

ITALIAN TORPEDO:
perchè un cavallo bianco non è un cavallo
(pubblicato in Dir. Ind., 2004)

1.

Le azioni *cross-border* per l'accertamento della non-contraffazione di frazioni non italiane di un brevetto europeo sono chiamate «Torpedo»¹. Varie decisioni italiane si sono recentemente pronunciate sulla ammissibilità di dette azioni². Quando la giurisdizione è basata sull'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles (alla quale corrisponde per alcuni paesi l'art. 5.3 della Convenzione di Lugano; in qualche modo differente l'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001)³, venne deciso che il giudice italiano non ha giurisdizione per le frazioni non italiane del brevetto europeo (una soluzione contraria è stata data con riferimento alla giurisdizione basata sull'art. 6.1 di dette Convenzioni e di detto Regolamento)⁴.

Ritengo che la decisione fondata sull'art. 5.3 possa essere accettata secondo il principio per cui un cavallo bianco non è un cavallo⁵. Ciò a mio parere non è corretto, ma è comprensibile (poiché si tratta di un paradosso che, come quello di Achille e la tartaruga, presenta un certo fascino). La giurisdizione esiste senza dubbio sulla base degli artt. 2 e 6.1, ma va affermata anche alla luce dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles e di Lugano e,

¹ **Franzosi**, *Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo*, [1997] E.I.P.R. 382; **Franzosi** Mittl.D.Patentanwälte 1998, 300. Sulle Torpedoes si veda anche **Meier-Beck**, GRUR 1999, 379; **Tilmann-Von Falck**, GRUR 2000, 579; **Ulmann**, GRUR 2001, 1027; **Franzosi** 2002 IIC 154; **Grabinski**, Propr. Intellectuelles 2004, 607.

² Le decisioni più importanti sono Cass. 19 dicembre 2003, n. 19550 qui annotata, che conferma la sentenza della Corte di Appello di Bologna 26 luglio 2000; App. Milano 2 marzo 2004, pure qui annotata, che conferma la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione di Legnano – del 28 marzo 2002.

³ Indicherò nel testo queste tre convenzioni (Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968, Convenzione di Lugano del 16 Settembre 1988; Regolamento CE n. 44/2001) come le “Convenzioni”.

⁴ Trib. Torino 19 maggio 2000. Una sentenza danese dell'8 Gennaio 2003 ha respinto una domanda *cross border* fondata sull'art. 6.1 della Convenzione di Bruxelles. Si veda **Lindgreen-Knudsen**, *Danish High Court Rejects Pan-European Injunction in Patent Cases*, [2004] E.I.P.R. 182, sulla base dell'argomento che le frazioni di un brevetto europeo sono brevetti differenti.

⁵ Il filosofo cinese Kung-Sun-Lung dimostrò che un cavallo bianco non è un cavallo. La dimostrazione è più o meno la seguente.

“Se qualcuno chiede un cavallo, un cavallo nero o un cavallo roano soddisfano la richiesta. Ma se qualcuno chiede un cavallo bianco, un cavallo nero o roano non soddisfano la richiesta. I cavalli neri e i cavalli roani sono sicuramente cavalli, ma non soddisfano la richiesta di un cavallo bianco. Dunque un cavallo bianco non è un cavallo”.

ancora più chiaramente, alla luce dell'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001⁶.

Le Corti italiane hanno affermato che l'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui l'illecito è stato commesso (*forum delicti*). L'azione diretta ad accertare che un illecito non è stato commesso non è un'azione che fonda la giurisdizione ex art. 5.3 in quanto l'attore, con la sua stessa prospettazione, nega l'esistenza di un illecito⁷.

Difenderò qui le *Torpedo*. Ma ciò non per lo strumento per sé. Gli argomenti in favore delle *Torpedo* (azioni *cross-border* di accertamento negativo, ossia azioni per l'accertamento della non contraffazione) sono anche argomenti in favore delle azioni *cross-border* per l'accertamento della contraffazione. La giurisdizione *cross-border*, sia essa positiva o negativa, non può essere negata.

