

N. R.G. 34828/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. **34828/2016** promosso da:

S.P.A., in persona del legale rappresentante,

e da

LIMITED, in persona del legale rappresentante,

entrambe rappresentate e difese dall'avv.

;

RICORRENTI

IL CASO.it contro
TECHNOLOGIES LTD, in persona del legale rappresentante,
e

S.P.A., in persona del legale rappresentante,

entrambe rappresentate e difese dall'avv.

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2016, le società **S.P.A.** e

LIMITED hanno promosso il presente procedimento cautelare *ante causam* nei confronti delle società **S.P.A.** e **TECHNOLOGIES LTD**, chiedendo di ordinare alle resistenti di non interrompere o ridurre la somministrazione dei prodotti farmaceutici, oggetto dei contratti di licenza, denominati contratti "Italia" e "Resto del



Mondo”, stipulati dalle parti, rispettivamente il 21 febbraio 2001 e il 3 dicembre 2001, preannunciando che l’azione cautelare era strumentale ad un giudizio di manutenzione dei detti contratti (sub c conclusioni). Chiedevano inoltre di accertare la validità dei brevetti oggetto del contratto (sub a conclusioni) e, in modo non perspicuo, di inibire alle resistenti “qualunque attività di sfruttamento dei diritti di brevetto ceduti alle ricorrenti” (sub b).

1.2. Si costituivano in giudizio le resistenti Technologies e S.p.A., con unica memoria difensiva dep. l’11 luglio 2016, eccependo la carenza di legittimazione passiva di S.P.A., per avere ceduto i predetti rapporti contrattuali, con l’assenso di S.p.A., alla resistente estera Technologies, divenuta titolare dei brevetti, la carenza d’interesse ad agire con riguardo alla domanda di accertamento della validità dei brevetti oggetto di licenza, l’inammissibilità delle richieste cautelari e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande, per carenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

1.3. All’udienza del 12 luglio 2016, il giudice, tentata con esito negativo la conciliazione, invitate le parti alla discussione, si riservava di decidere.

2. I fatti emersi nel giudizio cautelare. La ricorrente Spa stipulò con SPA, rispettivamente in data 21 febbraio 2001 e in data 3 dicembre 2001, due contratti, con ambito territoriale diverso, aventi per oggetto “la licenza di utilizzare, in via esclusiva, i brevetti, il marchio e il know how necessari per la sperimentazione clinica, gestione, commercializzazione, distribuzione e vendita dei Prodotti, per il solo ambito di applicazione definito nella premessa del contratto, senza limitazione alcuna all’interno di tale ambito”; si trattava di “prodotti contenenti esclusivamente la forma farmaceutica” indicata nelle premesse del contratto, da utilizzare senza limiti.

Il primo contratto, concluso il 21 febbraio 2001, aveva come ambito territoriale l’Italia, mentre il secondo concerneva il resto del mondo, con esclusione di alcuni paesi espressamente indicati (cfr. art 2 contratto sub doc A2 ric.).

Entrambi i contratti prevedevano un obbligo gravante su di affidare in esclusiva a la produzione dei Prodotti e un obbligo gravante su di produrre i prodotti per soddisfacendo le richieste di produzione di secondo le previsioni di vendita di presentate un anno prima della commercializzazione dei prodotti nei mercati del territorio.



In data 20 aprile 2016 Technologies LTD inviò ad entrambe le ricorrenti un “avviso di risoluzione degli accordi di licenza” con riguardo ad entrambi i contratti in oggetto (“notice of termination of license”, sub doc A4 ric.)

aveva contestato ad entrambe le ricorrenti di avere violato gli accordi di licenza, avendo “nel corso degli anni precedenti”, destinato solo una parte del prodotto sul mercato italiano, determinando un danno economico, per le resistenti, di rilevante entità, da esse quantificato in euro 2.600.000,00 e verificatosi dal 2010 al 2016. Affermando che la condotta costituiva violazione da parte di della licenza italiana e da parte di di quella “Resto del mondo”, intimavano la risoluzione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dei contratti, in caso di mancato risarcimento di tale ingente danno entro 15 giorni.

- Tale lettera era riscontrata pochi giorni dopo, in data 29 aprile 2016, dalla ricorrente, che contestava l’inadempimento ascritte, rilevando di avere sempre venduto i prodotti, oggetto della licenza italiana, in Italia, a mezzo di Takeda Italia e che la medesima, a propria volta, l’aveva venduto solo in Italia, senza possibilità di controllo sulle vendite dei terzi aventi causa da Takeda (all 5 ric).

