CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER presentate in data 8 dicembre 2005 [1]

1. La questione sollevata nella specie è se l'art. 6, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2], consenta al titolare di un brevetto europeo di agire in giudizio per contraffazione nei confronti di più società — stabilite in diversi stati contraenti e facenti capo a un medesimo gruppo — dinanzi a un unico giudice, segnatamente quello del luogo in cui ha sede una di esse.

2. È questa, in sostanza, la questione posta dall'Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nell'ambito di una controversia che vede contrapposti due privati, residenti negli Stati Uniti e titolari di un brevetto europeo relativo al protocollo di un esame medico e alla strumentazione utilizzata per eseguirlo, a nove società del gruppo farmaceutico Roche, aventi sede nei Paesi Bassi, in altri paesi europei nonché negli Stati Uniti, le quali avrebbero commercializzato alcuni prodotti in violazine dei diritti dei titolari del brevetto.

3. Qualche anno fa, la Corte era già stata investita di una analoga questione da parte della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) in seguito ad azioni incrociate (per diffida dalla contraffazione e, successivamente, per l'accertamento dell'insussistenza della contraffazione e della nullità del brevetto in questione) che vedevano opposte, davanti ai giudici olandesi e britannici, una società americana, titolare di un brevetto europeo relativo ad apparecchi medici, a varie società con sede nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e negli Stati Uniti [3]. Tuttavia, la Corte non ha avuto modo di pronunciarsi in merito, poiché la causa è stata cancellata dal ruolo in seguito a una composizione bonaria della controversia [4].

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU 1972, L 299, pag. 32. Convenzione modificata, rispettivamente, dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — versione modificata — pag. 77), dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles». Una versione consolidata di tale convenzione, come modificata dalle quattro convenzioni di adesione menzionate, è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 1.

3 — Causa C-186/00, Boston Scientific e a..

4 — Ordinanza di cancellazione dal ruolo 9 novembre 2000.

4. In compenso, è attualmente all'esame della Corte una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice tedesco che, sebbene notevolmente differente, manifesta taluni punti in comune con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale [5]. La prima questione concerne un brevetto nazionale anziché un brevetto europeo, e non riguarda i requisiti di applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles — difettando la pluralità di convenuti — ma soltanto l'ambito di applicazione della regola della competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di brevetti sancita all'art. 16, n. 4, della convenzione medesima. Nondimeno, essa presenta aspetti interessanti ai fini dell'esame della presente domanda pregiudiziale. Infatti, nel contesto di controversie relative alla contraffazione di brevetti, accade sovente che la validità dei medesimi sia contestata (dal convenuto in giudizio per contraffazione, oppure dall'attore in un giudizio volto ad accertare l'insussistenza della contraffazione); sicché può essere di qualche utilità l'analisi del rapporto tra il detto art. 16, n. 4, e le altre regole di competenza giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles, ivi compreso l'art. 6, n. 1.

I — Contesto normativo

A — *La convenzione di Bruxelles*

5. Adottata nel 1968, sulla base dell'art. 220 del Trattato CEE (in seguito divenuto art. 220 del Trattato CE, e attualmente art. 293 CE), la convenzione di Bruxelles mira, come si legge nel preambolo, a «potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio».

6. Tale convenzione ha un carattere «duplice», in quanto non contiene soltanto regole di riconoscimento e di esecuzione, ma anche regole di competenza diretta, applicabili nello Stato contraente d'origine, ossia fin dalla fase del procedimento di adozione della decisione giudiziaria suscettibile di riconoscimento e di esecuzione in un altro Stato contraente.

7. Le norme di competenza giurisdizionale diretta sono articolate sulla base del principio sancito all'art. 2, comma 1, della convenzione di Bruxelles, ai termini del quale «salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». Pertanto, se il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente, in linea di principio sono competenti i giudici di quello Stato.

8. In questa logica, l'art. 3, comma 1, della convenzione aggiunge che «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato

5 — Mi riferisco alla causa GAT (C-4/03, tuttora pendente dinanzi alla Corte), con conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed presentate all'udienza del 16 settembre 2004.

contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del (...) titolo [II]» [6]. Si tratta di norme di vario genere.

9. Alcune di esse hanno carattere facoltativo, e consentono all'attore di scegliere di presentare la propria domanda dinanzi al giudice di uno Stato contraente diverso da quello in cui il convenuto è domiciliato.

10. Ciò e quanto avviene, in particolare, nel caso della norma di competenza speciale di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione, a termini del quale, in materia di delitti o quasi-delitti, il convenuto può essere citato dinnanzi al giudice «del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».

11. Ciò vale anche, segnatamente, per la regola di competenza speciale prevista all'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, ai sensi del quale «il convenuto di cui all'articolo precedente [domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e che come tale può essere citato, in linea di principio, davanti agli organi giurisdizionali di quello Stato, ai sensi dell'art. 2] potrà inoltre essere citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi».

12. Altre regole di competenza giurisdizionale contenute nella convenzione di Bruxelles impongono di adire i giudici di un determinato Stato membro, ad esclusione di ogni altro Stato contraente. Tra tali norme di competenza «esclusiva», si annovera l'art. 16, n. 4, della Convenzione, ai termini del quale «indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale».

13. In seguito all'entrata in vigore della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973 [7], è stato aggiunto all'art. 16, n. 4, della convenzione di Bruxelles un secondo comma, ai sensi del quale «fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione [di Monaco], i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato (...)» [8].

6 — Per contro, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, «se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16».

7 — Esaminerò questa convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Monaco») successivamente.

8 — Queste disposizioni sono state introdotte nella convenzione di Bruxelles dall'art. V quinquies del protocollo annesso alla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

14. In ragione del carattere imperativo delle regole di competenza giurisdizionale esclusiva previste all'art. 16 della convenzione di Bruxelles, il successivo art. 19 esige che «il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza».

15. Nel solco del complesso delle disposizioni in materia di attribuzione della giurisdizione in essa contenute, la convenzione in parola prevede taluni meccanismi procedurali volti a consentirne l'attuazione. Tali meccanismi, in tema di litispendenza e di connessione, sono volti a prevenire decisioni contraddittorie tra i giudici dei diversi Stati contraenti.

16. In tal senso, l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, in tema di litispendenza, stabilisce che, qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano proposte cause aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento fintantoché sia accertata la competenza del giudice adito per primo, dopodichè, quando ciò avvenga, dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultimo.

17. Quanto alla connessione, l'art. 22, primo e secondo comma, della convenzione stabilisce che, laddove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti diversi e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento ovvero dichiararsi incompetente su richiesta di una delle parti, a condizione che la propria legge consenta la riunione delle cause connesse e che il giudice adito per primo sia competente a conoscere delle due domande. Il terzo comma della disposizione precisa che «ai sensi del presente articolo, sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

18. Nella logica del complesso di tali disposizioni in tema di attribuzione della giurisdizione o di attuazione di dette competenze giurisdizionali, il titolo III della Convenzione di Bruxelles ha istituito un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie. Tale meccanismo, che si applica alle decisioni pronunciate dai giudici di uno Stato contraente nell'ambito del loro riconoscimento e della loro esecuzione in un altro Stato contraente, si caratterizza, in particolare, per la tassavità dei motivi di diniego di riconoscimento, elencati in modo esaustivo dalla convenzione. Fra questi motivi figurano quello previsto all'art. 27, n. 3, nell'ipotesi in cui la decisione resa nello Stato d'origine «è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto», nonché quello di cui all'art. 28, primo comma, qualora le regole di giurisdizione esclusiva

indicate all'art. 16 non siano riconosciute dall'ordinamento giuridico dello Stato d'origine.

19. Infine, il titolo VII della Convenzione di Bruxelles, riguardante i rapporti di questa con altre convenzioni internazionali, prevede all'art. 57, comma 1, che «la presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, regolano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni».

B — *La convenzione di Monaco*

20. La Convenzione di Monaco è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. A tutt'oggi vi hanno aderito 31 Stati, ivi compresi tutti quelli che, alla data rilevante ai fini della causa principale, avevano aderito alla Convenzione di Bruxelles [9]. Formalmente, la Comunità non ne è parte contraente, ma si discute se essa lo divenga nel quadro del progetto per l'istituzione di un brevetto comunitario.

21. Come emerge dal suo art. 1, la Convenzione ha istituito «(...) un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni» e ha istituito a tal fine un organismo, l'Ufficio europeo dei brevetti (in seguito definito l'«UEB»), che accentra in sé le funzioni per il rilascio dei brevetti denominati «europei», ma la cui efficacia territoriale dipende da colui che ne chiede il rilascio [10].

22. Le regole comuni per il rilascio di tali brevetti sono sia di carattere sostanziale (riguardanti, essenzialmente, la definizione delle invenzioni brevettabili), sia di carattere procedurale, laddove disciplinano la procedura di rilascio dei suddetti brevetti da parte dell'UEB, nonché quella eventualmente avviata successivamente dinanzi ad altri organismi della medesima istituzione, in seguito alla presentazione di un atto di opposizione avverso il loro rilascio. Tale azione, che deve essere necessariamente esperita entro un certo termine dal rilascio del brevetto controverso e può fondarsi esclusivamente su un numero tassativo di motivi elencati dalla Convenzione di Monaco, può condurre alla revoca del brevetto, oppure al suo mantenimento, subordinatamente alle modifiche apportate

9 — A tale data, gli Stati contraenti della convenzione di Monaco sono: Repubblica austriaca, Regno del Belgio, Repubblica bulgara, Confederazione Elvetica, Repubblica cipriota, Repubblica federale tedesca, Regno di Danimarca, Repubblica estone, Regno di Spagna, Repubblica finlandese, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica ellenica, Repubblica ungherese, Irlanda, Repubblica islandese, Repubblica italiana, Principato del Liechtenstein, Repubblica lituana, Gran Ducato del Lussemburgo, Repubblica lettone, Principato di Monaco, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica polacca, Repubblica rumena, Regno di Svezia, Repubblica slovena, Repubblica slovacca, Repubblica turca.

