



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

28 aprile 2022*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Brevetto europeo – Provvedimenti provvisori – Potere delle autorità giudiziarie nazionali di emettere un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale – Giurisprudenza nazionale che respinge le domande di provvedimenti provvisori quando la validità del brevetto in questione non è stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di annullamento – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C-44/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), con decisione del 19 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2021, nel procedimento

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

contro

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Phoenix Contact GmbH & Co. KG, da H. Jacobsen e P. Szynka, Rechtsanwälte;
- per la HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e la Harting Electric GmbH & Co. KG, da T. Müller, Rechtsanwalt;

* Lingua processuale: il tedesco.

– per la Commissione europea, da T. Scharf e S.L. Kaléda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Phoenix Contact GmbH & Co. KG e, dall'altro, la HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e la Harting Electric GmbH & Co. KG in merito ad un'asserita violazione di un brevetto europeo di cui la Phoenix Contact è titolare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 I considerando 10, 17 e 22 della direttiva 2004/48 enunciano quanto segue:
 - «(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)
 - (17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)
 - (22) È (...) indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto».

4 L'articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell'Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell'Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

5 Il capo II di detta direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», contiene, in particolare, l'articolo 3 di quest'ultima, recante il titolo «Obbligo generale», che così recita:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

6 L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; (...)

b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

(...)

5. Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

6. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7.

7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

Diritto tedesco

7 L'articolo 58, paragrafo 1, del Patentgesetz (legge sui brevetti), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«La concessione del brevetto è pubblicata nel bollettino dei brevetti. Contemporaneamente viene pubblicata la relazione tecnica di accompagnamento. Gli effetti legali del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione sul bollettino».

8 L'articolo 139, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:

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

9 Ai sensi dell'articolo 935 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile), nella versione applicabile al procedimento principale:

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

10 L'articolo 940 di tale codice così dispone:

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

Procedimento dinanzi alla Corte

11 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

12 A sostegno di tale domanda, il giudice del rinvio fa valere, in sostanza, che la natura del procedimento principale gli imporrebbe di statuire rapidamente. Inoltre, secondo tale giudice, in mancanza di un intervento giudiziario rapido, la Phoenix Contact subirebbe un danno economico significativo a causa della protratta produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti. Invero, secondo detto giudice, un'eventuale violazione del brevetto metterebbe in pericolo,

segnatamente, le quote di mercato della Phoenix Contact e causerebbe a quest'ultima, in quanto titolare del brevetto in questione, una perdita irrimediabile di opportunità di vendita, il che difficilmente compenserebbe l'eventuale concessione successiva di un risarcimento dei danni.

- 13 L'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.
- 14 Va ricordato, al riguardo, che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria [sentenza del 10 marzo 2022, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Assicurazione malattia che copre tutti i rischi), C-247/20, EU:C:2022:177, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].
- 15 Inoltre, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere economicamente sensibile di una causa o gli interessi economici, inclusi quelli che possono avere ripercussioni sulle finanze pubbliche, per quanto importanti e legittimi, non sono idonei di per sé a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C-493/17, non pubblicata, EU:C:2017:792, punto 10 nonché giurisprudenza ivi citata).
- 16 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il semplice interesse degli amministrati, certamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti che essi traggono dal diritto dell'Unione non è idoneo a dimostrare l'esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura [sentenza del 3 marzo 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Medici specialisti in formazione), C-590/20, EU:C:2022:150, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata].
- 17 Per quanto concerne la circostanza che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata formulata nell'ambito di un procedimento nazionale relativo a una domanda di provvedimenti provvisori, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che il fatto che una domanda di pronuncia pregiudiziale sia formulata nell'ambito di un procedimento nazionale che consente l'adozione di provvedimenti provvisori non è, di per sé solo o in combinazione con le circostanze rilevate al punto 15 della presente sentenza, idoneo a dimostrare che la natura della causa richieda un suo rapido trattamento (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C-493/17, non pubblicata, EU:C:2017:792, punto 12 nonché giurisprudenza ivi citata).
- 18 Alla luce delle considerazioni che precedono, il presidente della Corte ha deciso, l'11 febbraio 2021, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, di respingere la domanda di procedimento accelerato.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 19 Il 5 marzo 2013 la Phoenix Contact ha presentato una domanda di brevetto per una spina di collegamento con morsetto per conduttore di protezione. Nell'ambito della procedura preliminare alla concessione di tale brevetto, la Harting Electric ha presentato osservazioni sulla brevettabilità di detto prodotto.

