



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**





La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

La giurisdizione internazionale dei tribunali nell'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale

A cura di
Daniel Goller, Massimiliano Mostardini e Lucio Riva

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "*La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile*" realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

La giurisdizione internazionale dei tribunali nell'enforcement dei diritti di proprietà industriale: principio di territorialità, provvedimenti cautelari e nuove sfide

A cura di Daniel Goller*, Massimiliano Mostardini** e Lucio Riva***

Alla crescente globalizzazione dei mercati da tempo si associa l'espansione della dimensione transnazionale del contenzioso d'impresa.

Una prima serie di regole speciali intorno alla giurisdizione sulle controversie d'impresa dipende dalla territorialità degli effetti delle privative: le azioni relative alla loro registrazione o validità sono riservate alla giurisdizione dello Stato di concessione o registrazione. Rileva in proposito l'art. 24, n. 4, Regolamento UE 1215/2012¹, ove si prevede esplicitamente che tale criterio di giurisdizione operi anche laddove la questione sia sollevata solo in via di eccezione². Devono ritenersi ricompresi nella fattispecie anche i giudizi di nullità o decadenza, rivendicazione o conversione del titolo, nonché quelli di impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'UIBM, rispetto a marchi, brevetti, disegni o modelli di utilità.

Ove poi non si ponga un problema di deroga al *forum rei* privilegiato da tale normativa sovranazionale o dalle parallele disposizioni convenzionali (e in particolare dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007³), perché il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, viene attribuita ai Tribunali per le imprese nazionali una riserva ancora più ampia, comprensiva di qualsiasi controversia fondata sulla privativa nazionale, comprese quelle di contraffazione. Per convenire in Italia a tutela di una privativa nazionale un soggetto domiciliato in un altro Stato membro occorre invece invocare un foro concorrente: essendo di fatto relativamente rara l'applicabilità del *forum contractus* ex art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1215/2012, il miglior candidato è di solito il *forum commissi delicti* di cui al successivo art. 7, comma 2.

Le menzionate disposizioni sovranazionali determinano direttamente anche il riparto orizzontale della competenza⁴, e mentre il giudice della condotta può conoscere dell'intero danno, quello del luogo del danno può conoscere, nei confronti di chi sia domiciliato in uno Stato membro, solo del danno prodottosi nel suo territorio⁵.

L'esplicita inclusione nel *forum commissi delicti*, da parte dell'art. 7, comma 2, del Regolamento UE 1215/2012, del luogo in cui l'illecito sia soltanto

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Hoffmann Eitle.

** Avvocato, Bird & Bird.

*** Legal Director, Barilla Group. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

temuto, oltre a riferirsi all'inibitoria in prevenzione, è stata poi anche ricollegata all'azione di accertamento negativo. Secondo la giurisprudenza, pertanto, il giudice della sede dell'attore ha giurisdizione e competenza per conoscere della non contraffazione del suo prodotto nei confronti del soggetto domiciliato in un diverso Stato membro⁶.

Per quanto concerne le privative straniere, le regole appena menzionate si applicano comunque nelle controversie con soggetti domiciliati in Stati membri diversi dall'Italia. Pertanto il giudice italiano può conoscere di tutto il danno cagionato dalla contraffazione compiuta in Italia, nella misura in cui la privativa sia anche qui efficace, nonché del danno cagionato da violazioni avvenute all'estero, ma limitatamente a quello prodottosi qui.

Altrimenti, la giurisdizione esclusiva sulle questioni di validità della privativa, anche se sollevate in via di mera eccezione, spetta comunque al giudice dello Stato di registrazione perché la relativa previsione è di applicazione necessaria anche in tali ipotesi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1215/2012. Nei confronti del convenuto soggetto alla giurisdizione italiana, anche se solo in forza dei fori esorbitanti ancora contemplati dall'art. 3 della l. n. 218 del 31 maggio 1995 non si rinvergono limiti alla cognizione della globalità del danno cagionato dalla contraffazione o alla inibitoria di violazioni all'estero.