10 — A termini dell'art. 3 della convenzione di Monaco, «la concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti».

dal suo titolare nel corso del procedimento di opposizione [11].

23. Al di là di queste regole comuni, un brevetto europeo resta disciplinato dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati contraenti per i quali è stato rilasciato. Infatti, dal momento in cui viene rilasciato, il brevetto europeo si scompone in «un fascio di brevetti nazionali» [12].

24. In tal senso, a termini dell'art. 2, n. 2, della Convenzione di Monaco, «in ciascuno degli stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in tale Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti».

25. Nello stesso senso, l'art. 64, n. 1, della Convenzione dispone che «(...) il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno degli Stati contraenti per i quali è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in tale Stato». Il n. 3 dello stesso articolo aggiunge che «ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale» [13].

26. Questa assimilazione del brevetto europeo a un brevetto nazionale si traduce non soltanto nel suo essere soggetto alla legge applicabile a un brevetto nazionale per quanto riguarda la sua tutela in ogni Stato contraente per il quale il detto brevetto è stato rilasciato, ma anche, in linea di principio (salvo opposizione all'UEB), nel fatto che le controversie relative a tali brevetti sono soggette alla competenza degli organi giurisdizionali nazionali di ogni Stato contraente interessato.

11 — L'art. 99, n. 1, della Convenzione di Monaco prevede che chiunque può fare opposizione, presso l'Ufficio europeo dei brevetti, contro il rilascio del brevetto, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto. Ai sensi dell'art. 105, n. 1, della Convenzione, allorché sia presentata opposizione contro il rilascio di un brevetto europeo, chiunque fornisca la prova che un'azione per contraffazione relativa a questo brevetto sia stata intentata nei suoi confronti può, scaduto il termine di opposizione, intervenire in tale procedimento, purché produca la dichiarazione d'intervento entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di proposizione dell'azione per contraffazione. Sempre secondo la stessa disposizione, questa possibilità d'intervento è concessa altresì a chiunque fornisca la prova di aver promosso — una volta ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine all'asserita contraffazione del brevetto — contro il medesimo titolare un'azione diretta a far accertare giudizialmente di non aver violato il brevetto. La commissione ampliata di ricorso dell'UEB ha precisato la ratio di questo meccanismo nella decisione 11 maggio 1994, causa G-1/94, Allied Colloids (GU UEB 1994, pag. 787, paragrafo 7), nei seguenti termini: «(...) by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national Courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent (...)».

12 — Questa espressione, comunemente utilizzata per definire la natura particolare del brevetto europeo, è stata coniata dagli organi dell'UEB competenti a conoscere dei ricorsi. V., in particolare, la decisione della commissione ampliata di ricorso dell'UEB del 3 novembre 1992, causa G-4/91, Spanset (GU UEB 1993, pag. 339, paragrafo 1).

13 — La commissione ampliata di ricorso dell'UEB, nella decisione 11 dicembre 1989, causa G-2/88, Mobil Oil III (GU UEB 1990, pag. 93, paragrafo 3.3, corsivo mio) ha evidenziato il senso di questa disposizione nei seguenti termini: «(...) [t]he rights confered on the proprietor of a European patent (Art. 64(1) EPC) are the legal rights which the law of a designated Contracting State may confer upon the proprietor, for example, as regards *what acts of third parties constitute infringement* of the patent, and as regards *the remedies which are available in respect of any infringement*».

27. Detto principio vale sia per le controversie in materia di contraffazione di un brevetto europeo, sia per quelle attinenti alla validità di quest'ultimo [14], fermo restando che l'annullamento di un brevetto europeo da parte di un giudice di uno Stato contraente, ai sensi dell'art. 138 della Convenzione di Monaco, produce i suoi effetti solo sul territorio di quello Stato, e non anche negli altri Stati contraenti, contrariamente a quanto accade in caso di revoca di un brevetto da parte dell'UEB, poiché, in tale ipotesi, la decisione esplica i suoi effetti in tutti gli Stati contraenti per i quali il brevetto sia stato rilasciato.

28. Nel contesto delle controversie in materia di contraffazione di un brevetto europeo e di quelle relative alla sua validità, può sorgere il problema di accertare quale sia, in concreto, la portata esatta della tutela da garantire al brevetto, in altre parole, quale sia precisamente l'oggetto tecnico del titolo di proprietà intellettuale che costituisce il brevetto medesimo [15]. Il metodo da seguire per l'esame della questione è disciplinato all'art. 69 della Convenzione di Monaco. A termini del n. 1 di tale disposizione, i limiti della protezione conferita dal brevetto europeo (o dalla richiesta del brevetto) sono determinati con riferimento al tenore delle rivendicazioni, fermo restando, comunque, che la descrizione dell'invenzione e i relativi disegni servono ad interpretare le rivendicazioni [16]. Al fine di evitare l'insorgenza di contrasti interpretativi fra le autorità competenti dei vari Stati contraenti, è stato allegato alla convenzione un protocollo interpretativo dell'art. 69 [17].

14 — Questo aspetto è stato messo in evidenza dalla commissione ampliata di ricorso dell'UEB, nella precitata decisione Spanset. Per una migliore comprensione, richiamo integralmente il paragrafo 1 della decisione (corsivo mio):
«When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Art.s 2 and 64(1) EPC). It thus becomes *a bundle of national patents* within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Art. 64(3) EPC). *Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent.*
Part V of the EPC (Art. 99 to 105) sets out an 'opposition procedurE', under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set out in Art. 68 EPC. *Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions*».

15 — Tale questione consente di stabilire la portata dei diritti del titolare del brevetto europeo nei confronti dei pretesi contraffattori. Essa permette, inoltre, di acclarare se il brevetto de quo sia suscettibile di essere dichiarato nullo per il fatto che, conformemente all'art. 138, n. 1, lett. d), della Convenzione di Monaco, la protezione conferita dal brevetto sia stata estesa.

16 — L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché una persona del mestiere possa eseguirlo (art. 83 della Convenzione di Monaco). Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta; le stesse devono essere chiare e basarsi sulla descrizione dell'invenzione (art. 84 della Convenzione). Le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, che devono essere allegati alla domanda di brevetto, sono oggetto di una serie di pubblicazioni dell'UEB (artt. 78, n. 1, 93 e 98 della convenzione).

17 — Questo protocollo, entrato in vigore nel 1978 (cioé un anno dopo rispetto all'entrata in vigore della Convenzione di Monaco), dispone quanto segue:
«L'art. 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare di un brevetto ha inteso proteggere. L'art. 69 deve, invece, essere interpretato nel senso che definisce, fra questi estremi, una posizione che offre nel con tempo un'equa protezione al richiedente e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi».

II — I fatti e la causa principale

29. I signori Primus e Goldenberg, residenti negli Stati Uniti, sono contitolari di un brevetto europeo rilasciato nel 1992 per dieci Stati contraenti, segnatamente: Repubblica austriaca, Regno del Belgio, Confederazione elvetica, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Principato del Liechtenstein, Gran Ducato del Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi e Regno di Svezia.

30. Tale brevetto ha ad oggetto, da un lato, un protocollo di analisi immunometrica atto ad individuare la presenza di antigeni carcinoembrionali (detti «CEA») in un campione di siero o di plasma, dall'altro, la strumentazione utilizzata per dosare gli antigeni, denominata «kit di dosaggio immunologico» o «kit CEA». A quanto risulta, si tratta di un'invenzione di grande interesse per l'individuazione, se non addirittura per il trattamento, di certe forme di cancro.

31. Nel 1997, i titolari del brevetto, insieme con la società di diritto americano Immunomedics (che sarebbe detentrice di una licenza esclusiva per tale brevetto) [18] proponevano [19], dinanzi al Rechtbank te s-Gravenhage (tribunale di primo grado de L'Aia), domanda di provvedimenti urgenti nei confronti della società Roche Nederland BV, avente sede nei Paesi Bassi, nonché di altre otto società del gruppo Roche, con sede, rispettivamente, negli Stati Uniti, Belgio, Germania Francia, Regno Unito, Svizzera, Austria e Svezia. Tramite questa azione, volta a far cessare la contraffazione, essi contestavano a queste ultime di avere violato i diritti loro conferiti dal brevetto europeo di cui sono titolari per aver posto in commercio dei kit CEA sotto il nome di Cobas Core CEA EIA.

32. Dalla decisione di rinvio risulta che le otto società non aventi sede nei Paesi Bassi hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito contestando, nel merito, l'esistenza di qualsivoglia contraffazione e la validità del brevetto europeo in oggetto [20].

33. A fondamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, le medesime si richiama-

18 — V. il paragrafo 3 delle osservazioni del governo olandese, e la nota a piè di pagina n. 1 delle osservazioni della Commissione delle Comunità europee.

19 — Quest'azione pare collocarsi nell'ambito di un procedimento d'urgenza, detto «kort geding», che può essere avviato senza la necessità di instaurare un giudizio di merito. Le caratteristiche di questo procedimento e la natura di certe misure adottate nel suo corso sono state esaminate dalla Corte nelle sentenze 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden, (Racc. pag. I-7091, punti da 43 a 47), e 27 aprile 1999, causa C-99/96, Mietz (Racc. pag. I-2277, punti da 34 a 39 e 43). V. anche le mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza Van Uden, cit. (paragrafi 19-21 e 108-120).

