

Vincenzo Jandoli

**UNA NUOVA SPINTA EUROPEA ALLE
CROSS BORDER LITIGATION? QUESTA
VOLTA SI MUOVE IL LEGISLATORE**

Estratto



VINCENZO JANDOLI

UNA NUOVA SPINTA EUROPEA
ALLE CROSS BORDER LITIGATION?
QUESTA VOLTA SI MUOVE IL LEGISLATORE

SOMMARIO: 1. Il Regolamento CE 864/2007 sulla legge applicabile a contenziosi internazionali in tema di illeciti extra contrattuali. — 2. I presupposti del Regolamento CE 864/2007. — 3. La norma generale della giurisdizione e le "giurisdizioni alternative". — 4. Il problema del foro speciale ex art. 22.4 Regolamento CE 44/2001. — 5. La portata innovativa del Reg. 864/2007. — 6. Il panorama italiano. — 7. I criteri di collegamento del Reg. 864/2007. — 8. Ambito della legge applicabile. — 9. Come potrà applicare il giudice la legge di un altro Stato. — 10. Il Reg. 864/07 e la spinta verso una *cross border litigation*. — 11. Considerazioni conclusive.

1. *Il Regolamento CE 864/2007 sulla legge applicabile a contenziosi internazionali in tema di illeciti extra contrattuali.*

Tra il 1990 e 2006, ci sono state numerose decisioni *cross-border*, con l'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giurisdizionale e riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — poi modificato dal Regolamento CE 44/2001 ⁽¹⁾ —. È infatti consentita la possibilità ad un Giudice di uno Stato membro dell'Unione Europea di emettere decisioni nei confronti del cittadino domiciliato nello stesso Stato membro, anche su fatti a questi riconducibili, verificati in altri Stati membri e, ragionevolmente ⁽²⁾, anche in altri paesi estranei all'Unione Europea ⁽³⁾.

(1) Per comodità di seguito, quando considererò le norme CE sulla competenza giurisdizionale, citerò unicamente detto regolamento, salvo espresso riferimento alla Convenzione di Bruxelles. Ma, nel caso di riferimento a Stati non membri, si dovrà fare riferimento unicamente alla Convenzione di Bruxelles.

(2) In tal senso, Corte di Giustizia CE 1 marzo 2005 caso Owusu C-281/02, in *Giust. civ.*, 2005, 10, I, 2287.

(3) A questo principio, contemplato dall'art. 2, sono previste delle deroghe in tema di illecito extra contrattuale quando vi sono più convenuti residenti o domiciliati in più Stati membri (in cui è possibile citare tutti i convenuti dinanzi al Giudice

In applicazione di detti articoli i Tribunali di diversi paesi dell'Unione Europea, tra cui Olanda, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Francia ed Italia, hanno emesso numerose decisioni sulla giurisdizione ultra nazionale in tema di violazione di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, copyright, design e denominazione di origine).

In tali casi ci sono state diverse interpretazioni, alcune più restrittive della *cross border injunction* (tra queste va ricordato l'orientamento non particolarmente favorevole delle corti inglesi), altre meno (Corte olandese, belga e tedesca⁽⁴⁾). In Italia ad un iniziale orientamento favorevole⁽⁵⁾, è seguito un 'revirement' anziché causato da un non corretto uso della Italian Torpedo⁽⁶⁾.

di uno Stato membro nel cui territorio uno di essi è domiciliato — art. 6.1 —), ovvero citare il convenuto dinanzi al Giudice dello Stato membro in cui l'illecito extra comunitario si verifica o potrebbe verificarsi (art. 5.3).

(4) Le Corti olandesi hanno iniziato ad emettere questo tipo di decisioni (la prima decisione è stata emessa dalla Hoge Raad, caso Lincoln v. Interclass, il 24 novembre 1989, BIE 1991, 89).

Le Corti tedesche hanno più volte stabilito che le azioni *cross-border* sono possibili. Si veda *General Hospital v. Bracco* al WIPO Settembre 1998; altre decisioni tedesche sono riportate negli annuali delle Corti del 1996, I Kettenbandforderer III; 1998, 92 Schussfadengeifer; Corte di Appello di Düsseldorf, GRUR Int 2000, 776, 777 - Impstoff; Düsseldorf District Court, InstGE 8, 8 13.

Per la Francia, si veda *Eurosensory v. Tieman*, 28 gennaio 1994; anche se vi sono decisioni contrarie: per tutte Corte di Appello Parigi, 16 febbraio 2007 (SCS/Tekstil).

Per il Belgio, si veda la sentenza del 14 settembre 2001, confermata in Appello, sia pur se il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha concesso il provvedimento cautelare *cross-border*, prevedendo però che l'efficacia sarebbe cessata quando la Corte competente ex art. 22.4, avrebbe dichiarato il brevetto locale invalido; favorevole alla *cross border*, la Corte di Appello di Bruxelles, 15 giugno 2004, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2005, vol. 1, n. 1.

(5) Tribunale di Bolzano, ordinanza del 22 aprile 1998 in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, fasc. V, p. 1016 nonché Tribunale Torino 19 maggio 2000 in *Gadi* 4294; e Tribunale di Brescia in "Italian Torpedo", 31, IIC 783; 2000.