- In data 30 maggio 2016, Technologies LTD comunicava la risoluzione di entrambi i menzionati contratti per inadempimento delle ricorrenti, dichiarando di continuare, tuttavia, impregiudicata la risoluzione, la somministrazione dei farmaci per il territorio italiano, in misura ridotta di circa il 40%, al fine di impedire che le ricorrenti distribuissero all’estero il farmaco destinato al mercato italiano (cfr. lettera, sub doc. 7).

3. I petita cautelari.

3.1. Ciò chiarito in fatto, il ricorso è fondato con riguardo alla domanda cautelare proposta dalle ricorrenti volta ad inibire, in via provvisoria, gli effetti della intimata risoluzione, ordinando l’esecuzione integrale e secondo buona fede dei contratti “Italia” e “Resto del Mondo”.

3.2. Con riguardo, invece, alla domanda di accertamento della validità dei brevetti, come articolata alla lett. a) delle conclusioni delle ricorrenti, l’azione cautelare è carente d’interesse ad agire, poiché non vi è alcuna contestazione sulla validità dei diritti di brevetto.

3.3. Quanto alla domanda sub b) delle conclusioni delle ricorrenti (cfr § 1.1.), le valutazioni sulla natura dei contratti (di cessione o di licenza) e dei diritti oggetto degli articolati e complessi rapporti, al di là delle espressioni terminologiche utilizzate dalle parti, necessitano di approfondimenti su questioni che qui, in verità, non sono state non



solo trattate, ma neppure accennate dalle parti e che, pertanto, vanno riservate al giudizio al merito.

4. Il *fumus boni iuris*. Il punto nodale da risolvere nella presente controversia, in via cautelare e provvisoria, è se sia legittima la risoluzione intimata dalla resistente e siano lecite le condotte consequenziali alla risoluzione (nel caso di specie interruzione o unilaterale decisione da parte della resistente di riduzione delle somministrazioni) o comunque altre condotte che postulano l'avvenuta risoluzione dei detti contratti (ad es. stipula di contratti di licenza con terzi aventi il medesimo oggetto).

4.1. L'ammissibilità dell'azione cautelare. L'azione cautelare è ammissibile, essendo consentito al giudice di valutare, in via cautelare e provvisoria, la legittimità o meno della risoluzione, verificando, sia pure *prima facie*, se il rapporto contrattuale sia cessato o meno e se la parte sia tenuta all'adempimento degli obblighi stipulati e voluti dalle parti con il regolamento contrattuale. Invero, nessun effetto costitutivo nascerebbe dall'ordine del giudice di adempiere in conformità a quanto contrattualmente previsto dalle parti, trattandosi di un ordine di eseguire condotte negoziali secondo il contenuto volitivo predeterminato dalle parti e, pertanto, senza alcuna violazione del divieto sancito dall'art. 2908 c.c.

Una volta che si pervenisse alla conclusione dell'illegittimità della risoluzione, il contratto, invero, continuerebbe a produrre gli effetti predeterminati e voluti dalle parti, poiché ancora in vigore e non scaduto. Non si tratterebbe qui di dettare un nuovo regolamento contrattuale, ma di verificare la persistenza del rapporto voluto dalle parti, ove la risoluzione stragiudiziale fosse qualificata come illegittima e improduttiva di effetti.

4.2. Ritornando quindi al merito della controversia cautelare, i contratti sono stati risolti dalla resistente invocando gli artt. 13 e 14 dei rispettivi contratti, ed allegando che sarebbero state commesse, per molti anni, da violazioni consistenti nella avvenuta vendita di parte delle forniture, ad essa somministrate per l'Italia, al di fuori dell'ambito territoriale.

La ricorrente, riscontrando "l'avviso di risoluzione degli accordi" del 20 aprile 2016, ha contestato, già prima dell'introduzione del presente procedimento, di avere venduto all'estero, e quindi la violazione dell'obbligo contrattuale, invocando la liceità delle vendite parallele da parte dei terzi aventi causa.



A fronte di ciò, la resistente ha invocato il mancato assolvimento da parte della ricorrente dei doveri di protezione, non avendo la ricorrente impedito le vendite parallele da parte di terzi e, quindi, la loro destinazione al di fuori dell'Italia.