20 — V. paragrafi 2 e 6 della decisione di rinvio nella versione francese.

vano la sentenza della Corte del 27 settembre 1988, Kalfelis [21], sostenendo che un'efficace amministrazione della giustizia non esige, in particolare, una trattazione e una decisione simultanee per evitare che siano emesse sentenze incompatibili fra di loro. A loro parere, sussisterebbe un brevetto distinto per ogni paese interessato e, pertanto, non potrebbe esserci il rischio di decisioni confliggenti.

34. Con sentenza 1° ottobre 1997, il Rechtbank te 's-Gravenhage rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingendo, tuttavia, nel merito le domande dei ricorrenti.

35. Più precisamente, il detto giudice affermava la propria giurisdizione a conoscere delle domande proposte nei confronti delle società aventi sede negli Stati contraenti diversi dai Paesi Bassi, sulla base dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles. Quanto alle domande proposte contro le società aventi sede in Svizzera e negli Stati Uniti, riteneva di essere ugualmente competente a conoscerle, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [22], e del diritto nazionale, conformemente all'art. 4, primo comma, della Convenzione di Bruxelles.

36. Per quanto riguarda l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, il Rechtbank respingeva l'eccezione dei resistenti secondo cui esisterebbe un brevetto distinto per ogni paese interessato, sulla base del rilievo che, in virtù dell'art. 69 della convenzione di Monaco, un brevetto europeo deve essere interpretato allo stesso modo in tutti i detti paesi, ragion per cui, a suo giudizio, resterebbe escluso che una contraffazione possa essere accertata in un paese e non in altri. Il detto giudice aggiungeva che, tutte le società in causa fanno parte dello stesso gruppo e che, quindi, le domande erano connesse, conformemente ai criteri dettati dalla ricordata sentenza Kalfelis. Infine, sottolineava che, del resto, la Corte, nella sentenza 6 dicembre 1994, Tatry [23], ha interpretato estensivamente il concetto di «domande connesse» ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della convenzione di Bruxelles, includendovi «tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludono reciprocamente» [24]. Tale ipotesi ricorrerebbe nella specie, fondandosi le domande su asserite contraffazioni di brevetti diversi ma aventi identico contenuto.

37. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano gravame, ampliando le loro domande da un lato, affinché venisse ordinato alle controparti di produrre in giudizio determinate informazioni, di provvedere al ritiro dei prodotti controversi, presso tutti gli acquirenti e alla distruzione dei preparati

21 — 189/87, pag. 5565.

22 — (GU L 319, pag. 9), in prosieguo: la «Convenzione di Lugano». Essa costituisce una convenzione «parallela» a quella di Bruxelles, stante il contenuto pressoché identico. Così, il suo art. 6, n. 1, corrisponde esattamente all'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles. La convenzione di Lugano vincola tutti gli Stati contraenti della convenzione di Bruxelles con l'aggiunta della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica e della Repubblica di Polonia.

23 — C-406/92, Racc. pag. I-5439.

24 — Ibidem, punto 53.

ancora in magazzino nonché di quelli già ritirati, e, dall'altro, affinché i resistenti venissero condannati al risarcimento del danno subito ovvero a restituire loro i proventi scaturiti dalla contraffazione del proprio brevetto [25].

38. Con sentenza 27 giugno 2002, il Gerechtshof te 's-Gravenhage confermava la decisione di primo grado limitatamente all'eccezione di difetto di giurisdizione, annullandola invece nel merito.

39. Più precisamente, nel merito, il giudice di secondo grado diffidava i resistenti, pena un'ammenda, dal contraffare il brevetto europeo in tutti i paesi interessati, imponendo loro di fornire ai ricorrenti una serie di elementi di prova al fine di determinare la portata dei fatti di contraffazione contestati (quantità di prodotti controversi e identità degli acquirenti) e condannandoli al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

40. Questa sentenza veniva dichiarata provvisoriamente esecutiva mediante la costituzione di una garanzia di 2 milioni di euro da parte dei ricorrenti [26].

25 — V. punti 2 e 3 della decisione di rinvio.

26 — V. punti 3 e 4 della decisione di rinvio .

41. Le società resistenti ricorrevano per cassazione dinanzi al Hoge Raad der Nederlanden [27]. I signori Primus e Goldenberg proponevano ricorso incidentale [28].

III — Le questioni pregiudiziali

42. In considerazione delle tesi esposte dalle parti, che ricalcano, in sostanza, quelle già dedotte in primo grado, l'Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se sussista il nesso necessario per l'applicazione dell'art. 6, initio e punto 1, della convenzione di Bruxelles, tra le domande giudiziali relative alla violazione di un brevetto proposte dal titolare di un brevetto europeo contro un convenuto domiciliato nello Stato del giudice adito, da una parte, e altri convenuti domiciliati in Stati contraenti diversi da quello del giudice adito, dall'altra, nei confronti dei quali il titolare del brevetto affermi che essi violano detto brevetto in uno o più Stati contraenti.

27 — Per facilitare la comprensione della situazione delle parti nel procedimento principale, continuerò a designare le società del gruppo Roche interessate col termine «convenuti», sebbene in cassazione siano parti attrici.

28 — Analogamente, continuerò a designare i titolari del brevetto interessato con il termine «attori», benché in cassazione siano i convenuti.

2) Nell'ipotesi in cui la soluzione alla prima questione sia negativa, oppure non sia completamente affermativa, in quali circostanze sussista tale nesso, se al riguardo sia rilevante, ad esempio

— che i convenuti appartengano ad un unico gruppo;

— che, con riferimento ai convenuti, si possa parlare di una condotta comune cui è sottesa una strategia comune, e, in caso di risposta affermativa, se sia rilevante il luogo in cui tale strategia è stata elaborata;

— che le asserite azioni illecite dei diversi convenuti siano identiche o pressoché identiche».

senso che esso debba applicarsi alle controversie per contraffazione di un brevetto europeo che chiamino in causa più società, aventi sede in diversi Stati contraenti, per fatti che siano stati commessi sul territorio di ciascuno di questi Stati, in particolare nell'ipotesi in cui le suddette società, appartenenti a un medesimo gruppo, abbiano agito in modo identico o simile, sulla base di una strategia comune elaborata da uno solo di essi.

IV — Il senso e la portata delle questioni pregiudiziali

43. Con le due questioni, che è opportuno esaminare, il giudice del rinvio richiede, in sostanza, se l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel

44. Come sottolineato dal giudice del rinvio [29], la domanda di pronuncia pregiudiziale concerne la situazione di società aventi sedi in diversi Stati contraenti della convenzione di Bruxelles, ad esclusione di quelle aventi sede nei Paesi Bassi (vale a dire, le società con sede in Belgio, Germania, Francia, Regno Unito, Austria e Svezia), così come, indirettamente, la situazione di quelle con sede in Svizzera, Stato aderente alla convenzione di Lugano. Infatti, come ho già rilevato, quest'ultima convenzione estende ad altri Stati, diversi da quelli vincolati dalla convenzione di Bruxelles, la quasi totalità delle regole ivi stabilite (quali, in particolare, l'art. 6, n. 1); di conseguenza, l'interpretazione della norma in parola da parte della Corte può essere estesa a quella del corrispondente articolo figurante nella convenzione di Lugano.

45. Peraltro, il giudice a quo ha precisato che il presente rinvio non riguarda la situazione

29 — Paragrafi 4.3.5 e 4.4 della decisione di rinvio.

della società avente sede negli Stati Uniti, vale a dire uno Stato terzo (sia rispetto alla convenzione di Bruxelles sia a quella di Lugano). Infatti, in virtù dell'art. 4, primo comma, della convenzione di Bruxelles, la situazione di tale società è, in linea di principio, disciplinata dalle regole di competenza giurisdizionale vigenti nel Regno dei Paesi Bassi, ovverosia nello Stato contraente dove risiede il giudice adito.

46. È doverosa una precisazione in ordine alla portata delle questioni pregiudiziali. Leggendo la decisione di rinvio, sembrerebbe che la controversia principale si collochi, in questa fase, nell'ambito di un procedimento d'urgenza finalizzato all'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi di detto art. 24[30]. Il giudice del rinvio non chiede alla Corte di pronunciarsi sui requisiti di applicazione del detto art. 24, bensì unicamente su quelli dell'art. 6, n 1, della Convenzione. Orbene, è pacifico che il giudice competente a conoscere del merito di una causa ai sensi degli artt. 2, e 5-18, della stessa Convenzione, resti competente per l'adozione dei provvedimenti provvisori o cautelari che appaiano necessari, ragion per cui non occorre ricorrere al predetto art. 24[31]. Con le domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in realtà, se i giudici olandesi siano competenti a conoscere dell'intero procedimento principale, in ogni sua fase, vale a dire, al contempo, in qualità di giudice dell'urgenza e di giudice per merito.

47. Analogamente, è opportuno sottolineare che il giudice del rinvio non interroga la Corte sul nesso intercorrente tra l'art. 6, n. 1, e l'art. 16, n. 4, della Convenzione, che, ricordo, prevede che «indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva (...) in materia di registrazione o di validità dei brevetti (...) i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati ai sensi di una convenzione internazionale».

