

Il concorso transfrontaliero nella contraffazione: giurisdizione e legge applicabile.

Il tema del concorso transfrontaliero nella contraffazione, rimasto a lungo sopito, è esploso prepotentemente negli ultimi vent'anni.

Complice la globalizzazione del mercato e l'avvento dell'era digitale, le vertenze in materia di marchi e brevetti hanno infatti sempre più vocazione transnazionale o come si dice transfrontaliera, riguardando titoli paralleli di proprietà industriale, ossia rilasciati in una pluralità di Stati e dunque formalmente diversi per il principio di territorialità, ma nella sostanza unici e sempre più frequentemente la relativa violazione, complice internet, si articola in condotte che coinvolgono più Stati o che coinvolgono soggetti domiciliati in diversi Stati. E' cresciuto così l'interesse, per ovvie ragioni di economia processuale, di concentrare le vertenze davanti ad un unico giudice.

Si spiega così perché, a partire dagli anni 2000, si è assistito ad una autentica pioggia di sentenze della Corte di Giustizia sull'argomento all'interno delle quali occorre cercare di orientarsi e fare ordine, chiedendosi se ed in che misura i titoli di giurisdizione previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dal Regolamento UE 1215/2012 (cd. Bruxelles 1 bis) trovino applicazione nell'ipotesi in cui la contraffazione sia stata posta in essere da una pluralità di soggetti domiciliati o che abbiano posto in essere le rispettive condotte in una pluralità di Stati.

Escludendo il forum registrationis, ossia il foro esclusivo 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 e rispetto al quale il fatto che la privativa sia violata da più soggetti in concorso tra loro è almeno tendenzialmente privo di qualsiasi impatto, vengono essenzialmente in rilievo due fori tra loro alternativi, ossia:

- il *forum rei* disciplinato dall'art. 4 di Bruxelles 1 bis e, se il convenuto non è domiciliato in uno stato membro, dall'art. 2 della Convenzione di Bruxelles e dall'art. 3, co. 1 L. 218/95.

- il *forum commissi delicti*, ossia come stabilisce l'art. 7.2 di Bruxelles 1 bis il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Con particolare riferimento al *forum rei*, la questione verte essenzialmente sulla possibilità di convenire i contraffattori in concorso tra loro domiciliati in diversi Stati davanti al foro di uno di essi, invocando il vincolo di connessione, ossia il forum connexitatis previsto dall'art. 8.1. Bruxelles 1 bis) secondo cui in caso di pluralità di convenuti, questi possono essere citati davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La questione ha formato oggetto delle sentenze Roche (Corte Giustizia 13 luglio 2006, in proc. C-539/03), Painer (Corte Giustizia 1 dicembre 2011, in proc. C-145/10) e Solvay (Corte Giust. 12 luglio 2012, in causa C-616/10) i cui principi possono essere così riassunti:

a) più società che violano porzioni nazionali del medesimo brevetto europeo ciascuna nel suo stato membro non possono essere citate avanti al giudice del

domicilio di una di esse, a prescindere dal fatto che tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse (Roche);

b) non è invece di per sé esclusa la possibilità di convenire più convenuti davanti al giudice del domicilio di uno di essi per violazioni del diritto d'autore di contenuto identico, poste in essere ciascuna nel relativo stato membro, dovendo in questo caso il giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo (tra cui il fatto che le parti abbiano agito indipendentemente), la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente (Painer).

c) più società stabilite in diversi Stati membri accusate, ciascuna separatamente, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, a causa della commercializzazione e/o produzione del medesimo prodotto, possono essere citate congiuntamente davanti al giudice del domicilio di una di esse (Solvay);

In sede di ipotesi, è ragionevole concludere che l'insegnamento Solvay trovi applicazione anche nel caso in cui i convenuti siano accusati di contraffazione di altri diritti e titoli di proprietà industriale (marchi, disegni e modelli e diritto d'autore, mentre rimane tuttora assai controverso se l'insegnamento Roche si applichi in relazione ad altri titoli e diritti di proprietà industriale ed in particolare in relazione al diritto d'autore.