(6) Il fenomeno da molti noto quale Italian Torpedo (FRANZOSI, "World Wide Patent Litigation and the Italian Torpedo", in 7, *EIPR*, 382 (1997), e "Torpedo are here to stay", in *IIC*, 154 — 2002 — e JANDOLI, "The Italian Torpedo", in questa *Rivista*, 2000, II, 286), ha determinato in Italia un incremento di contenziosi in materia di diritto industriale di accertamento negativo di contraffazione con efficacia ultranazionale. Ciò ha comportato una duplice reazione. Da un lato molti giudici italiani hanno negato sotto diversi profili la giurisdizione ex art. 5.3 a pronunciarsi su casi di non contraffazione di proprietà industriale (per tutte si veda la decisione della Corte di Cassazione 19 dicembre 2008 n. 19550 in *Dir. ind.*, 2004, p. 429; ma sulla discutibile applicazione di detta decisione alle fattispecie soggette al regolamento 44/2001 si veda FRANZOSI in "Italian Torpedo: perché un cavallo bianco non è un cavallo", in *Dir. ind.*, 2004, p. 429); dall'altro lato la critica alla lentezza dei procedimenti italiani è stata uno stimolo, in qualche modo, ad accelerare i giudizi. Accelerazione agevolata anche grazie alla riforma del Codice di Procedura Civile (legge 28 dicembre 2005 n. 268 e legge 23 febbraio 2006 n. 51), divenuta efficace il 1 marzo 2006, in cui si è previsto che "Il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una

Tuttavia, si può affermare che nel complesso in Europa le *cross-border litigation* sono state ritenute ammissibili. Ciò quanto meno fino al 13 luglio 2006, quando la Corte di Giustizia ha emesso la decisione Roche/Primus⁽⁷⁾ relativa ad un contenzioso in materia brevettuale. La Corte di Giustizia ha affermato che ogni Giudice ha una propria e inderogabile competenza territoriale sulla valutazione della contraffazione delle singole porzioni locali di un brevetto europeo. Questa decisione ha avuto un effetto quasi di paralisi dei vari contenziosi europei ad efficacia ultranazionale. V'è da dire che detta decisione non può essere considerata, come molti hanno scritto, un diniego alle *cross-border litigation* per se, ma riduce la possibilità ad intraprenderle ex art. 6.1⁽⁸⁾.

È apparso allora particolarmente peculiare, probabilmente una coincidenza, che il legislatore comunitario sia intervenuto subito dopo con il Reg. 864/2007, nel quale ha previsto la possibilità da parte del singolo Giudice di uno Stato membro di applicare le leggi di altri Stati in relazione a contenziosi "internazionali", in questo modo presupponendo che il Giudice adito abbia la possibilità di emettere decisioni che producano effetti in altri Stati. Il Reg. 864/2007 riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ed entrerà in vigore a decorrere dall'11 gennaio 2009 (così art. 32).

Il Reg. 864/2007, in particolare, disciplina anche la violazione di diritti di proprietà industriale (art. 8⁽⁹⁾). In tal caso il

più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale [...] (l. 12 dicembre 2002, n. 278, "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", art. 16, comma 1).

(7) Sentenza 13 luglio 2006, causa C-539/08, in *Guida al diritto*, 2006, 92, 115, nota LEANDRO.

(8) In tal senso si veda Tribunale di Milano, 26 marzo 2007 n. 3753, per cui "le frazioni nazionali di un brevetto europeo sono autonome — art. 64, commi 1 e 3 C.B.E. — e dunque non va sarebbe la violazione di uno stesso diritto che determini un collegamento di domande così stretto ed effettivo da esigere una trattazione e una decisione unica, per evitare il rischio di decisioni separate incompatibili — art. 6.1 Reg. e Convenzione". Nello stesso senso Tribunale di Milano, 29 novembre 2007 n. 13582 e Corte di Appello Milano, *Optigen v. Marchon Eyewear Inc. e Eschenbach Optik GmbH*, n. 629/04 del 2 marzo 2004.

(9) Art. 8: "1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è

tribunale di uno Stato membro è chiamato ad applicare la legge del luogo in cui il brevetto o il marchio locale è stato violato. È evidente che detto regolamento non ha ad oggetto la Giurisdizione, ma solo la legge applicabile e che presupposto per l'applicazione dello stesso regolamento è che il Giudice abbia giurisdizione nella fattispecie prospettata. Tuttavia il fatto stesso che il legislatore comunitario abbia disciplinato l'ipotesi che il Giudice possa (anzi, debba) conoscere della contraffazione di marchi o brevetti effettuata all'estero, applicando la legge di altri stati, è una spinta inevitabile per il proseguimento delle controversie in materia di diritto industriale con efficacia ultranazionale. Soprattutto è evidente l'evoluzione del sistema legislativo comunitario a favorire la decisione, in un unico processo, di fattispecie eventualmente verificate in più Paesi europei⁽¹⁰⁾. Si vogliono forse evitare decisioni difformi, relative a una stessa fattispecie, come avvenuto nel caso Epilady⁽¹¹⁾. Né si venga a dire che il Reg. 864/2007 riguarda solo quelle private industriali cosiddette europee (marchi comunitari e modelli comunitari). Queste private "europee" sono espressamente disciplinate dall'art. 8.2 (riportato sopra in nota 9) che riguarda, appunto, i diritti di proprietà intellettuale e comunitaria a carattere unitario. Mentre l'8.1 e l'8.3, quando citano diritti di proprietà intellettuale, fanno riferimento ad altre private industriali (tra queste le cosiddette porzioni locali/nazionali dei brevetti europei)⁽¹²⁾. D'altro canto vi è già chi è convinto che la *cross border litigation* sia del tutto compatibile anche con l'art. 6.1 del Reg. 44/2001 (in tal senso sembra essere la Hoge Raad 30 novembre 2007, Roche vs. Primus, come riportato nella sentenza della Corte di Appello di Londra del 6 febbraio 2008 (in nota 20), in

quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.

2. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14."

(10) Ciò traspare dai considerant. un. 1.6 e 7 del Reg. 864/07.

(11) Cf., e.g. *Epilady VII* [1998] G.R.U.R. at 242 (Int.); *Epilady XII* [1998] G.R.U.R. at 252 (Int.); *Epilady U.K.* [1990] 21 App. Cas. At 561 (I.I.C.). Si vedano in *Expandable Grafts Partnership v. Boston Scientific B.V.* [1999] F.S.R. 352, 358 (No. 18 s.). Vedi anche J. STRAUS, "Patent Litigation in Europe-A Glimmer of Hope? Present Status and Future Perspectives", in <http://liza.westl.edu/journal/2/p403straus.pdf>.

