



La Corte di Giustizia si pronuncia sul potere delle autorità giudiziarie nazionali di emettere provvedimenti di urgenza per prevenire violazioni imminenti dei diritti di proprietà intellettuale

📅 16/05/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 28 aprile 2022, la Corte di Giustizia si è pronunciata nelle Causa C-44/21, *Phoenix Contact GmbH & Co. KG contro HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e Harting Electric GmbH & Co. KG*, 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 pregiudiziale era 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”) in merito all'asserita violazione di un brevetto europeo di cui la Phoenix era titolare.

Questi i fatti.

Dopo aver presentato una domanda di brevetto europeo per una spina di collegamento con morsetto per conduttore di protezione, in data 26 novembre 2020 quest'ultimo era stato concesso alla Phoenix, con effetti anche

¹ GUUE L 157 del 30.04.2004.



per la Germania. Successivamente, in data 14 dicembre 2020 la Phoenix aveva presentato una domanda di provvedimenti di urgenza al *Landgericht München I* (Tribunale del Land di Monaco I; il “giudice del rinvio”) mirante a sentir vietare alla Harting di violare il brevetto in questione. Nonostante in data 15 gennaio 2021 la Harting avesse presentato opposizione contro tale brevetto dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office*, EPO), il giudice del rinvio lo aveva ritenuto valido ed oggetto di contraffazione.

Il giudice del rinvio, tuttavia, non aveva potuto disporre un provvedimento di urgenza a causa della giurisprudenza (vincolante) dell’*Oberlandesgericht München* (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera) secondo cui, per consentirlo, il brevetto avrebbe altresì dovuto essere oggetto di una decisione favorevole dell’EPO nell’ambito di un procedimento di opposizione o di appello, o di una decisione giudiziaria del *Bundespategericht* (Corte federale tedesca dei brevetti) in un procedimento di dichiarazione di nullità, che confermassero la validità del brevetto in questione. Ritenendo tale giurisprudenza incompatibile con la normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 9, paragrafo 1², della Direttiva 2004/48 debba essere

interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti di urgenza per contraffazione di brevetto devono, in linea di principio, essere respinte, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2004/48 impone agli Stati Membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, la possibilità per le competenti autorità giudiziarie di adottare provvedimenti provvisori in esito ad un esame delle specificità del caso di specie e nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo. I provvedimenti di urgenza previsti dal diritto nazionale, inoltre, devono consentire di porre fine immediatamente alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale senza attendere una decisione nel merito³, essendo giustificati, segnatamente, quando qualsiasi ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare. Di conseguenza, la giurisprudenza dell’*Oberlandesgericht München* sembra imporre un requisito che priva di effetto utile l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2004/48, in quanto non consente al giudice nazionale di adottare un provvedimento provvisorio per porre

² L’articolo 9 della Direttiva 2004/48, 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 impedire l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali...*”.

³ Il considerando (22) della Direttiva 2004/48 dispone: “... *È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto...*”.

fine immediata alla violazione del brevetto.

Sebbene, infatti, la Direttiva 2004/48 sancisca uno *standard* minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non impedendo agli Stati Membri di prevedere misure di protezione più incisive⁴, le sue disposizioni intendono disciplinare gli aspetti inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle loro violazioni, imponendo la disponibilità di rimedi giurisdizionali efficaci e dissuasivi, idonei a prevenire, a porre fine o a rimediare alla violazione⁵. Un procedimento nazionale volto a porre fine immediata ad una violazione del diritto, pertanto, sarebbe inefficace, e non realizzerebbe l'obiettivo di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale se la sua applicazione fosse soggetta ad un requisito ulteriore, consistente nella conferma, almeno di

primo grado, in via amministrativa o giudiziaria della sua validità, come quello previsto dalla giurisprudenza dell'*Oberlandesgericht München*.

Di conseguenza, la Corte ha statuito che:

“L'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 intellettuale, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità”.

⁴ CGUE 25.01.2017, Causa C-367/15, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa*, punto 23.

⁵ CGUE 18.12.2019, Causa C-666/18, *IT Development*, punto 40.



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