Con particolare riguardo alla disciplina della giurisdizione cautelare, il foro del luogo di esecuzione del provvedimento, contemplato dall'art. 10 della l. n. 218 del 31 maggio 1995, e individuato dagli artt. 669 *ter*, comma 3, e 669 *quater*, comma 5, c.p.c., non trova ostacolo alcuno nella litispendenza all'estero, sia con riferimento a domande di merito, sia con riferimento ad altri procedimenti cautelari. È pacifico che non si possa predicare litispendenza fra procedimenti cautelari e di merito.

La distinzione fra privative nazionali e straniere richiede poi di precisare le differenze di ordine sostanziale tra privative sovranazionali e fasci di privative nazionali. Alla seconda categoria appartengono i brevetti europei e i marchi internazionali di cui all'accordo di Madrid⁷: la tutela giurisdizionale è riferita alla porzione di titolo concessa su base nazionale, sicché in ciascun ordinamento essa è protetta come privativa nazionale rispetto ai suoi effetti all'interno e come privativa straniera rispetto ai suoi effetti all'estero.

Il protocollo sulla giurisdizione per le cause relative alla titolarità di brevetti europei del 5 ottobre 1973⁸ prevede inoltre, con riferimento ai giudizi sulla titolarità della privativa, la preferenza per il *forum rei* e, in subordine, la giurisdizione del *forum actoris*, salva quella del luogo di svolgimento dell'attività nel caso di invenzioni di dipendenti e salva la proroga convenzionale in favore di altro giudice, ma sempre a condizione che tali regole indichino un giudice di uno Stato contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo di pari data. Se invece nessuna delle parti ha la residenza o la sede principale in uno degli Stati contra-

enti, né, per le cause relative a invenzioni del dipendente, vi si trova il luogo in cui questi ha svolto la sua attività, né sussiste una proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno di essi, la giurisdizione esclusiva appartiene alla Repubblica Federale di Germania.

Da questi principi consegue: a) che i criteri di giurisdizione esclusiva rispetto alle questioni di validità operano sempre in modo da affermare la giurisdizione sulla porzione nazionale e negarla su quella estera; b) che ai fini delle azioni di contraffazione mera nel *forum rei* e nel foro della condotta si può conoscere di tutto il danno; c) che nel foro del danno si può invece conoscere solo di quello cagionato nel territorio dello Stato del giudice adito, e non si possono quindi emanare inibitorie *cross-border*; d) tuttavia l'attore in non contraffazione, deducendo la non illiceità della sua futura condotta, può convenire presso la sua sede il titolare per accertarla anche rispetto alle porzioni estere (sempre però a condizione che non sorga la questione della loro validità).

Un più accentuato carattere sovranazionale si rinviene nella disciplina di marchi, disegni e modelli comunitari di cui ai Regolamenti UE 2017/1001⁹ e 6/2002¹⁰, essendone esplicitamente previsto l'effetto unitario. Il controllo sulla validità della privativa viene quindi almeno tendenzialmente accentrato presso l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno di Alicante: la nullità può infatti essere fatta valere in via principale soltanto con domanda da rivolgere alla commissione dei ricorsi dell'ufficio stesso, la cui decisione è impugnabile presso la Corte di Giustizia.

La validità della privativa può tuttavia formare oggetto di domanda riconvenzionale (e anche essere dedotta in via di mera eccezione se si fonda sulla mancanza di uso effettivo del marchio all'epoca della proposizione della domanda di contraffazione, ai sensi delle modifiche introdotte con il Regolamento UE 2424/2015¹¹) nelle cause di contraffazione o per l'equo indennizzo per l'utilizzazione del marchio nel periodo fra la pubblicazione della relativa domanda e la sua registrazione, ai sensi degli artt. 127 Regolamento UE 2017/1001 e 85 Regolamento CE 6/2002. Come si è già accennato, però, la questione della validità non può essere comunque sollevata nei giudizi di non contraffazione, in forza degli artt. 99, comma 2, Regolamento CE 207/2009 e 84, comma 4, Regolamento CE 6/2002.

Sul piano del riparto orizzontale sia l'art. 127 Regolamento UE 2017/1001, sia l'art. 82 Regolamento CE 6/2002 privilegiano il *forum rei*, riferito però non solo al domicilio del convenuto, ma anche alla sua stabile organizzazione, purché in uno Stato membro. In subordine, così come per il brevetto europeo, rilevano domicilio e stabile organizzazione dell'attore e in via ulteriormente subordinata la giurisdizione è attribuita al Regno di Spagna.

