



Diritti di proprietà intellettuale e *standard* per la concessione di misure cautelari secondo la Direttiva 2004/48/CE. Un rinvio pregiudiziale del *Landgericht München* alla Corte di Giustizia



29/03/2021



DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 19 gennaio 2021, il *Landgericht München I* (Tribunale del Land di Monaco I - “giudice del rinvio”) ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale facoltativa vertente sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà

intellettuale¹. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la *Phoenix Contact GmbH & Co. KG* (“Phoenix”) e, dall’altro, la *HARTING Deutschland GmbH & Co. KG* e la *Harting Electric GmbH & Co. KG* (“Harting”) relativamente alla richiesta della Phoenix di provvedimenti provvisori volti ad inibire alla Harting di offrire o immettere in commercio connettori in violazione di un proprio brevetto europeo.

¹ GUUE L 157 del 30.04.2004.



Questi i fatti.

Nonostante contestazioni da parte della Harting, il brevetto in questione era stato concesso in data 26 novembre 2020 e pubblicato il successivo 23 dicembre. In data 15 gennaio 2021 la Harting aveva presentato all'Ufficio europeo dei brevetti (*European Patent Office*, EPO) opposizione contro l'avvenuta concessione del brevetto. Il brevetto era frattanto pienamente efficace e la Phoenix aveva deciso di farlo valere con un'azione di contraffazione nazionale.

Secondo il giudice del rinvio, l'unico impedimento all'emissione del provvedimento provvisorio richiesto dalla Phoenix risiedeva nella giurisprudenza dell'*Oberlandesgericht München* (Tribunale superiore del Land di Monaco - "OLG"), competente in grado d'appello. Più particolarmente, secondo tale giurisprudenza², ai fini dell'adozione di misure provvisorie in caso di violazione di un brevetto non sarebbe sufficiente che esso sia stato concesso dall'autorità preposta ad esito di un esame approfondito e che la questione della sua validità sia soggetta a sindacato giurisdizionale anche nell'ambito della decisione sulla richiesta di applicazione delle misure provvisorie, essendo altresì necessaria una decisione che abbia confermato i requisiti di tutelabilità del brevetto in questione nell'ambito di un procedimento dinanzi all'EPO o di un'azione di nullità dinanzi al

Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti tedesca).

La normativa tedesca, tuttavia, non prevede la necessità di una decisione di primo grado emanata nell'ambito di un procedimento relativo alla validità del brevetto quale *conditio sine qua non* ai fini dell'emanazione di provvedimenti provvisori inibitori della sua violazione, in quanto ciò non sarebbe compatibile con il fatto che gli effetti giuridici del si verificano già con la pubblicazione³. Di conseguenza, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell'OLG potrebbe non essere compatibile con la Direttiva 2004/48/CE risultando, pertanto, contraria al diritto europeo. Il principio del primato del diritto dell'Unione non si limita, infatti, alle sole norme nazionali, e bensì vincola anche la giurisprudenza a farne una interpretazione compatibile con gli obiettivi di una direttiva, imponendosi, in caso contrario, una modifica della giurisprudenza in questione⁴.

Nel caso concreto, la giurisprudenza dell'OLG *München* sembra escludere la possibilità di emanare, nei confronti del presunto autore di una violazione, un provvedimento provvisorio volto ad inibirne la continuazione, così come invece stabilito dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2004/48/CE, in quanto un brevetto appena concesso non potrebbe ancora aver formato oggetto di un giudizio sulla sua validità. E sebbene tale giurisprudenza contempli delle deroghe⁵ al principio del previo giudizio contraddittorio di primo grado sulla

² OLG *München* 12.12.2019, Az. 6 U 4009/19.

³ L'articolo 58 del *Patentgesetz* (legge sui brevetti) dispone: "... La concessione del brevetto è pubblicata nel bollettino dei brevetti. Contemporaneamente viene pubblicata la relazione tecnica di accompagnamento. Gli effetti legali del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione sul bollettino...".

⁴ CGUE 17.04.2018, Causa C-414/16, *Egenberger*.

⁵ Nello specifico, nel procedimento sulla validità di un brevetto l'emanazione di una misura cautelare può, anche in assenza di una decisione in primo grado, avvenire qualora i) il resistente sia già intervenuto, con proprie contestazioni, nel procedimento di concessione del brevetto, il quale sia stato quindi condotto quasi alla stregua di una procedura contraddittoria, nel senso che le contestazioni dedotte siano state esaminate anche nel merito, ii) il diritto all'ottenimento di provvedimenti cautelari a protezione del brevetto venga ritenuto, in linea generale, meritevole di tutela, iii) le eccezioni sollevate contro il diritto all'ottenimento di provvedimenti cautelari a protezione del brevetto si siano già rivelate infondate in base ad un esame sommario, ovvero iv) per circostanze straordinarie non si possa, in via eccezionale, ragionevolmente ritenere che il ricorrente possa attendere l'esito dell'opposizione o del giudizio di nullità.

validità del brevetto, tali deroghe molto raramente troverebbero concreta applicazione, in quanto l'*OLG München* le attua in modo particolarmente restrittivo.

Di conseguenza, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento

dinanzi a sé e di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1⁶, della Direttiva 2004/48/CE il fatto che, nell'ambito di un procedimento cautelare brevettuale, gli organi giurisdizionali superiori neghino, in linea di principio, l'emanazione di provvedimenti provvisori, nei casi in cui il brevetto controverso non sia stato già oggetto di un giudizio di opposizione o di nullità in primo grado.

⁶ L'articolo 9 della Direttiva 2004/48/CE, intitolato "Misure provvisorie e cautelari", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE;

b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali...".



Roberto A. Jacchia

PARTNER



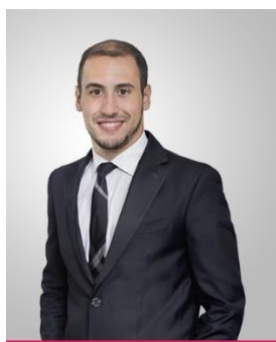
r.jacchia@dejalex.com



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE



m.stillo@dejalex.com



+32 (0)26455670



Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

