

Causa C-44/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht München I (Germania)

Data della decisione di rinvio:

19 gennaio 2021

Ricorrente:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Resistenti:

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht München I (omissis)

(omissis)

Nella causa

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, (omissis) Blomberg

Ricorrente

(omissis)

contro

1) **HARTING Deutschland GmbH & Co. KG**, (omissis) Minden

- resistente -

2) **Harting Electric GmbH & Co. KG**, (omissis) Espelkamp

- resistente -

(omissis)

per provvedimento provvisorio interlocutoria [**Or. 2**]

il Landgericht München I (Tribunale del Land di Monaco I, Germania) – 21esima Sezione civile – (omissis) il 19 gennaio 2021 ha emanato la seguente

Ordinanza

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale 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 intellettuale (in prosieguo, in breve: la «direttiva 2004/48/CE»):

Se sia compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE il fatto che, nell'ambito del procedimento cautelare, gli organi giurisdizionali competenti in ultimo grado (gli Oberlandesgerichte, Tribunali superiori dei Land) neghino, in linea di principio, l'emanazione di provvedimenti provvisori per la violazione di brevetti, nei casi in cui il brevetto controverso non sia stato già oggetto di un giudizio di opposizione o di nullità in primo grado.

Motivazione

La ricorrente ha chiesto al giudice del rinvio l'emanazione di provvedimenti provvisori volti ad inibire alle resistenti di offrire o immettere in commercio connettori che applichino il metodo del brevetto europeo EP 2 823 536 concesso alla ricorrente.

1. Contesto normativo

a. Diritto dell'Unione

I considerando della direttiva 2004/48/CE così recitano per estratto:

- (1) La realizzazione del mercato interno comporta (...) [la creazione di] un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale quadro, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità. [**Or. 3**]

- (2) La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. (...)
- (3) Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.
- (...)
- (22) 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.
- (...)
- (24) A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte a impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. (...)

La direttiva 2004/48/CE dispone quanto segue:

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

- (1) Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore:
- a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione [provvedimenti provvisori] volt[i] 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 **[Or. 4]** 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; (...).

b. Diritto nazionale

L'articolo 58 del Patentgesetz (legge sui brevetti; in prosieguo: il «PatG»), nel testo attualmente in vigore, così recita;

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.

L'articolo 139 del PatG, nel testo attualmente in vigore, dispone quanto segue:

- (1) Nei confronti di chiunque sfrutti un'invenzione brevettata in violazione degli articoli da 9 a 13, il soggetto leso può proporre, in caso di rischio di recidiva, azione inibitoria. L'azione può essere esercitata anche quando sussiste il rischio che un'infrazione sia commessa per la prima volta.

L'articolo 935 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»), nel testo attualmente in vigore, così recita:

Possono essere emanati provvedimenti provvisori in presenza del rischio che, a causa di una modificazione delle circostanze esistenti, l'esercizio dei diritti di una parte possa risultare vanificato o reso sostanzialmente più difficile.

L'articolo 940 della ZPO, nel testo attualmente in vigore, così dispone:

Provvedimenti provvisori sono consentiti, anche per regolare in via cautelare un rapporto giuridico oggetto di contenzioso, solo a fronte della necessità, in particolare nei rapporti giuridici continuativi, a scongiurare danni sostanziali o a far fronte a una minaccia imminente o per altri motivi.