(12) E del resto l'applicazione della legge nazionale — anche di altri Stati — da parte di un Giudice dello Stato membro in un contenzioso relativo a un marchio comunitario è già contemplata nel Regolamento 40/94 sul marchio comunitario all'art. 97, se il convenuto è citato ex art. 39 I° per atti posti in essere anche al di fuori di quello Stato membro adibito.

Per i modelli si vedano gli artt. 79-82 del Reg. CE 6/2001.

qualche modo critica nei confronti della decisione della Corte di Giustizia sopraccitata 13 luglio 2006).

2. I presupposti del Regolamento CE 864/2007.

Nelle premesse del Regolamento 864/2007 si legge che l'obiettivo del legislatore è l'attuazione del programma dell'Aja adottato dal Consiglio Europeo del 15 novembre 2004 ed essere coerente con il Reg. 44/2001, sulla giurisdizione dei Giudici negli Stati membri (Considerant VII)⁽¹⁸⁾.

Il Giudice di uno Stato membro applica la legge di un altro Stato membro se ha giurisdizione a conoscere sul caso che gli è stato presentato. Vista quindi la stretta connessione del Reg. 864/2007 al Reg. 44/2001 è necessario, per comprendere l'operatività e soprattutto l'impatto innovativo del primo, descrivere sia pur brevemente gli articoli del Reg. 44/2001 più dibattuti in tema di *cross border litigation*.

Il legislatore comunitario vuole evitare l'esercizio disinvolto del forum shopping. Se è vero che, alternativamente al foro generale del convenuto (art. 2 Reg. 44/2001) l'attore può citare in giudizio una parte davanti a più tribunali attraverso i fori alternativi di competenza speciale contemplati dagli art. 5.3 (foro dell'illecito) e 6.1 (foro di uno dei convenuti), è pur vero che principio essenziale alla base del Reg. 44/2001 è la certezza del diritto (giudice naturale) e dunque che le norme sulla giurisdizione debbano presentare un alto grado di prevedibilità (così *considerant* 11 del Reg. 44/2001). Per questo motivo in più occasioni la Corte di Giustizia ha osservato che i fori di competenza speciale, alternativi all'art. 2, sono di stretta interpretazione (così Corte di Giustizia nelle sentenze 13 luglio 2006, C-108, in *Guida al diritto*, 2006, 37, 108). Vi deve essere, in altre parole, il contemporaneo e soddisfacimento di un duplice e diverso interesse ed esigenza: quella dell'attore di poter identificare facilmente il Giudice da adire e quella del convenuto di prevedere ragionevolmente il Giudice di-

(18) Il programma dell'Aja adottato dal Consiglio Europeo del 5 novembre 2004, al punto 3.4.2 prevede espressamente il reciproco riconoscimento delle decisioni o mezzi efficaci per tutelare i diritti dei cittadini a garantire l'esercizio attraverso le frontiere europee. La prosecuzione dell'attuazione del programma di misure sul reciproco riconoscimento deve essere una priorità fondamentale dei prossimi anni per garantirne il completamento entro il 2011. I lavori sui progetti illustrati dovranno essere proseguiti attivamente ed il conflitto di legge in relazione alle obbligazioni extraccontrattuali sarà risolto con il progetto Roma II (così in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C-53/193, 2005).

nanzi al quale possa essere citato (14). Sulla base di questi due principi dovranno essere applicati detti articoli frequentemente invocati per fondare la giurisdizione "cross border" in materia di diritto industriale: l'art. 2 (il foro generale) e gli art. 5.3 e 6.1 (fori alternativi).

3. La norma generale della giurisdizione e le "giurisdizioni alter native".

L'attore può citare in giudizio il preteso contraffattore davanti al Giudice dello Stato membro in cui il secondo risiede o ha domicilio. Pertanto il Giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore della condotta asseritamente illecita avrà la competenza a conoscere dell'illiceità della condotta ovunque si sia verificata e dell'integrale danno cagionato dall'atto illecito accertato, anche al di fuori di quello Stato (15). Né è rilevante il fatto che l'attore sia domiciliato o risieda in un paese extra UE ovvero che il fatto contestato si sia verificato in un territorio estraneo all'UE (in tal senso Corte di Giustizia 1 marzo 2005 caso Owusu, citato in nota 2). Va, peraltro, osservato che secondo il diritto italiano, proprio in relazione al domicilio del convenuto, non può essere considerato tale ai fini dell'art. 2 Reg. 44/2001 l'elezione di domicilio effettuata in occasione del deposito di una porzione nazionale di un brevetto europeo (16).

Ai sensi dell'art. 2, pertanto, non sembra che possano esservi problemi da parte del Giudice a riconoscere la propria giurisdizione relativamente a contraffazioni verificatesi in altri Stati anche extra UE. Per il vero potrebbero porsi dei limiti laddove venissero sollevate delle domande — o eccezioni — di nullità (17), ma di questo tratterò nel paragrafo successivo.

(14) Corte di Giustizia CE 10 giugno 2004, C-168/02, in *Dir. comunitario e scambi internaz.*, 2004, 769.

(15) Così Corte di Giustizia CE (caso Mines de Potasse de Alsace) 30 novembre 1976, in *Racc.* p. 1735 C-21/76; Corte di Giustizia CE, sentenza 30 novembre 1976, causa C-21/76, Handlverkerij G.J. Bier e. Mines de Potasse d'Alsace, in *Foro it.*, 1977, IV, 49, con nota di Tizzano e Corte di Giustizia CE (caso Fiona Shevill), 7 marzo 1995, C-68/93.

(16) In tal senso Tribunale Milano, 24 gennaio 2004, sentenza 1116/04 del 24 gennaio 2004, Clondiag Chip Technologies GmbH / Eppendorf Array Technologies S.A. (inedita); in senso conforme Corte di Cassazione, Sez. Un., 8 agosto 1989, n. 3657, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, fasc. 8-9; Corte di Appello Milano, 2 marzo 2004 in *Dir. ind.*, 2004, 481, nota FRANZOSI.