48. È pur vero che, nella sentenza 15 novembre 1983, Duijnstee, la Corte ha dato un'interpretazione restrittiva di tali disposizioni, limitando l'applicazione della regola di competenza giurisdizionale esclusiva in esse previste alle sole controversie basate sulla validità, l'esistenza, o la scadenza del brevetto o sulla rivendicazione di un diritto di

30 — Nella sentenza 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler (pag. I-2149, punto 34), la Corte ha precisato che si tratta di «provvedimenti volti, nelle materie oggetto della convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice di merito accertare l'esistenza». I provvedimenti adottati nella sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio, o per lo meno alcuni di essi, sembrano rispondere a tale definizione. Ciò vale, in particolare, per il provvedimento che vieta di compiere, all'interno del territorio di ciascuno degli Stati menzionati, qualsiasi atto di violazione diretta del brevetto europeo in oggetto, apparendo tale misura destinata a conservare una situazione di fatto o di diritto per salvaguardare i diritti del titolare del suddetto brevetto nei confronti di terzi, nelle more del loro accertamento ad opera del giudice di merito. Quanto all'ingiunzione ai resistenti di fornire taluni elementi di prova alla controparte, affine a una misura istruttoria, essa è compensata dall'obbligo imposto ai ricorrenti di depositare una cauzione di due milioni di euro, in modo da conservare il carattere provvisorio di tali misure.

31 — V., in particolare, le sentenze Van Uden, punto 19, e Mietz, punto 40, citate supra.

proprietà per effetto di deposito anteriore, ad esclusione di altre controversie, ivi compresa l'azione per contraffazione del brevetto [32].

49. Nondimeno, ci si può interrogare sulla esatta portata di questa esclusione delle azioni per contraffazione dei brevetti dalla sfera di applicazione dell'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles.

50. In particolare, ci si potrebbe chiedere se tale esclusione sia generale, nel senso che la norma non debba trovare applicazione neppure quando, nell'ambito di un'azione per contraffazione di un brevetto, venga contestata la validità del brevetto medesimo.

51. Infatti, il requisito del pregiudizio al titolare del brevetto implica imprescindibilmente la validità del brevetto de quo. Orbene, la maggior parte dei resistenti in un giudizio per contraffazione ne contesta la validità, esattamente come è avvenuto nell'ambito del procedimento principale [33]. Ne consegue che, al fine di potersi pronunciare su un'azione per contraffazione, il giudice adito dovrà, il più delle volte, pronunciarsi sulla validità del brevetto in oggetto.

52. Orbene, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di tali controversie, risulti applicabile la regola di competenza giurisdizionale esclusiva sancita dall'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles, solo ed esclusivamente tale regola potrebbe essere applicabile, e non anche le altre regole di competenza previste dalla Convenzione, quale, ad esempio, quella prevista all'art. 6, n. 1, della medesima.

53. Di conseguenza, la questione dell'applicabilità dell'art. 6, n. 1, ad un'azione per contraffazione di un brevetto ove sia messa in causa la validità del medesimo (come è avvenuto nella causa principale), si pone unicamente nell'ipotesi in cui l'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles non possa trovare applicazione.

54. Pertanto, la questione dell'applicabilità dell'art. 16, n. 4, alla detta controversia, si pone come preliminare rispetto a quella dell'applicabilità dell'art. 6, n. 1, della Convenzione.

55. Come già rilevato, la Corte è attualmente investita di tale questione preliminare nell'ambito della menzionata causa GAT, tuttora pendente [34]. Spetta ad essa pronunciarsi in merito, prima di procedere all'esame dell'oggetto del presente rinvio pregiudiziale.

32 — Causa 288/82, Racc. pag. 3663, punti 23-25.

33 — Dalla decisione di rinvio risulta che le otto società non aventi sede nei Paesi Bassi, alle quali è stato contestato di aver commesso atti di contraffazione, hanno contestato proprio la validità del brevetto europeo in oggetto. V. supra, paragrafo 32.

34 — V. supra, paragrafo 4.

56. Un'ultima precisazione si impone, al fine di circoscrivere la portata delle questioni pregiudiziali. Come sottolineato da più parti [35], il ricorso alla Corte si inquadra nel solco di un recente orientamento giurisprudenziale, sorto nei Paesi Bassi all'inizio degli anni 90, che ha dato luogo a un acceso dibattito in seno ad alcuni Stati contraenti, ed in particolare Regno Unito, dove ha suscitato profonde riserve e sul quale si è basato, come già rilevato (al paragrafo 3 delle presenti conclusioni), un precedente rinvio pregiudiziale che è poi rimasto senza esito.

57. Poiché da tale indirizzo giurisprudenziale nazionale è scaturito, ancora una volta, un rinvio alla Corte, è utile farne una breve panoramica.

58. In un primo momento, agli inizi degli anni 90, i giudici olandesi hanno interpretato in maniera estensiva l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, fino ad applicarlo a tutte le controversie per contraffazione di brevetti europei con le quali fosse stato contestato ai vari resistenti (domiciliati nei Paesi Bassi e in altri Stati contraenti) di avere commesso, sul territorio dei singoli Stati, atti identici o simili.

59. In un secondo tempo, alla fine degli anni 90, tale giurisprudenza è stata circoscritta alle controversie proposte nei confronti di società appartenenti a uno stesso gruppo, le quali abbiano agito sulla base di una strategia comune concepita, in sostanza, dalla società avente sede nei Paesi Bassi. Questo nuovo orientamento giurisprudenziale, noto come teoria di «the spider in the web», si concentra proprio sui rispettivi ruoli dei resistenti nella perpretazione dei fatti contestati. Tale teoria, sostenuta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (corte d'Appello de L'Aia), in una sentenza di principio del 23 aprile 1998, nella causa Expandable Grafts/Boston Scientific, ha largamente ispirato la formulazione della seconda questione pregiudiziale nella specie. La seconda questione, che ho incorporato nella prima, riformulandole in un'unica questione, ha un'incidenza diretta sull'eventuale consolidamento di tale giurisprudenza nazionale.

60. Così precisato il senso e la portata delle questioni pregiudiziali, appare ora opportuno passare al loro esame congiuntamente.

V — Analisi

61. Svolgerò di seguito alcune osservazioni preliminari sul fenomeno della contraffazione, prima di procedere all'analisi vera e propria della questione pregiudiziale.

35 — V. osservazioni dei ricorrenti (paragrafi 18-20); dei resistenti (paragrafi 50-56); del governo olandese (paragrafo 12), e del governo del Regno Unito (paragrafi 34-37).

A — *Osservazioni preliminari sul fenomeno della contraffazione*

62. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una questione che, per sua natura, riveste una dimensione internazionale, il che ha condotto, del resto, all'adozione di varie convenzioni internazionali e di taluni atti di diritto comunitario derivato. Ciò dipende, in particolare, dal fatto che la contraffazione è un fenomeno che si sviluppa su scala mondiale.

63. Il fenomeno concerne in particolar modo gli interessi dei titolari di brevetti d'invenzione nel campo medico e farmaceutico [36].

64. Infatti, gli investimenti dedicati alla messa a punto di nuove invenzioni in tale settore sono generalmente molto elevati, il che ne rende necessario lo sfruttamento in numerosi paesi prima di trarre profitto dagli investimenti. Oltre al rischio in termini di salute pubblica, la contraffazione si risolve anche in un atto di concorrenza particolarmente sleale, teso ad appropriarsi indebitamente degli sforzi operati dagli investitori, laddove i diritti di questi ultimi siano riconosciuti da un brevetto.

65. Sebbene sia già stato intrapreso da diversi anni un processo di riavvicinamento delle normative nazionali in materia, permane una siginficativa disparità nei livelli di protezione dei brevetti d'invenzione. La situazione, del resto, non è sfuggita neppure ai contraffattori, i quali non esitano ad adattare i loro comportamenti di conseguenza, localizzando le loro attività in certi paesi piuttosto che in altri.

66. In questo quadro, è lecito sperare che la persistente disparità delle normative nazionali in materia di protezione dei brevetti d'invenzione non si traduca in un'implosione dei procedimenti volti a tutelare i diritti dei titolari di brevetti europei fra le giurisdizioni dei singoli Stati contraenti.

67. Nondimeno, per quanto legittima, questa aspirazione non è di per sé sufficiente a giustificare un'interpretazione estensiva dei requisiti di applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles.

68. Sono dell'avviso che, allo stato attuale del diritto comunitario e internazionale, l'art. 6, n. 1, della Convenzione non possa

36 — Risulta dal libro verde della Commissione del 15 ottobre 1998 sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno [COM (98) 569 def., pag. 4] che l'industria farmaceutica è uno dei settori più coinvolti dalla contraffazione a livello mondiale. In tale settore, la contraffazione rappresenterebbe il 6% sul totale del fenomeno a livello mondiale.

applicarsi ad un'azione per contraffazione di un brevetto europeo che chiami in causa diverse società, aventi sede in vari Stati contraenti, per fatti commessi sul territorio di ognuno di questi Stati, anche nell'ipotesi in cui le suddette società, appartenenti a uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o simile, sulla base di una strategia comune elaborata da una sola di esse.

69. Se è pur vero che tale soluzione appare poco soddisfacente e mette finalmente in evidenza i limiti dell'attuale sistema, si tratta tuttavia dell'unica ammissibile, per il momento, almeno per quanto riguarda l'epoca dei fatti dedotti nella causa principale.

70. Parecchi argomenti depongono nel senso di un'interpretazione restrittiva dei requisiti di applicazioni dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles. Essi attengono, in primo luogo, alla natura della connessione necessaria ai fini dell'applicazione di tale norma; in secondo luogo, alle implicazioni da trarne quanto alle controversie per contraffazione di brevetti europei; in terzo luogo, all'incidenza della regola di giurisdizione esclusiva dettata dall'art. 16, n. 4, della Convenzione sulla soluzione di tali controversie; in quarto luogo, alle prospettive di questa materia per il futuro. Nel prosieguo, mi soffermerò in successione su ognuno di tali argomenti.

