

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

ISSN 0391-1896

Settembre 2013

Anno LXVII - N. 3

RIVISTA TRIMESTRALE
DI
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

FONDATA DA ANTONIO CICU - ENRICO REDENTI
GIÀ DIRETTA DA TITO CARNACINI

COMITATO DI DIREZIONE

GUIDO ALPA - GIUSEPPE BENEDETTI - PAOLO BIAVATI - MARINO BIN
SERGIO CHIARLONI - CLAUDIO CONSOLO - RENZO COSTI - GIORGIO DE NOVA
NATALINO IRTI - NICOLÒ LIPARI - FRANCESCO PAOLO LUIISO - MICHELE TARUFFO
ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA

DIRETTORI

FEDERICO CARPI - UMBERTO ROMAGNOLI



GIUFFRÈ EDITORE

CASI

Le *torpedo* e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia

SOMMARIO: 1. L'azione di accertamento negativo domestica: il superamento della tesi dell'inammissibilità. — 2. Le *torpedo actions* nel contenzioso della proprietà industriale. — 3. La giurisprudenza italiana e comunitaria in tema di *torpedo actions*. — 4. La sentenza *Solvay*. — 5. La sentenza *Folien Fisher* e le conclusioni dell'avv. generale Jääskinen. — 6. L'azione di accertamento negativo abusiva.

1. — Due recenti pronunce della Corte di giustizia sembrano dare nuove speranze all'azione di accertamento negativo transfrontaliera e, in particolare, alle c.d. azioni *torpedo*.

Il nostro ordinamento, pur non contenendo alcuna disposizione esplicita che preveda la tutela di mero accertamento come categoria in generale, contiene una serie di disposizioni che prevedono ipotesi tipiche o nominate di azioni di accertamento negativo le quali sono, principalmente, disciplinate dal codice civile (1).

Ma, al di là delle c.d. ipotesi tipiche di azione di accertamento negativo, è innegabile che, ormai da molti anni, si discute in dottrina in merito all'ammissibilità in generale dell'azione in questione. In particolare,

(1) Il riferimento è innanzitutto all'azione negatoria di cui all'art. 949, comma 1°, c.c. (cfr. *passim*, MINUSSI, *Azione negatoria*, Wikijus, 29 dicembre 2010, I; *passim*, CIMATTI, *L'actio negatoria servitutis*, in *Il Civilista*, Milano, 2009, p. 19 ss.; DE LUCIA, *Le azioni petitorie, possessorie e nunciatorie. Aspetti sostanziali e profili processuali*, 2011, Padova, pp. 49-73; DE TILLA, *Actio negatoria servitutis: i presupposti e i soggetti legittimati*, in *Immobili & dir.*, 2009, p. 60; *Id.*, *Sulla natura dell'azione negatoria servitutis*, in *Riv. giur. edil.*, 2005, I, p. 1471), all'azione di opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. (cfr. ONNIBONI, *Opposizione a precetto e opposizione a pignoramento: relazioni strutturali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2002, p. 466 ss.; RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stragiudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 301 ss.), nonché ad ulteriori azioni, quali le azioni di nullità o di simulazione, le contestazioni dei crediti in concorso ex art. 512 c.p.c., le azioni di Stato di cui agli artt. 235, 248 e 263 c.c.

il tema dell'ammissibilità non si pone tanto per quelle azioni volte alla dichiarazione di inesistenza di un diritto altrui incompatibile con l'esistenza o la maggior pienezza di un contrapposto diritto dell'attore (2). Il dubbio investe piuttosto l'azione negativa di accertamento mero (detta « in prevenzione ») diretta a fare dichiarare la non esistenza di un altrui diritto soggettivo, laddove a tale inesistenza non corrisponda l'esistenza o maggior pienezza di un diritto vantato dal proponente (3).

Parte della dottrina ha cercato di dare una risposta a questo problema utilizzando, come modello di riferimento, l'art. 100 c.p.c., a norma del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (4). Secondo questa dottrina, fuori dei casi nominativamente contemplati, l'azione di mero accertamento negativo sarebbe inutile (5) per l'attore o, addirittura, inopportuna in quanto mancherebbe l'interesse a proporla.

Al dubbio sull'utilità dell'istituto per l'attore in accertamento negativo si aggiunge quello, più generale, sull'opportunità del rimedio in sé per sé.

A tale impostazione si è però obiettato come in realtà l'art. 100 c.p.c. si limiti ad enunciare una condizione che deve essere necessariamente presente per poter agire (o contraddire) in giudizio e ciò indipendentemente dal tipo e dal segno dell'azione esercitata; poiché tale condizione non consente di affermare che una singola specifica azione sia proponibile o meno: sarà necessario valutare se l'interesse ad agire, nel caso concreto sottoposto al giudice, sia sufficiente a promuovere il giudizio (6).

(2) In tali azioni, rileva MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, p. 129, l'azione « è diretta ad accertare (anche) che non esiste un altrui diritto e, come tale, è sicuramente possibile [...] quando quell'affermata esistenza rende incerto il diritto che si deduce in giudizio a base dell'azione. In tal caso, benché formulata in chiave di accertamento negativo, essa ha senza dubbio la sostanza o la funzione tipica dell'azione che è di essere sempre strumentalmente diretta alla tutela di un diritto, di una posizione attiva di chi la esercita ».

(3) Questo è il caso dell'azione di accertamento negativo dell'altrui diritto di credito, di cui si è occupata diffusamente MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio (casi e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pp. 1064-1110.

(4) In tal senso cfr. CHIOVENDA, voce *Azione di mero accertamento*, in *Noviss. dig. It.*, II, Torino, 1937, ora edita in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993, p. 51 ss.; Id., *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, p. 1 ss.; CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, p. 148 ss.; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1946, p. 123 ss.

(5) In senso contrario v. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, p. 163, secondo cui « l'azione di accertamento negativo atipica, ben lungi dall'essere inutile, serve invece ad ampliare significativamente le possibilità di tutela giurisdizionale del soggetto passivo del diritto vantato ».

(6) L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è una condizione dell'azione necessaria per ottenere la tutela giurisdizionale mediante lo strumento del processo, ma non sufficiente per ammettere qualsiasi tipo di azione. In altri termini, non basta la dimostrazione dell'interesse *ad agendum* per assicurare la proponibilità dell'azione di accer-

Le soluzioni proposte dalla dottrina sull'argomento si possono facilmente ricondurre a due fondamentali linee di pensiero: la prima (c.d. unitaria) fonda la propria indagine sull'azione di accertamento mero in generale (sia essa positiva, sia essa negativa); la seconda (c.d. differenziata) analizza il problema dell'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo innominata in modo autonomo rispetto all'azione speculare di « segno positivo ».

Secondo l'orientamento c.d. unitario, la giustificazione giuridica dell'azione di accertamento deve essere unica ed indipendente dal segno, positivo o negativo, dell'azione medesima.

Peraltro, tra le posizioni riconducibili a siffatto orientamento, si individuano autori favorevoli all'ammissibilità che fondano il proprio convincimento su vari e diversi argomenti di diritto positivo: sono frequenti i richiami all'art. 100 c.p.c. (7), alle ipotesi tipizzate dal legislatore di azioni di mero accertamento (8), al diritto d'azione costituzionalmente previsto all'art. 24, comma 1°, cost. (9), all'art. 34 c.p.c. (10), agli artt. 2907-2909 c.c. (11) e, infine, alle disposizioni sulla prescrizione dei diritti (12).

tamento negativo, in quanto l'interesse condiziona, in concreto, l'impiego delle forme di tutela ammissibili in astratto, ma nulla dice circa la loro ammissibilità. Per ROMANO, *op. cit.*, pp. 169-170, l'art. 100 c.p.c. è inidoneo a discernere in astratto le forme di tutela giurisdizionale ammesse nell'ordinamento. Tale inidoneità non riguarderebbe soltanto l'azione atipica di accertamento negativo bensì ogni azione atipica di accertamento mero e, dunque, in primo luogo, quelle di segno positivo. In merito cfr. anche E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 26.

(7) Così già CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1933, I, p. 3.

(8) In tal senso GARBAGNATI, *Azione e interesse*, in *Jus*, 1955, p. 316 ss.

(9) V. per tutti LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 2007, a cura di Merlin e E.F. Ricci, Milano, p. 172. Tuttavia parte della dottrina critica questa soluzione ritenendo che l'art. 24 cost. sia inidoneo ad ammettere positivamente l'azione atipica di accertamento negativo in quanto esso assicura a tutti la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di vantaggio (diritti ed interessi propri), ma non comporta che a tutti debba essere consentita qualsiasi forma di tutela astrattamente concepibile. Infatti, la disposizione citata esprime solo la correlazione fra azione e tutela dei diritti dell'attore, senza imporre che questi costituiscano oggetto del giudizio anziché di salvaguardia contro la futura azione altrui. L'art. 24.1 cost., infine, costituisce una garanzia per i singoli e, dunque, non un limite che il legislatore ordinario non possa superare, per esempio ammettendo che si agisca in giudizio anche per scopi ulteriori rispetto alla tutela dei propri diritti ed interessi; pertanto non si può ricavare dalla norma costituzionale citata un limite per l'azione dell'attore qualora questo decida di agire in giudizio non già, direttamente, per la tutela di un proprio diritto, bensì per far dichiarare l'inesistenza di un diritto altrui.