(17) In tal senso si veda Cottier Veron, p. 276, Commentario Regolamento 44/2001, 2007, "International and European IP Law Trips, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology", Kluwer Law International, 2008.

Per l'art. 5.3 è competente anche il Giudice dello Stato membro all'interno del quale l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. L'applicazione di tale articolo è stata molto dibattuta in passato anche per la sua speculare applicazione nelle Torpedo, ma di questo già si è detto sopra nella nota 6, e il presente articolo non vuole trattare detto aspetto. Del resto, l'art. 5.3 non ha particolare rilevanza in relazione alla portata innovativa della legge applicabile con il Reg. 864/2007: il Giudice adito, nel cui territorio si è verificato l'evento illecito, non farebbe altro che applicare la legge del proprio Stato.

L'altro foro alternativo è contemplato dall'art. 6.1 per cui, quando vi sono più convenuti, il Giudice del domicilio di ognuno di loro ha giurisdizione nei confronti di tutti i convenuti. Apparentemente vi è una notevole possibilità di forum shopping, limitata però dal fatto che è necessario che le domande siano strettamente collegate tra loro, come espressamente prevede il nuovo art. 6.1 del Reg. 44/2001 (a parziale modifica del precedente art. 6.1. Convenzione di Bruxelles (18)). In particolare è richiesto "in più" un "nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili". La Corte di Giustizia ha escluso l'applicazione di detto articolo in casi di contraffazione brevettuale, poiché non vi sarebbe una stessa situazione di diritto (così Corte di Giustizia, Caso Roche vs. Primus 13 luglio 2006 n. 539 C-539/03). La Corte, infatti, ha affermato che "qualora più Giudici di Stati contraenti differenti vengono aditi con azioni per contraffazione di un brevetto europeo rilasciato in ognuno degli Stati medesimi, relativamente alle azioni avviate nei confronti di convenuti domiciliati negli Stati stessi per pretesi fatti commessi sui rispettivi territori, le eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai Giudici interessati non si colerebbero nel contesto di una stessa situazione di diritto. Infatti eventuali decisioni divergenti non possono essere qualificate come contraddittorie" (così punti 31 e 32, Corte di Giustizia CE 13 luglio 2006). Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, non sarebbe sufficiente l'identità delle singole situazioni di fatto (ad esempio la

(18) La Convenzione di Bruxelles all'art. 6.1 prevedeva che: "Il convenuto potrà inoltre essere citato:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi". Poi con il Reg. 44/2001 all'art. 6.1 si è previsto che "La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili..."

contestazione di contraffazione di uno stesso prodotto): "ai sensi dell'art. 64 n. 3 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, ogni contraffazione di un brevetto europeo deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale vigente in materia, in ognuno dei singoli Stati per i quali il brevetto è stato rilasciato" (così punto 30, C.G.E. 13 giugno 2006). Per il vero la nuova possibilità riconosciuta al Giudice di uno Stato membro di applicare le leggi di più Stati dovrebbe consentire di superare il limite della *siuazione di diritto*. Così potrebbe trovare più facile e armoniosa applicazione dell'art. 6.1, come dirò in seguito nel paragrafo 5.

Per alcuni la portata limitativa della *cross-border litigation* data dalla Corte di Giustizia nella sentenza 13 luglio 2006, potrebbe essere attenuata laddove si dimostri che in caso di più convenuti, la parte che ha domicilio nello Stato dinanzi al quale è stato radicato il giudizio sia non soltanto lo *'spider in the web'* (19), ma abbia realmente svolto atti illeciti anche all'interno dei singoli Stati in cui hanno sede gli altri convenuti (20). Ciò forse è discutibile considerando che la Corte di Giustizia, nella sentenza sopra citata, ha espressamente previsto che anche se ci si trovasse di fronte ad una stessa situazione di fatto, tuttavia la situazione di diritto determinata dall'applicazione di una legge diversa contemplerebbe inevitabilmente una diversa fattispecie giuridica e quindi, in quanto tale, non strettamente connessa come richiesto dall'art. 6.1 (punti 34 e 35 della Corte di Giustizia CE 13 luglio 2006).

4. Il problema del foro speciale ex art. 22.4 Regolamento Ce 44/2001.

Cosa accade se il convenuto svolge domanda — o eccezione — riconvenzionale di nullità del diritto di proprietà intellettuale azionato? È questo un problema che ha da tempo sollevato criticamente la High Court di Londra in tema di *cross border litigation* (21), osservando che, essendovi il limite dell'art. 22.4 Reg. 44/2001 — secondo il quale il Giudice nel cui territorio sono stati ri-

(19) Definizione creata in Olanda (per tutte Hoge Raad, caso Roche Vs. Priemus, 19 dicembre 2008).

(20) In tal senso Cottier Veron in opera citata a p. 282. Analogamente, del resto, anche la Corte di Appello di Londra (Caso Research in Motion UK vs. Visto Corporation, 6 marzo 2008) ha affermato che un contenzioso in materia brevettuale con efficacia *cross-border* è possibile ai sensi dell'art. 6.1.

(21) High Court, Fort Dodge vs. Akzo Nobel (1997) CHPCI 97/1395/B.

chiesti il deposito o la registrazione della privativa industriale, ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità della stessa —, il Giudice di uno Stato non può pronunciarsi sulla contraffazione di una privativa non locale, poiché l'accertamento di contraffazione spesso non prescinde da un accertamento sulla validità del titolo.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 13 luglio 2006 (caso GAT vs. LuK), C-4/03, ha confermato che la competenza esclusiva in tema di nullità di una privativa industriale riguarda sia l'ipotesi in cui la domanda di nullità venga svolta in via principale, sia l'ipotesi in cui la nullità venga sollevata quale mera eccezione. In entrambi i casi vi è competenza esclusiva del Giudice del luogo in cui detta privativa è stata domandata o registrata (22). Ne consegue che da un lato il Giudice adito non può pronunciarsi in questi casi sulla validità di una privativa di altro Stato. Dall'altro, se viene svolta una domanda o eccezione di nullità su detta privativa, il Giudice seguirà le proprie locali regole processuali e, quindi, dovrà decidere se sospendere o meno il giudizio (si veda in seguito nel paragrafo 11).