2. Circostanze del procedimento principale

- a. In data 14 dicembre 2020, la ricorrente chiedeva di inibire alle resistenti, mediante provvedimenti provvisori, la violazione del proprio brevetto europeo EP 2 823 536 (nel prosieguo definito come il «brevetto oggetto del provvedimento provvisorio»). [Or. 5]

La domanda di brevetto da cui trae origine il brevetto oggetto del provvedimento provvisorio reca la data del 5 marzo 2013. Con lettera dell'8 maggio 2020, nell'ambito della procedura di rilascio, i rappresentanti legali delle resistenti contestavano, a nome della resistente sub 2), la brevettabilità. Il 26 novembre 2020 il brevetto oggetto del provvedimento provvisorio

veniva infine concesso e la data di pubblicazione veniva fissata al 23 dicembre 2020. La resistente sub 2), in data 15 gennaio 2021, presentava presso l'Ufficio europeo dei brevetti opposizione contro l'avvenuta concessione del brevetto oggetto del provvedimento provvisorio. Il giudice del rinvio, sulla base delle affermazioni della ricorrente, ritiene che sussista una violazione del brevetto in vigore da parte dei prodotti offerti dalle resistenti. Il giudice del rinvio, sulla base dell'esame da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti e tenuto parimenti conto delle osservazioni delle resistenti sull'opposizione del 15 gennaio 2021, esclude la sussistenza di un *periculum in mora* per il brevetto medesimo.

- b. Questo Collegio ravvisa nella giurisprudenza dell'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco, Germania)¹, cui spetta decidere in ultimo grado, l'unico impedimento all'emissione del provvedimento provvisorio richiesto.

Secondo la giurisprudenza dell'Oberlandesgericht München, ai fini dell'adozione di misure provvisorie in caso di violazione di un brevetto, **non è sufficiente che il brevetto sia stato concesso dall'autorità preposta – nella specie l'Ufficio europeo dei brevetti – in esito ad approfondito esame** e che la questione della validità del brevetto sia soggetta a sindacato giurisdizionale anche nell'ambito della decisione sulla richiesta di applicazione delle misure provvisorie. L'Oberlandesgericht München esige piuttosto che, oltre all'esame tecnico della brevettabilità previsto nell'ambito della procedura di rilascio da parte dell'Ufficio dei brevetti, sia stata adottata una decisione che abbia confermato i requisiti di tutelabilità del brevetto de quo nell'ambito di un procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o di un'azione di nullità dinanzi al Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania). Ai fini della presunzione di fondata validità di un brevetto non viene quindi ritenuto sufficiente l'esame della brevettabilità su cui si basa il rilascio del brevetto stesso. Piuttosto, prima dell'emanazione di provvedimenti provvisori per violazione, il brevetto già sottoposto a verifica e concesso dev'essere stato oggetto di esame una seconda volta da parte delle autorità di rilascio ovvero dal Bundespatentgericht, ai fini dell'accertamento della sua brevettabilità. **[Or. 6]**

Nella sentenza, rilevante nella specie, dell'OLG München del 12 dicembre 2019 (Az. 6 U 4009/19; pubblicata in GRUR 2020, pag. 385), si afferma quanto segue:

«Secondo l'opinione generale, l'emissione di un provvedimento provvisorio nelle cause in materia di brevetti è ipotizzabile solo laddove tanto la

¹ In base al diritto tedesco, il procedimento monitorio si conclude in secondo grado dinanzi all'Oberlandesgericht [Tribunale superiore del Land (OLG)]; il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) non conosce dell'emanazione di provvedimenti provvisori o cautelari.

questione della violazione del brevetto quanto quella dell'ammissibilità di provvedimenti cautelari o provvisori debbano esser risolte in definitiva, così manifestamente a favore del ricorrente che una decisione erronea, da riformare in sede di procedimento nel merito, appaia del tutto improbabile».