Concorre inoltre in queste materie il *forum commissi delicti*, anche con riferimento all'illecito soltanto minacciato, e anche ai fini della domanda di equo

indennizzo, ma si esclude esplicitamente che esso sia utilizzabile per le azioni di accertamento negativo¹². Inoltre deve ritenersi che presso tale foro non possano conseguirsi inibitorie della contraffazione di portata transfrontaliera: lo si arguisce a contrario dalla previsione che abbia efficacia *cross-border* la misura cautelare se non resa in quella sede, ai sensi dell'art. 131, comma 2, del Regolamento UE 2017/1001 e dell'art. 90, comma 3, del Regolamento CE 6/2002.

La privativa la cui tutela giurisdizionale presenta il più intenso carattere sovranazionale è tuttavia senz'altro il brevetto europeo a effetti unitari, la giurisdizione sulle controversie relative al quale è attribuita al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) di cui al relativo accordo¹³, al quale spetta altresì la giurisdizione sui certificati protettivi complementari di cui ai Regolamenti CE 469/2009¹⁴ e 1610/1996¹⁵ e ai brevetti europei non a effetto unitario per i quali non sia esercitato il diritto di opzione per la conservazione del regime precedente, ai sensi dell'art. 83 dell'accordo medesimo. In forza delle modifiche al Regolamento UE 1215/2012 da parte del Regolamento UE 542/2014¹⁶, con cui sono stati introdotti nel primo gli artt. 71 *bis* ss., infatti, il TUB costituisce autorità giurisdizionale comune agli Stati membri.

La più rilevante deviazione dalle regole generali di cui al Regolamento UE 1215/2012 consiste nella previsione, di cui all'art. 71 *ter*, comma 2, secondo cui le sue disposizioni operano anche nei confronti del convenuto non domiciliato in uno Stato membro: tale scelta (prospettata nei lavori preparatori del regolamento come regola generale, ma poi non adottata come tale) è diretta a compensare la circostanza che la natura sovranazionale dell'ufficio giudiziario appaia incompatibile con l'applicazione a tale soggetto dei fori esorbitanti contemplati dalla *lex fori* e fatti salvi dall'art. 6, comma 1 dello stesso Regolamento 1215. Inoltre il successivo comma 3 dello stesso art. 71 *ter* stabilisce esplicitamente che, se al convenuto appartengono beni situati nel territorio di uno Stato membro contraente, e la controversia presenta un sufficiente collegamento con tale Stato, l'autorità giurisdizionale comune ha giurisdizione per conoscere anche dei danni prodotti dalla violazione della privativa al di fuori dell'Unione (oltre che per conoscere di tutti quelli prodotti all'interno, nonché per inibire violazioni con effetto in tutto il territorio dell'Unione ai sensi dell'art. 34 dell'accordo).

Diverse regole dell'accordo concernono poi i rapporti fra le competenze delle diverse articolazioni del TUB, originariamente consistenti in: una Corte d'Appello a Lussemburgo; una divisione centrale della corte di primo grado a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco (attribuendosi alla prima i brevetti relativi a necessità umane, chimica e metallurgia, e alla seconda quelli relativi a meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi ai sensi dell'allegato II dell'accordo); divisioni regionali comuni a più Stati membri contraenti; divisioni locali in singoli Stati membri contraenti. A seguito della Brexit si è prospettata

la collocazione in Milano della sezione londinese, ma la questione non è stata ancora decisa.

L'art. 33 dell'accordo prevede anzitutto che le azioni di contraffazione, ai fini delle inibitorie e dei risarcimenti, nonché quelle di equo indennizzo siano proponibili presso le divisioni locali o regionali individuate sia in base al *forum rei*, a sua volta determinato anche solo con riferimento alla sede dell'attività, sia, alternativamente, presso il *forum commissi delicti*, a sua volta determinato anche con riferimento all'illecito solamente temuto. Il *forum commissi delicti* non concorre peraltro con il *forum rei* quando il convenuto non abbia neppure una sede di attività nel territorio dell'Unione: questi non può neppure essere convenuto presso il *forum rei* del litisconsorte passivo, altrimenti generalmente applicabile sia quando venga dedotta la medesima violazione, sia quando sussista comunque una relazione commerciale fra i convenuti. Tuttavia le parti possono concordemente attribuire la competenza alla divisione centrale, e l'azione di contraffazione può comunque essere rimessa alla divisione centrale da una divisione regionale quando la contraffazione interessi tre o più divisioni regionali, nonché direttamente proposta alla stessa in via riconvenzionale dal titolare ivi convenuto per la domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato.