B — *La natura della connessione richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles*

71. Nella sentenza Kalfelis, cit., la Corte ha affermato che «il principio fissato all'art. 6, n. 1, si applica (...) allorché le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente *incompatibili* se le cause fossero decise separatamente» [37].

72. Al di là della formulazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, che non esige alcuna connessione fra le domande, la Corte ha inteso preservare l'effetto utile dell'art. 2 della Convenzione, che costituisce la «chiave di volta» del sistema da essa istituito [38]. Così, in tale sentenza è stato escluso che un convenuto abbia la «facoltà di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede» [39].

37 — Punto 12 della sentenza, il corsivo è mio.

38 — Come precisato dalla Corte, l'importanza di questa regola di giurisdizione si spiega col fatto che, in linea di massima, essa consente al convenuto di difendersi più agevolmente [v. in particolare le sentenze 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punto 14), e 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi (Racc. pag. I-5925, punto 35)]. Essa contribuisce, così, ad assicurare una buona amministrazione della giustizia. La Corte ha aggiunto che è proprio a causa della garanzia del diritto alla difesa del convenuto nel procedimento originario che la convenzione di Bruxelles si mostra molto liberale in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di giustizia [v. in particolare, sentenza 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler (Racc. pag. 1553, punto 13)].

39 — Sentenza Kalfelis, cit., punto 9.

73. La formula impiegata dalla Corte in tale sentenza per caratterizzare la connessione che deve necessariamente sussistere fra le domande corrisponde a quella di cui all'art. 22, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, il quale, rammento, precisa che «ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

74. Qualche anno dopo la pronuncia della sentenza Kalfelis, cit., la Corte ha dato alla nozione di connessione di cui al detto art. 22 un'interpretazione ampia. Infatti, nella menzionata sentenza Tatry, ha ritenuto che, «al fine di una buona amministrazione della giustizia, questa interpretazione dev'essere ampia e comprendere tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente» [40].

75. Ne consegue che «(...) l'art. 22 della convenzione [di Bruxelles] va interpretato nel senso che, affinché l'azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell'ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all'azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave dai proprietari di un'altra parte del carico, trasportata nelle stesse condizioni e nell'ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che lal oro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente» [41].

76. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha respinto l'obiezione secondo la quale all'espressione «soluzioni incompatibili», di cui all'art. 22, n. 3, della convenzione di Bruxelles, dovrebbe necessariamente attribuirsi lo stesso senso di quella (pressoché identica) utilizzata all'art. 27, n. 3, della detta convenzione [42].

77. A tale riguardo, la Corte si è sostanzialmente basata sull'idea che le finalità di queste disposizioni fossero diverse.

40 — Punto 53 della sentenza, il corsivo è mio.

41 — Sentenza Tatry, cit., punto 58.

42 — Rammento che, ai termini dell'art. 27, una decisione resa in uno Stato contraente (lo Stato d'origine) non è riconosciuta in un altro Stato contraente (lo Stato richiesto) qualora questa «decisione è *in contrasto* con una decisione resa fra le medesime parti nello Stato richiesto» (corsivo mio).

78. Difatti, ha precisato la Corte, mentre «l'art. 27, punto 3, della Convenzione [di Bruxelles] consente al giudice, in deroga ai principi e alle finalità della Convenzione, di negare il riconoscimento di una pronuncia straniera» [43], sicché deve essere interpretato restrittivamente, per contro, «l'art. 22, terzo comma, della [stessa] convenzione è invece volto (...) ad un miglior coordinamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale all'interno della Comunità e ad evitare la disarmonia e la contraddittorietà delle decisioni, anche qualora non risulti impedita un'esecuzione separata di ciascuna di esse», ragion per cui è necessario interpretarlo in maniera estensiva [44].

79. Ci si potrebbe chiedere se, al fine di determinare la natura della connessione richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non convenga piuttosto seguire un metodo di ragionamento comparativo.

80. In realtà, sebbene tale norma possa essere considerata, grazie al meccanismo di concentrazione delle procedure in essa previsto, come scaturente dalla stessa ratio dell'art. 22 della convenzione di Bruxelles, ritengo che l'accostamento delle due disposizioni non possa andare oltre. Mi appaiono evidenti due differenze fondamentali che le contrappongono. La prima attiene alla loro incidenza sull'applicabilità della regola di competenza giurisdizionale generale di cui all'art. 2 di tale Convenzione. La seconda, alle rispettive modalità di attuazione.

81. Per quanto riguarda l'incidenza del meccanismo previsto all'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles sull'applicabilità del suo art. 2, è giocoforza riconoscere che essa è decisamente rilevante. Infatti, l'istituzione di tale meccanismo si fonda sull'idea che la competenza giurisdizionale del foro di un convenuto residente in uno Stato contraente è abbastanza forte da giustificare un'estensione della giurisdizione, in favore di tale giudice, rispetto agli altri convenuti nel medesimo processo, domiciliati in altri Stati contraenti. Quindi, un siffatto meccanismo di estensione della giurisdizione conduce sistematicamente al privare questi ultimi del beneficio di incardinare la controversia nel proprio foro naturale e finisce così, paradossalmente, con l'impedire che agli stessi venga applicato il detto art. 2.

82. Contrariamente a quanto avviene nel caso dell'art. 6, n. 1, l'incidenza del meccanismo previsto all'art. 22 della stessa Convenzione sull'applicabilità dell'art. 2 è tutt'altro che sistematica.

83. Infatti, il detto art. 22, analogamente all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles in tema di litispendenza, trova applicazione non soltanto nel caso in cui la giurisdizione del giudice adito risulti da tale convenzione, segnatamente dall'art. 2, ma anche nel caso

43 — Sentenza Tatry, cit., punto 55.
44 — Idem.

in cui essa scaturisca dalla legislazione di uno Stato contraente, in forza dell'art. 4 della Convenzione medesima [45]. Ne consegue che il meccanismo di cui al detto art. 22 può essere privato di qualsiasi incidenza sull'applicazione dell'art. 2.

84. Ne discende che, anche nell'ipotesi in cui la giurisdizione del giudice successivamente adito sia determinata dall'art. 2, il ricorso al meccanismo dell'art. 22 della Convenzione di Bruxelles non implicherebbe automaticamente che tale giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione, privando così il convenuto in questione del foro dello Stato contraente nel quale risieda.

85. Rammento infatti che, a termini dell'art. 22, ove più cause connesse siano proposte dinanzi a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento oppure dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti connessi e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande. Tali disposizioni della Convenzione de qua attribuiscono al giudice successivamente adito una semplice facoltà, sicché egli può anche scegliere di pronunciarsi sul merito a prescindere dal parallelo procedimento precedentemente avviato in un altro Stato contraente [46].

86. Così, qualora il giudice successivamente adito sia competente in base all'art. 2 della convenzione di Bruxelles, in ragione della residenza del convenuto o di uno dei convenuti nello Stato contraente del giudice medesimo, questi ha la facoltà, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione su richiesta di una delle parti, di soprassedere a pronunciarsi nel merito in attesa della sentenza del giudice preventivamente adito, ovvero di dichiarare immediatamente inammissibile la domanda, senza sospendere il procedimento.

87. La sottrazione del convenuto, o di uno dei convenuti, dal foro dello Stato contraente di residenza, per effetto della dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 22 della Convenzione de qua, non è, dunque, affatto sistematica, contrariamente a quanto avviene, come si è visto, qualora si ricorra all'art. 6, n. 1, della medesima.

45 — V., in tal senso, il paragrafo 149 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza 1° marzo 2005, causa C-281/02, Owusu (C-281/02, Racc. pag. I-1383).

46 — V., in tal senso, in particolare, Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, L.G.D.J., 3 édition, 2002, pag. 277.

88. Simili differenze fra gli artt. 6, n. 1, e 22 della Convenzione di Bruxelles quanto alla rispettiva incidenza sulla portata dell'art. 2 della Convenzione medesima giustifica, a mio avviso, che la connessione necessaria ai fini della loro applicazione sia concepita in maniera differente.

89. Infatti, se è pur vero che si può agevolmente affermare che un'interpretazione ampia della nozione di connessione ex art. 22, come nella menzionata sentenza Tatry, non è di natura tale da pregiudicare l'effetto utile del suo art. 2, non può dirsi altrettanto laddove si tratti dell'interpretazione della nozione di connessione nell'applicazione del detto art. 6, n. 1. È giocoforza riconoscere che, in questo particolare ambito, un'interpretazione estensiva finirebbe inevitabilmente col ridurre in modo significativo le fattispecie in cui l'art. 2 troverebbe applicazione (per quanto concerne i co-convenuti).

90. Ora, per giurisprudenza costante, la Corte si è sempre preoccupata di interpretare restrittivamente le regole di competenza giurisdizionale speciale previste agli artt. 5 e 6 della Convenzione di Bruxelles, in quanto derogatorie rispetto al principio generale, o fondamentale, della competenza del foro del domicilio del convenuto, sancito all'art. 2 della Convenzione medesima, il quale, ricordo, contribuisce decisamente ad assicurare una corretta amministrazione della giustizia [47]. Come già rilevato, tale cautela ha condotto la Corte, nella sentenza Kalfelis, citata supra, ad andare ben oltre la formulazione dell'art. 6, n. 1, subordinando la sua applicazione alla sussistenza di una fattispecie di connessione. Tale giurisprudenza consolidata è nel senso di un'accezione restrittiva della nozione di connessione al fine di circoscrivere ancor di più l'applicazione del detto art. 6, n. 1.