(10) V. soprattutto PROTO PISANI, *La tutela di mero accertamento*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, p. 101 ss.

(11) Segue questa soluzione SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Perugia, 1983, p. 82 ss.

(12) In tal senso v. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, p. 334 ss.

Se dalle norme è agevole derivare l'esistenza di un principio generale, immanente nel sistema processuale italiano, ai sensi del quale può ritenersi ammissibile l'azione atipica di mero accertamento positivo quale forma di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo proprio ⁽¹³⁾, non altrettanto facile è desumere, dagli stessi indici normativi, l'ammissibilità — in termini generali — dell'azione volta a far dichiarare che un certo diritto, da altri vantato nei confronti dell'attore in mero accertamento, sia inesistente per l'ordinamento giuridico ⁽¹⁴⁾. Infatti, almeno due delle norme citate (art. 24, comma 1°, cost. e art. 99 c.p.c.) considerano solo l'azione del preteso titolare del diritto soggettivo dedotto in giudizio, mentre l'art. 2907, comma 1°, c.c. suggerisce l'impulso processuale di chi intenda tutelare processualmente un proprio diritto.

Proprio in relazione a ciò, in anni recenti, in dottrina si è iniziato a distinguere i due diversi fenomeni dell'azione di mero accertamento.

Anche i sostenitori delle soluzioni differenziate sono peraltro concordi nel ritenere gli artt. 34 e 99 c.p.c., 24 cost. e 2907-2909 c.c., considerati globalmente, idonei a fondare l'ammissibilità in generale dell'azione di accertamento mero positivo. Tuttavia, nonostante il convincente metodo adottato, neppure gli esponenti delle soluzioni differenziate riescono a fornire risposte completamente soddisfacenti a proposito dell'accertamento negativo atipico in senso di affermazione ovvero di negazione della proponibilità dello stesso.

Negli anni Novanta del secolo scorso, parte della dottrina italiana ⁽¹⁵⁾ è giunta a negare l'ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti di credito. Tale convincimento era basato sul concetto di strumentalità necessaria di ogni azione di cognizione alla tutela di un diritto che deve essere contestualmente dedotto in giudizio ⁽¹⁶⁾.

⁽¹³⁾ Per cui il titolare di un diritto soggettivo può sempre ottenere quel *minimum* di protezione giurisdizionale costituito dall'accertamento giudiziale, positivo e vincolante, dell'esistenza del diritto stesso (accertamento mero positivo).

⁽¹⁴⁾ Ciò perché, come già più volte accennato, con l'azione di accertamento negativo l'attore non fa valere in giudizio un proprio diritto, ma, al contrario, chiede che sia dichiarata dal giudice la non esistenza di un diritto altrui. Con tali rilievi, non si vuole sostenere che attraverso l'azione di accertamento negativo giammai si tuteli un diritto proprio in senso lato ed indiretto; infatti, tale rimedio può essere considerato come uno strumento di salvaguardia di situazioni giuridiche di vantaggio per l'attore. È l'esempio dell'azione atipica di accertamento negativo del credito, mediante la quale si tutela (indirettamente) il complesso di diritti patrimoniali (descritto come « diritto all'integrità della propria sfera giuridica patrimoniale ») dell'attore da una futura aggressione esecutiva del convenuto. Così TAVORMINA, *Per la tendenziale ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti altrui*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 233 ss.

⁽¹⁵⁾ Spec. v. MERLIN, *op. cit.*

⁽¹⁶⁾ MERLIN, *op. cit.*, p. 1065, secondo la quale « nell'azione di accertamento negativo dell'altrui diritto di credito la affermata inesistenza è strumentale ad un « insieme vuoto » cui non è facile dare spessore di posizione soggettiva tutelata, vale a dire strumentale alla semplice « libertà da un obbligo o da un debito ».

In realtà ulteriori elaborazioni dottrinali hanno tentato di superare la posizione da ultimo citata; in particolare vi è chi ha sostenuto che l'azione di accertamento negativo costituisce uno strumento atto a far valere in giudizio il diritto all'integrità della propria sfera giuridica patrimoniale pregiudicata dall'altrui illegittimo vanto; diritto che descrive quella generica situazione di vantaggio cui corrisponde il generico dovere di *neminem laedere* (17), così come altri hanno affermato che esisterebbe un principio generale dell'ordinamento che consentirebbe la riparazione dei danni patrimoniali causati dal vanto attraverso strumenti di certezza giuridica, oltre alle forme di risarcimento del danno per equivalente (18).

Convincente è la tesi, alla quale si ritiene di aderire, secondo la quale è necessario riconoscere in siffatta azione che l'attore non deduce in giudizio un proprio diritto sostanziale, bensì discute di ciò che nega, senza che sia possibile ipotizzare la presenza di un diritto materiale, stretto tra il potere di azione ed il rapporto giuridico oggetto di *litis contestatio*. In tale prospettiva si acquisisce la consapevolezza che, per ammettere l'atipicità dell'azione di accertamento negativo, non è necessario ricercare un diritto soggettivo proprio dell'attore che possa dirsi tutelato, ma semplicemente un principio che consenta di reagire processualmente al vanto stragiudiziale altrui; richiedendo, in veste di attore, la dichiarazione di inesistenza di un diritto vantato dalla controparte (19) e, a fondamento di ciò, si sottolinea come l'espressione diritto soggettivo *ex art. 24 cost.* debba ritenersi comprensiva della « assenza di obblighi » (20).

(17) Secondo questa ricostruzione il diritto all'integrità della sfera giuridica patrimoniale propria, considerato quale eterogeneo complesso di diritti ed obblighi, sarebbe leso in seguito alla millanteria infondata. Il riconoscimento positivo di questo diritto suscita una serie di perplessità sia al processualista che al civilista. V. a favore CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, p. 90 ss., il quale ritiene possibile inquadrare unitariamente il patrimonio come sottospecie di diritto soggettivo.

(18) MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 2003, p. 111, secondo cui l'azione di accertamento negativo sarebbe ammissibile a condizione che essa assuma una configurazione ed un contenuto di riparazione dei danni. L'esercizio di tale azione avrebbe origine dall'esigenza di rimuovere un altrui vanto pregiudizievole per la sfera patrimoniale del soggetto che la subisce; l'azione, quindi, deve configurarsi come rimedio volto alla riparazione di tale pregiudizio in forma specifica (e non già del risarcimento per equivalente monetario) mediante lo strumento della certezza dato dal giudicato.

(19) Questa consapevolezza è soprattutto propria di TAVORMINA, *op. cit.*, p. 233 ss. e, in misura minore, di E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, cit., p. 26 ss. Per entrambi gli aa., i diritti di cui l'attore in mero accertamento negativo chiede tutela giurisdizionale sono solo indirettamente tutelati con l'azione di accertamento negativo, giacché non risultano affatto dedotti in giudizio né costituiscono l'oggetto della declaratoria vincolante del giudice.

(20) Dubita della validità di tale ricostruzione ROMANO, *op. cit.*, pp. 190-191, secondo il quale tale proposta determinerebbe una « non piccola violenza al testo della previsione costituzionale ».

Se dunque si può giungere a sostenere la generale ammissibilità dell'azione atipica di accertamento negativo c.d. domestica, rispetto alla quale la giurisprudenza ha ormai affermato il principio secondo il quale valgono le stesse regole di competenza previste per l'azione di accertamento di segno positivo ⁽²¹⁾, ben maggiori problemi si pongono quando la lite abbia elementi di internazionalità.

2. — Ed è proprio in questo settore e, in particolare, nell'ambito del contenzioso internazionale di diritto industriale che sono nate le azioni c.d. *torpedo*: si tratta precisamente delle azioni di accertamento negativo della contraffazione del brevetto europeo del convenuto, promosse dall'attore avanti una giurisdizione che gli assicuri un giudizio sufficientemente lungo così da paralizzare eventuali iniziative del convenuto avanti singoli giudici nazionali, a tutela delle diverse porzioni nazionali dello stesso brevetto europeo ⁽²²⁾.

Certamente siffatte azioni sono nate a scopo defatigatorio ed al fine di contrastare in via preventiva l'iniziativa processuale avversaria. Proprio in relazione allo scopo di siffatte azioni, le stesse sono divenute tristemente note come *Italian torpedo* ⁽²³⁾.

3. — Premesso che i maggiori problemi in relazione alle azioni *torpedo* nascono dal fatto che, nella maggioranza dei casi, l'attore contesta la sussistenza della contraffazione sulla base della pretesa invalidità del titolo di privativa avversario e, dunque, emergono — quantomeno rispetto al

⁽²¹⁾ Cfr. Cass., 18 ottobre 1982, n. 5421, in *Mass. Giust. civ.*, 1982, p. 1876 ss.; Cass., 10 settembre 1971, n. 9504, in *GADI*, 1991, p. 2607; Trib. Napoli, 4 aprile 1997, in *Dir. ind.*, 1997, p. 828 ss.

