28</sup>. Tre principi chiave guidano l'applicazione di tale teoria: a) tutti gli Stati membri devono essere parti contraenti dell'accordo in questione; b) non vi è differenza se l'accordo sia stato concluso prima o dopo il 1958 e c) l'area tematica dell'accordo deve appartenere alla responsabilità esclusiva dell'Unione<sup>29</sup>. Tale dottrina è rilevante anche per *KaiKai* visto che l'Unione non è parte contraente della Convenzione di Parigi, che è oggetto di esame in questo caso da parte della CGUE.*

Anche dopo l'istituzione dell'OMC, la Corte ha mantenuto la sua linea ferma per quanto riguarda l'Accordo di Marrakech<sup>30</sup> e i suoi allegati, tra i quali il nuovo GATT 1994<sup>31</sup>, nonostante i significativi

<sup>25</sup> Corte giust. 12 dicembre 1972, da 21/72 a 24/72, *International Fruit Company*, punti 14-18; cfr. P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 326; R. SCHÜTZE, *On «middle ground»*, cit., p. 61.

<sup>26</sup> Cfr. R. SCHÜTZE, *The 'Succession Doctrine' and the European Union*, cit., p. 91.

<sup>27</sup> R. SCHÜTZE, *On «middle ground»*, cit., p. 72; R. SCHÜTZE, *The 'Succession Doctrine' and the European Union*, cit., p. 91 ss., spec. pp. 112-113; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL, *op. cit.*, p. 111.

<sup>28</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, pp. 397-400.

<sup>29</sup> R. SCHÜTZE, *The 'Succession Doctrine' and the European Union*, cit., p. 91 ss., spec. pp. 113-116; cfr. Corte giust. 24 giugno 2008, C-188/07, *Commune de Mesquer*, punto 85; 3 giugno 2008, C-308/06, *Intertanko e a.*, punto 49, quanto al principio c): «integrale trasferimento alla Comunità delle competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri».

<sup>30</sup> Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, UNTS I 1867, 31874.

<sup>31</sup> Cfr., *ex multis*, Corte giust. 23 novembre 1999, C-149/96, *Portogallo/Consiglio*; 10 marzo 1998, C-364/95 e C-365/95, *T. Port/Hauptzollamt Hamburg-Jonas*; ord. 2 maggio 2001, C-307/99, *OGT Fruchthandelsgesellschaft*; Tribunale 12 luglio 2001, T-2/99, *T. Port/Consiglio*; Tribunale 20 marzo 2001, T-30/99, *Bocchi Food Trade International/Commissione*; 20 marzo 2001, T-18/99, *Cordis/Commissione*; 12 luglio 2001, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, *Comafrika SpA e Dole Fresh Fruit Europa/Commissione* Tribunale 12 luglio 2001, T-3/99, *Banatrading GmbH/Consiglio*; Corte giust. 18 dicembre 2014, C-306/13, *LVP*; 9 novembre 1995, C-465/93, *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a./Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*; cfr. D. GALLO, *Direct effect in EU Law*, cit., pp. 265-268.

cambiamenti strutturali, come noto, ad esempio in merito al sistema di risoluzione delle controversie<sup>32</sup>. Dunque, ancora oggi la Corte non accetta generalmente che le norme degli accordi dell'OMC possano essere dotate di effetto diretto<sup>33</sup>.

La CGUE ha stabilito due eccezioni alla regola per la quale l'effetto diretto è un presupposto necessario per l'applicazione delle norme del GATT o degli accordi dell'OMC: a) l'esplicito riferimento nell'atto legislativo europeo a una precisa disposizione di un accordo internazionale (la «*clear reference exception*»<sup>34</sup>, di cui al caso *FEDIOL*<sup>35</sup>); b) l'intenzione del legislatore europeo di recepire una norma di un accordo internazionale con la norma europea in questione (la «*transposition exception*»<sup>36</sup>, di cui al caso *Nakajima*<sup>37</sup>). Tali eccezioni sono state descritte come effetti indiretti o come principio dell'implementazione<sup>38</sup>.

Volgendo l'attenzione su una delle più rilevanti fonti normative nel caso *KaiKai*, il TRIPS<sup>39</sup> (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale - ADPIC*)<sup>40</sup> rappresenta «il principale

---

<sup>32</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 377, la chiama una «rivoluzione copernicana»; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, T. CORTHAUT, *EU Constitutional Law*, Oxford, 2021, p. 701; S. POLI, *La diretta invocabilità degli accordi internazionali*, in M. E. BARTOLONI, S. POLI (a cura di), *L'azione esterna dell'Unione europea*, Napoli, 2021, p. 93 ss., spec. p. 85.

<sup>33</sup> Si v., *ex multis*, N. ZIPPERLE, *EU International Agreements: An Analysis of Direct Effect and Judicial Review Pre- and Post-Lisbon*, Cham, 2017, pp. 15-33.

<sup>34</sup> F. SNYDER, *op. cit.*, pp. 313, 332, 342-343.

<sup>35</sup> Corte giust. 4 ottobre 1983, 191/82, *FEDIOL/Commissione*. Tale eccezione prevede che l'atto dell'Unione in esame «*rinvii espressamente a precise disposizioni dell'Accordo*», cfr. Corte giust. 5 ottobre 1994, C-280/93, *Germania/Consiglio*, punto 111.

<sup>36</sup> F. SNYDER, *op. cit.*, pp. 332, 343-345.

<sup>37</sup> Corte giust. 7 maggio 1991, C-69/89, *Nakajima/Consiglio*. Tale eccezione si applica ove l'Unione «*abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto*» nell'ambito dell'accordo in esame; cfr. *Germania/Consiglio*, sopra citata, punto 111.

<sup>38</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 329 e pp. 357-365.

<sup>39</sup> L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e 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).

<sup>40</sup> In questo contributo verrà utilizzato esclusivamente la dizione TRIPS.

strumento per tutelare la proprietà intellettuale non solo nell'ordinamento internazionale, ma anche in quello sovranazionale europeo»<sup>41</sup>. Tale accordo prevede degli standard minimi per la tutela della proprietà intellettuale, permettendo quindi agli Stati membri dell'OMC di adottare regole più stringenti ove tali regole non pongano restrizioni al libero mercato<sup>42</sup>.

Con il caso *Dior* del 2000, la CGUE ha chiarito che il TRIPS, come gli altri accordi dell'OMC, è privo di effetto diretto<sup>43</sup>. La Corte ha tracciato un parallelismo al ragionamento espresso in *Portogallo/Consiglio*, sostenendo che «[p]er le stesse ragioni esposte dalla Corte [...] [nella] 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<sup>44</sup>». Il suddetto ragionamento della Corte è conforme a quanto affermato dall'Avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni in tale caso<sup>45</sup>. Tuttavia, bisogna notare che la medesima Corte in questa causa non ha seguito, invece, l'approccio precedentemente scelto dall'Avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni nel caso *Hermès*, nelle quali egli aveva sostenuto «che la situazione sia mutata rispetto al GATT 1947 e che le obiezioni finora fatte valere dalla Corte non possano non essere considerate superate rispetto al contesto OMC<sup>46</sup>». In *Hermès*, la Corte si era astenuta da una pronuncia su un eventuale effetto del TRIPS<sup>47</sup>.

<sup>41</sup> A. NATO, *op. cit.*, p. 203.

<sup>42</sup> *Ivi*, pp. 201-202.

<sup>43</sup> Corte giust. 14 dicembre 2000, C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*

<sup>44</sup> *Ivi*, punto 44. Si rimanda a T. M. MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, in *RIDPC*, n. 4, p. 844 ss.; P. ECKHOUT, *op. cit.*, pp. 349-350.

<sup>45</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Cosmas, del 11 luglio 2000, C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, par. 78.

<sup>46</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Tesauro, del 13 novembre 1997, C-53/96, *Hermès International/FHT*, par. 30.

<sup>47</sup> Corte giust. 16 giugno 1998, C-53/96, *Hermès International/FHT*, punto 35: «In via preliminare occorre sottolineare che, anche se sono stati dedotti argomenti sulla questione dell'effetto diretto dell'art. 50 dell'accordo TRIPS, la Corte non è chiamata a pronunciarsi su tale questione, ma solo a risolvere la questione di interpretazione ad essa sottoposta dal giudice nazionale, affinché quest'ultimo sia in grado di interpretare le norme processuali olandesi alla luce delle disposizioni di detto articolo»; si v. B. BONAFÉ, *Il contributo del caso Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli accordi misti*, in *DUE*, vol. 4, n. 1, 1999, p. 110.

Dunque, la Corte ha preferito mantenere una linea ferma di negazione dell'effetto diretto alle norme del TRIPS. Di seguito, vi sono stati numerosi altri casi nei quali la CGUE ha affermato la linea intrapresa con *Dior*, negando sempre l'efficacia diretta alle norme del TRIPS<sup>48</sup>.

Passando agli accordi di associazione o di cooperazione, la Corte si è dimostrata molto più aperta a riconoscerne l'effetto diretto<sup>49</sup>. La Corte ha poi elaborato una verifica su due livelli, a partire dalla formula adoperata in *Demirel*<sup>50</sup>. In primo luogo, occorre analizzare la natura generale, nonché lo «spirito», dell'accordo. In secondo luogo, invece, la Corte analizza la specifica norma dell'accordo rilevante nel singolo caso, verificando se la norma sia chiara, precisa e incondizionata<sup>51</sup>. Tuttavia, la Corte non applica questa verifica a due livelli in modo coerente nella propria giurisprudenza<sup>52</sup>. Per tali ragioni, talune voci in dottrina hanno fortemente criticato l'approccio della Corte<sup>53</sup>.

In questo contesto occorre riportare che da alcuni anni, come noto, è emersa la prassi diplomatica e normativa da parte di Commissione e Consiglio di escludere l'effetto diretto direttamente nelle norme degli

---

<sup>48</sup> Corte giust. 13 settembre 2001, C-89/99, *Schieving-Nijstad e a.*; 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*; 11 settembre 2007, C-431/05, *Merck Genéricos Produtos Farmacêuticos*; 25 ottobre 2007, C-238/06 P, *Develey/UAMI*.

<sup>49</sup> Si v. P. EECKHOUT, *op. cit.*, pp. 333-343; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, T. CORTHAUT, *op. cit.*, p. 697 ss.; N. ZIPPERLE, *op. cit.*, pp. 33-43.