2.

Le Convenzioni, all'art. 5, prevedono fori speciali alternativi, in aggiunta alla regola generale del domicilio del convenuto (art. 2). L'art. 5.1 stabilisce il foro in materia contrattuale. L'art. 5.2 in materia di alimenti. L'art. 5.3 in materia di delitti o quasi delitti. L'art. 5.4 in materia di danno da reato. L'art. 5.5 in materia di contratti di agenzia ecc.

Mi pare pertanto che il sistema delle Convenzioni sia basato sull'astratta qualificazione dell'azione, che può essere *ex contractu* o *ex delicto* (a meno che non rientri nelle categorie di cui agli artt. 5.2 o 5.4 ecc). Un'azione deve essere qualificata come azione *ex contractu* se la *causa pretendi* è basata su un contratto; altrimenti è *ex delicto*. Per usare ancora una volta il latino, *tertium non datur*. Si trae una conferma di detta conclusione considerando l'azione diretta ad accertare che un contratto non è stato stipulato, o che un contratto è invalido. Detta azione è *ex contractu*, e la giurisdizione è stabilita secondo l'art. 5.1 della Convenzione⁸. Non si tratta di un'azione non considerata

⁶ L'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 non considera un illecito attuale, bensì un illecito potenziale.

⁷ Questo è lo stesso argomento accolto in Belgio. Si veda Corte di Appello di Bruxelles 20 Febbraio 2001, A.R. 2000/KR/87, *Roche c. Wellcome & Glaxo*.

⁸ In tal senso Cass. Sez. Un. 7 maggio 2003, n. 6899. Si v. *infra* il par. 6.c.

dalle Convenzioni, e dunque inadatta a radicare la giurisdizione (salvo che per l'ipotesi di cui all'art. 2). Una controversia avente ad oggetto l'accertamento del fatto che non sussiste l'obbligo di consegnare cavalli bianchi è una controversia avente ad oggetto i cavalli. Un'azione volta ad accertare che gli alimenti non sono dovuti radica la giurisdizione secondo l'art. 5.2, nonostante l'attore neghi che gli alimenti sono dovuti. Le azioni negative hanno il medesimo oggetto delle azioni positive, e ciò giustifica l'applicazione delle medesime norme sulla giurisdizione.

Contro la suddetta conclusione può essere sollevato un argomento soltanto formalistico, e cioè che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella decisione *Kalfelis*⁹ ha affermato che la materia dei delitti o quasi-delitti comprende ogni azione avente ad oggetto la responsabilità del convenuto e che non attiene alla materia contrattuale di cui all'art. 5.1. La Corte ha citato la classica azione in cui l'attore afferma che il convenuto abbia commesso un illecito. Dunque, si potrebbe sostenere che il caso opposto (di azione di accertamento negativo) non è stato citato dalla Corte. Si tratta però di un argomento eccessivamente formalistico. Infatti la Corte ha affermato, nel caso *Tatry/Maciej*¹⁰, che *“l'oggetto dell'azione ai fini dell'art. 21¹¹ indica il fine che l'azione si pone. (Pertanto), se la prima (azione) è volta ad accertare che l'attore non è responsabile per i danni vantati dai convenuti e la seconda (azione) iniziata successivamente da detti convenuti è diretta ad accertare che, al contrario, l'attore della prima azione è responsabile per lucro cessante e chiede il risarcimento del danno...la seconda azione presenta il medesimo oggetto della prima, perché il tema della responsabilità è centrale in entrambe le azioni. Il fatto che le doglianze dell'attore sono formulate in termini negativi nella prima azione mentre nella seconda sono formulate in termini positivi dal convenuto, che è divenuto attore, non rende diverso*

⁹ Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schroeder, ECJ 27 Settembre 1988, C-189/87.