4.3. Le disposizioni contrattuali, richiamate da _____ nelle lettere con le quali ha risolto i due contratti, prevedono, per ciascuno dei contratti, una clausola risolutiva espressa che, rubricata "Risoluzione", enuncia: "*Qualora una delle parti violi qualsiasi degli obblighi derivanti dalla presente scrittura privata, la parte inadempiente avrà 15 giorni per adempiere. In difetto, decorso il termine di quindici giorni, la parte non inadempiente risolverà di diritto e con effetto immediato la scrittura privata ai sensi e per l'effetto dell'art. 1457 c.c. (artt. 13 contratto per l' "Italia" e 14 del contratto per il "Resto del Mondo")*".

Va subito rilevato che le clausole invocate sono di tale genericità da risultare invalide, giacché la clausola risolutiva espressa deve fare riferimento a specifiche e determinate condotte, mentre le clausole in esame si riferiscono a violazioni concernenti "*uno qualsiasi degli obblighi*" derivanti dai contratti (Cass 1950/2009, secondo cui, "per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto").

4.4. Le resistenti non hanno contestato un puntuale e specifico inadempimento contrattuale con riguardo a una prestazione pattuita. Esse hanno genericamente dedotto che "*nel corso degli anni*" una parte dei prodotti somministrati, in forza del contratto di licenza per l'Italia, sarebbe stata destinata all'estero, intimando non l'adempimento di una prestazione contrattuale, ma il risarcimento di danni, prima mai pretesi, quantificandoli unilateralmente in circa tre milioni di euro, da pagarsi entro quindici giorni dalla diffida.

4.5. Nel giudizio cautelare, a fronte della contestazione della ricorrente _____ di avere mai venduto al di fuori dell'Italia, le resistenti hanno espressamente contestato la violazione dei doveri di protezione, per non avere la ricorrente _____ mantenuto la destinazione dei prodotti sul territorio italiano e, quindi, per non avere impedito la commercializzazione da parte di terzi al di fuori dell'Italia (cfr pag 19 ricorso).



Rilevata anzitutto la genericità della contestazione posta alla base nella lettera del 20 aprile 2016, ritiene il Giudicante che la risoluzione sia *prima facie* illegittima, perché la circostanza fattuale contestata dalla resistente non è neppure qualificabile come inadempimento da parte della ricorrente per violazione dei doveri di protezione.

I doveri di protezione comportano, per giurisprudenza costante, che, in applicazione del principio di buona fede, i contraenti non si limitino al rispetto degli obblighi di prestazione, bensì di obblighi di protezione correlati al dovere di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Come noto, e come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali.

4.6. Nel caso in esame, tuttavia, anche a prescindere dalla genericità della contestazione, non è stata neppure contestata da una condotta qualificabile come inadempimento imputabile alla ricorrente, non potendosi qualificare la violazione contestata (non avere impedito la destinazione al di fuori dei territori italiani di parte delle forniture) né come violazione di un obbligo di prestazione, né come violazione di un obbligo di protezione.

La clausola risolutiva espressa, per la sua genericità, è invalida.

La diffida non concerne l'adempimento dell'obbligo principale che si assume essere violato, ma l'inadempimento dell'obbligo secondario di risarcire il danno per violazione dell'obbligo primario.

La clausola risolutiva, quand'anche valida, non consente di trasformare l'inadempimento all'obbligo risarcitorio in causa di risoluzione del contratto, atteso che l'obbligo risarcitorio costituisce un rimedio dell'inadempimento accanto alla risoluzione e all'azione di adempimento. Esso non può trasformarsi in obbligazione di inadempimento posta a base della risoluzione intimata, valendosi di una clausola risolutiva espressa né, per altro verso, è valutabile sul piano della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., che riguarda sempre l'obbligazione primaria contrattualmente dovuta, non l'obbligazione risarcitoria.



Oltre a ciò, e al fine del riparto dell'onere della prova, il creditore della prestazione è tenuto ad allegare specifici fatti, costituenti violazioni delle obbligazioni contrattuali, affinché al debitore sia data la possibilità di fornire la prova di avere adempiuto o che l'inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile.

Nel caso di specie, con la risoluzione stragiudizialmente intimata, come si è già detto, parte resistente non ha contestato fatti specificamente imputabili al debitore, ma si è limitato a fare riferimento alla commercializzazione in paesi diversi dall'Italia dei prodotti oggetto dei contratti, senza ascrivere tale commercializzazione alle ricorrenti, bensì dolendosene per avere le stesse violato non precisati doveri di protezione. Era invece necessario che le resistenti specificassero, sul piano delle allegazioni, le condotte omissive ascrivibili alle ricorrenti e integranti violazione del generale dovere di protezione secondo principi di correttezza e di buona fede.