5. La portata innovativa del Reg. 864/2007.

Il Giudice, dunque, dello Stato membro presso il quale la giurisdizione sussiste ex art. 2, Reg. 44/2001, ha competenza illimitata a pronunciarsi su contraffazioni verificate in altri Stati membri e ragionevolmente anche in Stati extra UE (con esclusione delle domande o eccezioni di nullità eventualmente svolte dal convenuto).

Se la giurisdizione sussiste ex art. 5.3, Reg. 44/2001, come abbiamo detto, non si pongono profili di applicazione di legge di altro Stato.

Se il Giudice è adito ex art. 6.1, Reg. 44/2001, sussiste il limite sopra indicato dalla sentenza Corte di Giustizia CE del 13 luglio 2006. Riteniamo, per il vero, che il limite in qualche modo posto dalla Corte — per cui in cause brevettuali, essendo le porzioni nazionali pur derivanti da uno stesso brevetto europeo bre-

(22) Nello stesso senso Tribunale di Milano, 10 dicembre 2007 sopra citata, secondo cui "Nella fattispecie, ove alla domanda di accertamento della non contraffazione si accompagna la contestazione della validità del brevetto, è dunque richiesto, se pur in via incidentale, un previo accertamento della validità del brevetto in questione, sicché la giurisdizione a conoscere della non contraffazione di ogni singola frazione del brevetto europeo non può che essere attribuita in via esclusiva al giudice nazionale ex art. 22 reg.cit. e il relativo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo".

vetti diversi, vi sarebbero 'differenti situazioni giuridiche' e dunque non vi sarebbe l'opportunità di un unico giudizio — potrebbe essere fortemente ridimensionato dal nuovo Reg. 864/2007 che consentirebbe, ad un solo Giudice di applicare più leggi locali e ciò al fine anche di evitare decisioni, se non incompatibili, quantomeno tra loro contraddittorie, tali per cui uno stesso prodotto potrebbe essere considerato contraffattorio di uno stesso brevetto 'validato' in più Stati.

Se è vero che dette 'validazioni' non possono che avere le stesse rivendicazioni (così C.B.E., art. 65) è pur vero che lo stesso ambito di interpretazione del brevetto individuato dalla CBE *ex art. 69* può essere valutato diversamente a secondo del singolo Stato europeo in cui è applicabile ⁽²³⁾. Allo stesso modo il giudizio di contraffazione è disciplinato dalla legge locale (art. 64.3 CBE). Ma queste considerazioni non possono essere considerate validi presupposti perché si possa parlare di diritti/titoli diversi, soprattutto in considerazione del nuovo impulso dato dal legislatore europeo con il Reg. 864/2007, come argomenterò di seguito.

È pacifico che la giurisdizione ultranazionale è incontestabile laddove la contraffazione sia stata svolta all'estero dal convenuto *ex art. 2 Reg. 44/2001*. L'art. 8 Reg. 864/2007 implica, o comunque presuppone, che il Giudice possa pronunciarsi sulla contraffazione del brevetto effettuata anche all'estero. Quindi è evidente che il Giudice debba conoscere della contraffazione verificatasi in più Stati applicando la legge di detti Stati. Quindi, in tal caso il Giudice potrà conoscere 'differenti situazioni giuridiche' (come afferma la C.G.E. in Roche vs. Primus), e ciò proprio al fine di evitare possibili giudizi conflittuali, come previsto dal legislatore comunitario. Perché mai allora dovrebbe essere diverso se la stessa contraffazione venisse svolta, ad esempio, dall'altro locale distributore convenuto *ex art. 6.1*? Un esempio forse potrà chiarire il tutto. Un'azienda italiana produce un binocolo in Italia e lo distribuisce in Francia. È citata dinanzi al Giudice italiano poiché il binocolo interferirebbe con un brevetto europeo 'validato' in Italia e Francia. Il Giudice italiano dovrà applicare la legge francese per verificare l'interferenza del binocolo con la porzione francese (*ex art. 8 (24)*). Poniamo che il tribunale italiano pronunci la con-

(23) In tal senso si veda Pagenbergh Cornish Interpretation of Patents in Europe (Heymanns 2006, p. 4 e ss.).

(24) Al riguardo potrebbe essere contestato che l'art. 15 del Reg. 864/2007 prevede l'applicazione della legge locale sui danni o misure cautelari non per individuare l'ambito di protezione del diritto lesa e la sua eventuale violazione. Si potrebbe

traffazione del brevetto francese. Cosa accade se il giudice francese successivamente adito dal distributore francese del binocolo dichiara la non contraffazione del binocolo relativamente allo stesso brevetto? Ci si troverebbe, dunque, dinanzi a decisioni contraddittorie e incompatibili. Pertanto è evidente che l'art. 6.1 deve trovare applicazione alle cause di diritto industriale proprio a seguito della entrata in vigore del Reg. 864/2007, che così potrebbe, inevitabilmente, avvicinare le legislazioni nazionali e prevenire gli effetti dannosi di decisioni contraddittorie.