<sup>50</sup> Cfr. F. MARTINES, *op. cit.*, p. 129; M. MENDEZ, *The Legal Effects of EU Agreements*, Oxford, 2013, p. 178. La struttura della verifica su due livelli emergeva già nel caso *Kupferberg*, Corte giust. 26 ottobre 1982, 104/81, *Hauptzollamt Mainz/Kupferberg*; cfr. P. EECKHOUT, *op. cit.*, pp. 336-337.

<sup>51</sup> Corte giust. 30 settembre 1987, 12/86, *Demirel/Stadt Schwabisch Gmünd*, punto 14; cfr. S. POLI, *op. cit.*, p. 81; G. VAN DER LOO, *Direct Effect of Association Agreements and the Meaning of «Association»: Demirel (Chapter 16)*, in G. BUTLER, R. A. WESSEL (eds.), *EU External Relations Law: The Cases in Context*, Oxford, 2022, p. 173 ss.

<sup>52</sup> Si v. e.g., Corte giust. 20 settembre 1990, C-192/89, *Sevince/Staatssecretaris van Justitie*, punti 13-26; 31 gennaio 1991, C-18/90, *Office national de l'emploi/Kziber*, punti 15-23; cfr. C. DORDI, *The Direct Effect of the Agreements Concluded by the EU: Some Inconsistencies in ECJ Case Law?*, in C. DORDI (ed.), *The absence of direct effect of WTO in the EC and in other countries*, Torino, 2010, pp. 1-11, pp. 5-6; F. JACOBS, *Direct effect and interpretation of international agreements in the recent case law of the European Court of Justice*, in A. DASHWOOD, M. MARESCEAU (eds.), *Law and Practice of EU External Relations*, Cambridge, 2008, p. 13 ss., spec. pp. 32-33; S. POLI, *op. cit.*, p. 84.

<sup>53</sup> N. GHAZARYAN, *op. cit.*, p. 47; si v. anche F. MARTINES, *op. cit.*, p. 129.

accordi internazionali dell'Unione<sup>54</sup>. Tale prassi evidenzia come sia posto in pericolo il ruolo della Corte di giustizia come unico *gatekeeper* dell'ordinamento europeo<sup>55</sup>. Da un lato, tale prassi potrebbe portare ad una maggiore certezza del diritto, mentre, dall'altro, potrebbe anche rappresentare un ostacolo alla tutela giurisdizionale dei singoli<sup>56</sup>. Perdipiù, rimane aperto il quesito riguardante la posizione della Corte nei casi in cui la decisione del Consiglio adopera un'esclusione dell'effetto diretto con un margine più ampio rispetto al testo dell'accordo<sup>57</sup>. Ad ogni buon conto, tale prassi, prevalentemente adottata nell'ambito del commercio, sembra prospettare per il prossimo futuro un ruolo ridotto della Corte nel decidere quali norme degli accordi internazionale abbiano o meno effetto diretto.

Infine, la Corte si è pronunciata sull'effetto diretto delle norme di alcuni accordi multilaterali al di là degli accordi dell'OMC. Per esempio, sin dalla causa *Brown Bear* del 2011, la Corte ha affermato che la Convenzione di Aarhus è priva di effetto diretto<sup>58</sup>. Nello stesso

---

<sup>54</sup> Si v. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., pp. 256-257; N. GHAZARYAN, *op. cit.*; C. LABUS, *L'esclusione dell'effetto diretto negli accordi internazionali dell'Unione: riflessioni alla luce della prassi recente*, in corso di pubblicazione; A. SEMERTZI, *The preclusion of direct effect in the recently concluded EU free trade agreements*, in *CMLR*, vol. 51, n. 4, 2014, pp. 1125, 1127-1129; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, pp. 118-119. Per la nuova generazione di accordi di libero scambio si v. anche M. VERDA, A. ALÌ, M. PERTILE, N. ROSSETTO, C. SISLER, P. TURRINI, *Trade and Investments in Energy in the Context of the EU Common Commercial Policy*, in *European Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, Study*, EP/EXPO/B/INTA/FWC/2013-08/Lot7/05, 2015, pp. 23-36.

<sup>55</sup> N. GHAZARYAN, *op. cit.*, p. 27.

<sup>56</sup> Si v. M. MENDEZ, *The Legal Effects of EU Agreements*, cit., p. 108 ss., p. 143 ss., p. 162 ss.; cfr. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., p. 284; N. GHAZARYAN, *op. cit.*, p. 40.

<sup>57</sup> A. SEMERTZI, *op. cit.*, pp. 1125, 1134-1136.

<sup>58</sup> Corte giust. 8 marzo 2011, C-240/09, *Lesoochranárske zoskupenie*, punto 45; 13 gennaio 2015, C-404/12 P e C-405/12 P, *Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe*; 13 gennaio 2015, C-401/12 P a C-403/12 P, *Consiglio e a./Vereniging Milieudéfensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht*; 16 luglio 2015, C-602/13 P, *ClientEarth*; 28 luglio 2016, C-543/14, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*; 20 dicembre 2017, C-664/15, *Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation*; 15 marzo 2018, C-470/16, *North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy*; 14 gennaio 2021, C-826/18, *Stichting Varkens in Nood e a.*; 11 gennaio 2024, C-252/22, *Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD*; si v. D. GALLO, *Direct effect in EU Law*, cit., pp. 271-272; I. HADJIYIANNI, *The CJEU as the*

senso, nella sentenza *Intertanko*, la CGUE ha statuito che le disposizioni della Convenzione di Montego Bay non hanno effetto<sup>59</sup>. Esistono pochi casi che riguardano altri accordi multilaterali<sup>60</sup>. È d'obbligo notare che la Corte si è dimostrata più aperta a riconoscere l'effetto diretto alle norme degli accordi internazionali in casi come *Étang de Berre*, nei quali la norma che sarebbe risultata contraria alla norma di diritto internazionale, ossia della Convenzione di Barcellona, apparteneva alla legislazione di uno Stato membro e non al diritto secondario UE<sup>61</sup>.

In sintesi, la Corte a) nega generalmente l'effetto diretto alle norme degli accordi dell'OMC, a parte alle eccezioni elaborate in *Fediol* e *Nakajima*; b) spesso accetta l'effetto per le norme degli accordi, spesso bilaterali, di commercio, di associazione e di cooperazione, sebbene negli ultimi anni la Commissione e il Consiglio hanno adottato una prassi di esclusione dell'effetto diretto all'interno di tali accordi; c) in materia degli accordi multilaterali al di là del sistema dell'OMC, la giurisprudenza non è univoca, in quanto nega l'effetto diretto per alcuni accordi rilevanti come la Convenzione di Aarhus, ma accettandolo per alcuni altri accordi come la Convenzione di Barcellona.

## 2.2. Segue: effetto indiretto delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico dell'Unione

---

gatekeeper of international law: the cases of WTO law and the Aarhus Convention, in *ICLQ*, n. 70, 2021, pp. 895-933; K. LENAERTS, *op. cit.*, p. 45 ss., spec. pp. 47-49.

<sup>59</sup> Corte giust. 3 giugno 2008, C-308/06, punto 59; si v. A. DELGADO CASTILEIRO, *The Exclusive Jurisdiction of the Court and International Courts: Commission v Ireland (Mox Plant) (Chapter 47)*, in G. BUTLER, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*; M. MENDEZ, *The Legal Effects of the MARPOL Convention and the UN Convention on the Law of the Sea: Intertanko (Chapter 52)*, in G. BUTLER, R. A. WESSEL, *op. cit.*

<sup>60</sup> Corte giust. 9 ottobre 2001, C-377/98, *Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio*; 15 luglio 2004, C-213/03, *Pêcheurs de l'étang de Berre* ("Étang de Berre I"); 7 ottobre 2004, C-239/03, *Commissione/Francia* ("Étang de Berre II"); 10 gennaio 2006, C-344/04, *IATA e ELFAA*; 21 dicembre 2011, C-366/10, *Air Transport Association of America e a.*; si v. S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, *The 'Primacy' and 'Direct Effect' of EU International Agreements*, in *EPL*, vol. 21, n. 2, 2015, p. 343 ss., spec. pp. 363-364; S. MARSDEN, *Invoking Direct Application and Effect of International Treaties by the European Court of Justice: Implications for International Environmental Law in the European Union*, in *ICLQ*, vol. 60, n. 3, 2011, p. 737 ss., spec. pp. 748-749; P. J. KUIJPER, *The New WTO Dispute Settlement System: The Impact on the European Community*, in *Journal of World Trade*, vol. 6, n. 29, 1995, pp. 49-71.

<sup>61</sup> Si v. MENDEZ, *The Legal Effects of EU Agreements*, *cit.*

Occorre sottolineare che l'effetto diretto non è l'unico modo in cui le norme degli accordi internazionali possono influire sull'ordinamento giuridico dell'Unione<sup>62</sup>. Difatti, l'effetto indiretto<sup>63</sup>, noto anche come interpretazione conforme, al quale non vi è riferimento nei Trattati (come del resto vale per l'effetto diretto)<sup>64</sup>, è uno strumento di fondamentale importanza per la risoluzione dei conflitti tra norme nonché per garantire la coerenza tra ordinamenti diversi<sup>65</sup>, come in questo caso tra l'ordinamento internazionale e quello dell'Unione. Alcuni sostengono che l'interpretazione conforme costituisce in realtà una sottoforma dell'interpretazione sistematica<sup>66</sup>, mentre altri la considerano un istituto a sé stante<sup>67</sup>. Ad ogni buon conto, l'interpretazione conforme prevede che, nei casi in cui esistano diverse possibilità di interpretazione di una norma, deve essere scelta tra tali opzioni divergenti quella che permetta la conformità con le norme di rango superiore (e, in alcuni casi, anche di pari rango<sup>68</sup>)<sup>69</sup>.

Riguardo all'interpretazione conforme del diritto nazionale degli Stati Membri sotto la luce del diritto dell'Unione, è pacifico che l'interpretazione conforme "interna", cioè l'obbligo di interpretare il diritto nazionale degli Stati membri in conformità al diritto

---

<sup>62</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 355; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, p. 116; K. ZIEGLER, *The Relationship between EU Law and International Law*, in *University of Leicester School of Law Research Papers*, n. 15, 2015, p. 12.

<sup>63</sup> F. CASOLARI, *Giving Indirect Effect to International Law within the EU Legal Order: The Doctrine of Consistent Interpretation*, in E. CANNIZZARO, P. PALCHETTI, R. A. WESSEL (eds.), *International Law as Law of the European Union*, Leiden, 2012, p. 395; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti: l'interpretazione del diritto derivato UE in conformità alle norme di diritto internazionale*, in questa *Rivista*, 10 luglio 2023, p. 744 ss., spec. p. 759.