In altre parole, l'utilizzazione delle clausole generali di correttezza e di buona fede e dei connessi doveri di protezione, che alle stesse si collegano, esige che, in sede contenziosa, vengano specificate le condotte commissive od omissive integranti violazioni dei suddetti generici principi e doveri, in modo da rispettare il contraddittorio e consentire il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass SU n 9100/2015).

4.7. Il principio di esaurimento. Una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati commercializzati dal titolare, o con il suo consenso, nel territorio dello Stato, le facoltà esclusive si esauriscono e non può essere vietata agli aventi causa la successiva commercializzazione nello spazio economico europeo. Esaurite le facoltà esclusive, in forza del principio dell'esaurimento, il titolare non può impedire l'ulteriore circolazione del prodotto, salvo che non ricorrano motivi legittimi, che sono eccezionali poiché limitano la circolazione dei beni nello spazio europeo.

Il titolare del diritto di privativa ha l'esclusiva sulla prima immissione in commercio, ma non può esercitare la sua esclusiva con riferimento ai successivi atti di circolazione dei beni, restringendo la libertà di concorrenza. In applicazione di tale principio, il titolare del diritto non può, quindi, neppure impedire le importazioni parallele, inibendo la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.



Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stato riconosciuto sia dal legislatore comunitario (art 13 reg CE 207/09; art. 21 Reg. CE 6/02) che da quello nazionale (art. 5 CPI).

Esso rappresenta un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un'esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza.

4.7.1. I motivi legittimi. Al fine di escludere la legittimità delle “importazioni parallele” i resistenti hanno accennato genericamente alla sussistenza di “motivi legittimi”, in forza dei quali sarebbe loro consentito di opporsi alla ulteriore commercializzazione dei prodotti (memoria, p 20). La mancata specifica indicazione del motivo legittimo invocato esonera da ogni altra valutazione. Peraltro, va ribadito che tali motivi possono impedire la ulteriore circolazione dei beni, solo eccezionalmente, e *“in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”*.

Anche accedendo alla tesi secondo cui i motivi legittimi vadano estesi oltre i due casi menzionati dal legislatore, deve pur sempre trattarsi di ipotesi che importino un “serio e grave pregiudizio”, da accertare in concreto e che nel caso in esame mai sono state allegare (Cfr CE 23/2/1999, BMW causa C-63/97; CE 4/11/1997, Dior C 337/95; CE 8/7/2010, Portakabin, C-558/08; Trib Milano, 14699/2009).

4.8. Ciò detto con riguardo al principio nazionale ed europeo dell'esaurimento del diritto, non può ritenersi che il contraente sia inadempiente per il solo fatto che si verificano vendite al di fuori del territorio italiano, perché sussiste un diritto dei terzi alla circolazione dei beni nello spazio europeo.

Nel caso di specie, allora, il solo fatto della circolazione di una parte di beni, già immessi sul mercato dal titolare o con il suo consenso, al di fuori del territorio italiano, non rappresenta, di per sé, un inadempimento, in quanto non integra violazione di un obbligo di prestazione e neppure violazione di un dovere di protezione.

Una volta che il contraente abbia immesso i beni su suolo italiano, non può configurarsi una violazione di doveri di protezione per il solo fatto di non avere impedito la circolazione di beni da parte di terzi aventi causa.

L'inadempimento sarebbe ravvisabile in capo al contraente solo ove si fossero verificate ipotesi di abuso del diritto, nel caso di specie, però, non allegare e tantomeno provate.



4.9. Al contrario, sono le modalità di esercizio, da parte della resistente, della risoluzione del contratto ad apparire *prima facie* contrarie a buona fede:

- le allegazioni appaiono generiche e riferentesi a situazioni prima mai contestate e, stando alle prospettazioni della resistente, verificatesi da numerosi anni;
- l'intimazione non ha per oggetto l'adempimento di una prestazione contrattuale, ma il pagamento di un'ingente somma risarcitoria, plurimilionaria, unilateralmente determinata dalla resistente e richiesta, per la prima volta, a titolo di danni, per fatti verificatisi da anni.
- Il tempo concesso per il versamento dell'ingentissima somma, a titolo risarcitorio, non è proporzionato all'entità dell'importo unilateralmente determinato.
- Il mancato versamento della somma risarcitoria non può fondare la risoluzione stragiudiziale, trattandosi di uno strumento rimediabile, come si è già osservato.