⁽²²⁾ In generale sul tema delle azioni c.d. *torpedo* cfr. FRANZOSI, *World-wide Patent Litigation and the Italian Torpedo*, in *European Intellectual Property Review*, 1997, p. 382 ss.; Id., *Torpedoes are here to stay*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2002, p. 156 ss.; Id., *Italian torpedo: perché un cavallo bianco non è un cavallo*, in *Dir. ind.*, 2004, p. 429 ss.; JANDOLI, *The Italian Torpedo*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2000, p. 783 ss.; DEL CORNO, *Torpedo Actions: Present and Future*, in *Italian Intellectual Property*, 2002, p. 77 ss.; DE JONG, *The Belgian Torpedo: From Self-propelled Armament to Jaded Sandwich*, in *European Intellectual Property Review*, 2005, p. 75 ss.; SIMONS, *Cross-border Torpedo Actions. The lis pendens rule in European cross-national litigation*, in *The European Legal Forum*, 2003, p. 287 ss.; VERON, *ECJ Restores Torpedo Power*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2004, p. 638 ss.

⁽²³⁾ In realtà per lungo tempo le *torpedo* sono state note anche come *Belgian torpedo*. Tuttavia vi è chi ha sostenuto che il venir meno delle *Belgian torpedo* dipenderebbe dal fatto che il processo civile belga è divenuto più consono in termini di durata temporale (cfr. VAN DER BROEK, *Netherlands: Patents — Belgian Torpedo — Equivalence*, in *European Intellectual Property Review*, 2001, p. 121 ss.).

brevetto europeo — le regole di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 22, comma 4°, reg. n. 44 del 2001, delle quali peraltro da più parti si auspica l'abolizione ⁽²⁴⁾, è però innegabile che la fine delle azioni c.d. *torpedo* in Italia sia stata determinata da quell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale si è affermata l'impossibilità di utilizzare, quali criteri idonei a fondare la giurisdizione italiana, gli artt. 5, comma 3°, e 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001.

La giurisprudenza italiana, infatti, ha a più riprese affermato che se è vero che il brevetto europeo è un fascio di privative nazionali, soggette alle legislazioni nazionali in punto sia di validità sia di valutazione della contraffazione e se è altrettanto vero che i comportamenti in ipotesi interferenti rilevano in quanto posti in essere nei diversi paesi in (asserita, ma contestata) violazione dei rispettivi titoli nazionali, l'art. 5, comma 3°, deve ritenersi operante a favore di ognuno dei giudici nazionali, senza che alla norma possano attribuirsi potenzialità risolutive del concorso. La suprema Corte ha poi evidenziato — con la pronuncia che è stata considerata la fine delle *torpedo* — come la « domanda di accertamento negativo della illiceità ovvero di accertamento positivo della liceità non presuppone affatto un evento dannoso e quindi non è funzionale all'accertamento di un danno ». Non si tratta pertanto, come afferma la società ricorrente, di domande sostanzialmente identiche e differenziate appunto dalla diversità degli attori. Si tratta piuttosto — beninteso nella logica autonoma dell'art. 5, n. 3 della convenzione che si è innanzi richiamata — di domande diverse, una delle quali è funzionale alla domanda di risarcimento di un danno in tesi certo, e l'altra che esplicitamente lo esclude, con ciò ponendosi fuori della ipotesi derogatoria in questione. Conclusivamente, nella domanda di

(24) L'art. 22 reg. n. 44 del 2001 elenca i criteri di giurisdizione esclusiva che, in specifiche materie, escludono l'operare del criterio generale e di quelli speciali. Ai sensi del punto 4, hanno giurisdizione esclusiva, in materia di registrazione e di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è richiesto il deposito o la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, effettuati o da considerarsi effettuati ai sensi di un atto comunitario o internazionale. In dottrina si è ritenuto che il n. 4 dell'art. 22 costituisce una sorta di applicazione del criterio del n. 3 della stessa norma, ai sensi del quale hanno giurisdizione esclusiva in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti. In tal senso cfr. MARI, *Il diritto processuale civile nella Convenzione di Bruxelles. Il sistema della competenza*, Padova, 1999, p. 552. La norma, la cui ratio risiede nella possibile interferenza con l'attività degli organi pubblici, ha portata molto ampia e si applica ai brevetti europei rilasciati dall'Ufficio di Monaco ai sensi della convenzione del 5 ottobre 1973. Quanto all'interpretazione della norma in questione si sono profilati una serie di dubbi e la dottrina più recente è giunta ad auspicarne l'abolizione, ritenendo che l'ipotesi di giurisdizione esclusiva in parola sia contraria alle disposizioni del diritto pubblico internazionale e determini un'inammissibile violazione dei principi elaborati al fine di prevenire il diniego di giustizia, di *forum necessitatis* nonché di diritto di accesso alla giustizia civile (in questo senso cfr. UBERTAZZI, *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012).

accertamento della mancanza di illiceità brevettuale di una condotta di mercato ed in quella conseguente di inesistenza, per quel titolo, di una concorrenza sleale, non si riscontra la *ratio* che giustifica la deroga alla giurisdizione del giudice del luogo del danno. L'attore che richiede siffatto accertamento fonda la sua domanda sulla pretesa inefficacia nei suoi confronti di eventuali titoli brevettuali altrui ovvero sulla loro inesistenza. Pertanto, consentirgli di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per sua affermazione, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui « l'evento dannoso è avvenuto »⁽²⁵⁾.

Quanto poi all'art. 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001, la giurisprudenza domestica, sempre sulla base della considerazione secondo la quale il brevetto europeo non è un titolo unitario se non limitatamente alla fase genetica, ha sottolineato come la previsione normativa riguardi la pluralità di convenuti e non la pluralità di domande e sia dunque inidonea a fondare la giurisdizione in ipotesi nelle quali non si ravvisa né l'unicità della domanda né intime connessioni tra più domande né e tantomeno la sussistenza di ragioni opportunità di uno svolgimento unitario del giudizio.

A fronte di tale orientamento delle corti italiane, orientamenti analoghi e comunque coincidenti negli effetti emergevano dalla giurisprudenza comunitaria.

Il riferimento è alle ben note pronunce *GAT*⁽²⁶⁾ e *Roche*⁽²⁷⁾ del luglio

⁽²⁵⁾ Cfr. Cass., sez. un., 19 dicembre 2003, n. 19550, in *Dir. ind.*, 2004, p. 429 ss., con nota di FRANZOSI, Italian Torpedo: *perché un cavallo bianco non è un cavallo bianco*; nello stesso senso cfr. anche App. Milano, 2 marzo 2004, in *Dir. ind.*, 2004, p. 431 ss.

⁽²⁶⁾ Corte giust., 13 luglio 2006, C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, in *Raccolta*, 2006, p. 6509 ss. Trattasi di pronuncia coeva alla *Roche*, nel contesto della quale la Corte ha dichiarato che, al fine di applicare correttamente l'art. 22, comma 4°, reg. n. 44 del 2001 alla luce delle sue finalità, doveva ritenersi operante il criterio di giurisdizione esclusiva in relazione ad ogni controversia in materia di registrazione o di validità di brevetti, e ciò a prescindere dal fatto che la questione fosse stata sollevata a fondamento della domanda o di una eccezione opposta dal convenuto e senza che alcun rilievo rivesta lo stadio del procedimento, nel contesto del quale la questione di validità è sollevata. L'estensione operata dalla Corte di giustizia nella *GAT* con l'applicazione dell'art. 22, comma 4°, ad ogni ipotesi in cui, in qualsiasi forma, sia fatta valere la nullità della privativa, è stata ripresa dalla stessa Corte sia nella sentenza *Roche* sia in altra causa successiva, sia pure *ad abundantiam* (il riferimento è a Corte giust., 5 settembre 2007, causa T-295/05, *Document Security System v. BCE*, in *Raccolta*, 2007). Peraltro la pronuncia *GAT* non è in sintonia con la relazione Jenard, ai sensi della quale le materie di cui all'art. 16, comma 4°, convenzione (oggi art. 22, comma 4°, reg. n. 44 del 2001) sono costitutive di competenza giurisdizionale « in linea di principio [...] soltanto se il giudice deve conoscere a titolo principale » delle medesime (cfr. relazione Jenard, in CLERICI-MOSCONI-POCAR (a cura di), *Codice del diritto internazionale private della Comunità europea*, Milano, 1992, p. 459).

⁽²⁷⁾ Corte giust., 13 luglio 2006, *Roche Nederland Bv et alii v. Frederick Primus*

2006, mediante le quali la Corte, da un lato ha affermato che l'indicazione del foro esclusivo di cui all'art. 22, comma 4°, reg. n. 44 del 2001 opera in relazione a qualsiasi controversia « in materia di registrazione o di validità del brevetto » indipendentemente dall'ambito e dallo strumento processuale mediante i quali la questione emerge ⁽²⁸⁾, e dall'altro lato ha altresì

e Milton Goldenberg, C-539/03, in *Raccolta*, 2006, p. 6535 ss.: cfr. GALLI, *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross border in materia di brevetti*, in *Int'l Lis*, 2006, p. 146 ss.; CONTI-FOGLIA, *Contraffazione di brevetti e pluralità di convenuti*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1453 ss.; PALMIERI, in *Foro it.*, 2006, IV, cc. 493-494; WILDERSPIN, *La compétence jurisdictionnelle en matière de litiges concernano la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêtes de la Cour de justice dans les affaires C-03 GAT c. Luk e C-593/03, Roche Nederland c. Primus et Goldenberg*, in *Revue critique de droit international privé*, 2006, p. 777 ss.; WARNER-MIDDLEMISS, *Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Crossborder Relief in Europe?*, in *European Intellectual Property Review*, 2006, p. 580 ss.; KUR, *A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. Luk and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, p. 844 ss.; BOSCHIERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di legge e giurisdizione*, in *AIDA*, 2007.