<sup>64</sup> A. CIRCOLO, *Il giudice nazionale e l'obbligo di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al diritto dell'Unione*, in *EJ*, vol. 9, n. 2, 2023, pp. 95 e 97.

<sup>65</sup> R. BIN, *L'interpretazione conforme: Due o tre cose che so di lei*, in *Rivista AIC*, vol. 6, n. 1, 2015, p. 2; E. CANNIZZARO, *Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, in A. BERNARDI, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, 2015, p. 3; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, p. 124.

<sup>66</sup> R. BIN, *op. cit.*, p. 1.

<sup>67</sup> E. CANNIZZARO, *Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, cit., p. 3.

<sup>68</sup> *Ivi*, pp. 3, 8-10.

<sup>69</sup> R. BIN, *op. cit.*, p. 3; si v. anche A. CIRCOLO, *op. cit.*, p. 95 ss.

dell'Unione<sup>70</sup>, trovi la sua base giuridica nella leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE e nel principio consuetudinario della buona fede<sup>71</sup>. A tale proposito, sono di particolare interesse i casi *Von Colson*, *Marleasing* e *Arcore*<sup>72</sup>. In *Von Colson*, la Corte ha dichiarato che l'obbligo dell'interpretazione conforme deriva dal principio di leale collaborazione ex art. 4, par. 3, TUE<sup>73</sup>. In *Marleasing*, la Corte ha chiarito che «nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima»<sup>74</sup>. In *Arcore*, dall'altro canto, la Corte ha chiarito che l'interpretazione conforme non può andare oltre gli ipotetici effetti diretti della norma, nel senso che non è consentito giungere a risultati che neanche sarebbero stati ottenibili se la norma in questione avesse avuto effetto diretto<sup>75</sup>.

In merito all'interpretazione conforme del diritto dell'Unione alla luce del diritto internazionale la Corte aveva stabilito già nella sentenza *Commissione/Germania* che «la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sulle norme di diritto comunitario derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi<sup>76</sup>». Perciò, secondo la Corte, si tratta di un

---

<sup>70</sup> Si v. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., p. 209 ss.; K. LENAERTS, T. CORTHAUT, *Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU Law*, in *ELR*, 2006, vol. 31, n. 3, pp. 287, 292-297; A. NOLLKAEMPER, *Consistent Interpretation*, in *National Courts and the International Rule of Law*, Oxford, 2011, p. 139 ss.

<sup>71</sup> J.-F. DELILE, *Aux confins de l'interprétation conforme au droit international, le sens du silence du droit de l'Union européenne: Remarques sur les conclusions de l'avocate générale Căpeta au sujet de l'affaire Kaikai Company (C-382/21 P, ECLI:EU:C:2023:576)*, in *Journal d'actualité du Droit International et Européen*, vol. 24, 2024, parte 1.1; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 747.

<sup>72</sup> Corte giust. 10 aprile 1984, 14/83, *Von Colson*; 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing*; 26 settembre 1996, C-168/95, *Arcaro*.

<sup>73</sup> *Von Colson*, sopra citata, punto 26.

<sup>74</sup> *Marleasing*, sopra citata, punto 8; cfr. F. CASOLARI, *op. cit.*; cfr. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 751.

<sup>75</sup> E. CANNIZZARO, *Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, cit., p. 3.

<sup>76</sup> Corte giust. 10 settembre 1996, C-61/94, *Commissione/Germania*; si v. anche *Merck*

obbligo direttamente derivante dalla gerarchia delle fonti nonché dall'obbligo di rispettare il diritto internazionale<sup>77</sup>. A differenza dell'interpretazione conforme "interna" delineata in precedenza, l'interpretazione conforme "esterna" trova il suo fondamento dunque nell'art.216, par. 2, TFUE<sup>78</sup>. È stato rilevato in dottrina che l'interpretazione conforme «può costituire una soluzione preziosa a cui ricorrere al fine di porre rimedio all'eventuale assenza di efficacia diretta della norma-parametro di origine internazionale»<sup>79</sup>. Pertanto, l'interpretazione conforme esterna trova applicazione prevalentemente, se non esclusivamente, nei casi in cui la norma di un accordo internazionale non produca effetti diretti.

In passato è stato correttamente dimostrato in dottrina che i limiti all'interpretazione conforme delle norme di diritto internazionale non risultano da subito chiari dalla giurisprudenza della Corte ove quest'ultima affermi solamente, da *Germania/Consiglio* in poi, che l'interpretazione conforme deve avvenire «per quanto possibile»<sup>80</sup>. Tuttavia, con il tempo, la Corte ha stabilito due limiti che il giudice deve rispettare nell'interpretazione conforme, cioè il rispetto dei principi generali dell'ordinamento europeo e il divieto dell'interpretazione *contra legem*<sup>81</sup>. Perciò, la dottrina dell'effetto indiretto esterno costituisce una metodologia rilevante per descrivere gli effetti delle norme degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione.

---

*Genéricos Produtos Farmacêuticos*, sopra citata, punto 35: «l'obbligo, nella misura del possibile, di operare un'interpretazione conforme all'accordo ADPIC»; cfr. K. LENAERTS, *op. cit.*, pp. 45, 47; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, T. CORTHAUT, *op. cit.*, p. 698.

<sup>77</sup> Cfr. J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 1.1; P. ECKHOUT, *op. cit.*, p. 355; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 747; T. MOLNÁR, R. A. WESSEL (eds.), *op. cit.*, p. 123; si v. anche F. CASOLARI, *op. cit.*, pp. 395, 409.

<sup>78</sup> J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 1.1; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 747.

<sup>79</sup> N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 748; cfr. P. ECKHOUT, *op. cit.*, p. 356.

<sup>80</sup> N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 749.

<sup>81</sup> Corte giust. 8 ottobre 1987, 80/86, *Kolpinghuis Nijmegen*, punto 13; 16 giugno 2005, C-105/03, *Pupino*, punto 44 ss.; 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler e a.*; 15 aprile 2008, C-268/06, *Impact*, punto 100; 6 ottobre 2021, C-882/19, *Sumal*, punto 72; cfr. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., pp. 213-214; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 766.

### 3. La sentenza KaiKai

#### 3.1. Segue: fatti

Per quanto riguarda i fatti da cui ha avuto origine il caso, il 26 ottobre del 2017, la *KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR* (in seguito: KaiKai), un'impresa tedesca di *Product Design*, presenta domanda internazionale di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti (*European Patent Office*, EPO)<sup>82</sup>. Il 24 ottobre 2018, quindi esattamente 11 mesi, 3 settimane e 6 giorni dopo la domanda internazionale presso l'EPO, KaiKai presenta una domanda di registrazione multipla riguardante dodici disegni o modelli comunitari dinanzi all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (*European Intellectual Property Office*, EUIPO)<sup>83</sup>, affermando una priorità basata sulla domanda internazionale dell'ottobre 2017 presso l'EPO. Pochi giorni dopo, l'EUIPO informa la KaiKai che, pur essendo stata accolta la domanda di registrazione, era stato negato il diritto di priorità poiché la domanda internazionale di KaiKai presso l'EPO risale a più di sei mesi prima della data di deposito della domanda presso l'EUIPO<sup>84</sup>. Successivamente, l'EUIPO non accoglie ufficialmente la richiesta di KaiKai riguardante il diritto di priorità, come anche la commissione di ricorso dell'EUIPO respinge il ricorso presentato da KaiKai in merito<sup>85</sup>.

Di conseguenza, KaiKai presenta ricorso di annullamento, *ex art. 263*, comma 4, TFUE, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dinanzi al Tribunale<sup>86</sup>. Nel 2021, il Tribunale emette la sua sentenza nella causa di specie, annullando la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO<sup>87</sup>. Il Tribunale accoglie il

---

<sup>82</sup> Applicazione numero PCT/EP2017/077469, numero di pubblicazione WO/2019/081028, del 2 maggio 2019, si v. [www.patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019081028](http://www.patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019081028).

<sup>83</sup> EUIPO, multiple application no. 005807179, Locarno class number 21.02, Owner ID number 959818.

<sup>84</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 18.

<sup>85</sup> *Ibidem*, punto 19; EUIPO: R 573/2019-3, „*Turn- oder Sportgerate und -artikel*”; in GRUR-RS 2019, 54299, punto 2, 5 e 8–17, 21–22.

<sup>86</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 24 ss.

<sup>87</sup> Tribunale 14 aprile 2021, T-579/19, *The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO*.

ricorso di KaiKai, sostenendo che il regolamento n. 6/2002 non prevede una scadenza per il diritto di priorità dopo l'emissione di un brevetto europeo. Conseguentemente, il Tribunale applica il termine di 12 mesi previsto nella Convenzione di Parigi<sup>88</sup>. A fronte di tale sentenza, l'EUIPO ha presentato appello dinanzi alla Corte di giustizia. Nelle proprie conclusioni, l'Avvocato generale Áapeta propone di annullare la sentenza del Tribunale. Il 27 febbraio 2024, la CGUE annulla la sentenza del Tribunale.

### 3.2. Segue: *quadro normativo*

La Convenzione di Parigi<sup>89</sup>, la cui applicazione e interpretazione è contesa nel caso di specie, prevede nel suo art. 4, par. C, punto 1, che i «termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità [...]». Tutti gli Stati Membri dell'Unione sono parti della Convenzione di Parigi, mentre l'Unione stessa non lo è. Tale norma è tuttavia applicabile al livello del diritto dell'Unione tramite l'art. 2, par. 1, del TRIPS, il quale afferma che «[i]n 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».

A differenza dell'art. 4 della Convenzione di Parigi, l'art. 41, par. 1, del regolamento (CE) n. 6/2002<sup>90</sup> stabilisce che chiunque «abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d'utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla [C]onvenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'[OMC], [...] fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità». Tale articolo, dunque, non fa un espresso riferimento ai brevetti.

<sup>88</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 30.

<sup>89</sup> Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi (Francia) il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma (Svezia) il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979, *Recueil des traités des Nations Unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305.