¹⁰ *The Owners of the Cargo Lately Laden on Board the Ship Tatry c. the Owners of the Ship Maciej Rataj*, Corte giust. 6 Dicembre 1994, C-406/92.

¹¹ Della Convenzione di Bruxelles e di Lugano.

l'oggetto della controversia". Anche se la decisione riguarda l'art. 21 della Convenzione e non l'art. 5.3, la *ratio* appare chiara¹².

Ma con la recente decisione *Danmarks Rederiforening* la Corte è stata anche più chiara, Essa ha detto che l'espressione "the place where the harmful event occurred" che fonda la giurisdizione secondo l'art. 5.3, deve essere intesa come relativa sia al luogo in cui si è verificato il danno *sia al luogo dell'evento da cui il danno origina*¹³. Dunque è inevitabile concludere che la decisione della Cassazione non è in linea con la Convenzione di Bruxelles.

Sotto un profilo differente, occorre sottolineare che la Corte di Giustizia ha già evidenziato, per la necessità "*di una buona amministrazione della giustizia*" e per una migliore gestione delle controversie, che sia il giudice più vicino ai fatti a dover conoscere della controversia¹⁴. Ora, se occorre accertare se l'importazione nelle Canarie di un prodotto realizzato in Italia tramite un procedimento chimico viola i diritti del titolare del brevetto, dove si trova il giudice più vicino ai fatti?

Il punto, peraltro, è ormai superato, sia dalla decisione della Corte di giustizia nel caso *Danmarks*, sia dal nuovo testo dell'art. 5.3, risultante dal Regolamento 44/2001. Esso non fa più riferimento solo a "the place where the harmful event occurred", ma anche al luogo ove esso "may occur". Dunque la decisione della

¹² Sulla applicabilità dell'art. 5.3 alle azioni negative di veda **Schlosser**, *Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen*, München 1996, Art. 5, 15; **Kropholler**, *Europäisches Zivilprozessrecht*, Heidelberg 1993, Art. 5, 38; **Geimer**, *Internationales Zivilprozessrecht*, Köln 1997, 1113; **Geimer-Schütze**, *Europäische Zivilverfahrensrechts*, München 1997, Art. 5, 174.

¹³ *Danmark Rederiforening*, Corte giust. 5 febbraio 1994, C-18/02. Dal testo francese : « *Il est de jurisprudence constante que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit», qui figure à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts précités Mines de potasse d'Alsace, points 24 et 25; Shevill e.a., point 20, et Henkel, point 44) »*, E più oltre : « *... le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur ne peut être que la Suède, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable (voir, en ce sens, arrêt Shevill e.a., précité, point 24) »*.

Nel senso della Corte di Giustizia, Corte commerciale Ghent, 2 gennaio 2003, TGR 2003, 38.

¹⁴ *Dumez France v. Helaba*, Corte giust. 11 gennaio 1990, C-220/88; *Shevill v. Press Alliance*, Corte giust. 7 marzo 1995, C-68/93; *Marinari v. Lloyd's Bank*, Corte giust. 19 settembre 1995, C-364/93

Cassazione non è comunque applicabile a fattispecie considerate dal Regolamento 44.

3.

Si dice generalmente che il brevetto europeo, una volta concesso e nazionalizzato, diventa un fascio di brevetti nazionali, disciplinati dalle leggi nazionali. Si dice che detta conclusione deriva dall'art. 64 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), secondo il quale il brevetto europeo conferisce negli stati designati i medesimi diritti che sarebbero stati conferiti da un brevetto nazionale.

Detta costruzione è completamente errata, e fraintende del tutto lo scopo della CBE. E' fuorviante considerare il sistema della CBE come un sistema legale estraneo ai singoli sistemi nazionali. Infatti, sarebbe paradossale considerare l'esame effettuato dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) come svolto secondo una legge (la CBE) che non è la legge degli Stati Membri. Sarebbe poi una misera consolazione affermare poi che detta legge è simile alle varie leggi nazionali; anche dette leggi nazionali sono simili, dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgo (sulla unificazione di profili relativi alle legge dei brevetti¹⁵), dunque non ci sarebbe stata necessità di aggiungere un ulteriore sistema simile.