⁽²⁸⁾ Sul punto si ritiene importante menzionare una più recente sentenza della Corte di giustizia mediante la quale si è addivenuti ad un'interpretazione più restrittiva relativamente al campo di applicazione dei criteri di giurisdizione esclusiva. Il riferimento è alla decisione della Corte di giustizia del 12 maggio 2011 nel caso 144 del 2010, *Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) v. JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch*. In particolare con tale pronuncia la Corte è giunta ad affermare che l'art. 22, comma 2°, reg. n. 44 del 2001 deve ritenersi applicabile non « ad ogni controversia nella quale viene sollevata una questione circa la validità di una decisione degli organi di una società », bensì unicamente a quelle « controversie il cui oggetto principale è costituito dalla validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o dalla validità delle decisioni dei loro organi ». Peraltro la Corte ritiene, nel contesto della pronuncia, che ciò non determini alcun contrasto con la pronuncia *GAT* (« Tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza 13 luglio 2006, causa C-4/03, *GAT* (Racc. pag. I-6509), menzionata nella decisione di rinvio, nella quale la Corte ha giudicato che l'art. 16, punto 4, Convenzione di Bruxelles, disposizione in sostanza identica all'art. 22, punto 4, reg. n. 44 del 2001, si applica ad ogni controversia nella quale viene messa in discussione la validità di un brevetto, sia mediante azione giudiziaria sia in via di eccezione, attribuendo così una competenza esclusiva ai giudici dello Stato nel quale il brevetto è stato registrato. Infatti, tale giurisprudenza non è trasponibile alle controversie nelle quali viene sollevata una questione sulla validità di una decisione degli organi di una società. Poiché la validità del brevetto di cui trattasi è una premessa indispensabile, in particolare nell'ambito di ogni azione per contraffazione, rientra nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che sia riconosciuta competenza esclusiva a conoscere di ogni controversia nella quale viene contestata tale validità ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stato domandato o effettuato il deposito o la registrazione di tale brevetto, trovandosi questi nella posizione migliore per prenderne conoscenza. Come è stato rilevato ai punti 37-39 della presente sentenza, così non avviene nel caso dei giudici della sede di una società, parte di una controversia

stabilito che « l'art. 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001 » non può trovare applicazione « nel contesto di un'azione di contraffazione di un brevetto europeo, proposta nei confronti di più società stabilite in Paesi membri diversi per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno o più di tali Paesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui le società in questione appartenessero allo stesso gruppo ed abbiano agito in modo identico in ognuno dei Paesi sulla base di una strategia concordata » (29).

In questo scenario sono tuttavia intervenute alcune recenti pronunce della Corte di giustizia, che meritano attenta considerazione in quanto, alla luce di una nuova prospettiva di valutazione dei criteri di giurisdizione di cui agli artt. 5, comma 3°, e 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001, potrebbero fornire nuova linfa alle *torpedo*.

4. — Il primo riferimento è alla sentenza pronunciata il 12 luglio 2012 dalla Corte di giustizia nella causa C-616/10 (30).

La questione pregiudiziale sottoposta dalla *Rechtbank's Gravenhage* dei Paesi Bassi è emersa nell'ambito di un'azione di contraffazione promossa dalla società Solvay SA, di nazionalità belga e titolare del brevetto colà in questione, nei confronti di tre società appartenenti al gruppo Honeywell, delle quali una con sede nei Paesi Bassi e le altre due con sede in Belgio, deducendo che le convenute avevano commercializzato nei Paesi Bassi, in Belgio ed in altri paesi dell'Unione un prodotto della casa madre, Honeywell International Inc., interferente con l'ambito di protezione delle porzioni nazionali del brevetto europeo sopra citato.

Nel contesto dell'azione di merito l'attrice chiedeva poi all'autorità giudiziaria adita la concessione di un provvedimento di inibitoria transfrontaliero, al fine di tutelare i propri diritti esclusivi nell'attesa della definizione della causa di merito.

Le società convenute si difendevano contestando la sussistenza della

contrattuale, che si avvale di un'asserita invalidità della decisione di stipulare un contratto adottata dai propri organi»). In merito alla pronuncia da ultimo citata cfr. TREPPOZ, *Conflit de juridictions: validité d'une décision des organes sociaux*, in *Revue critique de droit International privé*, 2011, p. 922; POGGIO, *Reg (Ce) n. 44/2001: la competenza esclusiva in materia societaria (art. 22, punto 2) non si presta ad operazioni di forum shopping*, in *Giur. it.*, 2012, p. 377; FENTIMAN, *Disarming the ultra vires torpedo*, in *Cambridge Law Journal*, 2011, p. 515 ss.; LUPOLI, *Il regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1275 ss., spec. p. 1293.

(29) Cfr. FUMAGALLI, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema di « Bruxelles I »*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 738 ss., spec. p. 745.

(30) Trattasi della decisione pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa *Solvay SA v. Honeywell*. In merito si consenta il rinvio a F. FERRARI, *La Corte di Giustizia e il foro dei provvedimenti cautelari inibitori in materia di proprietà industriale*, in *Int'l Lis*, 2012, p. 117 ss.

potestà giurisdizionale della Corte dei Paesi Bassi ed eccependo la nullità del titolo brevettuale contro le stesse azionato.

A fronte di ciò la Corte remittente sottoponeva alla Corte di giustizia, in merito all'art. 6, comma 1°, la seguente questione pregiudiziale: « se, in una situazione in cui due o più società originarie di Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione della stessa parte nazionale quale in vigore in un altro Stato membro, di un brevetto europeo, a causa di atti riservati con riguardo al medesimo prodotto, sia possibile pervenire a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi dell'art. 6, punto 1, del regolamento [n. 44 del 2001] ».

Premesso che l'art. 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001 è norma in materia di giurisdizione per connessione, ai sensi della quale l'attore, ove agisca contro più convenuti domiciliati in diversi Stati aderenti, può scegliere di citarli congiuntamente davanti al giudice del paese nel quale è domiciliato uno solo di essi, dando dunque luogo ad un'ipotesi di cumulo soggettivo⁽³¹⁾ e che la norma oggi precisa che il cumulo può realizzarsi solo ove tra le domande proposte nei confronti dei diversi convenuti esista « un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili »⁽³²⁾, nel contesto della

⁽³¹⁾ Sul tema cfr. MARI, *Il diritto processuale civile nella Convenzione di Bruxelles. Il sistema della competenza*, cit., spec. p. 461 ss.; PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, 2006, p. 146 ss.; D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali*, 2009, p. 37 ss.; Id., *Ancora sulla connessione internazionale ex art. 6.1 Conv. Bruxelles. Strumenti concettuali nazionali per l'interpretazione del diritto europeo?*, in *Int'l Lis*, 2008, p. 80 ss.; BIAGIONI, *La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento Ce n. 44/2001*, Padova, 2011, p. 151 ss.; BRIGGS-REES, *Civil jurisdiction and judgments*, 5, Londra, 2009, p. 290 ss.; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2009, p. 116 ss.; SILVESTRI, *Il regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale*, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo-Varano, Torino, 2011, p. 28.

⁽³²⁾ Tale disposizione sostituisce la corrispondente previsione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 che, tuttavia, non prevedeva, quale requisito per l'operatività del cumulo, la sussistenza della connessione tra le domande proposte nei confronti dei diversi convenuti nei termini succitati. Il limite in questione, oggi incluso nella formulazione del disposto normativo, deriva dalla interpretazione dell'art. 6, comma 1°, convenzione di Bruxelles proposta dalla Corte di giustizia nella decisione della causa pregiudiziale *Kalfelis* del 27 settembre 1988 (Corte giust., 27 settembre 1988, C-189/87, *Kalfelis v. Schröder*, in *Raccolta*, 1988, p. 5597 e in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1989, p. 927 ss.). In particolare, con la pronuncia da ultimo citata e con alcune decisioni successive conformi, la Corte stabiliva che il requisito affinché sia legittimo adire il *forum connexitatis* in ipotesi di litisconsorzio passivo è che sussista una connessione tra le domande, idonea a, da un lato, ridurre il rischio di decisioni

succitata pronuncia la Corte fornisce un'interpretazione del disposto normativo senz'altro più permissiva rispetto a quelle prima dominanti.