<sup>90</sup> Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

Dunque, la problematica alla base del caso in esame concerne l'applicazione o meno del termine dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per determinare se e quale termine di scadenza si applichi ad una domanda per il diritto di priorità nel caso di un deposito di una domanda di brevetto. È di fondamentale importanza stabilire se i brevetti d'invenzione dell'art. 4 Convenzione di Parigi siano da equiparare a un disegno o modello o ad un modello d'utilità *ex art. 41* del regolamento n. 6/2002. Tale domanda appare cruciale in quanto la Convenzione di Parigi prevede un termine di 12 mesi per il diritto di priorità, mentre il regolamento n. 6/2002 stabilisce un termine di soli sei mesi. Perciò, la Corte doveva interrogarsi se vi fosse un conflitto tra le due norme e, nel caso affermativo, come risolvere tale conflitto tra le norme in questione. Riguardo quest'ultima problematica, la Corte doveva chiedersi se la Convenzione di Parigi avesse effetto diretto e, nel caso di risposta negativa, se l'art. 42 del regolamento n. 6/2002 potesse essere interpretato conformemente a tale norma<sup>91</sup>.

### 3.3. Segue: *contenuto e dispositivo*

L'EUIPO incentra la sua impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia esclusivamente sulla violazione dell'art. 41, par. 1, del regolamento n. 6/2002. Le tesi dell'EUIPO sono divise in tre parti. In primo luogo, l'EUIPO sostiene che il fatto che l'art. 41 del regolamento n. 6/2002 non contenga un riferimento ai brevetti non sia una lacuna legislativa<sup>92</sup>. In secondo luogo, l'EUIPO afferma che il Tribunale non abbia meramente praticato l'interpretazione conforme all'art. 4 della Convenzione di Parigi in merito all'art. 41, par. 1, del regolamento, «ma abbia applicato direttamente l'art. 4 della Convenzione di Parigi, così attribuendole un effetto diretto nell'ordinamento europeo»<sup>93</sup>. Infine, l'EUIPO sostiene che il Tribunale non abbia colmato l'asserita lacuna giuridica che avrebbe inficiato l'articolo 41, par. 1, del regolamento n. 6/2002 mediante un'interpretazione erronea dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB) e dell'articolo 4

---

<sup>91</sup> L. LONARDO, *The will of the legislator and the direct effect of EU international agreements (Case C-382/21 P KaiKai Company)*, in *ELL*, 2024.

<sup>92</sup> *KaiKai*, sopra citata, punti 40-41.

<sup>93</sup> *Ivi*, punti 42-45.

della Convenzione di Parigi<sup>94</sup>.

La Corte analizza i tre aspetti dell'impugnazione proposta da EUIPO congiuntamente<sup>95</sup>. La Corte sottolinea che l'UE non è parte contraente della Convenzione di Parigi. Considerando, tuttavia, che l'Unione è parte del TRIPS/ADPIC che incorpora le norme in questione della Convenzione di Parigi, la Corte si astiene dal giudicare se l'Unione fosse diventata essa stessa parte della Convenzione a seguito della teoria della continuità giuridica, basandosi su quanto affermato nella sentenza *Anheuser Busch*<sup>96</sup>. Dunque, la Corte ritiene che, grazie all'art. 25 TRIPS, l'art. 4 della Convenzione di Parigi diventa parte integrante del TRIPS<sup>97</sup>. Perciò, secondo la Corte di giustizia, le norme della Convenzione di Parigi hanno gli stessi effetti delle norme del TRIPS. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che le norme del TRIPS sono prive di effetto diretto, come osservato nella sentenza *Dior* (C-300/98 e C-392/98). Di conseguenza, secondo la CGUE anche le norme della Convenzione di Parigi non possono avere effetto diretto<sup>98</sup>.

Nel prosieguo, la Corte afferma che nel caso di specie non è applicabile la giurisprudenza *FEDIOL* e *Nakajima*, sostenendo che «l'articolo 4 della Convenzione di Parigi non rientra nemmeno nelle due situazioni eccezionali in cui la Corte ha ammesso che i singoli possono invocare direttamente le disposizioni degli accordi OMC dinanzi al giudice dell'Unione»<sup>99</sup> in quanto a) l'art. 41, par. 1, del regolamento n. 6/2006 non contiene alcun riferimento esplicito alla Convenzione di Parigi<sup>100</sup> e b) «una volontà del legislatore dell'Unione in tal senso non può essere desunta dall'articolo 41 del regolamento n. 6/2002 sulla sola base di una corrispondenza tra il tenore letterale di tale articolo 41, da un lato, e quello dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, dall'altro»<sup>101</sup>. Pertanto, la CGUE conclude che «le norme enunciate all'articolo 4 della Convenzione di Parigi sono prive di effetto diretto e, pertanto, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che

---

<sup>94</sup> *Ivi*, punti 47-49.

<sup>95</sup> *Ivi*, punto 56.

<sup>96</sup> *Ivi*, punti 58-61; cfr. *Anheuser-Busch*, sopra citata, punto 91.

<sup>97</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 61.

<sup>98</sup> *Ivi*, punti 62-63.

<sup>99</sup> *Ivi*, punto 64.

<sup>100</sup> *Ivi*, punto 65.

<sup>101</sup> *Ivi*, punto 67.

questi possano far valere direttamente in forza del diritto dell'Unione»<sup>102</sup>.

Successivamente, la Corte passa all'interpretazione dell'art. 41 del regolamento n. 6/2006 alla luce del TRIPS e, di conseguenza, anche alla luce dell'art. 4 della Convenzione di Parigi<sup>103</sup>. In primo luogo, la CGUE afferma che il Tribunale sia andato oltre l'interpretazione conforme legittima in quanto non ha meramente interpretato l'art. 41, par. 1, del regolamento n. 6/2006 alla luce dell'art. 4 della Convenzione di Parigi, ma ha direttamente applicato la Convenzione nonostante il chiaro tenore letterale dell'art. 41, par. 1, del regolamento, il quale non fa riferimento ai brevetti<sup>104</sup>. La CGUE sostiene che la portata dell'art. 41, par. 1, del regolamento n. 6/2006 è chiara ed esaustiva in quanto non prevede un diritto di priorità dopo la domanda per un brevetto, ma solo per le altre due categorie di domande anteriori (domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d'utilità), e fissa una scadenza di sei mesi. Dunque, secondo la Corte non si tratta di un vuoto normativo, ma di una scelta consapevole del legislatore europeo di escludere i brevetti dal successivo diritto di priorità. Un diritto di priorità può essere ottenuto solo quando la domanda iniziale abbia come oggetto un disegno, un modello o un modello d'utilità e solo entro la scadenza dei sei mesi<sup>105</sup>. In conclusione, «la circostanza che tale disposizione non fissi il termine entro il quale può essere rivendicato il diritto di priorità fondato su una domanda di registrazione di un brevetto non costituisce una lacuna di detta disposizione, bensì la conseguenza del fatto che quest'ultima non consente di fondare tale diritto su questa categoria di domande anteriori»<sup>106</sup>.

Infine, la Corte interpreta l'art. 4 della Convenzione di Parigi, in modo tale che esso «non consente di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto anteriore al momento del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore, e quindi, a fortiori, non prevede norme relative al termine impartito al depositante a tal fine»<sup>107</sup> in quanto la

---

<sup>102</sup> *Ivi*, punto 68.

<sup>103</sup> *Ivi*, punto 70 ss.

<sup>104</sup> *Ivi*, punto 74.

<sup>105</sup> *Ivi*, punti 73-78.

<sup>106</sup> *Ivi*, punto 77.

<sup>107</sup> *Ivi*, punto 85.

domanda posteriore deve avere lo stesso oggetto della domanda anteriore. Ciò significa che nel caso di specie la domanda anteriore di KaiKai sul brevetto europeo non può costituire la base giuridica per un diritto di priorità per un modello, un modello d'utilità o per un disegno. Dunque, la Corte ritiene che, anche se ci fosse stata la possibilità di interpretare l'art. 41 del regolamento conformemente all'art. 4 della Convenzione di Parigi, l'interpretazione del Tribunale sarebbe tuttavia stata incorretta in quanto *contra legem* anche in rispetto alla formulazione dell'art. 4 della Convenzione di Parigi.

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e procede direttamente a statuire nel caso, respingendo *in toto* il ricorso esperito da KaiKai.

### 3.4. Segue: *profili problematici*

Si potrebbe affermare che la CGUE, a differenza del Tribunale, abbia resistito alla «tentazione di Parigi»<sup>108</sup>. In dottrina, è stato sostenuto che la sentenza *KaiKai* ha una rilevanza paradigmatica<sup>109</sup>. La CGUE per mezzo di tale sentenza considera l'ordinamento dell'Unione europea, sia nei suoi rapporti con il diritto internazionale che dal punto di vista dell'indagine circa l'efficacia di quest'ultimo e la sua possibile invocazione dinanzi ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia<sup>110</sup>. Al centro dell'indagine sull'effetto diretto e indiretto si pone la volontà del legislatore europeo di (non) recepire una norma di un accordo internazionale<sup>111</sup>. Perdipiù, la pronuncia offre prospettive rilevanti quanto alla giurisprudenza della Corte sulle eccezioni di *FEDIOL* e *Nakajima*.

Ciò posto, il presente commento si pone, in primo luogo, l'obiettivo di analizzare se l'Unione si sia o meno sostituita agli Stati Membri quale parte contraente alla Convenzione di Parigi. In secondo luogo, il contributo si interroga sulle questioni connesse alla formula *Nakajima*. In terzo luogo, si esamina il rapporto tra effetto diretto e interpretazione

<sup>108</sup> Si v. C.-H. MASSA, *La Tentation de Paris: Libre Opinion sur la possible distorsion du droit et du délai de priorité dans l'arrêt KaiKai du TUE*, in *Propriétés intellectuelles*, vol. 23, n. 82, 2022, p. 6.

<sup>109</sup> L. LONARDO, *op. cit.*

<sup>110</sup> *Ibidem*.

<sup>111</sup> *Ibidem*.

conforme nella sentenza. Sono altresì indagati i limiti dell'interpretazione conforme. Infine, sono svolte alcune riflessioni sulla natura *politica* dell'effetto diretto.