91. Un'altra differenza significativa fra il meccanismo di riunione dei procedimenti previsto all'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles e quello di cui al successivo art. 22, attinente alle rispettive modalità di attuazione, avvalora la mia tesi per cui sarebbe consigliabile evitare di trasporre, nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, quell'interpretazione ampia che, nella menzionata sentenza Tatry, la Corte ha dato alla nozione di «connessione» ai sensi dell'art. 22.

92. Si deve infatti, tenere presente che la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice successivamente adito ex art. 22 della Convenzione di Bruxelles, costituisce una facoltà, e che la scelta spetta esclusivamente al giudice, e non già al convenuto, il quale può soltanto proporre domanda in tal senso.

93. La scelta del giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione si ispira

47 — V., in particolare, sentenza Kalfelis, cit. (punto 19); 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari (Racc. pag. I-2719, punto 13); 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Riunione Europea e.a. (Racc. pag. I-6511, punto 29), e 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer (Racc. pag. I-6009, punti 13 e 14).

necessariamente a considerazioni di corretta amministrazione della giustizia, che si tratti di evitare un incompatibilità fra le sentenze rese in diversi Stati contraenti oppure, eventualmente, di lasciare al giudice di un altro Stato contraente, preventivamente adito e la cui giurisdizione sia quindi stabilita, il compito di porre fine alla controversia, qualora il primo giudice si dovesse trovare in una posizione obiettivamente più favorevole per statuire sulla causa [48].

94. Da questo punto di vista, il meccanismo di concentrazione dei procedimenti previsto all'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles appare sensibilmente diverso da quello previsto dal successivo art. 22.

95. In effetti, l'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione dipende unicamente dalla decisione del convenuto, e non già dal giudice. Peraltro, e correlativamente, se tale decisione può essere ispirata da una legittima preoccupazione di economia processuale, essa può essere del pari dettata da considerazioni più discutibili, in considerazione delle esigenze legate alla corretta amministrazione della giustizia o all'effettiva utilità dell'organizzazione del processo, rispetto a quelle che possono indurre un attore, in virtù dell'art. 5, n. 3, della convenzione medesima, a promuovere l'azione dinanzi al giudice del luogo dove sia stato commesso il fatto e/o del luogo dove si sia manifestato l'evento dannoso, anziché nel foro dello Stato contraente di residenza del convenuto.

96. In tal senso, la scelta dell'attore di radicare il procedimento dinanzi al giudice di tale Stato contraente (quello di residenza del convenuto), ai sensi del detto art. 6, n. 1, piuttosto che dinanzi a quello di un altro o di altri Stati contraenti di residenza di uno o più degli altri co-convenuti, potrebbe essere effettuata al solo fine di beneficiare dell'applicazione di una legge, oppure di una prassi giurisprudenziale, più favorevole alla garanzia dei propri interessi, a discapito di quelli dei convenuti, senza rispondere a un bisogno obiettivo dal punto di vista della prova o dell'effettiva utilità dell'organizzazione del processo.

97. Tutte le controversie in materia di contraffazione dei brevetti si prestano particolarmente a simili pratiche di «forum shopping» in ragione delle notevoli differenze, attualmente esistenti, tra le discipline nazionali in materia, siano esse di ordine procedurale (segnatamente quanto alla ricerca e alla salvaguardia degli elementi di prova, che giocano spesso un ruolo capitale in queste controversie) o di ordine materiale

48 — Così, ad esempio, nell'ipotesi di una controversia in materia di responsabilità per fatto illecito introdotta non solo dinanzi al giudice dello Stato contraente di residenza del convenuto o di uno dei convenuti (in base all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles), bensì parimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato contraente, quello sul cui territorio si sia consumato il fatto generatore dell'evento dannoso e/o quello dove si sia verificato lo stesso evento dannoso (ai sensi dell'art. 5, n. 3, della Convenzione). In effetti, quest'ultimo giudice si troverebbe in una posizione più favorevole rispetto a quella del giudice dello Stato contraente di residenza del convenuto o di uno dei convenuti, dal punto di vista dell'esame delle prove, per valutare se, nella specie, sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità. V. in proposito, sentenza 30 novembre 1976, causa 21/6, Bier, detta «Miniere di potassio dell'Alsazia» (Racc. pag. 1735, punti 15-17).

(diffide, sanzioni, misure di indennizzo) [49], sebbene, in linea di principio, il diritto sostanziale applicabile alle dette controversie non sia la lex fori (quella in vigore nello Stato contraente del giudice adito), bensì la lex locis protectionis (vale a dire la legge in vigore nello Stato contraente di rilascio del brevetto, altrimenti detto, quello sul cui territorio sia riconosciuta e rivendicata la protezione dei diritti del titolare del brevetto),? sicché, in teoria, la scelta del giudice adito non dovrebbe incidere sulla determinazione del diritto sostanziale applicabile (contrariamente a quanto avviene, normalmente, per il diritto processuale) [50].

98. Si potrebbe supporre che, nell'ambito della causa principale, l'efficacia della procedura di «kort geding», così come l'evoluzione della giurisprudenza olandese dall'inizio degli anni 90 (favorevole a un'applicazione estesa dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles) [51] non siano risultati indifferenti ai titolari del brevetto de quo (residenti negli Stati Uniti e non nei Paesi Bassi) nella decisione di promuovere la loro azione dinanzi a un giudice olandese (piuttosto che dinanzi a un giudice belga, tedesco, francese, britannico, svizzero, austriaco o svedese) [52].

99. Se è difficile contestare all'attore di un'azione per contraffazione di essersi prestato a una siffatta pratica di «forum shopping» al fine di difendere al meglio i propri interessi, nondimeno resta vero, a mio avviso, alla luce delle significative differenze fra le rationes dell'art. 6, n. 1, e dell'art. 22 della Convenzione di Bruxelles, che le esigenze legate a una buona amministrazione della giustizia che giustificano la riunione dei procedimenti non si impongono, per quanto riguarda l'applicazione dell' art. 6, n. 1, con la stessa forza con cui s'impongono nell'applicazione dell'art. 22.

100. In questo contesto, sono indotto a ritenere che, come sostenuto dai resistenti nel procedimento principale e dal governo

49 — È quanto viene sottolineato al settimo considerando della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45):
«Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l'accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d'urgenza variano notevolmente da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d'informazione o il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato».
Se è vero che tale direttiva (che gli Stati membri dovranno trasporre entro il 29 aprile 2006) mira ad avvicinare le normative nazionali al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, vero è anche che essa non prevede una totale armonizzazione in materia, sicché talune disparità attuali rischiano di perdurare (in particolare per quanto riguarda la sanzione per gli atti di contraffazione non intenzionali nonché l'incriminazione penale degli atti di contraffazione).

50 — La regola che stabilisce l'applicazione della lex loci protectionis, scaturente dal principio tradizionale della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale e già riconosciuta in diverse convenzioni internazionali (come la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla proprietà industriale, Publication de l'OMPI n. 201), è prevista all'art. 8 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali («ROMA II») [proposta del 22 luglio 2003, in corso di trattativa, COM (2003) 427 def.], che si applica alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

51 — V. paragrafo 58 di queste conclusioni.

52 — A proposito dell'attrattività dei fori olandesi all'epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, v. Véron, P., «Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention», *Journal de droit international*, édition du juris-classeur, Paris, 2001, pagg. 812 e 813.

del Regno Unito, le condizioni di applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione non dovrebbero essere intese nel senso così ampio accolto dalla menzionata sentenza Tatry ai fini dell'applicazione dell'art. 22.

101. È pertanto preferibile, a mio avviso, attenersi alla formula accolta dalla Corte nella menzionata sentenza Kalfelis che, come si ricorderà, subordina l'applicazione dell'art. 6, n. 1, alla condizione che «le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente *incompatibili* [e non semplicemente *contraddittorie* si termini della sentenza Tatry, cit.] se le cause fossero decise separatamente» [53].

102. Del resto, è interessante notare che né la Corte, né il legislatore comunitario, hanno abbandonato tale formula nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles o dell'art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è succeduto alla detta Convenzione.

53 — Sentenza Kalfelis, cit., punto 12, il corsivo è mio.

103. Infatti, nella menzionata sentenza Réunion européenne e a., resa molti anni dopo la pronuncia della sentenza Tatry, cit., la Corte ha richiamato unicamente la sentenza Kalfelis, cit., e, nel definire la connessione che essa ritiene debba sussistere ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles [54], ha affermato che «due domande di una stessa azione di risarcimento danni, dirette contro convenuti diversi e fondate, l'una, sulla responsabilità contrattuale e, l'altra, sulla responsabilità da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione» [55].

104. Il regolamento n. 44/2001, dal canto suo, si limita a riprendere pedissequamente la formula utilizzata dalla Corte nella sentenza Kalfelis, cit., senza integrarla con gli sviluppi emersi dalla sentenza Tatry, cit. [56].

105. Siffatti recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi avvalorano la mia opinione secondo cui è opportuno attenersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles, alla nozione di connessione accolta dalla Corte nella menzionata sentenza Kalfelis.

54 — V. punto 48 della sentenza Réunion européenne e a., cit.

55 — Sentenza Kalfelis, cit. punto 50.

56 — Il regolamento non può trovare applicazione nel procedimento principale, dal momento che esso è sorto in seguito a un'azione promossa anteriormente all'entrata in vigore del regolamento. Il suo art. 6, punto 1, prevede che «la persona (...) può inoltre essere convenuta, 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».

106. Ci si chiede quali conseguenze concrete si debbano trarre dalla natura della connessione richiesta per l'applicazione dell'art. 6, n. 1, nell'ambito delle controversie in materia di contraffazione dei brevetti europei, come quella proposta dinanzi al giudice del rinvio. Passerò ora all'esame di tale questione.