In particolare, precisato che la disposizione deve essere interpretata in conformità al dodicesimo e quindicesimo considerando del regolamento, ma anche in conformità all'undicesimo considerando dello stesso, la Corte sottolinea in primo luogo come la valutazione del vincolo di connessione spetti al giudice nazionale che deve, a tal fine, verificare il rischio che, in merito alle diverse domande, si formino decisioni incompatibili ove le stesse siano trattate separatamente e può utilizzare, nel contesto di tale valutazione, tutti gli elementi del fascicolo⁽³³⁾ e precisa altresì che al fine di identificare quando due decisioni possano qualificarsi come incompatibili e, dunque, quando si debba applicare l'art. 6, comma 1°, reg. n. 44 del 2001, si deve non tanto verificare se le decisioni producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente⁽³⁴⁾, bensì verificare se possa sussistere una divergenza nella soluzione della controversia nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto⁽³⁵⁾.

discordanti e, dall'altro lato, tale da rendere opportuno evitare di sottrarre illegittimamente taluno dei convenuti al suo giudice naturale (su tale concetto cfr. GHIRGA, *Riflessioni sul significato di giudice naturale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 805 ss.). A differenza di quanto previsto dal n. 2 dello stesso art. 6, non è in questo caso individuato dal legislatore comunitario il limite derivante dalla ipotesi che il cumulo sia realizzato al solo fine di distogliere uno dei convenuti dal proprio giudice naturale; tuttavia la dottrina più accorta correttamente ritiene che tale limite debba ritenersi operante anche rispetto alla disposizione della quale ci stiamo occupando (DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993, p. 26; COLLINS, *The civil jurisdiction and judgments act*, 1982, p. 65 ss.; Relazione Jenard, in CLERICI-MOSCONI-POCAR (a cura di), *Codice del diritto internazionale privato della Comunità europea*, Milano, 1992, p. 159; *contra* ZUCCONI GALLI FONSECA, voce *Competenza (Competenza giurisdizionale nella Convenzione di Bruxelles del 1968)*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, p. 6) e ciò in sintonia con la giurisprudenza della Corte (il riferimento è sia alla decisione *Kalfelis* sia alla decisione Corte giust., 27 ottobre 1998, C-51/97, *Réunion Européenne S.A. v. Spliethoff's Bevechtungskantoor B.V.*, in *International litigation procedure*, 1999, p. 225 ss.), rispetto alla quale, peraltro, si è verificato un mutamento nelle pronunce più recenti, che sembrano escludere o almeno fortemente sfumare l'operatività del limite di cui all'art. 6, comma 2°, nell'interpretazione dell'art. 6, comma 1°.

⁽³³⁾ Corte giust., 11 ottobre 2007, C-98/06, *Freeport*, in *Raccolta*, I-8340, punto 41.

⁽³⁴⁾ Già aveva sottolineato la differenza fra la nozione di incompatibilità delle decisioni di cui all'art. 22, convenzione di Bruxelles (oggi art. 28, comma 3°, reg. in materia di sospensione per connessione) e l'art. 27, comma 5° (oggi 34, comma 3°, reg. in materia di condizioni ostative al riconoscimento) la Corte di giustizia nella ben nota pronuncia del 6 dicembre 1994 in causa C-406/92, *The owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry v. The owners of the ship Maciej Rataj*, in *Raccolta*, 1994 - I, p. 5477 ss.

⁽³⁵⁾ Il requisito in questione è indicato espressamente nella sentenza *Freeport*,

La sussistenza di questo requisito è stata negata dalla Corte in un caso simile a quello oggi sottoposto, precisamente nella già citata decisione della causa *Roche v. Primus* riferita dalla Corte della Hage Road olandese.

È ben noto peraltro che la pronuncia *Roche* è stata severamente criticata in quanto la si è ritenuta eccessivamente rigorosa e restrittiva in merito alla possibilità di applicazione dell'art. 6, comma 1°⁽³⁶⁾ ed è stata superata da pronunce successive, quali la *Freeport* del 2007⁽³⁷⁾ e la *Painer* del 2011⁽³⁸⁾.

punto 40, ma anche nella sentenza, di cui si dirà meglio nel prosieguo, Corte giust., 13 luglio 2006, *Roche Nederland Bv et alii v. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, C-539/03, in *Raccolta*, 2006, p. 6535 ss.

⁽³⁶⁾ Sul punto, cfr. BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del Regolamento (Ce) 44/2001*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 169 ss. e spec. p. 174, nonché TRIMBLE, *Global Patents. Limits of Transnational Enforcement*, New York, 2012, p. 54 ss.

⁽³⁷⁾ Il primo riferimento è a Corte giust., 11 ottobre 2007, *Freeport plc v. Olle Arnoldsson*, C-98-06, in *Raccolta*, 2007, p. 8340, ove la Corte afferma che l'art. 6, comma 1° « si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha domicilio »; di parere contrario erano invece le conclusioni dell'avv. gen. Paolo Mengozzi ove sottolineava che « in effetti, benché, come si è già avuto l'occasione di rilevare, il divieto cui è subordinata l'operatività del collegamento giurisdizionale previsto dall'art. 6, punto 2, del regolamento 44/2001 sia formulata in modo tale da coprire sia le ipotesi di frode che quelle di abuso del diritto di opzione del foro, non vedo alcuna ragione, segnatamente collegata ad esigenze di uniforme applicazione e autonoma interpretazione delle disposizioni del regolamento, che osti ad una sua applicazione anche alle fattispecie disciplinate dall'art. 6, punto 1. Una siffatta estensione analogica del divieto di cui all'art. 6, punto 2, oltre ad essere già stata implicitamente avallata dalla Corte, consente in particolare di escludere l'applicazione dell'art. 6, punto 1, a situazioni che non rientrerebbero nel suo campo di applicazione naturale nonché l'invocabilità del titolo di giurisdizione da essa previsto ove risulti diretta a soddisfare interessi non meritevoli di tutela ». Sulla sentenza *Freeport* cfr. anche SCOTT, *Reunion Revised? Freeport v. Arnoldsson*, in *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 2008, p. 113 ss.; MICHINEL-ANGEL, *Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado*, in *Rev. Española de Derecho internacional*, 2007, p. 755 ss. e IDOT, *Pluralité de défendeurs et fraude à la compétence jurisdictionnelle*, in *Europe*, 2007, p. 35 ss. In realtà si ritiene che già superasse la pronuncia *Roche* la decisione della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, *Reisch Montage AG v. Keisel Baumaschinen H. GmbH*, C-103/05, in *Raccolta*, 2006, p. 6827, e in *Revue critique de droit international privé*, 2007, p. 181 ss., con nota di PATAUT; nell'ambito della sentenza si sottolinea come l'art. 6, comma 1°, non possa essere interpretato « in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato », tuttavia la

La Corte dunque — aderendo alla proposta dell'avv. generale Pedro Cruz Villalon — afferma che si verifica il requisito delle potenziali decisioni incompatibili di cui all'art. 6, comma 1°, e dunque deve ritenersi ammissibile il cumulo soggettivo ivi disciplinato, in tutti i casi nei quali diverse società, stabilite in Stati membri diversi, vengano convenute avanti il giudice di uno di tali Stati membri sulla base dell'asserita contraffazione, posta in essere separatamente da ciascuna di tali società in relazione al medesimo prodotto, in un diverso Stato membro e dunque in relazione ad una stessa porzione nazionale di un brevetto europeo, vigente in quello Stato membro. Sembra dunque innegabile che si profili un nuovo spazio per quanto concerne le azioni *cross-border* in materia di proprietà intellettuale.

5. — Ben maggiori aperture rispetto alle *torpedo* derivano tuttavia da una più recente pronuncia della Corte di giustizia: la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11 ⁽³⁹⁾.

La questione pregiudiziale è stata sottoposta dal *Bundesgerichtshof* nell'ambito di una controversia fra le società Folien Fischer AG e Fofitec AG, entrambe stabilite in Svizzera, da un lato, e la società Ritrama SpA, con sede legale in Italia, dall'altro.

Corte sostiene altresì che la norma citata « può essere invocata nell'ambito di un'azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale quale una norma che esclude ricorsi individuali dei creditori nei confronti di un debitore fallito ». Vi è chi ha sostenuto che siffatta pronuncia trovi la sua *ratio* nella volontà della Corte di « evitare che l'applicazione dell'art. 6.1, possa risultare condizionata da norme processuali nazionali » (BIAGIONI, *La connessione attributiva di giurisdizione nel Regolamento Ce 44/2001*, cit., p. 160).

⁽³⁸⁾ Il riferimento è alla sentenza Corte giust., 1° dicembre 2011, *Eva-Maria Panier v. Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG e Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG*, C-145/10 (non ancora pubblicata in *Raccolta*, ma disponibile al sito www.curia.europa.eu) con la quale la Corte ha chiarito come l'identità di fondamento normativo non possa assumere decisiva rilevanza, in fase di valutazione del nesso di connessione, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 6, comma 1°, tanto più se, come risultava nella controversia da cui scaturiva la pronuncia in esame in materia di diritto d'autore, le normative nazionali sulle quali si fondano le azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti siano, secondo il giudice innanzi al quale si tratta di riunire le cause, diverse ma di contenuto sostanzialmente identico. In merito a tale pronuncia cfr. LUPOI, *Il regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)*, cit., p. 1275 ss. e spec. pp. 1292-1293.

⁽³⁹⁾ La pronuncia in questione è stata commentata da DE VECCHI LAJOLO, *Torpedo e diritti della personalità*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 51 ss. e da MARINO, *Foro dell'illecito e azioni di accertamento negativo: la sentenza Folien Fischer della Corte di Giustizia*, commento rinvenibile sul sito aldricus.com.

In particolare le società Folien Fischer e Fofitec hanno proposto, avanti la Corte remittente, un'azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare che la Ritrama SpA non può far valere alcun diritto a fronte di un atto illecito civile doloso o colposo potenzialmente commesso dalle due attrici, né di una pratica commerciale della Folien Fischer contestata dalla convenuta, né per effetto del diniego opposto dalla Fofitec di concederle alcune licenze sui suoi brevetti.

In questo contesto il *Bundesgerichtshof* sottoponeva alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale volta a determinare se un'azione diretta ad accertare l'inesistenza di una responsabilità da atto illecito civile doloso o colposo rientri nella competenza giurisdizionale speciale prevista « in materia di illeciti civili dolosi o colposi » per il « giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire » ai sensi dell'art. 5, punto 3, reg. n. 44 del 2001 del Consiglio.