In base alla giurisprudenza dell'OLG Düsseldorf [v. i rimandi nella sentenza del 14 dicembre 2017 – 2 U 18/17, juris, punto 18 e in Kühnen, Handbuch der Patentverletzung (manuale delle violazioni brevettuali), 12esima ed., cap. G, punto 42] e dell'OLG Karlsruhe (GRUR-RR 2009, pag. 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, pag. 509), si può ritenere, di regola, sufficientemente accertata la **validità del brevetto oggetto di provvedimento provvisorio solo a condizione che il brevetto de quo abbia già superato in primo grado un giudizio di opposizione o di nullità, nel senso che debba già essere stata adottata una decisione che confermi che il brevetto medesimo sia meritevole di tutela a seguito di un procedimento di ricorso dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o di un'azione di nullità dinanzi al Bundespatentgericht (...) ».**

In nessun passo della pertinente normativa tedesca si afferma la necessità della sussistenza 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 violazione di un brevetto. Ciò non sarebbe neppure compatibile con il fatto che gli effetti giuridici del brevetto (quindi anche la possibilità di un'azione giudiziaria) si verifichino con la pubblicazione della sua concessione (articolo 58, paragrafo 1, del PatG; articolo 97, paragrafo 3, della Convenzione sul brevetto europeo), e non solo in un momento successivo (sentenza di primo grado nell'ambito di un procedimento di opposizione o di nullità). Pertanto, secondo il giudice del rinvio, la pertinente normativa nazionale tedesca è del tutto in linea con la direttiva 2004/48/CE. Il requisito della conformità dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione non si limita tuttavia alle sole norme nazionali, bensì vincola anche la giurisprudenza dei giudici nazionali, ossia ad un'interpretazione della normativa nazionale compatibile con gli obiettivi di una direttiva; in caso contrario s'impone una modifica della giurisprudenza [v. (omissis)] [sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]. **[Or. 7]**

La giurisprudenza, interpretando l'articolo 940 della ZPO, ha introdotto nel procedimento sulla validità del brevetto il requisito di una previa decisione in prime cure; l'urgenza (carattere indispensabile ai sensi del considerando 22 della direttiva 2004/48/CE) dell'emanazione di un provvedimento provvisorio sussisterebbe solo laddove la validità del brevetto oggetto del provvedimento provvisorio sia stata confermata in primo grado in un procedimento di opposizione o di nullità. Tuttavia, secondo il parere del giudice del rinvio, tale interpretazione non è compatibile con la direttiva 2004/48/CE e risulta, pertanto, **contraria al diritto dell'Unione.**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva medesima, va garantita la possibilità di emanare, nei confronti del presunto autore di una violazione, un provvedimento provvisorio volto ad inibire la continuazione della violazione del brevetto de quo. La giurisprudenza, che con il presente rinvio pregiudiziale viene sottoposta all'esame dei giudici dell'Unione, sembra tuttavia escludere tale possibilità, in quanto **un brevetto appena concesso** – come quello oggetto del presente procedimento – **non può ancora aver formato oggetto di un giudizio sulla sua validità** (procedimento di opposizione o l'azione di nullità possono essere infatti avviati solo *successivamente* alla concessione del brevetto). Parimenti, molti brevetti la cui concessione è risalente nel tempo spesso non sono ancora stati oggetto di un giudizio di validità del genere al momento della richiesta di provvedimento provvisorio, né, com'è ovvio, il titolare del brevetto può in qualche modo influire sul fatto che, successivamente alla sua concessione, il brevetto in suo possesso sia oggetto di opposizione o di un'azione di nullità. In linea di principio, una misura cautelare potrà essere quindi disposta, pur in presenza di grave violazione, unicamente a condizione di un previo giudizio di primo grado (avviato da terzi) in merito alla validità del brevetto, il che può richiedere molti mesi, se non anni. In tale periodo, secondo la giurisprudenza qui sottoposta ad esame, il proseguimento della violazione del brevetto dovrà essere sopportata, e ciò sebbene un brevetto, diversamente da altri diritti di proprietà intellettuale, sia oggetto di accurate verifiche tecniche prima del suo rilascio e prima che possano essere avviate azioni giudiziarie ai fini della sua protezione².