Ebbene, la Corte ha affermato, in maniera piuttosto apodittica e con una sola espressione, che la Convenzione di Parigi non può avere effetto diretto per il fatto che il TRIPS non ha effetto diretto<sup>112</sup>. Esiste una chiara affinità con la causa *SCF* in quanto anche in tale caso vi è un parallelismo tra il TRIPS e un altro accordo dell'OMC, il WPPT. Tuttavia, nel caso di *SCF*, la Corte non si è limitata a condurre un'analisi esclusivamente del TRIPS<sup>113</sup>, avendo analizzato anche la singola norma contenuta nel WPPT (art. 23). In effetti, il fatto che in *KaiKai* la Corte non abbia analizzato l'effetto diretto dell'Accordo di Parigi in modo autonomo desta una qualche perplessità. La Corte nega espressamente la necessità di analizzare tale profilo operando un riferimento alla causa *Anheuser Busch* e, segnatamente, al punto 96 di tale sentenza<sup>114</sup>. Questo rinvio, tuttavia, non appare del tutto convincente, giacché la Corte, nel punto menzionato in quella sentenza, si è limitata a sostenere che l'osservanza della Convenzione di Parigi «è imposta in forza dell'accordo ADPIC»<sup>115</sup>, non stabilendo, dunque, che gli effetti giuridici della Convenzione di Parigi devono essere identici a quelli del TRIPS. È per questo motivo che appare problematico l'utilizzo fatto della Corte del punto della sentenza *Anheuser Busch* appena citata al fine di stabilire che «le norme enunciate all'articolo 4 della Convenzione di Parigi producono gli stessi effetti prodotti dall'accordo ADPIC»<sup>116</sup>. Se, per un verso, è vero che l'Unione non è parte contraente della Convenzione di Parigi, potendo quest'ultima essere applicata al livello dell'Unione solo tramite il TRIPS, per l'altro, si ritiene che una spiegazione circa il rapporto tra le due fonti sarebbe stata opportuna visto che l'Unione, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di

---

<sup>112</sup> D. GALLO, *Direct effect in EU Law*, cit., p. 274.

<sup>113</sup> Corte giust. 15 marzo 2012, C-135/10, *SCF*, punti 47-48.

<sup>114</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 56; si v. Corte giust. 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser Busch*, punti 91-96.

<sup>115</sup> *Ibidem*, punto 96: «In proposito, dall'art. 8 della Convenzione di Parigi – disposizione la cui osservanza è imposta in forza dell'accordo ADPIC, come illustrato al punto 91 di questa sentenza – deriva che la tutela della ditta deve essere garantita senza che la si possa subordinare ad alcuna condizione relativa alla registrazione».

<sup>116</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 62.

Lisbona, ha delle competenze espresse in materia di diritti di proprietà intellettuale, si v. gli artt. 118 e 262 TFUE<sup>117</sup>. Perdipiù, sarebbe stato opportuno esaminare se, ed eventualmente in quale misura, l'Unione sia divenuta competente in via esclusiva nelle materie disciplinate dalla Convenzione di Parigi, che è stata conclusa da tutti gli Stati membri<sup>118</sup>. Questo punto è di particolare interesse visto che la stessa Corte nella recente sentenza *Kwantum* ha affermato, rispetto al c.d. criterio di reciprocità sostanziale contenuto nella Convenzione di Berna<sup>119</sup>, della quale l'Unione non fa parte, che «l'Unione si è sostituita agli Stati membri i quali non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna»<sup>120</sup>. Dunque, sarebbe stato di particolare interesse comprendere come esattamente la Corte definisce la relazione tra TRIPS e Convenzione di Parigi e se, secondo la Corte, l'Unione si sia sostituita agli Stati membri anche per tale accordo, come per la Convenzione di Berna. Ricordando i tre principi delineati sopra, occorre constatare che tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione di Parigi, mentre sarebbe da interrogarsi se la materia dell'accordo sia diventata una responsabilità esclusiva dell'Unione. Occorre sottolineare che responsabilità esclusiva non è sinonimo di competenza esclusiva<sup>121</sup>. Si adotta invece una versione complessiva, nella quale potrebbe bastare l'esclusività legislativa. Dunque, non sembra almeno impossibile che l'Unione si sia sostituita agli Stati membri nella materia dei disegni e modelli comunitari sulla base dell'art. 118 TFUE. Sarebbe stato auspicabile che la Corte avesse affrontato tale quesito.

In secondo luogo, secondo parte della dottrina, la sentenza dimostra che la Corte di giustizia, ad oggi, interpreta la giurisprudenza di *FEDIOL* e *Nakajima* non tanto come un'eccezione all'effetto diretto,

---

<sup>117</sup> Cfr. A. NATO, *op. cit.*, nota 1.

<sup>118</sup> Cfr. *KaiKai*, sopra citata, punto 59.

<sup>119</sup> Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979.

<sup>120</sup> Corte giust. 24 ottobre 2024, C-227/23, *Kwantum*, punto 73; cfr. 9 febbraio 2012, C-277/10, *Luksan*, punto 64; 26 aprile 2012, C-510/10, *DR e TV2 Danmark*, punto 31.

<sup>121</sup> Corte giust. 22 ottobre 2009, C-301/08, *Bogiatzi*, punti 27-33; cfr. R. SCHÜTZE, *The 'Succession Doctrine' and the European Union*, cit., p. 91 ss.

bensi come una sottocategoria dell'effetto diretto<sup>122</sup>. Tale interpretazione è supportata dal fatto che la Corte afferma che «i singoli possono invocare direttamente le disposizioni degli accordi OMC» in tali situazioni eccezionali, dando l'impressione di riferirsi all'effetto diretto soggettivo della disposizione dell'accordo OMC, non di un mero utilizzo come norma parametro come tradizionalmente affermato per *FEDIOL* e *Nakajima*. Questa formulazione, come accennato poc'anzi, fa supporre che la Corte, nel caso di specie, tenda a ritenere la situazione nella causa *Nakajima* come una sottospecie dell'effetto diretto, non come un'eccezione allo stesso. Perdipiù, l'Avvocato generale Čapeta già nelle sue conclusioni sostiene che il caso rientra nella categoria dell'eccezione *Nakajima* e, conseguentemente, l'art.4 della Convenzione di Parigi abbia effetto diretto<sup>123</sup>.

In passato, invece, da parte della dottrina era stato sostenuto che *Nakajima* fosse una sottocategoria dell'interpretazione conforme<sup>124</sup>. Tuttavia, l'Avvocato generale Čapeta già nelle sue conclusioni in *Changmao* aveva proposto di superare tale approccio, proponendo due alternative: a) un'interpretazione più ampia della dottrina *Nakajima*, affermando che, in quel caso, «la Corte dovrebbe effettuare un controllo di diritto derivato in tutte le situazioni in cui essa sia in grado di concludere che il legislatore non ha inteso discostarsi dai suoi obblighi derivanti dall'OMC» o b) l'apertura della giurisprudenza della Corte a ulteriori eccezioni oltre a *FEDIOL* e *Nakajima*<sup>125</sup>. Perdipiù, l'Avvocato generale ha sostenuto che vi fosse una relazione mutualmente esclusiva tra le dottrine di *Nakajima* e *Rusal Armenal*, affermando che «in caso di applicazione della sentenza *Rusal Armenal*, non trova applicazione

---

<sup>122</sup> D. GALLO, *Direct effect in EU Law*, cit., p. 274.

<sup>123</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, del 13 luglio 2023, C-382/21 P, *EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann*, par. 68.

<sup>124</sup> In via esemplificativa, A. PETERS, *The Position of International Law within the European Community Legal Order*, in *German Yearbook of International Law*, vol. 40, 1997, p. 9; cfr. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 765.

<sup>125</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, del 17 novembre 2022, C-123/21 P, *Changmao*, parr. 59-61; cfr. N. BERGAMASCHI, *Op-Ed: "AG Čapeta's Opinion in Changmao Biochemical Engineering v Commission (case C 123/21 P): there is still great chaos under heaven"*, in *ELL*, 2022; B. NATENS, *Op-Ed: "AG Čapeta in Changmao: A grand theory on the direct effect of WTO law: Changmao (C-123/21 P)"*, *ibidem*, 2022.

la sentenza Nakajima»<sup>126</sup>. L'Avvocato generale ha mantenuto tale dualismo anche nelle sue conclusioni in *KaiKai*<sup>127</sup>.

In questo contesto, la scelta della Corte di negare l'applicabilità della dottrina *Nakajima* al caso in esame si pone in contrasto con quanto affermato dall'Avvocato generale Čapeta nelle sue conclusioni<sup>128</sup>. L'Avvocato generale fonda il proprio ragionamento su due argomentazioni che proverebbero l'intenzione del legislatore europeo di aver adottato l'art. 41 del regolamento n. 6/2002 «al fine di attuare»<sup>129</sup> l'art. 4 della Convenzione di Parigi. La prima si fonderebbe sul fatto che la formulazione dell'art. 4 della Convenzione e dell'art. 41 del regolamento n. 6/2002 è pressoché identica<sup>130</sup>. In aggiunta, l'Avvocato generale ritiene che il legislatore europeo abbia incluso un modello d'utilità, insieme ai disegni e modelli. Tale soluzione, a parere dell'Avvocato generale, «sembra esprimere l'intenzione del legislatore dell'Unione di dare efficacia all'articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della convenzione di Parigi», ciò risultando anche dai lavori preparatori<sup>131</sup>. La Corte, non condividendo l'impostazione dell'Avvocato generale, ha invece rimarcato come il silenzio del legislatore europeo sul brevetto rappresenti una scelta consapevole e non già una lacuna normativa da colmare, non dimostrando neanche l'intenzione di recepire l'art. 4 della Convenzione di Parigi a tutti gli effetti. Questo approccio rimanda alla decisione della Corte in *Rusal Armenal*, ove è stata negata l'applicazione dell'eccezione *Nakajima* alla luce dell'«intenzione del legislatore dell'Unione di adottare in tale ambito un approccio specifico all'ordinamento giuridico dell'Unione»<sup>132</sup>. Difatti, i giudici di Lussemburgo hanno sostenuto che per accertare la volontà del legislatore europeo nel recepire una norma di un accordo dell'OMC sia «necessario, invece, che si possa desumere dalla disposizione specifica

<sup>126</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *Changmao*, par. 64.

<sup>127</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *KaiKai*, par. 68

<sup>128</sup> *Ivi*, par. 68.

<sup>129</sup> *Ivi*, par. 64.

<sup>130</sup> *Ivi*, par. 67.

<sup>131</sup> *Ivi*, punto 67.