- 20 Il 26 novembre 2020 il brevetto richiesto è stato concesso alla Phoenix Contact, in particolare per la Germania.
- 21 Il 14 dicembre 2020 la Phoenix Contact ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio, diretta a vietare alla HARTING Deutschland e alla Harting Electric di violare il brevetto in questione.
- 22 La menzione della concessione di tale brevetto è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti il 23 dicembre 2020.
- 23 Il 15 gennaio 2021 la Harting Electric ha presentato opposizione contro detto brevetto dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).
- 24 Il giudice del rinvio osserva di essere giunto alla conclusione preliminare che il brevetto di cui trattasi è valido ed è oggetto di contraffazione. Esso ritiene che la validità di tale brevetto non sia minacciata.
- 25 Tuttavia, tale giudice precisa che non può disporre un provvedimento provvisorio a causa della giurisprudenza vincolante dell'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera, Germania), in forza della quale, per poter emettere un provvedimento provvisorio in materia di contraffazione di brevetto, non è sufficiente che il brevetto in questione sia stato concesso dall'autorità di rilascio, nella specie l'UEB, dopo un esame dettagliato della sua brevettabilità né che la questione della validità di tale brevetto sia stata parimenti oggetto di controllo giurisdizionale nell'ambito dell'esame della domanda di provvedimenti provvisori.
- 26 Pertanto, secondo tale giurisprudenza, affinché possano essere disposti provvedimenti provvisori, il brevetto di cui trattasi dovrebbe inoltre essere oggetto di una decisione dell'UEB nell'ambito di un procedimento di opposizione o di ricorso, o di una decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità, che confermino che tale brevetto conferisce una protezione al prodotto in questione.
- 27 Ritenendo che detta giurisprudenza sia incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

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

Sulla questione pregiudiziale

- 28 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono, in linea di principio, essere respinte, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità.

- 29 Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, *Magistrat der Stadt Wien (Grand Hamster - II)*, C-357/20, EU:C:2021:881, punto 20].
- 30 In primo luogo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.
- 31 Pertanto, tale articolo 9, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con i considerando 17 e 22 della direttiva 2004/48, impone agli Stati membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, la possibilità per le competenti autorità giudiziarie nazionali di adottare provvedimenti provvisori in esito ad un esame delle peculiarità di ciascun caso di specie e nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo 9.
- 32 In secondo luogo occorre rilevare che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, letto in combinato disposto con il considerando 22 di quest'ultima, i provvedimenti provvisori previsti nel diritto nazionale devono consentire di porre fine immediatamente alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale senza attendere una decisione nel merito. Detti provvedimenti sono giustificati, segnatamente, quando qualsiasi ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare di tale diritto. Pertanto, il fattore «tempo» riveste un'importanza particolare ai fini del rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale.
- 33 Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma che il brevetto in questione è valido ed è oggetto di contraffazione, cosicché occorrerebbe accogliere la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Phoenix Contact. Tuttavia, tale giudice è vincolato da una giurisprudenza nazionale secondo cui il brevetto in questione può beneficiare di una tutela giuridica provvisoria solo nel caso in cui la validità di tale brevetto sia stata confermata da una decisione di primo grado pronunciata in esito ad un procedimento di contestazione di brevetto.
- 34 Orbene, è giocoforza constatare che una siffatta giurisprudenza impone un requisito che priva di qualsiasi effetto utile l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, in quanto non consente al giudice nazionale di adottare, conformemente a tale disposizione, un provvedimento provvisorio per porre fine immediatamente alla violazione del brevetto di cui trattasi, sebbene questo brevetto, secondo tale giudice, sia valido e oggetto di contraffazione.
- 35 Come rileva la Phoenix Contact nelle sue osservazioni scritte, un siffatto requisito potrebbe dar luogo a una situazione in cui i concorrenti del titolare del brevetto in questione, contraffattori potenziali, decidano consapevolmente di rinunciare ad impugnare la validità di tale brevetto per evitare che quest'ultimo benefici di una tutela giurisdizionale effettiva, vanificando così il meccanismo di protezione provvisoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.
- 36 In terzo luogo, si deve considerare che la non conformità di una giurisprudenza nazionale, come quella menzionata al punto 33 della presente sentenza, alla direttiva 2004/48 è corroborata alla luce degli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