Per quanto la giurisprudenza qui sottoposta ad esame contempra deroghe al principio della necessità di un previo giudizio contraddittorio di primo grado in merito alla validità del brevetto in questione, ciò nulla toglie al fatto che, a parere di questo giudice del rinvio, detta giurisprudenza, e in particolare il **[Or. 8]** principio interpretativo ivi menzionato, siano in contrasto con il diritto dell'Unione. Infatti, un orientamento interpretativo contrario al diritto dell'Unione non diviene con esso compatibile per effetto dell'applicazione di talune deroghe, le quali appaiono semmai idonee a ristabilire solo in parte la conformità al diritto dell'Unione di una determinata prassi giuridica.

È pur vero che la giurisprudenza (OLG München, GRUR 2020, pag. 385) prevede che, nel procedimento sulla validità di un brevetto, l'emanazione di una misura cautelare possa essere presa in considerazione, anche in assenza di una decisione in primo grado, nelle seguenti ipotesi:

[«]- 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;

² Si rammenta in questa sede che anche il giudice del rinvio, nell'ambito di una decisione su una richiesta di provvedimenti provvisori, procede ad un esame sommario della validità del brevetto. Laddove il resistente deduca motivi rilevanti che facciano conseguentemente sorgere fondati dubbi sulla validità del brevetto, non viene emesso alcun provvedimento provvisorio.

- il diritto all'ottenimento di provvedimenti cautelari a protezione del brevetto venga ritenuto, in linea generale, meritevole di tutela;
- 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
- per circostanze straordinarie, per es. in considerazione della situazione del mercato, non si possa, in via eccezionale, ragionevolmente ritenere che il ricorrente possa attendere l'esito dell'opposizione o del giudizio di nullità».

Nella specie, tuttavia, tali deroghe nel complesso non trovano applicazione, in quanto l'OLG München le attua in modo talmente restrittivo che, de facto, come accade anche in questo caso, rimangono meramente teoriche. In effetti, la resistente sub 2) è intervenuta con proprie contestazioni nel procedimento di rilascio del brevetto oggetto del provvedimento provvisorio. Nondimeno, la giurisprudenza dell'OLG München (v. al riguardo decisione del 26 novembre 2020, Az. 6 W 1146/20, finora non pubblicata) sembra esigere che le contestazioni sollevate nell'ambito del procedimento di rilascio e quelle dedotte nel successivo procedimento monitorio siano identiche. Nel caso in cui nel procedimento monitorio il resistente faccia parimenti valere – come nella specie – ulteriori contestazioni, non già dedotte nel procedimento di rilascio, si ritiene che la validità del brevetto non sia stata acclarata con certezza. Le altre ipotesi derogatorie indicate supra non ricorrono parimenti nella specie.

Allo stato, questo giudice del rinvio si vede pertanto costretto, in contrasto con la propria interpretazione della disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE, a negare nella specie l'emanazione di provvedimenti provvisori, in quanto il brevetto in esame non è ancora stato oggetto di un procedimento sulla validità, né ricorrono le deroghe a tale condizione fondamentale previste dalla giurisprudenza. **[Or. 9]**

Con la questione pregiudiziale sotto riportata, questo giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48/CE, in particolare il seguente passo:

«[le autorità giudiziarie] (...) possano, su richiesta dell'attore, emettere [provvedimento provvisorio] (...) volt[i] a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare (...) il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto».

Questo giudice del rinvio ritiene, infatti, che, alla luce del tenore letterale di tale disposizione, l'ordinamento nazionale non garantisca la possibilità di ottenere provvedimenti provvisori cautelari, potendo la loro emanazione essere negata per mancato previo svolgimento di un procedimento di opposizione o di nullità in primo grado.

Questione:

Se sia compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE il fatto che, nell'ambito del procedimento cautelare, gli organi giurisdizionali competenti in ultimo grado (gli Oberlandesgerichte, Tribunali superiori dei Land) neghino, in linea di principio, l'emanazione di provvedimenti provvisori per la violazione di brevetti, nei casi in cui il brevetto controverso non sia stato già oggetto di un giudizio di opposizione o di nullità in primo grado.

DOCUMENTO DI LAVORO