Nelle conclusioni dell'avvocato generale Niilo Jääskinen si legge che si tratta di una richiesta di interpretazione da un lato inedita, nonostante la Corte sia già stata chiamata a risolvere questioni pregiudiziali relative ad azioni di accertamento negativo in una causa fra proprietari di merci trasportate in forza di polizze di carico al proprietario della nave che le aveva prese in carico ⁽⁴⁰⁾, e dall'altro lato, tanto più interessante considerato che tanto giudici di diversi Stati membri quanto la dottrina hanno assunto posizioni assai divergenti in merito all'applicabilità o meno dell'art. 5, punto 3, reg. n. 44 del 2001 a questo tipo di azioni.

Peraltro, l'avvocato generale conclude a favore dell'inapplicabilità dell'art. 5, comma 3°, alle azioni di accertamento negativo e ciò sulla base di una pluralità di argomentazioni che lo stesso avvocato schematizza, riconducendole all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma in questione ⁽⁴¹⁾.

Dal punto di vista letterale si sottolinea come, alla luce della giurisprudenza della Corte derivata dalla sentenza *Bier v. Mines de potasse d'Alsace* ⁽⁴²⁾, si può sostenere che la scelta, consentita dalla stessa Corte, fra il luogo dell'evento generatore e quello in cui il danno si è concretizzato abbia lo scopo di favorire la presunta vittima che, in linea di principio, occupa tale posizione processuale ⁽⁴³⁾.

Si argomenta poi, dal punto di vista letterale, citando sia la sentenza

⁽⁴⁰⁾ Il riferimento è alla pronuncia del 6 dicembre 1994 in causa C-406/92, *The owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry v. The owners of the ship Maciej Rataj*, in *Raccolta*, 1994 - I, p. 5477 ss.

⁽⁴¹⁾ In merito alle conclusioni dell'avvocato generale cfr. UBERTAZZI, *La giurisdizione in materia di proprietà intellettuale nel sistema di Bruxelles*, in *Il processo industriale*, a cura di Giussani, Quaderni di AIDA 23, Torino, 2012, p. 423 ss., spec. p. 445.

⁽⁴²⁾ Corte giust., 30 novembre 1976, *Handelskwekerij G. J. Bier BV v. Mines de potasse d'Alsace SA*, C-21/76, in *Raccolta*, 1976, p. 01735.

⁽⁴³⁾ L'interpretazione fornita dall'avvocato generale già era stata accolta in dottrina: cfr. CAPOTORTI, *L'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles del*

Henkel ⁽⁴⁴⁾ sia la formulazione dell'art. 5, punto 3, reg. n. 44 del 2001 e chiarendo che se, da un lato, gli elementi citati consentono senza dubbio di ricomprendere nella sfera di applicazione di tale disposizione la rilevanza di un pregiudizio non ancora verificatosi, ma potenziale, conseguente ad un fatto lesivo identificato, dall'altro lato l'azione di accertamento negativo presuppone che sia escluso anche il rischio di concretizzazione del danno, « il che si risolve nel negare il nesso di collegamento e, dunque, il criterio di competenza specifica ad esso relativo, che è previsto dall'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 », concludendosi che « siffatta azione mira a ottenere una constatazione, di diritto privato, la quale [...] comporta necessariamente l'inesistenza del nesso di collegamento nel diritto internazionale processuale ».

Quanto all'interpretazione teleologica, l'avvocato Jääskinen afferma che se lo scopo della norma sulla competenza speciale di cui all'art. 5, comma 3°, è quello di tener conto dell'« esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra [la] controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale » ⁽⁴⁵⁾, nel

1968 nella giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, in *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano, 1985, p. 62 ss.; SARAVALLE, *Limiti alla giurisdizione in tema di responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1988, p. 259. *Contra* si è sottolineato come gli stessi fori speciali previsti dall'art. 5, comma 3°, convenzione possano essere utilizzati anche da chi agisce in accertamento negativo (cfr. DAVI, *Responsabilità non contrattuale nel diritto internazionale privato*, in *Dig., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 353 ss.).

⁽⁴⁴⁾ Trattasi della pronuncia della Corte di giustizia del 1° ottobre 2002 nella causa *Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel*, C-167/00, in *Raccolta*, 2002, p. I-08111, relativa ad un'azione giudiziale intentata da un'associazione di consumatori al fine di far inibire l'uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con soggetti privati. In merito cfr. PALMIERI, *L'inibitoria di clausole abusive oltre i confini nazionali*, in *Foro it.*, 2002, cc. 501-506; GARDELLA, *Giurisdizione su illeciti senza danno: l'applicazione dell'art. 5, n. 3, Conv. Bruxelles alle azioni preventive*, in *Corr. giur.*, 2004, cc. 19-23.

⁽⁴⁵⁾ Sotto questo profilo l'avvocato generale ricostruisce la *ratio* della giurisprudenza della Corte in merito all'art. 5, comma 3°, reg. così come delineata nella pronuncia *Bier*, ma anche in quelle successive, nell'ambito delle quali la Corte ha sottolineato come il principio affermato rilevi anche ai fini della « buona amministrazione della giustizia ». Cfr. Corte giust., 7 marzo 1995, *Fiona Shevill e altri v. Presse Alliance SA*, in *Raccolta*, 1995, I, punto 19 (cfr. GRATANI, *Diffamazione a mezzo stampa con effetti in diversi Stati: individuazione del giudice competente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1995, p. 317 ss.; HOGAN, *The Brussels Convention, Forum Non Conveniens and the Connecting Factors Problem*, in *European Law Review*, 1995, p. 471 ss.; SARAVALLE, *Forum damni o fora damni?*, in *Foro it.*, 1995, c. 332 ss.; DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1995, p. 830 ss.; KLESTA DOSI, *Corte di giustizia delle Comunità europee (1° ottobre 1994-30 aprile 1995)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, II, pp. 393-395; DE CRISTOFARO, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non*

contesto dell'azione di accertamento negativo tale maggiore prossimità non è identificabile inequivocabilmente.

In relazione all'interpretazione sistematica, le conclusioni accolgono la tesi, già sostenuta dalla Corte, in merito al fatto che l'oggetto dell'azione di accertamento negativo può coincidere con l'oggetto dell'azione positiva speculare, ma evidenziano come la nozione di « oggetto della controversia » non consenta di stabilire se esiste o meno, nell'ambito di una determinata controversia, il corretto nesso di collegamento *ex art. 5, punto 3, reg. n. 44 del 2001*; sul punto l'avvocato conclude che in materia di responsabilità civile da illecito colposo o doloso, la natura dell'azione è essenziale ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, posto che ciò che fa la differenza è l'esistenza o meno del fatto lesivo, elemento determinante ai fini del nesso di collegamento.

Come ben emerge anche da una prima lettura della pronuncia, la Corte non ha ritenuto di dover condividere le conclusioni dell'avv. Jääskinen ed ha dunque concluso che « l'articolo 5, punto 3, reg. n. 44 del 2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione ».

Anche la Corte muove da un'analisi letterale della norma e sottolinea come la formulazione della stessa non consenta di escludere *a priori* un'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione.

Quanto all'inversione dei ruoli, che indubbiamente caratterizza siffatta azione, la Corte ritiene che la stessa non sia tale da escludere l'azione medesima dal campo di applicazione della norma e, al riguardo, enfatizza come gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto non attengano né all'attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto né alla tutela dell'uno o dell'altro, incidendo invece sulla distribuzione degli oneri probatori ⁽⁴⁶⁾.

Certamente siffatta pronuncia sembra aprire nuovamente la strada alle azioni *torpedo*; tuttavia credo che, dalla stessa sentenza della Corte, sia desumibile un limite significativo rispetto ad esse.

Ed infatti la Corte se, da un lato, condivisibilmente sottolinea come la formula dell'art. 5, comma 3°, reg. n. 44 del 2001 non consenta di

conveniens per le azioni risarcitorie da illecito, in *Giur. it.*, 1997, p. 5 ss.; GARDELLA, *Diffamazione a mezzo stampa e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1997, p. 657 ss.); Corte giust., 19 settembre 1995, *Antonio Marinari v. Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company*, in *Raccolta*, 1995, punto 10; cfr. T. HARTLEY, *Article 5(3): Place Where the Harmful Event Occurs*, in *European Law Review*, 1996, p. 164 ss.; SARAVALLE, *Evento dannoso e sue conseguenze patrimoniali: giurisprudenza italiana e comunitaria a confronto*, in *Foro it.*, 1996, IV, cc. 341-348).

⁽⁴⁶⁾ Sul tema cfr. di recente: ROMANO, *In tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 1555 ss.

escludere a priori l'azione di accertamento di segno negativo, dall'altro lato puntualizza però come l'espressione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire », di cui alla norma e che identifica il criterio di collegamento, riguardi il luogo in cui il danno si è concretizzato o il luogo del fatto generatore di tale danno. Tale precisazione sembra, in una certa misura, porsi nella stessa prospettiva delle conclusioni dell'avvocato generale, ove quest'ultimo sottolineava come la funzione dell'art. 5, comma 3°, sia quella di consentire all'attore di scegliere, in via eccezionale, un giudice situato in uno Stato diverso da quello del domicilio del convenuto, in virtù del legame particolare di tale giudice con la natura della controversia.