- 37 In proposito, dal considerando 10 di detta direttiva emerge che quest'ultima mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2019, *IT Development*, C-666/18, EU:C:2019:1099, punto 38). Resta cionondimeno il fatto che la stessa direttiva si applica, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo 1, fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare, segnatamente, nella legislazione nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti (sentenza del 25 gennaio 2017, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa*, C-367/15, EU:C:2017:36, punto 22).
- 38 Di conseguenza, la direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive (sentenza del 25 gennaio 2017, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa*, C-367/15, EU:C:2017:36, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 39 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni di tale direttiva intendono disciplinare gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 18 dicembre 2019, *IT Development*, C-666/18, EU:C:2019:1099, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
- 40 Orbene, un procedimento nazionale volto a porre fine immediatamente a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente sarebbe inefficace e, pertanto, violerebbe l'obiettivo di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale se l'applicazione di tale procedimento fosse soggetta ad un requisito come quello stabilito dalla giurisprudenza nazionale prevista al punto 33 della presente sentenza.
- 41 In tale contesto, va ricordato che i brevetti europei depositati godono di una presunzione di validità dalla data di pubblicazione della loro concessione. Pertanto, a partire da questa data, tali brevetti beneficiano dell'intera portata della protezione garantita, in particolare, dalla direttiva 2004/48 [v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2020, *Generics (UK) e a.*, C-307/18, EU:C:2020:52, punto 48].
- 42 Inoltre, per quanto riguarda il rischio che il convenuto nel procedimento sommario subisca un danno a causa dell'adozione di provvedimenti provvisori, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previsti da tale direttiva devono essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
- 43 Tale disposizione impone in tal modo agli Stati membri e, in definitiva, ai giudici nazionali, di offrire garanzie affinché, in particolare, le misure e le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 2004/48 non siano utilizzate in modo abusivo (sentenza del 12 settembre 2019, *Bayer Pharma*, C-688/17, EU:C:2019:722, punto 68).
- 44 Occorre constatare, al riguardo, che il legislatore dell'Unione ha previsto, segnatamente, strumenti giuridici che consentono di attenuare in modo globale il rischio che il convenuto subisca un danno a causa dei provvedimenti provvisori e, pertanto, di tutelarli.

- 45 In primo luogo, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 9 della direttiva 2004/48, gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui, in particolare, al paragrafo 1 di tale articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
- 46 In secondo luogo, l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2004/48 prevede la possibilità di subordinare tali misure provvisorie alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto. Questo strumento di protezione può essere attuato dal giudice competente investito della domanda di provvedimenti provvisori al momento in cui esamina tale domanda.
- 47 In terzo luogo, l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 prevede, nei casi previsti da tale disposizione, la possibilità di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato da dette misure provvisorie.
- 48 Orbene, tali strumenti giuridici costituiscono garanzie che il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessarie per controbilanciare le misure provvisorie celeri ed efficaci da lui stesso previste. Essi rientrano quindi nelle garanzie previste dalla direttiva 2004/48 a favore del convenuto, per controbilanciare l'adozione di una misura provvisoria che abbia pregiudicato i suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punti 74 e 75).
- 49 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre ricordare che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i metodi di interpretazione riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
- 50 Inoltre, la Corte ha dichiarato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce alcuni limiti. In tal senso, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
- 51 Nel caso di specie, come sottolinea il giudice del rinvio, la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale non contiene alcuna disposizione che subordini l'adozione di un provvedimento provvisorio inteso a vietare una contraffazione di brevetto alla condizione che tale brevetto sia oggetto di una decisione giurisdizionale emessa in esito ad un procedimento di contestazione di brevetto, cosicché tale normativa sarebbe pienamente conforme alla direttiva 2004/48.

- 52 In tali circostanze, occorre precisare che l'esigenza di un'interpretazione conforme include l'obbligo per i giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 53 Pertanto, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, una giurisprudenza nazionale, qualora tale giurisprudenza non sia compatibile con detta disposizione.
- 54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità.

Sulle spese

- 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità.

Firme