

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L'azione di accertamento negativo di contraffazione e il distributore del prodotto

di Valeria Giugliano

[Trib. Milano, 18 gennaio 2018 n. 353, Pres. Est. Marangoni](#)

Procedimento civile – Azione di accertamento negativo di contraffazione – Legittimazione a contraddire – Distributore di prodotti.

[1] *Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest'ultimo deve ritenersi estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto, sia quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo sia quale eventuale soggetto attivo della speculare azione di contraffazione.*

CASO

[1] L'attrice, una società farmaceutica c.d. genericista, agisce in giudizio per sentir dichiarare che il proprio prodotto non costituisce contraffazione della porzione italiana di un brevetto europeo, evocando in giudizio sia la società svizzera titolare del brevetto sia la società responsabile in Italia della commercializzazione e vendita dei prodotti della prima, tra cui del prodotto che incorpora il brevetto. La società italiana eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera distributrice del prodotto. In pendenza di giudizio, l'Ufficio Europeo dei Brevetti revoca il titolo brevettuale per cui è causa.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Milano, anzitutto, osserva che l'intervenuta revoca del brevetto, la cui non contraffazione costituisce l'oggetto del giudizio, costituisce evento idoneo a fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere fra le parti, in quanto la circostanza elimina in radice ogni interesse delle parti ad una pronuncia in tema di contraffazione. Dunque, ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio, applicando il criterio della soccombenza virtuale, accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta mera distributrice del prodotto e condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore di questa.

QUESTIONI

[1] Negli esatti termini, si rinvia soltanto Trib. Milano 7 agosto 2007, *Giur. dir. ind.*, 2007, 944. La giurisprudenza non è costante nel ritenere che il distributore, anche in via esclusiva, sia privo di interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla validità del brevetto o sulla sua contraffazione: in senso opposto infatti v. Cass. 4 luglio 2014, n. 15350, *Giur. dir. ind.*, 2014, 28, la quale ha osservato che la legittimazione ad agire per contraffazione di un brevetto spetta sia ai licenziatari, sia ai distributori dei prodotti brevettati, in quanto anche questi ultimi sono dotati di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essi distribuiti: anche il distributore, in particolare, subirebbe gli effetti negativi della contraffazione, e quindi ha interesse a proporre l'azione. Tale conclusione, secondo la pronuncia, troverebbe inoltre conferma nell'art. 4 della direttiva 2004/48 in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che ai titolari dei diritti, anche «a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze» La Corte, che sottolinea come l'espressione «in particolare» indichi che il caso del licenziatario sia solo esemplificativo, osserva a tale proposito che i distributori, in quanto «necessariamente autorizzati alla distribuzione del prodotto» dal titolare del diritto, rientrerebbero nella categoria dei soggetti legittimati».

Nel senso che la legittimazione attiva alla difesa del diritto viene concessa non solo al titolare del diritto e al licenziatario con esclusiva – per quest'ultimo è pacifica, poiché acquirente di un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima tutela processuale – ma sia anche prevalentemente ammessa per il licenziatario senza esclusiva, cfr. anche Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 555. Lo stesso A. segnala che, pur esistendo qualche contestazione in ordine a tale legittimazione, è certa la possibilità di intervento *ad adiuvandum*; e che lo stesso sembra consentito, ma in materia di marchi, al distributore del prodotto.

Ciò posto in punto di ricostruzione del dibattito giurisprudenziale, è opportuno notare che la questione del caso di specie involgerebbe comunque interessanti e più complessi profili, purtroppo non approfonditi nelle richiamate pronunce, sull'esatta configurazione della legittimazione passiva nelle azioni di accertamento negativo (su cui per tutti v. Costantino, *Legittimazione ad agire*, in *Enc. giur.*, Roma, VIII, 1990, 9; più di recente, Cariglia, *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013, 189) nonché sul confine, in generale, tra legittimazione passiva ed interesse a contraddire (Liebman, *Manuale di diritto processuale civile, Principi*, Milano, 2012, 148, Monteleone, *Manuale di diritto processuale civile, I, Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, Padova, 2012, 195 ss.)



Master di specializzazione

DIRITTO AMBIENTALE

Scopri le sedi in programmazione >