<sup>132</sup> Corte giust. 16 luglio 2015, C-21/14 P, *Commissione/Rusal Armenal*, punto 48; cfr. N. BERGAMASCHI, *Op-Ed: "WTO norms' applicability in Changmao Biochemical Engineering v Commission (case C 123/21 P): There is nothing new under the sun... yet"*, in *ELL*, 2023.

del diritto dell'Unione controversa che essa è volta ad attuare nel diritto dell'Unione un obbligo particolare scaturito dagli accordi OMC»<sup>133</sup>. Tale interpretazione della Corte, pur essendo restrittiva, è coerente con l'impostazione da sempre limitativa della dottrina *Nakajima*<sup>134</sup>, che, almeno sino a *KaiKai*, rappresentava un'eccezione alla regola tale per cui gli accordi dell'OMC non potevano fungere come norme parametro nelle controversie in assenza di effetto diretto. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza *Rusal Armenal*, le eccezioni di *FEDIOL* e *Nakajima* derivano proprio «[...] dall'intenzione del legislatore dell'Unione di limitare esso stesso il proprio margine di manovra nell'applicazione delle norme dell'OMC»<sup>135</sup>. Dunque, come si intende dimostrare anche con riferimento all'interpretazione conforme, la verifica circa gli effetti delle norme degli accordi internazionali si basa sulla volontà del legislatore europeo di recepirle o meno. Questo aspetto appare problematico in quanto anche la volontà del legislatore dell'Unione espressa al livello dell'OMC dovrebbe essere presa in considerazione, giacché sarebbe troppo conveniente per il legislatore europeo dimostrarsi d'accordo con gli accordi dell'OMC per evitare i conflitti con gli altri Stati contraenti, solamente per poi esprimere le proprie vere intenzioni nella legislazione di diritto derivato europeo<sup>136</sup>.

Oltretutto, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte di giustizia, in questo come in altri casi, consideri l'effetto diretto quale *conditio sine qua non* affinché la norma di diritto internazionale possa essere invocata e sia suscettibile di disciplinare la singola fattispecie<sup>137</sup>. Al riguardo, è certo che la natura giuridica della formula *Nakajima* dovrà essere chiarita dalla Corte prossimamente.

Altro aspetto principale della vicenda, sicuramente meritevole di attenzione, è rappresentato dalla relazione tra l'effetto diretto e l'interpretazione conforme per le norme degli accordi internazionali. A tal riguardo, le conclusioni dell'Avvocato generale Čapeta sono di

---

<sup>133</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 66; si v. anche *Portogallo/Consiglio*, sopra citata, punto 49.

<sup>134</sup> Si v. K. STOYANOV, *Three Decades of the «Nakajima» Doctrine in EU Law: Where Are We Now?*, in *Journal of International Economic Law*, n. 24, 2021, p. 724 ss., in particolare p. 726 ss.

<sup>135</sup> *Commissione/Rusal Armenal*, sopra citata, punto 40.

<sup>136</sup> B. NATENS, *op. cit.*

<sup>137</sup> *KaiKai*, sopra citata, punti 68-69.

particolare interesse in quanto mettono in dubbio i fondamenti dell'obbligo di interpretare il diritto dell'Unione conformemente all'interpretazione degli accordi internazionali<sup>138</sup>. In particolare, l'Avvocato generale sembra porre l'esistenza dell'effetto diretto come condizione per l'interpretazione conforme di una norma di un accordo internazionale, affermando che «se il motivo per escludere l'efficacia diretta della convenzione di Parigi è quello di consentire al legislatore dell'Unione di escludere una domanda di brevetto antecedente come base per rivendicare diritti di priorità [...], allora insistere affinché la Corte interpreti, comunque, il regolamento n. 6/2002 per conseguire tale risultato non ha molto senso»<sup>139</sup>. Ciò è confermato anche dal comunicato stampa della Corte, in particolare nelle Conclusioni, ove si evince che «un accordo internazionale privo di efficacia diretta a causa della sua natura specifica non può avere neanche efficacia interpretativa»<sup>140</sup>.

Come sottolineato in dottrina, questa affermazione potrebbe rappresentare una svolta rivoluzionaria oppure un errore<sup>141</sup>, giacché è noto come l'effetto diretto non rappresenti la condizione per l'interpretazione conforme<sup>142</sup>. Ciò è stato riaffermato dalla Corte nella stessa sentenza *KaiKai*, ove essa sostiene – subito dopo la negazione dell'effetto diretto dell'art. 4 della Convenzione di Parigi<sup>143</sup> – che «poiché l'accordo ADPIC vincola l'Unione e dunque prevale sugli atti di diritto derivato dell'Unione, questi ultimi devono essere interpretati, per quanto possibile, in conformità alle disposizioni di tale accordo»<sup>144</sup>. Si noti che l'Avvocato generale aveva già assunto una posizione simile nelle sue conclusioni nella causa *Changmao*<sup>145</sup>. Di converso,

<sup>138</sup> J.-F. DELILE, *op. cit.*

<sup>139</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *KaiKai*, sopra citate, par. 76.

<sup>140</sup> Corte giust. 13 luglio 2023, comunicato stampa n. 122/23, *Avv. gen. T. Čapeta: un accordo internazionale privo di efficacia diretta a causa della sua natura specifica non può avere neanche efficacia interpretativa*.

<sup>141</sup> G. HARTMAN, *op. cit.*, p. 624: «This appears to be either a revolution or a mistake».

<sup>142</sup> Cfr. J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 2.2.

<sup>143</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 69.

<sup>144</sup> *Ibidem*, punto 70.

<sup>145</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *Changmao*, sopra citate, par. 101: «In una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, l'obbligo di fare tutto il possibile per interpretare il diritto dell'Unione alla luce del diritto dell'OMC

l'interpretazione conforme, può essere applicata proprio quando la norma internazionale non è dotata di effetto diretto, non essendo quest'ultimo la precondizione per utilizzare lo strumento ermeneutico<sup>146</sup>. Di conseguenza, le formulazioni dell'Avvocato generale sul punto per il momento non appaiono conciliabili con la giurisprudenza della Corte. Non sembra condivisibile, dunque, la sua proposta di condizionare l'utilizzo dell'interpretazione conforme all'insorgenza dell'effetto diretto. Portando tale argomentazione alle estreme conseguenze, infatti, il margine di applicazione dell'interpretazione sarebbe troppo ristretto e la dottrina dell'interpretazione conforme "esterna" perderebbe del tutto il suo significato. Perciò, il diritto internazionale finirebbe con l'essere subordinato sempre di più alla volontà del legislatore europeo, con il risultato di mettere in pericolo l'obbligo *ex art. 216, par. 2, TFUE* nel rispetto del diritto internazionale<sup>147</sup>. Pertanto, si ritiene auspicabile una risposta più chiara da parte della Corte sulla relazione tra effetto diretto e interpretazione conforme del diritto internazionale<sup>148</sup>.

Infine, la sentenza pone il problema dei limiti dell'interpretazione conforme. Prima della sentenza, in dottrina è stata sollevata la domanda se *«lorsque la Cour interprète le silence d'une norme x au sujet d'un objet particulier à la lumière d'une norme y pour déterminer la règle à*

---

spetterebbe alla Corte di giustizia, con l'unico limite a tale riguardo di non interpretare il diritto dell'Unione "contra legem". Se l'interpretazione del diritto dell'OMC, da parte della Corte, differisse da quella del legislatore dell'Unione, o se il legislatore intendesse effettivamente discostarsi dal diritto dell'OMC, ma non lo esprimesse chiaramente (il che non dovrebbe sorprendere), un'interpretazione conforme precluderebbe l'accesso alla discrezionalità necessaria affinché il potere politico possa disporre di tutte quelle caratteristiche della DSU che consentono una manovra politica. Ciò sarebbe in contrasto con la logica che giustifica la limitazione del potere di controllo giurisdizionale della Corte».

<sup>146</sup> Cfr. J-F. DELILE, *op. cit.*, parte 2.2: «L'invocabilité d'interprétation du droit international n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de l'effet direct des normes qui le composent». Per un esempio *ex multis* nella giurisprudenza della Corte si v. *SCF*, sopra citata, punti 48-52. Si v. per il concetto di effetto indiretto esterno N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., pp. 758-759; R. SCHÜTZE, *Direct Effects and Indirect Effects of Union Law*, in R. SCHÜTZE, T. TRIDIMAS (eds.), *Oxford Principles Of European Union Law: The European Union Legal Order: Volume I*, Oxford, 2018, p. 265, in particolare pp. 296-298; F. CASOLARI, *op. cit.*, p. 296.

<sup>147</sup> Cfr. J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 1.1.

<sup>148</sup> Cfr. B. NATENS, *op. cit.*

*laquelle cet objet est assujettie, interprète-t-elle véritablement, comme elle l'affirme, la norme x, ou n'applique-t-elle pas plutôt en réalité la norme y»<sup>149</sup>. A tal riguardo, la Corte ha sostenuto che il Tribunale «ha manifestamente ecceduto i limiti di un'interpretazione conforme dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e ha proceduto, in realtà, a un'applicazione diretta di tale articolo 4»<sup>150</sup>. Dunque, la Corte sembra sostenere che il Tribunale abbia violato il limite del divieto di interpretazione *contra legem* in quanto quest'ultimo ha considerato l'assenza di alcuni aspetti contenuti nell'art.4 della Convenzione di Parigi, che sono tuttavia assenti nell'art.41 del regolamento n. 6/2002, in particolar modo l'esistenza di un diritto di priorità sulla base del deposito di una domanda di un brevetto, come una lacuna del regolamento. La particolarità del caso in esame consiste nell'osservare come la Corte sostenga che tale violazione del limite dell'interpretazione *contra legem* sia equivalente a «un'applicazione diretta di tale articolo 4»<sup>151</sup>. Tale conclusione non appare tuttavia convincente poiché una violazione del principio del *contra legem* (si v. anche par. 2.2, *supra*) non corrisponde all'attribuzione dell'effetto diretto, come sarà delineato di seguito. La violazione del principio può articolarsi in due ipotesi. Nella prima ipotesi, la norma di rango inferiore, per via della sua formulazione, non è idonea ad un'interpretazione «tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito» dalla norma di rango superiore<sup>152</sup>. Nella seconda ipotesi, i giudici non devono andare oltre i «limiti della loro competenza»<sup>153</sup>. Si potrebbe pensare che la Corte nel caso di specie si riferisse alla seconda ipotesi dell'eccesso di competenza da parte del Tribunale, in quanto esso applicava direttamente l'art.4 della Convenzione di Parigi. Però, anche se così fosse, una violazione del*

<sup>149</sup> J.-F. DELILE, *op. cit.*, introduzione, in italiano: «quando la Corte interpreta il silenzio di una norma x riguardante un determinato argomento alla luce di una norma y per determinare la regola a cui tale argomento è soggetto, sta davvero, come sostiene, interpretando la norma x, o non sta in realtà applicando la norma y?»