La verità è che occorre distinguere tra differenti aspetti del regime giuridico del brevetto europeo. Detto brevetto è un ibrido, disciplinato dalla Legge Europea (CBE) per alcuni aspetti, e dalla legge nazionale per altri. La distinzione operata dalla Corte di Giustizia, in un contesto differente, tra *esistenza* ed *esercizio* del diritto può essere utilizzata in questa sede.

Per un brevetto europeo, l'esistenza del diritto è disciplinata dalla CBE. Pertanto, è la CBE che indica ciò che può essere brevettato. La Convenzione definisce i requisiti di novità, non ovvietà, carattere tecnico (o industriale) ecc. Essa inoltre stabilisce l'ambito di protezione (i limiti e l'oggetto della protezione): art. 69 e relativo Protocollo.

¹⁵ Del 27 Novembre 1963.

L'esercizio del diritto (ciò che la CBE definisce abbastanza propriamente "gli effetti") è disciplinato dalla legge nazionale, come conseguenza del riferimento effettuato dalla CBE. Pertanto, l'identificazione delle categorie di condotte che costituiscono contraffazione (produzione, vendita, offerta in vendita o semplice detenzione, presenza su *internet* – nella lingua del paese o destinata ad essere utilizzabile nel paese – produzione di una parte del prodotto nel paese per esportazione all'estero di un prodotto non finito, ecc.) è disciplinato dalla legge nazionale. La prescrizione, i danni, le licenze e la decadenza sono anch'esse materie della legge nazionale. Ovviamente la legge nazionale disciplina il procedimento giudiziale.

L'esistenza del diritto è europea, l'esercizio è nazionale. Se occorre accertare la contraffazione, pertanto, il giudice nazionale i) applica la legge nazionale per stabilire se la natura dell'attività contestata rientri in quelle previste dalla legge, ii) applica la CBE per stabilire se detta attività interferisce con le rivendicazioni del brevetto, in via letterale o per equivalenti, e iii) applica la legge nazionale, qualora il brevetto sia violato, per stabilire le conseguenze della violazione.

4.

Da quanto sopra discende che la pronunzia su un brevetto europeo, se attiene all'esistenza del diritto, ha un'influenza particolare sugli altri giudici (cioè sui giudici successivamente investiti della medesima questione sull'esistenza del diritto) poiché è basata sulla medesima legge¹⁶. Vediamo dunque quale tipo di influenza.

Qualora viene successivamente adito un giudice nello stesso stato del primo giudice, la prima decisione costituisce *res iudicata* secondo le regole applicabili ai brevetti nazionali. Per esempio in Italia (ma anche in altri paesi europei) la dichiarazione di nullità ha efficacia *erga omnes* cosicché il brevetto, sebbene abbia formato oggetto di un procedimento tra due parti soltanto, è

¹⁶ Secondo il Tribunale di Düsseldorf 8 Giugno 2000, 2U 55/99, *Yamamouchi c. Biogen*, l'accusa in Italia di violazione di un brevetto europeo si identifica con una accusa in Germania.

dichiarato nullo per chiunque. La pronunzia di validità, al contrario, non costituisce *res iudicata* che conduce alla validità *erga omnes*. Essa rappresenta *res iudicata* solo tra le parti, e solo per i motivi affrontati nel procedimento, essendo sempre possibile contestare la validità del brevetto sulla base di differenti anteriorità, e forse anche alla luce di diversi argomenti. Una pronunzia di contraffazione che accerta che l'attività rientra nelle rivendicazioni del brevetto costituisce *res iudicata* tra le parti, ma non nei confronti un altro convenuto, anche se la attività del secondo è simile o identica a quella del primo convenuto.