5. Ritenuta *prima facie* illegittima la risoluzione intimata da Technologies LTD, non essendovi inadempimento della ricorrente, la resistente, cessionaria del contratto, è tenuta all'adempimento, eseguendo le forniture come contrattualmente pattuito e in misura integrale.

5.1. A nulla vale invocare il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di regime della prova, secondo cui, una volta che il creditore, che agisca per la risoluzione ed il risarcimento del danno e fornisca la prova della fonte negoziale suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento, incombe sulla controparte l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento, non solo perché tale regime non si applica alle obbligazioni a contenuto negativo (obbligo di non fare circolare il bene al di fuori del territorio), ma anche e soprattutto perché, nel caso in esame, non è stato allegato un inadempimento, non bastando a tale fine la qualifica di inadempimento, ma essendo necessaria l'allegazione di una specifica circostanza che integri un "inadempimento contrattuale" (cass. SU 13533/2000). Ed invero, la vendita al di fuori del territorio da parte di rivenditori terzi, non costituisce di per sé inadempimento, essendo necessario che vi sia una condotta del contraente volta all'utilizzo della licenza al di fuori dell'ambito territoriale. Il dovere di protezione incumbente sulla ricorrente genericamente esplicitato nella previsione di "*contrastare situazioni comunque lesive dei rispettivi diritti o dell'attività commerciale da ciascuna delle parti intrapresa*", non può ravvisarsi nel non avere impedito



a terzi la commercializzazione dei prodotti una volta esaurite le facoltà esclusive, salvo che non si provi la mala fede della ricorrente che, attraverso terzi, abbia utilizzato la licenza al di fuori del territorio italiano.

6. *Periculum in mora.* La condotta minacciata dalla resistente, quale effetto dell'intimata risoluzione, qui ritenuta *prima facie* illegittima, costituisce indubbiamente un grave pregiudizio per la ricorrente, tenuto conto del pericolo di uno scarto significativo di effettività tra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito dell'ordinaria cognizione. A tale fine si tenga conto della irreparabilità derivante dal pregiudizio all'avviamento, dalla difficoltà di recupero della quota di mercato perduta, dal pericolo di sviamento della clientela, di annacquamento del marchio e dalla compromissione dell'immagine commerciale, non ristorabili in termini puramente monetari e, più in generale, della irreversibile alterazione degli equilibri di mercato, difficilmente riparabili ex post.

A nulla vale la dichiarazione contenuta nella lettera di risoluzione del 30 maggio 2016, di continuare a fornire il prodotto, seppure in modo ridotto, e impregiudicati gli effetti della risoluzione, perché rimette all'arbitrio della resistente la esecuzione o meno del medesimo, "impregiudicata la risoluzione".

7. Tenuto conto che la risoluzione è stata intimata da Technologies LTD, che è la cessionaria del contratto, l'ordine cautelare è disposto nei suoi soli confronti.

8. Considerata la natura anticipatoria della misura cautelare, la resistente Technologies LTD, è condannata all'integrale rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, 900,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge.

8.1. Le spese del presente giudizio cautelare vengono compensate nel rapporto processuale tra le ricorrenti e la resistente SPA, ancorché non si ritenga di accogliere le richieste cautelari nei suoi confronti, considerato che il contratto di cessione non libera da responsabilità solidale la resistente SPA, che è società cedente e appartenente al medesimo gruppo e, soprattutto, valutate l'unitarietà e la marginalità dell'attività difensiva svolta nello specifico interesse di SPA.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulle domande proposte da **S.P.A.** e da **LIMITED** nei confronti di **TECHNOLOGIES LTD** e di **S.P.A.**, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, ordina alla resistente **Technologies LTD** di adempiere, integralmente e secondo buona fede, ai contratti oggetto della controversia, senza riduzione delle forniture;
- condanna la resistente **TECHNOLOGIES LTD** al pagamento integrale, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, 900,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, compensando le spese del giudizio nel rapporto processuale tra le ricorrenti e **SPA**.

Si comunichi.

Milano, 25 luglio 2016

Il Giudice

dott.ssa Silvia Giani

IL CASO .it