Il Reg. 864/2007 ha dunque una portata fortemente innovativa, per due caratteristiche essenziali:

a) si pone come una sorta di legge quadro che uniformemente in tutta Europa consente ai Giudici dei vari Stati membri di applicare, con gli stessi criteri di collegamento, la legge di più Stati membri — e non solo — ad uno stesso fatto;

b) impone a tutti i giudici degli Stati membri anche di applicare la legge di altro Stato non necessariamente membro ⁽²⁵⁾. Pertanto, qualora l'evento illecito si sia verificato in un paese extra UE, il Giudice adito dello Stato membro dovrà applicare la legge di quello Stato in cui si è verificato detto illecito. Ciò è difficilmente attuabile in altri paesi extra UE: infatti negli Stati Uniti, ad esempio, i Giudici hanno sempre considerato con forte perplessità di avere giurisdizione su casi verificati in territorio extra USA. Ad esempio la Corte Suprema, in più occasioni ha affermato di non avere giurisdizione su contraffazione di brevetti britannici (così United Mine Workers of Am. V. Gibbs, 383/US 715, 725/1976, 13B Wright Miller, Cooper and Freer, Federal Practice and Procedure — par. 3567.1 at n. 42; in particolare Stein Associates Inc. v. Heat and Control Inc. 748 F.2.d, 653, 658 (Fed. Cir. 1984) "only a British Court applying British Law, can determine validity and infringement of British patents"; nello stesso senso la recente decisione della Corte di Appello, Voda contro Cordis, 1 febbraio 2007, in United States Court of Appeals for the Federal Circuits).

6. Il panorama italiano.

Rispetto alla portata innovativa del Reg. 864/2007 è prevedi-

rispondere che logica vuole che il giudice per conoscere dei danni possa anche conoscere della fattispecie illecita. In ogni caso il Giudice italiano è tenuto ad applicare la legge del paese in cui si è verificato l'evento illecito *ex art. 62 l. 218/1995*.

(25) Art. 3 — "carattere universale: la legge designata dal presente Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro".

bile che vi sia chi obietti che la situazione, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, non sia mutata in quanto l'attuale legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) prevede già che il Giudice Italiano debba applicare il diritto di altro Stato in presenza di particolari criteri di collegamento. Non è esattamente così. In Italia la l. 31 maggio 1995 n. 218 ha parzialmente abrogato la Disposizione sulla legge in generale (note quali pre-leggi). In tema di responsabilità extracontrattuale l'art. 25 delle preleggi prevedeva al II comma che le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano. In applicazione di questa norma vi era il principio secondo cui qualora una parte avesse invocato a proprio favore l'applicazione di una legge straniera, deducendone la diversità rispetto a quella italiana, *la stessa, tuttavia avrebbe dovuto provvedere ad indicare quale sia e attivarci per fornire tutta la documentazione in modo da porre il Giudice in grado di formare il proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina*' (così Cassazione Civile 29 marzo 2006 n. 7250, in *Giustizia civile Massimario* 2006, 3). Ciò comportava che qualora la parte, pur invocando l'applicazione della legge straniera, non avesse prodotto documentazione sufficiente e idonea a consentire al Giudice di applicarla, il Giudice avrebbe potuto far riferimento alla legge italiana. Al contrario con l. 31 maggio 1995 n. 218 l'art. 14, ha stabilito che l'accertamento della legge straniera venga compiuto d'ufficio dal Giudice. A tal fine questi può avvalersi oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia ovvero interpellare esperti e istituzioni specializzate. Quindi, vi è stato uno sforzo notevole del legislatore italiano ad indurre il giudicante ad applicare la legge straniera, anche in caso di inerzia delle parti. Si ricorda il caso di un'obbligazione extracontrattuale sorta in Camerun in cui il Giudice ha applicato la legge camerunense, utilizzando il testo tradotto in italiano di un estratto della legge camerunense proveniente dall'Ambasciata italiana di quel paese (procedimento ritenuto corretto dalla Cassazione Civile nella sentenza 26 febbraio 2002 n. 2791 in *Giurisprudenza Italiana* 2003, 479).

Tuttavia ribadiamo che l'impatto fortemente innovativo del Reg. 864/2007 è ben diverso. Si è voluto applicare nello stesso tempo e con le stesse modalità in tutti gli Stati UE il principio per cui, in presenza di certe condizioni di extraterritorialità (sopra indicate), il Giudice di un paese membro è obbligato ad applicare la legge di altri stati anche extra CE. È una precisa volontà del legi-

slatore europeo a fornire ai Giudici degli strumenti che consentono di giudicare fatti verificatisi all'estero, senza dover per questo rinunciare alla propria giurisdizione e dunque anche con tempi più rapidi: l'obiettivo è la maggiore efficienza del processo. Inoltre il secondo comma dell'art. 14 (l. 218/1995) prevede la possibilità "qualora il Giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata neanche con l'aiuto delle parti di applicare la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana". Ma detta ipotesi non viene contemplata nel Reg. 864/2007.

7. I criteri di collegamento del Reg. 864/2007.

L'art. 4 del Reg. 864/2007⁽²⁶⁾ è la norma generale di collegamento. Prevede che la legge applicabile è quella del Paese in cui il danno si verifica.

Tale criterio di collegamento, in qualche modo, richiama l'art. 5.3. del Reg. 44/2001 (che fa riferimento al territorio in cui è avvenuto o può avvenire l'evento dannoso). Per capire qual è il luogo in cui si verifica il danno è utile ricorrere alle diverse interpretazioni della Corte su cosa si debba considerare per "luogo in cui l'evento dannoso si è verificato". Certamente non è il luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito il pregiudizio patrimoniale presso la propria sede, in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in altro Stato contraente (così Corte di Giustizia, 19 settembre 1995 n. 364 C-364/93, caso *Marinari* (27)).

(26) Art. 4: "1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione pressistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione".

(27) Nello stesso senso Cassazione Civile, Sezione Unite, 11 febbraio 2003 n. 2060, in *Foro it.*, 2004, I, 1516; Cassazione Civile 5 maggio 2006 n. 10812, in *Foro it.*, 2006, 12, 3388, nota *Ponreca* e Cassazione Civile, Sezione Unite, 13 dicembre 2005 n. 27408, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12.

Si è anche affermato che il luogo in cui si è manifestato il danno è il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto del suo autore, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima: nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione alla reputazione all'onore si manifesta nei luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa (così Corte di Giustizia 7 marzo 1995 C-68/93, caso Fiona Shevill). Tuttavia nell'art. 4 Reg. 864/2007 da un lato è stato escluso che si debba applicare la legge in cui il fatto che ha dato origine al danno si sia manifestato, dall'altro non si deve considerare neppure la legge del paese in cui si sono verificate le conseguenze indirette di tale fatto. Ecco allora che né è rilevante il luogo in cui si è manifestata l'azione da cui è scaturito l'evento illecito (e quindi, in caso di contraffazione brevettuale, la produzione del manufatto illecito potrebbe essere considerata di per sé evento dannoso, ma non i fatti propedeutici alla produzione, a meno che non costituiscano autonome fattispecie di illecito), né (anche conformemente alla decisione della Corte di Giustizia nel caso Fiona Shevill) è applicabile la legge del luogo in cui il danneggiato ha subito la riduzione del patrimonio.

In materia, però, di diritto industriale trova applicazione un altro criterio di collegamento: si applica la legge del paese in cui è valido ed efficace il diritto di privativa industriale asseritamente violato (così art. 8.1). Quindi nei confronti di una società italiana che ha prodotto e commercializzato un determinato manufatto, diffuso in Germania e Francia, il Giudice italiano (adito ex art. 2, Reg. 44/2001) potrà pronunciarsi sulla contraffazione della porzione italiana, tedesca e francese del brevetto azionato, applicando la legge rispettivamente italiana, tedesca e francese.

Nei casi di concorrenza sleale vi è un altro criterio di collegamento: la legge del territorio in cui sono pregiudicati o rischiano di esserlo i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. Qualora vi sia un pregiudizio di un concorrente specificamente individuato, trova applicazione il principio generale sopra citato dell'art. 4⁽²⁸⁾.

(28) Art. 1. La legge applicabile all'obbligazione extraccontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4. Sul punto cfr. HANDIG, *Neues im Internationalen Wettbewerbsrecht - Auswirkungen der Rom II Verordnung*, in GRUR, 2008, 1, 24 e ss.

8. Ambito della legge applicabile.

Ma su quali aspetti del contenzioso il Giudice dovrà considerare la legge di un altro Stato?

L'art. 15 del Reg. 864/2007 prevede un elenco dettagliato che comprende: l'individuazione dei soggetti responsabili e di cosa, gli stessi possano essere chiamati a rispondere (in sostanza "an" e "quantum"); misure cautelari per prevenire o inibire danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento; individuazione dei soggetti che hanno diritto al risarcimento del danno; modo di estinzione delle obbligazioni incluse le norme relative alla prescrizione e decadenza.

Se la privativa industriale azionata è un marchio comunitario o modello comunitario, la legge da applicare relativamente all'ambito di protezione, ovvero, per quanto riguarda la contraffazione, sarà rispettivamente il Reg. CE 40/1994 e il Reg. CE n. 6/2002. Mentre sugli aspetti sopra indicati e richiamati dall'art. 15, anche ai modelli e i marchi comunitari si applicherà la legge nel luogo in cui detti modelli sono stati violati (così art. 8.2).

9. Come potrà applicare il giudice la legge di un altro Stato.

La portata innovativa della Convenzione impone una forma di collaborazione inevitabile tra parti e giudice. È irragionevole pensare che qualora venga citato in giudizio il cittadino italiano dinanzi al giudice italiano per illeciti svolti ad esempio negli Stati Uniti e in Perù, il Giudice debba 'studiare' autonomamente, sia pur attraverso la collaborazione dei consolati e/o ambasciate di detti paesi, la legge peruviana e statunitense.

In Italia ci sono stati diversi casi (sia pur non in diritto industriale) di conflitti con efficacia ultranazionale. In particolare il caso citato in cui l'illecito si è verificato nel Camerun, "ai fini della conoscenza della legge straniera, il Giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti ed istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire l'effettività al diritto straniero applicabile a qualsiasi mezzo anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione" (così Cassazione Civile 26 febbraio 2002 n. 2791).

È necessario, quindi, che anche in materia di diritto industriale le parti, nell'ipotesi sopra indicata, invocando ad esempio

la legge peruviana ovvero statunitense, debbano, produrre oltre che le leggi locali anche precedenti giurisprudenziali e dottrinali su detta legge e, perché no, — certamente se il giudizio riguarda l'applicazione di legge di uno Stato membro — iniziare a considerare di allargare il collegio di difesa anche alla partecipazione di colleghi europei (caso *Yakur* in *European Trademark Report*, 1998, p. 465). In caso di inerzia delle parti, però, sarà il Giudice a doversi avvalere di esperti locali, analogamente a quanto previsto dal legislatore italiano, come sopra indicato.

10. Il Reg. 864/2007 e la spinta verso una cross border litigation.

Sulla base di quanto sopra esposto è prevedibile che il Reg. 864/2007 troverà applicazione, almeno inizialmente, più facilmente in casi in cui il convenuto è citato *ex art. 2 Reg. 44/2001*, che nel caso di più convenuti citati *ex art. 6.1*. Ciò almeno fin quando le Corti locali, anche in considerazione della portata innovativa del sopraindicato regolamento, ritengono che il limite posto dalle decisioni Roche e Luke della CGE non sia più applicabile ai contenziosi radicati *ex art. 6.1* in materia di diritto industriale, come sopra ho avuto modo di esporre ⁽²⁹⁾.