C — *Sulle conseguenze derivanti dalla natura della connessione richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, con riguardo alle controversie in materia di contraffazione di brevetti europei come quella proposta dinanzi al giudice del rinvio*

107. Attenendosi, come ho suggerito, alla nozione di connessione accolta dalla Corte nella menzionata sentenza Kalfelis, corre subito alla mente una semplice risposta: l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles non può applicarsi alle azioni per contraffazione di brevetti europei come quella proposta dinanzi al giudice del rinvio, dato che non sussite la connessione necessaria ai fini della sua applicazione.

108. È pur vero che, a fronte di una contraffazione di brevetto europeo che coinvolga più convenuti domiciliati in Stati contraenti differenti per atti di contraffazione presumibilmente commessi da ciascuno nel territorio del rispettivo Stato contraente di residenza, esiste la possibilità, qualora la controversia non sia riunita presso il foro del domicilio di uno dei convenuti, che siano emanate decisioni divergenti nei confronti dei vari convenuti (ad opera dei giudici dei singoli Stati di residenza), ad esempio, quanto alla qualificazione degli atti di contraffazione contestati, all'adozione delle misure di salvaguardia delle prove o alla liquidazione del risarcimento per il pregiudizio patito dall'attore.

109. Nondimeno, in tale ipotesi, per quanto divergenti possano essere, le decisioni non sono peraltro inconciliabili o incompatibili tra loro. Da un lato, variando i convenuti interessati da ognuna delle decisioni, queste possono essere eseguite separatamente e simultaneamente nei confronti di ciascuno di essi. Dall'altro, gli effetti giuridici delle decisioni non si escludono a vicenda, dato che, in tale ipotesi, ogni giudice adito si pronuncia unicamente sul preteso pregiudizio arrecato al titolare del brevetto verificatosi sul territorio del rispettivo Stato di giurisdizione; in tal modo, gli effetti giuridici di ogni sentenza si esplicano in un territorio diverso.

110. Di conseguenza, manca la connessione richiesta dalla Corte nella sentenza Kalfelis, cit. Secondo tale giurisprudenza, l'art. 6, n. 1,

della Convenzione di Bruxelles non può applicarsi alla fattispecie in esame.

111. Sono comunque dell'avviso che, comunque, ciò varrebbe anche nel caso in cui, contrariamente alla tesi qui esposta, si decidesse di trasporre anche all'art. 6, n. 1, la giurisprudenza Tatry, relativa all'art. 22 della Convenzione.

112. Al pari del governo del Regno Unito e della Commissione, ritengo che, nell'ambito di una controversia per contraffazione di brevetto europeo, sarebbe eccessivo parlare di rischio di decisioni contrastanti, nel senso della menzionata sentenza Tatry.

113. Mi riesce difficile concepire che una decisione possa essere considerata contrastante rispetto a un'altra in ragione di una mera divergenza nella soluzione della controversia, vale a dire nell'esito del processo. A mio avviso, per poter parlare di decisioni contrastanti occorrerebbe, oltre a ciò, che la divergenza in questione si collocasse nell'ambito di un'identica situazione di diritto e di fatto. Soltanto in tale ipotesi sarebbe possibile ammettere l'esistenza di decisioni fra loro contrastanti, quando, muovendo da un'identica situazione di diritto e di fatto, giudici diversi ne abbiano dedotto soluzioni divergenti, se non addirittura diametralmente opposte [57].

114. Orbene, come ho già rilevato [58], oltre alle regole comuni previste dalla convenzione di Monaco per il rilascio di un brevetto europeo, detto brevetto è soggetto alla disciplina nazionale degli Stati contraenti per cui è stato rilasciato. Dal momento in cui viene rilasciato, il brevetto europeo si scompone in «un fascio di brevetti nazionali».

115. Così, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della Convenzione di Monaco, «in ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in quello Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti».

116. Analogamente, l'art. 64, n. 1, della Convenzione prevede che «(...) il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato». Il n. 3 dello stesso articolo aggiunge che «ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».

57 — V. in tal senso, paragrafi 28 e 29 delle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tatry, cit.

58 — V. supra, paragrafi 23-25.

117. Dal complesso di tali disposizioni della Convenzione di Monaco emerge con chiarezza che un'azione per contraffazione di brevetto europeo, avviata contro più convenuti residenti in Stati contraenti diversi per fatti presumibilmente commessi sul territorio di ognuno di tali Stati, deve essere valutata rispetto alla normativa nazionale vigente in materia in ciascuno degli Stati medesimi, per i quali sia stato rilasciato il relativo brevetto.

118. Orbene, come già rilevato, esistono attualmente nell'Unione europea significative divergenze fra le normative nazionali in materia di contraffazione, siano esse di ordine processuale (specialmente quanto al reperimento e alla salvaguardia degli elementi di prova, che spesso svolgono un ruolo fondamentale in tali controversie) o di ordine materiale (diffide, sanzioni, misure risarcitorie), fermo restando che, in linea di principio, la normativa sostanziale applicabile alle suddette controversie è la lex locis protectionis (vale a dire la legge in vigore nello Stato contraente sul cui territorio è riconosciuta e rivendicata la tutela dei diritti del titolare del detto brevetto).

119. È dunque giocoforza affermare che, nell'ambito delle controversie per contraffazione di brevetti europei come quella proposta dinanzi al giudice del rinvio, eventuali divergenze fra le decisioni emesse in diversi Stati contraenti non si collocherebbero nel quadro di una medesima situazione di diritto.

120. Tale affermazione non può essere rimessa in discussione dall'esistenza di orientamenti comuni agli Stati contraenti della convenzione di Monaco al fine di stabilire, in conformità con l'art. 69 della convenzione medesima, la portata sostanziale della protezione conferita dal brevetto europeo [59]. Sebbene la definizione di tali orientamenti, avvenuta mediante l'adozione del protocollo interpretativo dell'art. 69, possa essere di qualche interesse nelle azioni per contraffazione di brevetti europei, resta comunque il fatto che tale protocollo concerne unicamente la portata *sostanziale* della protezione conferita da un determinato brevetto europeo, vale a dire l'oggetto *tecnico* del titolo di proprietà industriale che costituisce il brevetto stesso. Si tratta, in quel caso, di una questione diversa da quella relativa alla portata *giuridica* dei diritti conferiti al titolare del brevetto europeo, che resta, con riferimento a quella questione, soggetto alle diverse discipline nazionali.

121. Quando dinanzi a più giudici di Stati contraenti differenti vengano proposte azioni di tal genere, ne consegue automaticamente, come sottolineato dal governo francese, che le decisioni divergenti suscettibili di derivarne non possono essere qualificabili come contraddittorie. In assenza di alcun rischio di decisioni contrastanti, non occorre dunque applicare, con riguardo alla menzionata sentenza Tatry, l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles.

59 — V. supra, paragrafo 28.

122. A mio avviso, alla stessa conclusione si deve giungere anche nell'ipotesi in cui le società convenute appartengano a uno stesso gruppo e abbiano agito in modo identico o simile, sulla base di una strategia comune presumibilmente elaborata da una sola di esse; in tal caso, riferito dal giudice del rinvio nella seconda questione pregiudiziale, ci si troverebbe di fronte a un'identica situazione di fatto.

123. Infatti, tale eventuale unità o omogeneità delle situazioni di fatto lascia intatte le differenze delle situazioni giuridiche risultanti dall'attuale disomogeneità delle normative nazionali in materia di contraffazione.

124. Del resto, a mio avviso, ammettere che l'art. 6, n. 1, della Convenzione de Bruxelles possa trovare applicazione in una siffatta ipotesi, per il solo fatto che sussista un'identica situazione di fatto, non appare coerente con gli obiettivi della Convenzione, costituiti dal rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità nonché dalla certezza del diritto.

125. Infatti, il rafforzamento della tutela giuridica delle persone domiciliate nella Comunità implica che le regole comuni in materia di competenza giurisdizionale poste dalla Convenzione di Bruxelles permettano «sia all'attore di identificare *facilmente* il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere *ragionevolmente* dinanzi a quale giudice può essere citato» [60]. La Corte ha ravvisato in queste regole una natura tale «da assicurare *certezza* in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata» [61]. Difatti, solo regole di competenza giurisdizionale rispondenti a tali esigenze sono tali da garantire il rispetto del principio di certezza del diritto, che costituisce, per costante giurisprudenza [62], uno degli obiettivi della Convenzione.

126. In linea con questa logica, la Corte ha affermato che «il principio della certezza [del diritto] richiede, in particolare, che le norme sulla competenza che derogano al principio generale enunciato nell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato» [63].

60 — V., in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC (Racc. pag. I-4075, punto 11); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767, punto 26); 17 settembre 2002, causa C-334/00, Tacconi (Racc. pag. I-7357, punto 20); 5 febbraio 2004, causa C-18/02, DFDS Torline (Racc. pag. I-1417, punto 36), nonché le sentenze Kronhofer (punto 20), e Owusu (punto 40).

61 — V. soprattutto sentenze 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, punto 15); 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix (Racc. pag. I-1699, punto 25), nonché sentenza Owusu, cit. (punto 39).

62 — V., in particolare, le sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer (Racc. pag. 825, punto 6); Custom Made Commercial, cit. (punto 18); 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6307, punto 23); Besix, cit. (punti 24-26); 6 giugno 2002, causa C-80/00, Italian Leather (Racc. pag. I-4995, punto 51); Owusu, cit. (punto 38).

63 — V. sentenza Owusu, cit. (punto 40 e la giurisprudenza ivi richiamata).

127. Ebbene, a mio avviso, subordinare l'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles alla sussistenza di una connessione delle domande dovuta a un'identica situazione di fatto, secondo i diversi criteri di collegamento messi in luce dal giudice del rinvio, non sarebbe di per sé sufficiente a garantire la prevedibilità delle regole di giurisdizione dettate dalla Convenzione.