Quanto, invece, al forum commissi delicti è noto che, per un insegnamento ormai consolidato, la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire debba essere interpretata come comprensiva sia del luogo dell'evento, ossia il luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia del luogo del danno, ossia in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi e che, in tema di violazione di diritti di proprietà industriale, il luogo del danno non può che coincidere con lo Stato che concede la protezione, in forza del principio di territorialità (Corte Giust. 19 aprile 2012, in causa C-523/10, Wintersteiger).

La Corte di Giustizia ha avuto modo di declinare tali principi in relazione all'ipotesi del concorso di più parti nel medesimo illecito e dunque anche nell'ipotesi di concorso nella violazione di un medesimo diritto di proprietà industriale, affermando che:

a) il giudice del luogo dell'evento è competente esclusivamente nei confronti dei concorrenti nella contraffazione che abbiano posto in essere un'attività materiale nel suo distretto, ma può conoscere di tutti i danni provocati da tali condotte (Corte Giust. 16 maggio 2013, in causa C-228/11, Metzger);

b) il giudice del luogo del danno, inteso come forum protectionis, ha giurisdizione nei confronti di tutti i corresponsabili nella contraffazione, anche ove non abbiano posto in essere attività materiale nel suo distretto, ma può conoscere esclusivamente dei danni provocati in tale distretto (Corte Giustizia, 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, Pinckney, Corte Giust. 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, Pez Hejduk e Corte Giust. 3 aprile 2014, in causa C-387/12, Hi Hotels);

Venendo all'ipotesi del concorso transfrontaliero nella violazione di una privativa comunitaria e segnatamente di un disegno o modello comunitario o di un marchio UE, è noto come esistano delle norme ad hoc che derogano in parte alle norme di Bruxelles 1 bis.

Limitandosi ovviamente alla contraffazione, la competenza si divide tra due Tribunali, ossia:

1) i tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o una stabile organizzazione (forum rei);

2) i tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso (forum commissi delicti).

Anche in relazione a tali regole, la Corte di Giustizia ha avuto occasione, nei casi Coty Germany (Corte Giustizia, 5 giugno 2014, in causa C-360/12) e Nintendo, di chiarirne i criteri di applicazione nel caso di concorso transfrontaliero nella contraffazione, affermando che:

a) in caso in cui il Giudice sia adito quale forum commissi delicti ha cognizione solo nei confronti dei concorrenti nella contraffazione che abbiano posto in essere condotte nel territorio del suo Stato (Coty Germany);

b) nel caso in cui il Giudice sia adito quale forum rei di uno dei concorrenti nella contraffazione ha cognizione nei confronti degli altri concorrenti, anche in relazione a condotte poste in essere al di fuori del territorio del giudice adito (Nintendo).

Quanto, infine, alla questione della Legge applicabile, essa trova disciplina nell'art. 8 del Regolamento n. 864/2007 c.d. Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che, regolando la base e la portata della responsabilità, ogni sua limitazione e ripartizione, è indubbio che regoli anche il problema nel concorso nell'illecito.

Roma II dedica alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale una espressa norma, ossia l'art.8, che dopo avere al primo comma sancito l'ovvio e pacifico principio per cui la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta, sancisce al secondo comma che l'obbligazione extracontrattuale derivanti da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario (e dunque modelli e disegni comunitari e marchi UE), è disciplinata dalla legge del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.

La Corte di Giustizia, nel già citato caso Nintendo, ha chiarito che, in circostanze in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione che rientrano nella nozione di atti di «utilizzazione», compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto.

A questa stregua, sembrerebbe dunque doversi concludere che, in caso di concorso transfrontaliero nella contraffazione, tutte le questioni attinenti la responsabilità che non trovino espressa disciplina nelle fonti comunitarie sono regolate, per ciascuno dei concorrenti, dalla legge dello Stato in cui egli ha posto in essere l'atto di contraffazione iniziale alla base della complessiva condotta lamentata.

Milano, seminario AIPPI 7.3.2018
avv. Fabio Ghiretti