Il caso in cui un secondo giudice viene investito della stessa controversia in un paese diverso richiede un esame più approfondito. Esso deve essere esaminato alla luce della Convenzioni (di Bruxelles e di Lugano nonché del Regolamento 44).

Secondo le Convenzioni, una pronunzia relativa all'ambito di protezione (art. 69 CBE e Protocollo) deve essere efficace in ogni Stato Membro. Il secondo giudice investito in un secondo Stato Membro mentre il procedimento pende nel primo Stato deve, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarare il difetto di giurisdizione. La sentenza in un paese deve essere riconosciuta nell'altro paese secondo le Convenzioni. Il secondo giudice adito in un secondo Stato Membro, quando si è formata la *res iudicata* in un primo Stato Membro, deve dichiarare la sussistenza della *res iudicata* anche nel proprio Stato.

Una dichiarazione relativa all'invalidità del brevetto dovrebbe, a mio avviso, essere trattata nello stesso modo. Ciò non deve stupire. E' vero che l'art. 16.4 delle Convenzioni di Bruxelles e Lugano e l'art. 22.4 del Regolamento 44 prevedono che in materia di nullità dei brevetti la giurisdizione spetta al giudice dello Stato in cui il brevetto è registrato. Ma occorre distinguere tra pronunzia avente ad oggetto il fatto che il brevetto non possiede i requisiti per la protezione, da un lato, e l'annullamento, dall'altro. L'annullamento spetta alla competenza del giudice nazionale, che è l'unica autorità autorizzata ad eliminare un brevetto nazionale o una frazione nazionale di un brevetto europeo

e che, invece, non ha giurisdizione per invalidare un brevetto straniero o una frazione straniera di un brevetto europeo. Ma detto giudice è legittimato a dichiarare, secondo la Legge Europea (CBE), che un brevetto non possiede i requisiti richiesti dalla Legge Europea. Detta pronunzia deve essere rispettata dal secondo giudice di uno Stato Membro. Il secondo giudice, preso atto della sentenza del collega straniero che nega la sussistenza dei requisiti di brevettabilità, può annullare il brevetto o (così in Italia) convertire il brevetto in modello di utilità, o modificare il brevetto, o altrimenti intervenire secondo quanto prevede la legge nazionale. Ma la sentenza del collega straniero costituisce almeno un giudicato esterno (qualora la sua statuizione sia ammissibile secondo il diritto processuale nazionale).

Una pronunzia sulla validità in uno Stato Membro deve essere considerata *res iudicata* anche in un altro Stato Membro tra le stesse parti e per gli stessi motivi (se la *lex fori* lo prevede).

5.

Ora è possibile rispondere alla domanda, che Corti europee hanno formulato alla Corte di giustizia, se due azioni di contraffazione in due Stati Membri, tra le medesime parti e aventi ad oggetto lo stesso brevetto, siano o no collegate ai sensi dell'art. 21 delle Convenzioni e 24 del Regolamento 44¹⁷.

Esse sono più che collegate; si può dire che si tratti della stessa azione. Se viene dichiarata la contraffazione in uno Stato A, essa deve essere dichiarata anche nello Stato B, e il secondo giudice deve solo decidere sulle conseguenze di detta pronunzia. Se pende la prima azione, il giudice successivamente deve sospendere il procedimento. Alla luce di quanto sopra, ciò vale anche nell'ipotesi in cui le due azioni sono una di contraffazione e l'altra di non contraffazione, a meno che non si accetti la teoria sopra esposta del cavallo bianco.

Due azioni di contraffazione in due Stati Membri, aventi ad oggetto lo stesso brevetto ma non instaurate tra le medesime parti,

¹⁷ La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale Federale di Düsseldorf in data 5 Dicembre 2002, C-4/03 e dal Corte Suprema Olandese i data 19 Dicembre 2003, C-539/03. E' auspicabile che la Corte risolva in via definitiva il problema.

sono azioni che riguardano lo stesso brevetto seppure tra soggetti diversi. Esse sono senza dubbio collegate.