128. Supponiamo che le società convenute appartengano a uno stesso gruppo e che gli atti di contraffazione loro contestati siano identici o simili. In tal caso, non sarebbe agevole né per il convenuto, né per il giudice stabilire che la perpetrazione di tali atti sia frutto di una concertazione fra le società medesime o di una strategia comune definita in seno al gruppo.

129. Ciò è ancor più evidente ove si pensi alla determinazione del rispettivo ruolo delle società in questione nella definizione di una presunta politica comune, allo scopo di individuare «the spider in the web». Si tratta di un problema che rischia seriamente di costituire un «nido di contenziosi», in altre parole, di suscitare numerose contestazioni fra le parti, ivi compresi gli stessi convenuti. Ritengo che sarebbe contraria alle esigenze di prevedibilità o di certezza, riprese dalla Corte nell'interpretazione delle norme di giurisdizione previste nella Convenzione di Bruxelles, la scelta di fondare l'applicazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione sul principio secondo cui il giudice competente è quello sul cui territorio abbia sede la società che abbia svolto un ruolo centrale nella definizione della politica comune all'origine dei fatti di contraffazione contestati.

130. Ciò premesso, ritengo che l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles non si applichi alle azioni per contraffazione di brevetto europeo proposte nei confronti di più società, aventi sede in diversi Stati contraenti, per fatti commessi sul territorio dei singoli Stati, indipendentemente dal fatto che tali società, facenti parte di uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o simile, di comune intesa o sulla base di una strategia comune elaborata da una sola di esse.

131. Quest'analisi è avvalorata dall'incidenza della regola di competenza giurisdizionale esclusiva di cui all'art. 16, n. 4, della Convenzione sulla soluzione dei procedimenti in materia di contraffazione di brevetti europei. È quanto mi accingo a esaminare brevemente nel prosieguo, facendo specifico riferimento al senso e alla portata delle questioni pregiudiziali.

D — *L'incidenza della regola di competenza giurisdizionale esclusiva di cui all'art. 16, n. 4, della convenzione di Bruxelles sulla soluzione delle azioni per contraffazione di brevetti europei*

132. Anche nell'ipotesi in cui, nella menzionata causa GAT, la Corte dovesse ritenere che l'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles non si applichi ad un'azione per contraffazione di brevetto europeo, ove sia altresì contestata la validità del brevetto medesimo, tale disposizione non risulterebbe tuttavia priva di qualsivoglia incidenza sulla soluzione di una siffatta controversia.

133. Invero, come dimostrato dal caso Boston Scientific e a., cit., che ha dato luogo ad una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale successivamente revocata [64], può accadere che un'azione per l'annullamento del brevetto europeo venga avviata previamente, oppure successivamente, alla proposizione di un'azione per contraffazione di quel brevetto. In tale contesto, il detto art. 16, n. 4, conduce inevitabilmente ad un'implosione della controversia relativa al brevetto in questione, che non può essere evitata attraverso il ricorso al meccanismo previsto dell'art. 22 della Convenzione di Bruxelles in materia di connessione.

134. Ipotizziamo che l'annullamento di un brevetto europeo venga richiesto (dinanzi ai giudici dei diversi Stati contraenti per i quali tale brevetto è stato rilasciato, conformemente all'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles) prima della proposizione (in caso di pluralità di convenuti, dinanzi al foro del domicilio di uno di essi, sul preteso fondamento dell'art. 6, n. 1, della Convenzione) di un'azione per contraffazione del brevetto medesimo per fatti assertivamente commessi sul territorio di ognuno di tali Stati [65]. In tal caso, è altamente probabile che, qualora la nullità del brevetto dovesse essere eccepita quale mezzo di difesa, il giudice investito di quest'ultima azione (nell'assunto, a mio avviso erroneo, che dichiari la propria giurisdizione ex art. 6, n. 1), decida, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, di sospendere il procedimento (in attesa della pronuncia delle decisioni vertenti sulla validità di quel brevetto in ognuno di quegli Stati contraenti), oppure di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (sicché la questione verrebbe rimessa ai vari giudici investiti del ricorso per l'annullamento del brevetto).

135. Di conseguenza, in questa ipotesi, non risulterebbe di molta utilità il ricorso all'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, al fine di riunire la controversia per contraffazione di brevetto europeo presso il foro del domicilio di uno dei convenuti, evitando così i rallentamenti e le spese che conseguirebbero ad un'implosione della controversia fra i giudici dei diversi Stati contraenti.

64 — V. supra, paragrafo 3.

65 — Questa ipotesi corrisponde a una strategia processuale nota sotto il nome di «siluro», consistente nella proposizione, da parte di un'impresa che avverte il pericolo di essere citata per contraffazione, di un'azione per l'annullamento del brevetto, al fine di rallentare lo svolgimento di un eventuale processo per contraffazione.

136. Ciò vale anche per il caso opposto, in cui un'azione per contraffazione di brevetto europeo venga intentata (dinanzi al giudice del domicilio di uno dei convenuti, sul preteso fondamento dell'art. 6, n. 1), per fatti commessi sul territorio di ognuno degli Stati contraenti per i quali tale brevetto sia stato rilasciato, prima della proposizione di un'azione per l'annullamento dello stesso brevetto (dinanzi ai giudici dei singoli Stati contraenti per i quali il brevetto sia stato rilasciato, ai sensi dell'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles).

137. In questo caso, allo stesso modo, è altamente probabile che il giudice previamente adito (con azione per contraffazione, avverso la quale venga poi eccepita la nullità di un brevetto europeo) decida (nell'assunto, a mio avviso erroneo, che egli dichiari la propria giurisdizione ex art. 6, n. 1) di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia delle decisioni sulla validità del brevetto in oggetto, fermo restando che i giudici successivamente investiti della questione della nullità del brevetto non potrebbero dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per tali controversie ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Bruxelles, dal momento che essi sono competenti a conoscerne in via esclusiva, ai sensi dell'art. 16, n. 4, della Convenzione medesima.

138. Anche in tale contesto, dunque, non risulterebbe quindi di molta utilità il ricorso all'art. 6, n. 1, della Convenzione, al fine di riunire una controversia per contraffazione di brevetto europeo presso il foro del domicilio di uno dei convenuti, evitando così i rallentamenti e le spese eventualmente conseguenti ad un'implosione della controversia fra i giudici dei diversi Stati contraenti.

139. Le diverse ipotesi mettono in luce i limiti del sistema attuale di ripartizione delle competenze giurisdizionali sulle controversie in materia di contraffazione di brevetti europei. Tuttavia, è possibile che in futuro la situazione si evolva, in esito dei negoziati in corso, al contempo, in ambito comunitario e in quello dell'Organizzazione europea dei brevetti.

E — *Prospettive future delle regole di competenza giurisdizionale relative alle controversie in materia di contraffazione di brevetti europei*

140. Sono in corso diversi negoziati volti ad accentrare la competenza per il contenzioso in materia di brevetti.

141. I primi negoziati sono stati avviati in seno all'Organizzazione europea dei brevetti, in seguito alla conferenza intergovernativa

tenutasi a Parigi nel giugno 1999. È stato costituito un gruppo di lavoro con l'incarico di elaborare una bozza di accordo che istituisce un sistema di regolamentazione delle controversie in materia di brevetti europei [66]. I relativi lavori hanno condotto all'adozione, nel febbraio 2004, di una bozza di accordo che dovrebbe essere discussa da una futura conferenza intergovernativa.

142. A seguito di tali negoziati, e di quelli già condotti a livello comunitario [67], il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario [68]. Si propone di attribuire alla Corte la competenza a conoscere di tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità del futuro brevetto comunitario (che sarà rilasciato dall'UEB per l'insieme territoriale degli Stati membri della Comunità). In tal senso, la Commissione aveva presentato, alla fine del 2003, una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, ed altresì una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina le impugnazioni dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee [69].

143. A mio avviso, soltanto nel quadro di questi negoziati è possibile migliorare il sistema attuale di ripartizione delle competenze giurisdizionali sulle controversie in materia di contraffazione di brevetti europei.

144. In definitiva, a mio avviso, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali in esame dichiarando che l'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una controversia per contraffazione di brevetto europeo proposta nei confronti di diverse società, aventi sede in diversi Stati contraenti, per fatti presumibilmente commessi sul territorio di ognuno di questi Stati, neppure nel caso in cui tali società, appartenenti a uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o simile, sulla base di una strategia comune elaborata da una sola di esse.

66 — La bozza di accordo è consultabile al sito internet dell'UEB (http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm, «Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system»).

67 — Gli Stati membri della Comunità hanno già adottato due accordi internazionali, i quali, però, non sono mai entrati in vigore. Si tratta, segnatamente, della convenzione 76/76/CEE sul brevetto europeo per il Mercato comune, sottoscritta il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo (GU 1976, L 17, pag. 1), e dell'accordo 89/695/CEE sul brevetto comunitario — Fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (GU L 401, pag. 1).

68 — GU 2000, C 337 E, pag. 278.

69 — V., rispettivamente, COM(2003) 827 def e COM(2003) 828 def.

VI — Conclusione

145. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Hoge Raad (Paesi Bassi) nei seguenti termini:

«L'art. 6, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle dicisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un procedimento per contraffazione di brevetto europeo proposto nei confronti di diverse società, aventi sede in diversi Stati contraenti, per fatti presumibilmente commessi sul territorio di ognuno di questi Stati, neppure nel caso in cui tali società, appartenenti a uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o simile, sulla base di una strategia comune elaborata da una sola di esse».