A sua volta la domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato va proposta, salvo diverso accordo delle parti, alla divisione centrale, a meno che sia prevenuta da domanda di contraffazione presso una divisione locale o regionale, nel qual caso va proposta in via riconvenzionale in tale sede, mentre la prevenzione a opera della domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato non impedisce di proporre localmente l'azione di contraffazione. Quando entrambe le domande pendano in sede locale, poi, la rimessione di entrambe alla sede centrale è possibile solo su accordo delle parti, ma il giudice può discrezionalmente rimettere la pregiudiziale di revoca o nullità alla sede centrale, e sempre discrezionalmente anche sospendere la domanda pregiudicata di contraffazione: quest'ultimo provvedimento presuppone senz'altro una delibazione positiva del *fumus boni iuris* della pregiudiziale.

Particolarmente penalizzate sono le domande di non contraffazione: sono proponibili soltanto presso la sede centrale, salvo sempre il diverso accordo delle parti, e la prevenzione non produce alcun effetto preclusivo delle domande di contraffazione. Al contrario, la successiva proposizione in sede locale della domanda di contraffazione, oltre a essere esplicitamente ammessa, ne determina, se compiuta entro tre mesi, la sospensione.

Comunque, la previsione di un'unica giurisdizione sovranazionale per controversie fra privati assicura alle sue decisioni, anche se rese in via cautelare, almeno con riguardo agli Stati Membri parte dell'accordo, quell'uniformità di effetti nello spazio giuridico europeo che non può essere compiutamente realizzata dalle giurisdizioni locali (la disciplina del diniego di riconoscimento di cui

all'art. 45 del Regolamento 1215/2012, infatti, resta applicabile rispetto a quelli estranei all'accordo ai sensi dell'art. 71 *quinquies* dello stesso regolamento).

Quanto già premesso determina infine il riparto giurisdizionale in materia di diritti d'autore: si tratta di diritti non registrati per i quali non si applica il foro esclusivo *ex art. 24*, comma 4, Regolamento UE 1215/2012, e ai quali è riferibile il principio di territorialità. Valgono, pertanto, quelle regole sulla preferenza per il *forum rei* e sui criteri per la sua individuazione, nonché quelle sul concorso del *forum commissi delicti*, sui criteri per la sua individuazione, e sui limiti oggettivi della giurisdizione fondata su di esso, che si sono indicate a proposito delle azioni di contraffazione e non contraffazione relative ai brevetti europei non soggetti alla giurisdizione del TUB.

¹ GUUE L 351, 20.12.2012, p. 1–32.

² V. Corte di Giustizia 13 luglio 2006, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, C-4/03.

³ GUUE L 147, 10.6.2009, p. 5–43.

⁴ Cfr. Corte di Giustizia 3 maggio 2007, *Color Drack GmbH c. Lexx International Vertriebs GmbH*, C-386/05.

⁵ Cfr. Corte di Giustizia 19 aprile 2012, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, C-523/10, 3 ottobre 2013, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*, C-170/12.

⁶ Corte di Giustizia 25 ottobre 2012, *Folien Fischer AG e Fofitec AG c. Ritrama SpA*, C-133-11.

⁷ Vedi <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12599> (ultimo accesso 11.3.2023).

⁸ Vedi <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma4.html> (ultimo accesso 11.3.2023).

⁹ GUUE L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

¹⁰ GUCE L 3, 5.1.2002, p. 1–24.

¹¹ GUUE L 341, 24.12.2015.