6

In conseguenza di quanto precede non posso ritenere corrette queste sentenze. Ma, da un lato, ne apprezzo lo sforzo di motivare, e dall' altro alcune ulteriori osservazioni mi sembrano opportune.

a) La sentenza di Cassazione fa un importante accenno al legame tra giudice del luogo dell' evento dannoso e giurisdizione. E' un richiamo che potrebbe essere sviluppato a favore di una costruzione di *forum conveniens* o *non conveniens*, secondo cui la competenza giurisdizionale può essere affermata o negata anche per motivi di convenienza. In tal senso depone ormai la norma dell' art. 6.1 del Regolamento 44/2001, e la giurisprudenza della Corte europea sull' art. 6.1 della Convenzione di Bruxelles.

b) Mi pare però (anche secondo il principio della *Fiona Shevill* e della *Marinari*) che il foro dell' evento sia *forum non conveniens*. E' il giudice italiano quello meglio posizionato a valutare le caratteristiche del processo attuato dall' impresa italiana alla quale viene attribuita la contraffazione.

c) Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza 6899 del 7 maggio 2003 (*Corkan c. Casa Napoleone*) avevano detto: “*La circostanza che la domanda anziché tendere all' accertamento e alla condanna sulla base di obbligazione oggetto del contratto tenda a farne accertare la inesistenza non modifica l' oggetto della controversia, perché anche nel primo caso il giudice può essere richiesto di accertare se il contratto esiste ed è efficace*”, e aveva qualificato le domande di accertamento negativo come speculari rispetto all' opposta. Ciò in relazione alla determinazione del giudice che possiede la giurisdizione. La Corte aveva anche citato al riguardo due sentenze della Corte di Giustizia, e cioè la sentenza *Gubish* dell' 8 dicembre 1987 n. 144/86 in tema di obbligazione contrattuale e anche la sentenza *Tatry* del 6 dicembre 1994 n. C-406/92 in tema di obbligazione extracontrattuale. Con ciò la Cassazione a Sezioni Unite indicava

chiaramente che la norma determinativa di competenza, sia in tema di contratto che di delitto, vale anche per le azioni di accertamento negativo. La sentenza del dicembre sembra dunque una cassazione della precedente pronuncia a Sezioni Unite.

d) Non posso fare a meno di ritenere che un motivo importante che ha portato la Cassazione a decidere in tal modo è che l' affermazione della giurisdizione italiana avrebbe potuto “*impedire alla controparte (nella specie, il titolare del brevetto) di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto*”. In realtà, il titolare del brevetto ha interesse ad ottenere la soddisfazione del suo diritto, e non ha motivo di attivarsi in tutti i luoghi dell' illecito se potesse ottenere una sollecita definizione in un solo paese. Allo stesso modo, il titolare del diritto che agisca con una azione cross border in Germania o in Olanda non ritiene che il suo diritto sia pregiudicato se non agisce in tutti i paesi. Il problema, però, per l' Italia è di difficile soluzione. Fino a quando il giudice italiano ha un carico di (molte) centinaia di casi (quando invece il giudice tedesco ne ha solo qualche decina) vi sarà la necessità di studiare soluzioni che non pregiudichino il sistema europeo. Sotto questo profilo mi pare che la decisione della Cassazione sia purtroppo condivisibile.

e) Quanto alla decisione della Corte d' appello milanese, osservo che la sua portata deve essere limitata ad un principio enunciato in relazione all' art. 5.3. Accenni all' art. 6.1 non paiono rilevanti, né appare possibile formulare un principio generale di inammissibilità di giurisdizione *cross border* sulla base di un principio di territorialità.

I giudici italiani dovranno dunque confrontarsi con azioni *cross border* e con la *torpedo* (quando non abusive).

Prof. Avv. *Mario Franzosi*