<sup>150</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 74.

<sup>151</sup> *Ibidem*; cfr. J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 2.3.

<sup>152</sup> Si v. Corte giust. 24 giugno 2019, C-573/17, *Popławski*, punto 76; 8 novembre 2016, C-554/14, *Ognyanov*, punto 66; cfr. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., pp. 766-767.

<sup>153</sup> Si veda *Adeneler e a.*, sopra citata, punto 111; *Impact*, sopra citata, punto 101; cfr. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 767.

principio del divieto di interpretazione *contra legem* non ha come risultato l'attribuzione dell'efficacia diretta ad una norma visto che l'interpretazione conforme non porta alla diretta applicabilità delle norme<sup>154</sup>. La Corte, come anche l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sembra fondere due concetti diversi in un'unica sede, cioè l'efficacia diretta e l'interpretazione conforme (errata) di una norma. Anche se nella pratica l'interpretazione conforme può portare a risultati simili a quelli propri dell'efficacia diretta della stessa norma, come sottolineato dall'Avvocato generale<sup>155</sup>, restano comunque due concetti ben distinti tra loro, specialmente per quanto riguarda la tutela dei diritti degli individui<sup>156</sup>. Difatti, l'attribuzione dell'effetto diretto generalmente ha un forte impatto deterrente, nel senso che una pubblica amministrazione ragionevolmente eviterà di adottare misure non coerenti con l'interpretazione della Corte per evitare possibili controversie con i privati destinatari di quella norma<sup>157</sup>. La violazione del limite dell'interpretazione *contra legem* non equivale dunque all'attribuzione dell'efficacia diretta ad una norma, ma a un'interpretazione errata della norma in esame<sup>158</sup>.

In tale contesto, è degna di nota la scelta, operata dalla Corte, di escludere l'interpretazione conforme dell'art 41 del regolamento n. 6/2002 per via della sua formulazione<sup>159</sup>. In passato, la CGUE è stata soggetta a critiche per la sua «tendenza a salvaguardare le scelte del legislatore dell'Unione, anche quando queste appaiano non in linea con gli obblighi liberamente assunti dall'Unione sul piano internazionale»<sup>160</sup>. Nel caso *KaiKai*, come affermato in dottrina,

---

<sup>154</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 356.

<sup>155</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann*, sopra citate, par. 46 e 73; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 761; ID., *Op-Ed: "Interpreting EU law consistently with WTO norms: two questions from Cases T-746/20 (Grunig KG v Commission) and T-747/20 (EOC Belgium v Commission)"*, in *ELL*, 2023.

<sup>156</sup> Si v. D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit., pp. 62-65.

<sup>157</sup> P. EECKHOUT, *op. cit.*, p. 329: «Where [...] it is clear that a provision has direct effect, so that it confers rights on individuals which they may enforce in court, a public authority will endeavour to avoid court action by applying those provisions in accordance with the courts' interpretation».

<sup>158</sup> Si v. J.-F. DELILE, *op. cit.*, parte 2.2.

<sup>159</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 74.

<sup>160</sup> G. STROZZI, R. MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, Torino, 2023, p. 283.

«l'intenzione del legislatore dell'Unione nel diritto derivato rappresenta il limite al dovere del giudice di interpretazione conforme di tale diritto agli accordi internazionali: una volta chiarita l'intenzione del legislatore, la Corte non può interpretare la norma in modo diverso da ciò che il legislatore europeo intendeva»<sup>161</sup>. Ciò a dimostrazione di come che la Corte abbia interpretato l'art 41 del regolamento in modo assai restrittivo, rinunciando del tutto ad un'interpretazione conforme con l'art. 4 della Convenzione di Parigi. Da notare la peculiarità di tale approccio, considerato che il regolamento n. 6/2002 effettua diversi riferimenti agli accordi internazionali applicabili, anche nello stesso art. 41, e che il regolamento si caratterizza per diverse lacune<sup>162</sup>. In questa prospettiva, l'interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza di primo grado non sembra violare il limite dell'interpretazione *contra legem*, intendendo adottare piuttosto un'interpretazione *praeter legem* o interpretazione analogica<sup>163</sup>. Tale interpretazione sembra però «implicare una presunzione circa la volontà del legislatore di rispettare la norma di origine internazionale»<sup>164</sup>. La Corte prende la sua posizione a prescindere dal risultato dell'interpretazione conforme<sup>165</sup>, il quale però riafferma il suo punto di vista<sup>166</sup>, perché l'art. 41, par. 1, del regolamento sarebbe chiaro ed esaustivo sul punto in esame, non prevedendo un diritto di priorità dopo la domanda per un brevetto. Tale scelta rappresenta la decisione consapevole della CGUE di subordinare l'interpretazione conforme alla presunta volontà del legislatore dell'Unione, ove afferma che l'applicazione dell'art. 4 della Convenzione di Parigi rappresenta un errore di diritto di fronte alla natura chiara ed esaustiva dell'art. 41 del regolamento, «indipendentemente dalla fondatezza dell'interpretazione dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi adottata dal Tribunale»<sup>167</sup>. In tale rispetto, la Corte presuppone un'altra interpretazione della volontà del legislatore dell'Unione rispetto al Tribunale, tralasciando così un

---

<sup>161</sup> L. LONARDO, *op. cit.*

<sup>162</sup> D. SARMIENTO, S. IGLESIAS, *Insight: Is Direct Effect Morphing into Something Different?*, in *ELL*, 2024.

<sup>163</sup> Si v. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 771.

<sup>164</sup> *Ivi*, p. 772.

<sup>165</sup> *KaiKai*, sopra citata, punto 74.

<sup>166</sup> *Ivi*, punti 79-86.

<sup>167</sup> *Ivi*, punto 74.

accordo multilaterale di sicura rilevanza<sup>168</sup>. Il punto cruciale di questo approccio è che la Corte sembra pretendere che la presunta volontà del legislatore europeo sia superiore rispetto all'obbligo dell'interpretazione conforme. In altre parole, la volontà del legislatore europeo sembra rappresentare un limite implicito all'interpretazione conforme<sup>169</sup>. Tale approccio non sembra compatibile al carattere vincolante dell'art. 216 TFUE per quanto riguarda le disposizioni del TRIPS e, di conseguenza, anche dell'art. 4 della Convenzione di Parigi.

Infine, è d'obbligo notare che l'Avvocato generale Čapeta in questa causa ha sostenuto che «il motivo per cui, in linea di principio, non si è voluto riconoscere efficacia diretta al diritto dell'OMC non è stato quello di privare i singoli della possibilità di far valere in giudizio gli accordi internazionali, ma piuttosto quello di consentire un margine di manovra politica alle istituzioni dell'Unione»<sup>170</sup>. Tale affermazione rende palese che la nozione dell'effetto diretto è nozione non solo giuridica, ma anche politica, specialmente nell'ambito dell'efficacia degli accordi internazionali. La Corte, ad oggi, non ha mai analizzato la compatibilità tra norme di diritto dell'Unione derivato e norme degli accordi OMC, avendo da sempre ritenuto che la «validità [...] degli atti emessi dalle istituzioni può essere influenzata da una norma di diritto internazionale soltanto qualora detta norma sia vincolante per la Comunità ed attribuisca ai singoli cittadini di questa il diritto di esigere giudizialmente l'osservanza»<sup>171</sup>. In particolar modo, è peculiare come la CGUE si sia sempre arrestata alla prima parte del *test* per determinare l'effetto diretto degli accordi OMC, giungendo in ogni caso a sostenere che la natura generale degli accordi dell'OMC preclude l'effetto diretto<sup>172</sup>.

Difatti, è dalla natura politica dell'effetto diretto che nasce il «c.d.

---

<sup>168</sup> Si v. anche B. NATENS, *op. cit.*

<sup>169</sup> L. LONARDO, *op. cit.*

<sup>170</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. Čapeta, *EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann*, sopra citate, par. 62.

<sup>171</sup> Corte giust. 24 ottobre 1973, 9/73, *Schlüter/Hauptzollamt Lörrach*, punto 27; cfr. *International Fruit Company*, sopra citata, punti 4-9; cfr. conclusioni dell'Avv. gen. Tesauro, *Hermès*, sopra citate, par. 27.

<sup>172</sup> G. BEBR, *Agreements Concluded by the Community and Their Possible Direct Effect: From International Fruit Company to Kupferberg*, in *CMLR*, vol. 20, 1983, p. 35 ss., spec. p. 45.

argomento del “margine di manovra”, nell’ipotesi in cui se la Corte di giustizia annullasse un atto dell’Unione in quanto incompatibile con le disposizioni appartenenti al quadro OMC, di cui i TRIPS fanno parte, le istituzioni sarebbero costrette a prendere provvedimenti per ristabilire la legalità, eliminando le misure in questione dall’ordinamento interno»<sup>173</sup>. La natura politica dell’effetto diretto si palesa in particolar modo riguardo alla decisione della CGUE di non riconoscere l’effetto diretto di alcuna norma del GATT e degli accordi dell’OMC, fatta beninteso eccezione per le dottrine sviluppate in *FEDIOL* e *Nakajima, ut amplius supra*. A tal riguardo, l’Avvocato generale Tesauro ha osservato che «le caratteristiche del GATT fossero talmente diverse da quelle di altri accordi rispetto ai quali la Corte ha riconosciuto, senza troppe spiegazioni e pur in presenza della flessibilità di alcune norme e dell’elemento negoziale insito nel meccanismo di soluzione delle controversie, la possibilità per i singoli di invocarne direttamente dinanzi ai giudici nazionali quelle norme sufficientemente chiare, precise ed incondizionate»<sup>174</sup>. Anche l’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni in *Merck* ha criticato apertamente le argomentazioni sulla base delle quali la CGUE nega l’effetto diretto alle norme del TRIPS in quanto tali argomenti «attengono alla sfera politica, più che a quella giuridica»<sup>175</sup>. Perciò, è pacifico che il mancato effetto diretto degli accordi dell’OMC rappresenti una decisione almeno in parte politica e non solo giuridica.