11. Considerazioni conclusive.

Ci sono state delle perplessità sull'efficacia del sistema giudiziario italiano che non persegua con la dovuta severità le contraffazioni effettuate da alcune aziende locali. Non entro nel merito di tale reprimenda. Ma se è così, vi potrebbero essere numerosi casi in cui inevitabilmente, ai sensi dell'art. 2, molti asseriti contraffattori italiani non potrebbero che essere convenuti in giudizio in Italia per ottenere nei loro confronti delle decisioni *cross-border*. Il giudice italiano, così, potrà pronunciarsi sull'accertamento della contraffazione effettuata nei vari paesi in cui il brevetto azionato è stato validato. Una volta accertata la contraffazione il giudice potrà condannare il contraffattore a risarcire i danni secondo le leggi applicabili nei singoli paesi in cui il danno si è verificato.

⁽²⁹⁾ Per una interpretazione in qualche modo critica delle decisioni 18 luglio 2006 della Corte di Giustizia CE si veda l'art. 'Exclusive Jurisdiction and cross border IP (patent) infringement. Suggestions for amendments of the Brussels I Regulation'. Max Planck Institut, 20 dicembre 2006 in <http://www.ipr.nl/publications/eec/oud/CLIP-Brussels-%20I.pdf>.

Pertanto, se la contraffazione si è verificata negli Stati Uniti, potrebbe essere tenuto anche a considerare di applicare i *punitive damages* in caso di contraffazione consapevole (così detta *wilful infringement*) ⁽³⁰⁾, sia pur nei limiti dell'art. 26 Reg. 864/2007 ⁽³¹⁾.

Per molte aziende vi sono, però, delle controindicazioni a radicare la causa in Italia. Una è la lunghezza delle cause in Italia, un'altra il timore che il Giudice locale possa essere spinto da una sorta di *favor rei*, verso le aziende locali. Sul primo aspetto va detto che la situazione è notevolmente cambiata negli ultimi anni. Lo scrivente, potrebbe non essere creduto, essendo inevitabilmente di parte. Tuttavia diversa credibilità la si potrà indiscutibilmente attribuire alla decisione sopra citata della High Court of Justice di Londra del 6 marzo 2008, secondo cui la situazione processuale in Italia sta decisamente migliorando e continua a migliorare (punto 13 di detta decisione). ⁽³²⁾ Sul secondo aspetto ricordo che in diversi casi i tribunali italiani sono stati ritenuti particolarmente severi nel reprimere certe condotte illecite tenute da aziende italiane. Ben più di altri tribunali europei. Si consideri la repressione della produzione e commercializzazione di bottiglie di whisky dall'apparenza scozzese, mentre nella realtà non lo sono. Ebbene, questo è un fenomeno che riguarda molti paesi in Europa e non solo. Tra i paesi ritenuti più severi nel reprimere detti illeciti figura l'Italia ⁽³³⁾. Forse lo stesso non accade per il risarcimento dei danni. Ma in tal caso il giudice dovrà applicare la legge dove l'illecito si è verificato. Dunque se il legislatore altrove è più severo, detta "severità" verrà applicata allo stesso modo dal Giudice italiano.

Peraltro, in Italia, in tema di contraffazione brevettuale è particolarmente interessante l'aspetto della eventuale eccezione di nullità che possa essere sollevata dall'asserito contraffattore.

La pronuncia resa dalla Corte di Giustizia 13 luglio 2006 (*GAT vs. LuK*) ha lasciato aperta la questione sulle conseguenze processuali interne a ciascuno Stato in caso venga sollevata l'eccezione di nullità di un brevetto straniero per la cui contraffazione si agisce.

⁽³⁰⁾ Per tutte, Corte di Appello di New York, 5 dicembre 2007.

⁽³¹⁾ L'applicazione di una norma di legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

⁽³²⁾ "Italy was notoriously strict, though it is our understanding that things have improved since then and are continuing to improve".

⁽³³⁾ Per tutti si veda le decisioni richiamate ne "La concorrenza sleale in tema di etichette per prodotti alimentari", su *Il diritto industriale*, 1996, p. 199.

È possibile che nei Paesi europei si porrà l'alternativa tra la possibilità che a una tale eccezione consegua l'inammissibilità della controversia o la sospensione del procedimento⁽⁸⁴⁾. Del resto vi sono Paesi europei in cui, qualora venga sollevata l'eccezione di nullità dei brevetti o marchi locali, si nega la propria giurisdizione. Poniamo un contenzioso in Gran Bretagna in cui viene contestata la contraffazione di un brevetto tedesco; se viene successivamente svolta la domanda di nullità davanti al Bundespatengericht di Monaco, è prevedibile che il Tribunale britannico neghi la propria giurisdizione o, quantomeno, sospenda il giudizio.

In Italia, episodi corrispondenti si sono verificati in tema di competenza. In altre parole, una volta svolta la domanda di contraffazione di un determinato brevetto, se successivamente il contraffattore svolge domanda di nullità davanti ad altro tribunale, il primo tribunale adito non è tenuto a sospendere il giudizio di contraffazione. Questo è stato quando deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2006 n. 24859 (il giudizio di contraffazione non deve essere sospeso nel caso in cui ci sia la pendenza un altro giudizio relativo alla nullità dello stesso brevetto)⁽⁸⁵⁾.

Mi chiedo a questo punto, da quanto sopra, se aziende extra UE (ad esempio americane o giapponesi o cinesi) possono essere stimolate ed indotte ad intraprendere cause di contraffazione *cross border* con credibili possibilità di decisioni anche in tempi ragionevoli innanzi ai Giudici europei, tra questi inevitabilmente quelli italiani. E ciò anche considerando da un lato che il Giudice italiano potrebbe applicare la legge locale del paese di cui il brevetto è stato validato — a loro ben più nota e familiare —, dall'altro l'aspetto indubbiamente vantaggioso di evitare il proliferare di contenziosi, con risparmio di energie e risorse. Del resto, in questo caso, un giudizio intrapreso direttamente in Italia eviterebbe anche il rischio di una possibile (Italian) Torpedo.

(84) Cfr. SCHAUWECKER, *Zur internationale Zuständigkeit bei Patentverletzungsklage*, *GRUR Int.*, 2008, 2, 101.

(85) Cass., 22 novembre 2006, n. 24859, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 11.