Se così stanno le cose sembra agevole sostenere che, ove venga chiesto ad un giudice per esempio italiano di accertare la non contraffazione, da parte di un'impresa italiana, di una pluralità di privative di diversa nazionalità nei confronti di una pluralità di convenuti italiani e stranieri, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, il giudice dovrà determinare se esista, rispetto alla violazione (pretesamente insussistente) delle privative straniere, un particolare collegamento tra l'Italia e siffatta violazione. Sembra pertanto chiaro che il collegamento potrà dirsi sussistente solo nella misura in cui effettivamente il territorio italiano non sia solo il luogo ove l'attore ha la sua sede, bensì sia il luogo ove la strategia dell'attore è stata concertata e, dunque il luogo del fatto generatore del danno, la cui insussistenza si chiede di accertare.

In una certa misura, dunque, la recente sentenza della Corte di giustizia non è solo in linea con le più recenti opzioni interpretative dell'art. 5, comma 3°, fornite dalla stessa Corte ⁽⁴⁷⁾, ma sembra essa stessa individuare un limite, neppure troppo facile da superare, rispetto alle azioni *torpedo*.

6. — Premesso che questa conclusione vale nella misura in cui si discorra di pregiudizi a diritti patrimoniali, mentre ben più complicato è lo scenario dei diritti della personalità ⁽⁴⁸⁾, ciò che ci si può legittimamente

⁽⁴⁷⁾ Il riferimento è alle pronunce *e-Date* (Corte giust., 25 ottobre 2011, nella cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH contro X (C-509/09) e Olivier Martinez e Robert Martinez v. MGN Limite*) e *Wintersteiger* (Corte giust., 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*), mediante le quali la Corte delinea la nozione di « luogo dell'evento dannoso » in tema di illeciti compiuti *on line*. In relazione a tali pronunce cfr. FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2012, p. 461 ss.; MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile comunitaria*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2012, p. 363 ss.; GIOIA, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite internet*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1317 ss.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. sul punto le osservazioni di DE VECCHI LAJOLO, *Torpedo e diritti della personalità*, cit.

chiedere è se, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, sia possibile individuare in via interpretativa un limite rispetto all'azione di accertamento negativo abusiva⁽⁴⁹⁾, con ciò intendendo far riferimento a quelle ipotesi nelle quali il solo scopo perseguito dall'attore è di bloccare o ritardare l'iniziativa giudiziale avversaria.

È ben noto che la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione estesa del concetto di « stessa causa » di cui all'art. 27 reg. n. 44 del 2001⁽⁵⁰⁾. Ciò

⁽⁴⁹⁾ In tema di azione giudiziale abusiva cfr. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004.

⁽⁵⁰⁾ Nel silenzio della relazione Jenard sul punto, ma anche alla luce delle notevoli differenze nella formulazione del requisito in questione nelle diverse versioni linguistiche della convenzione prima e del regolamento poi, la Corte di giustizia è giunta a sviluppare un'interpretazione autonoma del concetto, prescindendo dalla interpretazione del medesimo nella *lex fori* che, invece, per un certo periodo di tempo è stata considerata criterio ermeneutico principe sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza (cfr. DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marche commun: etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, Parigi, 1972; FRAGITAS, *Deux conventions multilatérales récentes sur la reconnaissance des jugements étrangers*, in AA.VV., *L'efficacia delle sentenze straniere nelle convenzioni multilaterali dell'Aja e della C.E.E.*, Padova, 1969, p. 15 ss., spec. p. 45; in giurisprudenza cfr. Oberlandesgericht München, 13 febbraio 1985, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1986, p. 931 ss.). In particolare la svolta e, dunque, l'elaborazione di un concetto autonomo di litispendenza europeo (cfr. CONSOLO, *Profili della litispendenza internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1997, p. 21) si deve alle pronunce *Gumbish Maschinenfabrik v. Palumbo* dell'8 dicembre 1987 (causa n. 144 del 1986) e *Tatry* del 6 dicembre 1994, C-406/92, in *Raccolta*, 1994, p. I-05439. L'interpretazione estensiva del concetto fornita dalla Corte ha peraltro incontrato i favori della giurisprudenza (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n. 6756, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1990, p. 134 ss.) e di una certa parte della dottrina (cfr. ONNIBONI, *Litispendenza e connessioni comunitarie (artt. 21 e 22 Convenzione di Bruxelles del 1968) in un caso di cumulo oggettivo di cause per accessoria presso il giudice adito per secondo*, in *Giur. it.*, 1996, c. 31 ss.; ATTARDI, *Prime considerazioni sulla nozione di litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, in AA.VV., *Scritti in onore di Crisanto Mandrioli*, Milano, 1995, p. 1005 ss.; LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, tomo II, Milano, 2002, p. 758 ss.; MARENGO, *La litispendenza internazionale*, Torino, 2000; *contra* cfr. CONSOLO, *L'origine della nuova potente regola di litispendenza nell'area giuridica integrata europea (cronaca di un golpe processuale)*, in *Roma e America*, 2001, p. 157 ss.; *Id.*, *Litispendenza e convenzioni comunitarie: profili processuali e di diritto transitorio (desunti da alcuni recenti casi italo svizzeri)*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, p. 236 ss.; DE CRISTOFARO, *I paradossi del forum running: l'inutile corsa a modalità istantanee di notifica dell'atto introduttivo nei casi Knauf e Molins*, in *Int'l Lis*, 2003, p. 28 ss.). Un diverso approccio rispetto al concetto in questione si rileva nella pronuncia *Maersk* (del 14 ottobre 2004 in causa C-39/02, *Mærsk Olie & Gas A/S v. Firma M. de Haan en W. de Boer*), nell'ambito della quale, pur sottolineandosi ancora la necessità di interpretare la nozione con una certa flessibilità, la Corte ha ritenuto insussistente l'identità dell'oggetto e del titolo tra l'azione volta ad ottenere l'applicazione del regime di limitazione di responsabilità dei natanti marittimi e l'azione di

del resto è ben comprensibile posto che tale norma è dettata dall'interesse nell'amministrazione della giustizia in ambito comunitario ed ha la funzione di evitare lo svolgimento di procedimenti paralleli, i cui esiti potrebbero essere contrastanti, avanti diverse autorità giudiziarie dei diversi paesi.

Considerato che sul tema non sembra incidere in alcun modo la riforma della disciplina della litispendenza comunitaria attuata con la pubblicazione del reg. n. 1215 del 2012, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 6-7 dicembre 2012 e pubblicato sulla *Gazz. uff. Un. eur.* del 20 dicembre 2012 ⁽⁵¹⁾, in prima battuta ci si può chiedere se, in caso

condanna al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento di condotte sottomarine (cfr. MERLIN, *Art. 21 Bruxelles e compensazione: una battuta d'arresto nella nozione comunitaria di litispendenza*, in *Int'l Lis*, 2003-2004, p. 16 ss.; concordano con la tesi dell'a. da ultimo citata anche LIAKOPOULOS-ROMANI, *Litispendenza comunitaria. Strumenti di coordinamento tra diritto interno e internazionale*, Padova, 2009, p. 141 ss., che correttamente, a parere di chi scrive, sottolineano come in parte l'approccio diverso della Corte al tema di fosse già manifestato nella sentenza *Gartner (Gartner Electronic GmbH c. Basch Exploitatie Maatschappij Bv)*, causa C-111/01, in *Raccolta*, 2003, p. I-04207); nega, invece, alla pronuncia *Maersk*, ma anche alla *Gartner*, alcuna rilevanza sotto questo profilo MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e commessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, p. 317 ss., spec. pp. 328-329). Recentemente peraltro un nuovo rinvio pregiudiziale in tema di litispendenza è stato sottoposto alla Corte dalla Corte di cassazione francese; mediante tale rinvio si punta a determinare se ai fini della declinatoria di cui all'art. 27 reg. n. 44 del 2001 la competenza del primo giudice adito debba considerarsi accertata ove nessuna delle parti abbia proposto la relativa eccezione oppure il giudice si sia dichiarato competente (in merito a tale rinvio cfr. MARONGIU BUONAIUTI, *Un rinvio pregiudiziale in tema di litispendenza nel Regolamento « Bruxelles I »*, sul sito *aldricus.com*.

⁽⁵¹⁾ L'approvazione di tale regolamento deriva dalla relazione della Commissione del 21 aprile 2009 che, in merito al reg. n. 44 del 2001, era giunta alla conclusione che fosse necessario migliorare l'applicazione di determinate disposizioni dello stesso al fine di « agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia » (cfr. primo considerando del reg. n. 1215 del 2012). Nel nuovo regolamento la disciplina della litispendenza è contenuta nell'art. 29; non sembra che dalla disciplina di cui a tale disposizione possano trarsi elementi ai fini di limitare l'effetto preclusivo dell'azione di accertamento negativo abusiva. Ed infatti nella versione definitiva della norma non è stata recepita la proposta, a suo tempo avanzata dalla Commissione, che prevedeva di individuare un limite temporale entro il quale il giudice adito per primo debba pronunciarsi sulla sussistenza della sua competenza giurisdizionale (sul tema, cfr. FRANZINA, *La garanzia dell'osservanza delle regole sulla competenza giurisdizionale nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *www.sidi-sil.it*; ID., *Successive proceedings over the same cause of action: a plea for a new rule on dismissal for lack of jurisdiction*, in *Recast of Brussels I*, a cura di Pocar-Viarengo-Villata, Padova, 2012, p. 253 ss.; FUMAGALLI, *Lis Alibi Pendes: the rules on parallel proceedings in the reform of the Brussels I Regulation*, in *Recast of Brussels I*, cit., p. 237 ss., spec. p. 243 ss.; LUPOLI, *La proposta di modifica del Regolamento n. 44 del 2001: le*

di azione di accertamento negativo abusivo, non sia possibile individuare un'eccezione rispetto all'operatività dell'art. 27 medesimo.