Secondo alcuni autori, la sentenza *KaiKai* pone una pietra tombale sulla questione dell’effetto diretto degli accordi internazionali, mostrando una posizione restrittiva non solo sulla portata dell’effetto diretto, ma anche sugli ambiti dell’interpretazione conforme, sacrificando così l’effetto diretto degli accordi internazionali sull’altare dell’efficacia del diritto dell’Unione<sup>176</sup>. Tale affermazione, pur essendo estremamente rigida, sembra condivisibile almeno in parte. La Corte sembra applicare un approccio sempre più ristrettivo all’applicazione e

---

<sup>173</sup> A. NATO, *op. cit.*, nota 1.

<sup>174</sup> Conclusioni dell’Avv. gen. Tesauro, *Hermès*, sopra citate, par. 27.

<sup>175</sup> Conclusioni dell’Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer, del 23 gennaio 2007, C-431/05, *Merck Genéricos Productos Farmacêuticos*, par. 79.

<sup>176</sup> D. SARMIENTO, S. IGLESIAS, *Insight: Is Direct Effect Morphing into Something Different?*, cit.

all'interpretazione degli accordi internazionali dell'Unione. Tale fenomeno sembra conformarsi alla recente prassi diplomatica di Commissione e Consiglio di escludere in sempre più casi l'effetto diretto nel testo dell'accordo o nella rispettiva decisione del Consiglio.

In conclusione, l'Avvocato generale Čapeta aveva sostenuto che l'art. 4 della Convenzione di Parigi sarebbe stato direttamente efficace tramite la dottrina di *Nakajima*. Se la Corte però non fosse d'accordo sull'applicabilità della formula *Nakajima*, non dovrebbe in tale caso utilizzare l'interpretazione per raggiungere lo stesso risultato pratico come se la norma avesse avuto efficacia diretta. La Corte, invece, si è opposta a tutti i possibili modi di applicare l'art. 4 della Convenzione di Parigi al caso di specie: nessun effetto diretto, nessuna eccezione *Nakajima*, nessuna interpretazione conforme. Perciò, nella fattispecie in esame, la Corte si dimostra ostile contro alcun possibile effetto degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico dell'Unione, salvaguardando le particolarità delle norme del diritto dell'Unione, ovvero l'autonomia dell'ordinamento dell'Unione, a tutti i costi.

#### 4. Conclusioni

L'analisi svolta sulla pronuncia *KaiKai* ha messo in risalto alcuni profili problematici riguardanti le classiche dottrine dell'effetto diretto e dell'interpretazione conforme con riferimento alla loro dimensione "esterna", ossia alla loro applicazione alla relazione tra diritto internazionale e diritto dell'Unione. I profili critici svolti in precedenza della sentenza in oggetto dimostrano che il caso in esame merita una maggiore attenzione da parte della dottrina.

Riassumendo le principali criticità emerse dalla lettura della sentenza, la Corte sembra aver lasciato aperti alcuni quesiti importanti, tra i quali la possibile adesione dell'Unione alla Convenzione di Parigi in sostituzione degli Stati Membri e la natura giuridica della dottrina *Nakajima*. Difatti, per quanto riguarda la dottrina della continuità giuridica, non sembra evidente perché la Corte si sia pronunciata su tale aspetto nel caso *Kwantum*, mentre nel caso *KaiKai* abbia evitato *in toto* di trattarlo. Per quanto riguarda la dottrina *Nakajima*, ad oggi non sembra chiaro se si tratti di un'eccezione all'effetto diretto o di una sua sottospecie. La Corte dovrebbe chiarire tali aspetti nella sua

giurisprudenza.

Perdipiù, per quanto riguarda l'interazione tra gli istituti dell'effetto diretto ed indiretto "esterno", si ritiene che la Corte avrebbe dovuto assumere una posizione più netta in risposta alle affermazioni dell'Avvocato generale Čapeta nelle sue conclusioni. La Corte avrebbe potuto, o forse dovuto, chiarire che, contrariamente a quanto ivi affermato, anche la violazione del principio del divieto dell'interpretazione *contra legem* nell'interpretazione conforme non può equivalere giuridicamente all'attribuzione dell'effetto diretto.

L'analisi critica della sentenza permette di riaprire il dibattito dottrinale sull'approccio della Corte agli effetti diretti ed indiretti delle norme degli accordi internazionali, mettendo in evidenza che la medesima Corte sembra focalizzarsi in modo esclusivo sulla volontà politica del legislatore europeo, evitando una lettura complessiva ed integrativa del quadro normativo europeo ed internazionale. In un tale quadro, risulta evidente che la Corte, nella sentenza, abbia voluto "chiudere" il sistema giuridico dell'UE alla penetrazione del diritto internazionale al fine di preservare atti di diritto derivato in conflitto con accordi internazionali. Da qui politicizzazione dell'istituto dell'effetto diretto. Pertanto, la pronuncia potrebbe condizionare la giurisprudenza futura della Corte, generando sempre più impermeabilità del diritto UE al diritto internazionale<sup>177</sup>. La sentenza *KaiKai* dimostra che tale chiusura sembra estendersi anche agli effetti indiretti degli accordi internazionali, il che potrebbe comportare un risultato molto critico in quanto la Corte in tale sentenza sembra opporsi con fermezza contro ogni forma di influenza esterna dal proprio ordinamento giuridico.

È giocoforza notare come sia l'Avvocato generale sia la Corte in questo caso sembrano dare precedenza assoluta alla (presunta) volontà del legislatore dell'Unione, anche se in modo diverso. Difatti, desta quantomeno perplessità il fatto che, nella sentenza in esame, la Corte abbia negato effetti, sia diretti che indiretti, della Convenzione di Parigi sulla normativa europea. Dall'esame di tale sentenza appare prioritario sia per l'Avvocato generale sia per la Corte il margine di manovra del

---

<sup>177</sup> Si v. N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., pp. 744 e 762.

legislatore rispetto alla conformità al diritto internazionale. L'impressione è che si stia estremizzando il carattere autonomo dell'Unione<sup>178</sup>. Se non applicato con estrema cautela, tale approccio alquanto radicale potrebbe in altri casi persino mettere in pericolo l'adempimento all'art. 216, par. 2, TFUE. Valutando tale rischio, da un lato, si potrebbe pensare che il caso *KaiKai* sia solamente un caso singolare in cui la specifica situazione normativa permetteva un tale approccio restrittivo da parte della Corte. Dall'altro canto, si potrebbe concludere che si stia assistendo a una trasformazione più profonda dell'effetto diretto ed indiretto esterno.

Paradossalmente, tale chiusura si contrappone alle recenti sentenze in merito all'eventuale futura adesione dell'Unione alla CEDU, che sembravano alludere ad una maggiore apertura della Corte al diritto internazionale<sup>179</sup>. Considerati nel loro insieme sia i recenti approcci della Corte di giustizia riguardo l'adesione alla CEDU sia la pratica diplomatica dell'esclusione dell'effetto diretto da parte della Commissione e del Consiglio negli ultimi anni, sembra opportuno ipotizzare che generalmente tale chiusura sia confinata agli effetti diretti e indiretti delle norme degli accordi internazionali dell'Unione.

Infine, tale sviluppo avviene in un periodo nel quale la dottrina dell'effetto diretto in generale, dunque sia nella sua dimensione interna che esterna, sembra trovarsi in continuo movimento<sup>180</sup>. Perciò, tale sentenza rappresenta un singolo tassello nel puzzle dei cambiamenti più ampi che riguardano la dottrina dell'effetto diretto.

Resta da vedere come la Corte di giustizia affronterà i profili problematici sopra illustrati. Certo è che le dottrine dell'effetto diretto nella sua forma interna ed esterna e dell'interpretazione conforme

---

<sup>178</sup> In merito al concetto di autonomia dell'ordinamento europeo si v. *ex multis* Corte giust. parere 14 dicembre 1991, 1/91, punto 35; parere 8 marzo 2011, 1/09, punto 67; 3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*, punto 282; L. LIONELLO, *L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea: significato, portata e resistenze alla sua applicazione*, Torino, 2024; N. BERGAMASCHI, *Come un pendolo tra condizioni e limiti*, cit., p. 744 ss., spec. pp. 763-765.

<sup>179</sup> Si v. D. SARMIENTO, S. INGLESÍAS SÁNCHEZ, *KS and Neves 77*, cit.

<sup>180</sup> Per qualche considerazione relativa alla prassi recente si vedano D. SARMIENTO, S. IGLESÍAS, *Insight: Is Direct Effect Morphing into Something Different?*, cit.; G. D'AGNONE, *Trust me if I say so: on the Direct Effect of the InfoSoc Directive (Reprobel, C-230/23)*, in *ELL*, 2024; D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, cit.

continueranno a porre una sfida cruciale per la relazione tra il diritto internazionale e l'ordinamento giuridico dell'Unione europea anche nel prossimo futuro.

**ABSTRACT (ITA)**

Il presente contributo analizza il caso *KaiKai* (sentenza della Grande sezione del 27 febbraio 2024, C-382/21 P) e mira a inserirlo nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) riguardante gli effetti diretti ed indiretti degli accordi internazionali nell'ordinamento dell'Unione. Dopo una breve introduzione, sarà delineata la giurisprudenza consolidata della CGUE riguardante l'effetto diretto (frequentemente, il mancato effetto diretto) degli accordi internazionali, con particolare attenzione agli accordi GATT/OMC, e sarà esaminato l'approccio adottato dalla Corte circa l'effetto indiretto delle norme degli accordi internazionali (parte 2). Successivamente, verrà esaminata la recente sentenza *KaiKai* relativa alla Convenzione di Parigi, collocandola nel quadro della giurisprudenza della CGUE (parte 3). Infine, saranno presentate alcune considerazioni conclusive sul ruolo della Corte in merito agli effetti diretti ed indiretti degli accordi internazionali (parte 4).

**ABSTRACT (ENG)**

This contribution aims to analyze the *KaiKai* case (Grand Chamber judgment of 27 February 2024, C-382/21 P) against the backdrop of the rich jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (CJEU) regarding the direct and indirect effects of international agreements within the legal order of the European Union. After a brief introduction, the well-established jurisprudence of the CJEU regarding the (lack of) direct effect as well as regarding the indirect effects of international agreements will be outlined with a focus on WTO law. In the same vein, the CJEU's approach regarding consistent interpretation will be briefly described (part 2). In the main part, the recent *KaiKai* judgment concerning the direct and indirect effects of the Paris Convention will be analyzed and placed within the framework of the case-law of the CJEU in this area (part 3). Finally, the conclusion will shed light on the Court's role concerning the direct and indirect effects of international agreements on the EU legal order (part 4).