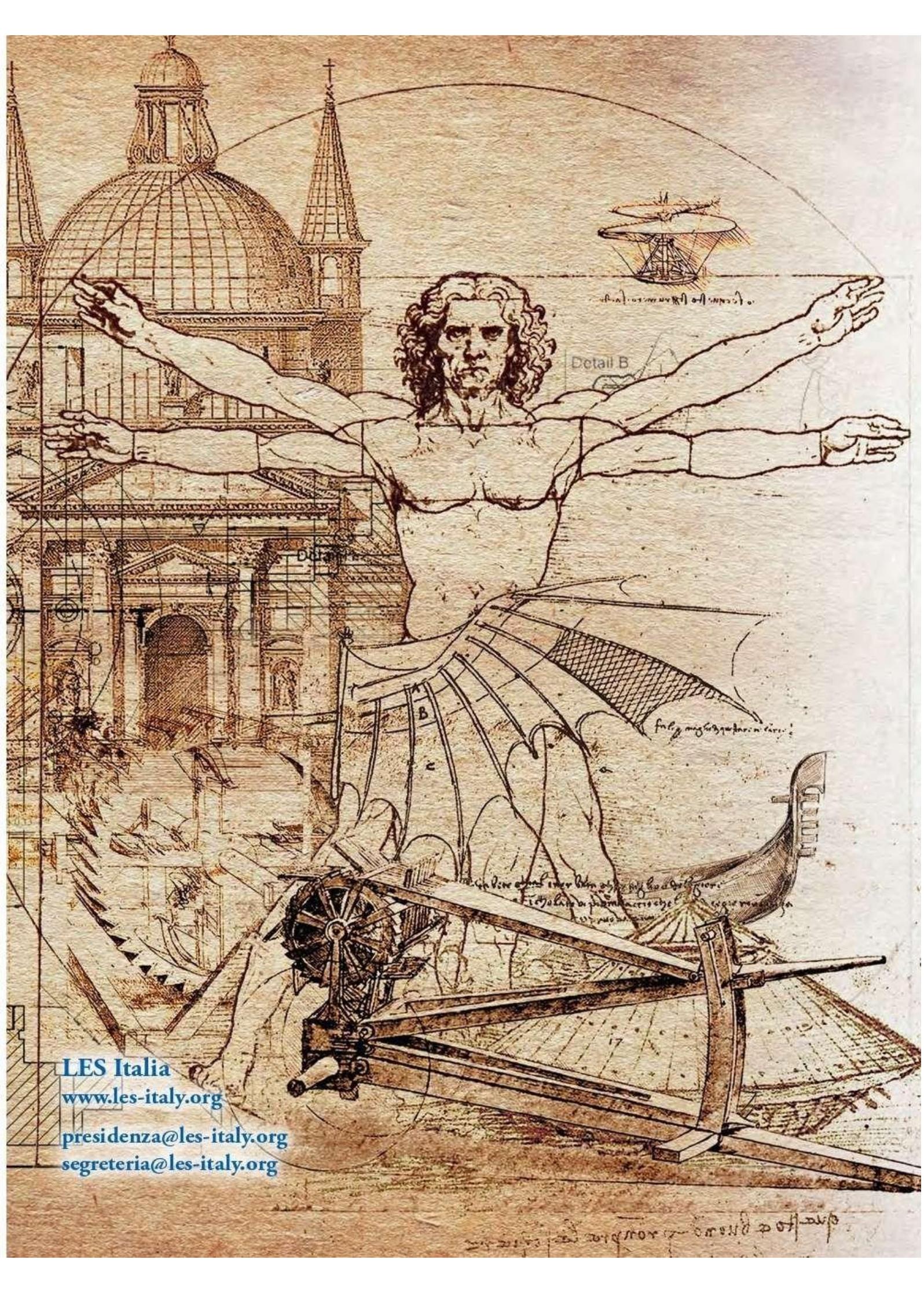
¹² Corte di Giustizia 13 luglio 2017, *Bayerische Motoren Werke AG c. Acacia Srl*, C-433/16.

¹³ GUUE C 175, 20.6.2013, p. 1–40.

¹⁴ GUUE L 152, 16.6.2009, p. 1–10.

¹⁵ GUCE L 198, 8.8.1996, p. 30–35.

¹⁶ GUUE L 163, 29.5.2014, p. 1–4.



Detail B

LES Italia
www.les-italy.org
presidenza@les-italy.org
segreteria@les-italy.org

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, written in reverse.