Questa ipotesi non sembra percorribile nella misura in cui ciò che è difficile identificare *ex ante* sono i caratteri che l'azione di accertamento negativo deve avere per poterla qualificare come abusiva ⁽⁵²⁾.

Certamente non può considerarsi indice di abuso il mero fatto che l'azione sia stata promossa in un Paese, quale è tristemente il nostro, noto per la notevole durata dei procedimenti giurisdizionali che vi si svolgono. Ed infatti questo dato è riscontrabile solo *ex post* determinando le conseguenze di cui all'art. 6 cedu, ma non *ex ante* ⁽⁵³⁾.

norme sulla giurisdizione, in *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012). In merito alla disciplina di cui al nuovo art. 29 cfr. MARONGIU BONAIUTI, *Per una prima lettura del regolamento Bruxelles I bis: il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, al sito *aldricus.com*, 19 dicembre 2012. Si precisa peraltro che il regolamento n. 1215 entrerà in vigore il 10 gennaio 2015.

⁽⁵²⁾ Quanto alle difficoltà che si pongono in merito ad una valutazione *ex ante* della condotta processuale cfr. GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012, p. 39 ss.

⁽⁵³⁾ La Corte di giustizia ha chiarito nella pronuncia *Gasser* che l'eccessiva durata del processo può essere determinata solo *ex post* e che si tratta di un elemento la cui considerazione è riservata alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. pronuncia *Erich Gasser GmbH v. Misat Srl*, causa C-116/02, in *Raccolta*, 2003, p. I-14693: « un'interpretazione dell'art. 21 Convenzione di Bruxelles secondo cui l'applicazione di questo articolo dovrebbe essere esclusa nell'ipotesi in cui il giudice preventivamente adito appartenesse ad uno Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno, in generale, termini di trattazione delle cause eccessivamente lunghi sarebbe manifestamente incompatibile sia con la lettera sia con la struttura e la finalità di questa convenzione. Infatti, da un lato, la detta convenzione non contiene alcuna disposizione in forza della quale le sue norme e, in particolare, l'art. 21 cesserebbero di trovare applicazione a causa della lunghezza del procedimento dinanzi ai giudici dello Stato contraente in questione. D'altra parte, occorre ricordare che la convenzione di Bruxelles si basa necessariamente sulla fiducia che gli Stati contraenti accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Questa fiducia reciproca ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenza, che tutti i giudici che rientrano nel campo di applicazione della convenzione sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte di questi stessi Stati alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione delle sentenze straniere a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie. È anche pacifico che la detta convenzione mira così a garantire la certezza del diritto consentendo ai singoli di prevedere con sufficiente certezza il giudice competente. Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 21 Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga »). In merito a tale pronuncia, cfr.: FIUMARA, *La competenza del giudice preventivamente adito nella Convenzione di Bruxelles: irrilevanza di una durata eccessivamente lunga del processo*, in *Rass. avv. Stato*, 2003, pp. 64-66; FENTIMAN, *Access to Justice and Parallel Proceedings*

È poi evidente dall'analisi della giurisprudenza dei diversi paesi che lo stesso concetto di « abuso » dell'azione e del processo non è del tutto uniforme ⁽⁵⁴⁾.

In realtà sembra che *de iure condito* esistano poche possibilità di individuare *tests* appropriati al fine di identificare quando l'azione di accertamento negativo abbia solo intento abusivo e, proprio per questa ragione, si sottolinea da più parti come la vera soluzione consista nel brevetto c.d. unitario e nella corte unificata.

Al di là delle perplessità che il citato brevetto unitario, così come recentemente approvato, comunque pone ⁽⁵⁵⁾, forse uno spunto ai fini

in Europe, in *The Cambridge Law Journal*, 2004, p. 312 ss.; VÉRON, *ECJ Restores Torpedo Power*, cit., pp. 638-642; ANDREWS, *Abuse of process and obstructive tactics under the Brussels jurisdictional system: Unresolved problems for the European authorities* *Erich Gasser GmbH v MISAT Srl Case C-116/02 (9 december 2003) and Turner v Grovit Case C-159/02 (27 april 2004)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2005, p. 8 ss. A favore, invece di un'interpretazione ai sensi della quale la disciplina della litispendenza non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui l'autorità giudiziaria preventivamente adita sia nota per l'eccessiva durata dei processi: cfr. SCHÜLTZE, *Lis Pendens and Related Actions*, in *European Journal of Law Reform*, 2002, p. 57 ss. nonché in giurisprudenza Tribunal de Grande Instance Paris, 9 marzo 2001, causa n. 00/04083, *Schaerer Schweiter Mettler A.G. v. Fadis Spa*, in *IIC*, 2002, p. 225 ss.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. sul punto le considerazioni comparatistiche svolte da GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, cit., in merito all'ordinamento francese che, peraltro, riconosce a livello normativo il fenomeno e prevede una specifica disciplina sanzionatoria dello stesso nonché TARUFFO, *L'abuso del processo: profili comparatistici*, in *Revista de proceso*, 1999, p. 169 ss.; ID., *L'abuso del processo: profili generali*, in *L'abuso del processo*, Atti del XXVIII Convegno Nazionale, Urbino, 23-24 settembre 2011, Bologna, 2012, p. 19 ss.; COMOGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 330 ss.; DONDI-GIUSSANI, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in questa rivista, 2007, p. 193 ss. In generale sul tema dell'abuso del processo e, in particolare, sull'ipotesi che si realizza « quando una parte utilizzi uno strumento processuale non per ottenere l'effetto naturale proprio dello strumento, bensì per raggiungere un effetto deviato » cfr. SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, in *L'abuso del processo*, cit., p. 157 ss., spec. p. 161.

⁽⁵⁵⁾ L'11 dicembre scorso il Parlamento europeo ha espresso voto favorevole all'istituzione del brevetto comunitario, cioè di un singolo titolo di privativa che avrà valore in 25 Paesi dell'Unione europea. Per la precisione l'11 dicembre scorso sono stati votati due regolamenti per l'istituzione del brevetto comunitario e una risoluzione con cui si invitano i singoli Parlamenti nazionali a ratificare un accordo per l'istituzione della Corte unitaria dei brevetti, le cui decisioni dovrebbero avere valore nell'intera Unione europea. Il 13 febbraio è stato anche pubblicato l'accordo per l'istituzione di una Corte unificata per il brevetto unitario, che sarà ora sottoposto alla ratifica degli Stati membri a partire dal 19 febbraio. Perché l'accordo sia approvato sarà necessaria la ratifica da parte di almeno 13 Stati membri, comprese Germania, Francia e Gran Bretagna. Anche l'Italia, diversamente da quanto fatto per i regolamenti sul brevetto unitario, ha dato la sua approvazione preliminare. L'accordo da ultimo citato si applicherà peraltro non solo all'istituendo brevetto unitario, ma anche ai brevetti europei e prevede che la Corte

dell'eliminazione degli effetti discorsivi delle *torpedo* nell'ambito del contenzioso in materia di proprietà industriale transnazionale potrebbe trarsi *de iure condendo* dalle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario. Ed infatti l'art. 100 reg. da ultimo citato ⁽⁵⁶⁾ esplicitamente prevede che un'azione di accertamento negativo della contraffazione, ancorché preventivamente promossa, non determina una situazione di litispendenza rispetto all'azione di contraffazione successivamente instaurata. La disposizione da ultimo citata, tuttavia, seppure relativa a materia affine a quella brevettuale, non sembra aver mai costituito neppure elemento di considerazione da parte della giurisprudenza.

FRANCESCA FERRARI
Ricercatore dell'Università dell'Insubria

unitaria sia organizzata in due differenti gradi di giudizio, con una Corte di primo grado ed una Corte di appello. La Corte di primo grado avrà una divisione centrale con sede a Parigi e sezioni decentrate — con competenze specifiche — a Londra e Monaco di Baviera. Ogni Stato membro avrà la possibilità di stabilire al suo interno una o più divisioni locali (fino ad un massimo di quattro). La Corte di appello avrà invece sede a Lussemburgo. Sulle difficoltà che il brevetto unitario pone cfr. MANSANI, *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contr. e impr.*, 2012, p. 510 ss.; GUILLOT-DE HAAS, *La malédiction s'acharne sur le projet de brevet européen à effet unitaire*, in *Contr. e impr.*, 2012, p. 543 ss.; DORING-ENGLAND, *Unitary Patent: complexity or simplification — how preventing territorial peculiarities of patent Enforcement in a harmonized judicial system? Observations from Germany*, in *Contr. e impr.*, 2012, p. 557 ss.

⁽⁵⁶⁾ Reg. n. 40 del 1994 del Consiglio, art. 100, comma 1°: « 1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione contemplata dall'articolo 92, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio ».