

ANNO LXVII (Seconda Serie) - N. 1

Gennaio-Febbraio 2012

RIVISTA
DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA

E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

**M. ACONE - G. BONGIORNO - V. COLESANTI
L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - G. COSTANTINO
C. FERRI - R.E. KOSTORIS - S. LA CHINA - S. MENCHINI
G. MONTELEONE - R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI
B. SASSANI - F. TOMMASEO - N. TROCKER - R. VACCARELLA**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2012

CORTE DI GIUSTIZIA UE, grand. sez., sentenza 12 aprile 2011, causa C-235/09

Pres. Skouris – Rel. Löhmus – Avv. gen. Villalón

DHL Express France SAS, già DHL International SA c. Chronopost SA

L'art. 98, n. 1, reg. CE n. 40/94 sul marchio comunitario va interpretato nel senso che le ordinanze che pronunciano il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario hanno effetto nell'intero territorio comunitario se emesse da un tribunale nazionale dei marchi comunitari competente in base ai titoli di cui agli artt. 93, n. 1 – 4, e 94, n. 1 del Regolamento (massima non ufficiale) (1).

L'art. 98, n. 1, seconda frase, reg. CE n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, come ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale produce effetti negli altri Stati membri alle condizioni previste dal reg. n. 44/01, di modo che se l'ordinamento nazionale del giudice dello Stato richiesto non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta, tale giudice deve fare ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale atte a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato (massima non ufficiale) (2).

(*Omissis*). – La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 98 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia insorta tra la DHL Express France SAS (...), succeduta alla DHL International SA (...) e la Chronopost SA (...), nella quale vengono in questione l'uso, effettuato dalla società predetta, dei marchi comunitario e francese WEBSHIPPING, di cui la Chronopost è titolare, nonché il divieto di tale uso e le misure coercitive disposte insieme a questo divieto. (*Omissis*).

Sulla prima questione. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 debba essere interpretato nel senso che il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari, produce effetti di pieno diritto nell'intero territorio dell'Unione.

Occorre rilevare che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ai sensi dell'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta determinata tanto dalla

competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitari che emette tale divieto, quanto dall'estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario pregiudicato dalla contraffazione o dalla minaccia di contraffazione – estensione che è quella risultante dal regolamento n. 40/94. (*Omissis*).

Un tribunale dei marchi comunitari, come quello adito nella causa principale, è competente a conoscere degli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di uno o più Stati membri, o addirittura in quello di tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la competenza di detto tribunale può estendersi a tutto il territorio dell'Unione.

Dall'altro lato, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario, conferito ai sensi del regolamento n. 40/94, si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione, sul quale i marchi comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti.

Infatti, a norma dell'art. 1, n. 2, del citato regolamento, il marchio comunitario ha carattere unitario. Producendo gli stessi effetti in tutta l'Unione, esso può – giusta la disposizione suddetta – essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità, e il suo uso può essere vietato, soltanto per la totalità dell'Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del regolamento stesso.

Risulta inoltre dal secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94 che l'obiettivo di quest'ultimo consiste nell'istituzione di un regime comunitario dei marchi, i quali godono di una protezione uniforme e producono i loro effetti in tutto il territorio dell'Unione. (*Omissis*).

La portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni. Infatti, il diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario, previsto dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta conferito al fine di permettere a detto titolare di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che il marchio di cui trattasi possa adempiere le funzioni sue proprie. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (*Omissis*).

Qualora il tribunale dei marchi comunitari adito in circostanze quali quelle di cui alla causa principale constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell'Unione – segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente il provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale della propria azione giudiziale nel libero esercizio del suo potere di fissarne l'ampiezza, oppure a motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l'uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici – il tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette. (*Omissis*).

Sulla seconda questione. Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio.

Sulla terza e sulla quarta questione. (*Omissis*). Nel caso in cui il diritto nazio-

nale dello Stato membro chiamato a riconoscere e ad eseguire la decisione del tribunale dei marchi comunitari non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella ordinata dal tribunale dei marchi comunitari che ha pronunciato un divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione e che ha disposto congiuntamente tale misura coercitiva al fine di garantire il rispetto del divieto, il tribunale adito dello Stato membro in questione deve – come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni – realizzare l'obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato. (*Omissis*).

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre risolvere la terza e la quarta questione sollevate dichiarando che l'art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (*astreinte*), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene – ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto – alle condizioni previste dal capo III del regolamento n. 44/2001 per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato. (*Omissis*).

(1-2) Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di pronunce inibitorie e misure coercitive dei tribunali dei marchi comunitari.

1. – Il fatto da cui trae origine la pronuncia in esame (1) è abbastanza semplice: la società francese Chronopost SA è titolare dei marchi francese e comunitario «webshipping», inerenti a vari servizi di logistica, trasmissione di informazioni, raccolta e consegna della posta.

Poco dopo il deposito dei marchi, nell'aprile e nell'ottobre del 2000, una delle principali concorrenti di Chronopost, la società DHL Express France SAS, iniziava ad utilizzare il medesimo termine «webshipping» per designare un servizio di gestione di posta accessibile via Internet.

(1) Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande sezione) del 12 aprile 2011, causa C-235/09 pubblicata per intero sul sito <http://curia.europa.eu>.

Nel novembre 2007 Chronopost citava in giudizio DHL, avanti il Tribunal de Grande Instance di Parigi – quale tribunale dei marchi comunitari – per contraffazione del marchio francese e del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 91 del Reg. comunitario n. 40/94 (2).

Il giudice adito, accertata la contraffazione, statuiva in favore dell'attrice e inibiva alla convenuta di porre in essere ulteriori atti lesivi della privativa, corredando, inoltre, tale divieto di una penalità coercitiva, la c.d. *astreinte* (3).

La Cour d'Appel di Parigi, adita per il secondo grado di giudizio, confermava la statuizione del giudice di primo grado, ma al contempo respingeva la richiesta avanzata da Chronopost volta ad ottenere l'estensione dell'inibitoria all'intero territorio della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 98 n. 1. del detto regolamento, ritenendo di limitare gli effetti della propria pronuncia esclusivamente al territorio francese.

Avverso tale sentenza la soccombente DHL proponeva ricorso alla Cour de Cassation, mentre, dal canto suo, Chronopost spiegava ricorso incidentale, domandando, anche in questa sede, l'estensione territoriale del divieto di contraffazione e della relativa penale.

La Cour de Cassation, dopo aver respinto il ricorso principale, in merito a quello incidentale, riteneva di dover ottenere una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia in relazione all'interpretazione dell'art. 98 n. 1 del regolamento citato. Veniva dunque sospeso il procedimento e venivano sottoposte alla Corte di Giustizia della Comunità Europea quattro questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 98 del regolamento [n. 40/94] debba essere interpretato nel senso che il divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio dell'Unione.

2) In caso di soluzione negativa, se il tribunale dei marchi comunitari abbia il diritto di estendere specificamente tale divieto al territorio di altri Stati nei quali gli atti di contraffazione sono commessi o minacciano di essere commessi.

3) In ogni caso, se le misure coercitive con cui il tribunale dei marchi comunitari, in applicazione del proprio diritto nazionale, ha corredato il divieto da esso pronunciato siano applicabili nel territorio degli Stati membri nei quali tale divieto produrrebbe il suo effetto.

4) In caso contrario, se il Tribunale dei marchi comunitari possa pronunciare una siffatta misura coercitiva, simile o diversa da quella che esso adotta in virtù del suo diritto nazionale, in applicazione del diritto nazionale degli Stati nei quali tale divieto avrebbe effetto».

Per precisione espositiva, si ritiene opportuno ricordare che, ai fini del presente procedimento, la Corte di Giustizia ha dovuto far riferimento al regolamento n. 40/94

(2) Reg. CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in GU 1994, L 11, p. 1, come modificato da reg. CE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, in GU L 439, p. 83.

(3) L'*astreinte* è una penalità coercitiva prevista dall'ordinamento francese, come meglio si dirà in seguito.

e non già al nuovo regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario (4), posto che i fatti rilevanti erano accaduti prima che quest'ultimo entrasse in vigore (5).

2. – La questione al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea concerne due diversi – seppur connessi – aspetti della tutela giurisdizionale del marchio comunitario.

In primo luogo, si è trattato di definire se, nel silenzio dell'art. 98 del regolamento *de quo*, la pronuncia definitiva emessa da un tribunale dei marchi comunitari (nel caso di specie il Tribunal de Grand Instance di Parigi) di inibitoria avesse efficacia meramente territoriale o, diversamente, dovesse ritenersi dotata di efficacia rispetto all'intero territorio della Comunità Europea. In secondo luogo, l'organo remittente chiedeva di determinare se le misure eventualmente disposte a corredo e osservanza dell'inibitoria avessero anch'esse efficacia extraterritoriale o, *viceversa*, dovessero ritenersi limitate al Paese in cui furono pronunciate.

La Corte ha ritenuto di rispondere positivamente ad entrambi i quesiti, con una pronuncia certamente apprezzabile per linearità e ragionevolezza, ma che – in realtà – lascia irrisolto un nodo non affatto trascurabile, quale quello relativo alle difficoltà derivanti dall'applicazione, da parte di un giudice di un Paese, di misure emesse da un giudice nazionale diverso, con ciò dimostrando come la piena armonizzazione in materia di tutela giurisdizionale sia obiettivo invero ancora lontano.

3. – Occorre sin da subito mettere in luce, ad uso del lettore, alcuni concetti fondamentali del modello giurisdizionale istituito e delineato dal regolamento n. 40/94 del Consiglio CE (6), in modo da poter meglio apprezzare la decisione della Corte di Giustizia.

Il marchio comunitario costituisce una privativa che viene depositata e registrata presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) (7)

(4) Cfr. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2009, 293 ss. Il nuovo regolamento ha la finalità di conferire chiarezza e linearità alla materia, disciplinando, in un unico testo, le numerose modificazioni intervenute nel corso del tempo. Come infatti si legge al primo Considerando «Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ha subito numerose e sostanziali modificazioni. Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento».

(5) Tale precisazione è riportata anche nelle conclusioni dell'Avv. Generale presso la Corte di Giustizia, Predro Cruz Villalón, presentate il 7 ottobre 2010 ed interamente pubblicate sul sito <http://curia.europa.eu>.

(6) Il regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti e quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri: le sue modalità attuative sono dettate dal reg. n. 2868/95/CE. La disciplina sostanziale contenuta nel regolamento è in larga parte corrispondente a quella prevista nella Direttiva di armonizzazione delle leggi nazionali, applicata in Italia con il d.lgs. n. 480/1992, oggi confluita nel c.p.i. Cfr. M. Tavassi, *Il ruolo assegnato ai giudici nazionali in materia di marchio comunitario*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano 2004, II, 1641 ss.

(7) L'Ufficio è attivo dal 1° aprile 1996, data a partire dalla quale il marchio comunitario è divenuto una privativa operativa. Cfr. Auteri, Florida, Spada, Magnini, Olivieri, Ricolfi, *Diritto*

ad Alicante (Spagna) ed è uniforme ed efficace in tutti i territori dell'Unione Europea, in quanto titolo di proprietà intellettuale a carattere sovranazionale (8). La registrazione comporta l'attribuzione al titolare di un diritto di esclusiva (9) esattamente sovrapponibile a quello offerto dalla registrazione di un marchio nazionale (10). A norma dell'art. 1 del reg. n. 40/94 il marchio comunitario ha carattere unitario senza costituire un fascio di diritti nazionali (11), nel senso che è idoneo a produrre i medesimi effetti in tutti i territori dell'Unione Europea, potendo essere

industriale, Torino 2009, 62 ss. Effettuato il deposito, l'Ufficio esamina la domanda, sotto il profilo della legittimazione a domandare la registrazione, l'assenza di impedimenti e la regolarità formale. Dopo aver dichiarato ricevibile la domanda, l'Ufficio avvia una serie di ricerche di anteriorità che debbono essere trasmesse al richiedente, al quale è demandata la scelta se proseguire o meno nel procedimento di registrazione. L'Ufficio non ha titolo per negare la registrazione, ma, ai fini di future opposizioni, pubblica la domanda sul bollettino ed informa di tale pubblicazione i titolari dei marchi comunitari anteriori rilevati grazie alle ricerche svolte. Al termine dell'esame e dell'eventuale opposizione, che deve intervenire entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda (art. 42 del reg.), l'Ufficio procede alla registrazione del marchio.

(8) In generale, sulla disciplina del marchio comunitario, si segnala – senza pretesa di esaustività – F. Benussi, *Il marchio comunitario*, Milano 1996; G. Florida, *Marchi, invenzioni e modelli*, Milano 1993; G. Lecce, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano 2009; R. Trigona, *Il marchio, la ditta, l'insegna*, Padova 2002; G. Sena, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano 2001; G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano 2007. In generale, sulla funzione dei marchi, si veda, tra i molti, G. Guglielmetti, *Il marchio: oggetto e contenuto*, Milano 1968; F. Cionti, *La funzione propria del marchio*, Milano 2004.

(9) Cfr. art. 9 §1 del summenzionato regolamento, ai sensi del quale «Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio: a) Un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui [questo] è stato registrato; b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio; c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

(10) Cfr. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit. Ciò a differenza del brevetto europeo che dà, invece, luogo a un fascio di brevetti nazionali.

(11) Il carattere della unitarietà è ciò che differenzia il marchio comunitario dal marchio internazionale, il cui deposito invece, sulla base dell'Accordo di Madrid, dà luogo a una serie di marchi nazionali. Cfr. Trib. Roma, 11 luglio 2008, in *www.altalex.it*; in dottrina, sulla funzione dell'unitarietà, si veda Auteri, Florida, Spada, Magnini, Olivieri, Ricolfi, *Diritto industriale*, cit., 63, i quali rilevano che «alla base del regolamento sta l'intento di apprestare un istituto giuridico strutturato in modo tale da incoraggiare le imprese ad operare su scala europea anziché nazionale».

registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia (12) – senza distinzione alcuna – in qualunque Stato membro dell'Unione Europea (13).

Al fine di tutelare l'uniformità e unitarietà del marchio (14), l'art. 91 del regolamento n. 40/94 stabilisce al paragrafo n. 1 che «gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati *tribunali dei marchi comunitari*» competenti a statuire su tutte le azioni in materia di contraffazione e minaccia di contraffazione dei marchi comunitari, nonché ad applicare, ove necessario, una misura coercitiva idonea. In tale ufficio i giudici nazionali non svolgono, come puntualizzato dalla Corte, le proprie funzioni in qualità di giudici nazionali, bensì quali giudici ordinari dell'Unione Europea o, *melius*, organi giurisdizionali speciali dell'Unione, istituiti per garantire una tutela dei diritti attribuiti a livello comunitario (15).

L'art. 120, comma 5°, del codice della proprietà industriale indica come tribunale dei marchi comunitari le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, istituite con il d.lgs. n. 168/2003, con competenza esclusiva per le azioni di contraffazione e minaccia di contraffazione del marchio comunitario (16). La compe-

(12) Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del reg. n. 40/94: «Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento». Il principio di unitarietà ha poi avuto espresso riconoscimento nella sentenza della Corte di Giustizia del 30 marzo 2000 (causa T-91/99) in cui si sostiene «come il regime comunitario dei marchi conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della comunità».

(13) Nulla vieta, chiaramente, come del resto è nel caso in esame, che al marchio comunitario si aggiunga un marchio nazionale, in modo tale che le imprese siano poste nella condizione di poter scegliere, in base alle proprie necessità e finalità imprenditoriali, quale regime di protezione adottare.

(14) Cfr. Dragotti, *Sub art. 98 RMC, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di Ubertazzi, Padova 2007, 991 ss.

(15) Cfr. in tal senso anche Trib. Venezia, 30 aprile 2008, in *www.altalex.it*. Peraltro, è interessante notare che, quando le sezioni specializzate pronunciano in veste di Tribunali dei marchi comunitari, ne danno atto sin dall'epigrafe, a testimonianza e denuncia del diverso ruolo di giudice, comunitario e non nazionale, che ricoprono in quella specifica causa.

(16) Cfr. per una ricostruzione storica della istituzione di tali strutture giudiziarie M. Scuffi, *I tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 2006, 24 ss. Il legislatore nazionale ha ubicato la sede di questi tribunali nelle dodici città economicamente più importanti, ma le statistiche dimostrano che tendenzialmente i procedimenti di IP si concentrano nelle sedi di Milano, Roma e Torino, ove si svolgono le principali attività industriali. Peraltro, non si può non evidenziare come tali tribunali registrino una particolare attività in materia cautelare, in quanto caratterizzata da procedimenti in grado di assicurare tempestività ed efficaci risposte alle esigenze delle imprese.

Si segnala come, ai sensi del testo del decreto «sulla concorrenza, le liberalizzazioni e le infrastrutture», varato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2012, le attuali sezioni specializzate

tenza di ciascun tribunale, poi, all'interno del territorio nazionale è determinata, ai sensi dell'art. 93 del reg., in applicazione di una pluralità di criteri c.d. «a cascata» (17): in primo luogo, l'istanza deve essere avanzata al tribunale dei marchi comunitari dello stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, in mancanza, una stabile organizzazione; in subordine, la competenza spetta al tribunale dei marchi in cui l'attore ha il domicilio o la sua stabile organizzazione oppure, qualora né l'attore né il convenuto abbiano il proprio domicilio in uno dei Paesi della Comunità, è competente il tribunale dei marchi comunitari ove ha sede l'Ufficio per la registrazione del marchio comunitario (cioè il tribunale dei marchi di Alicante). È inoltre prevista la competenza del tribunale dei marchi del *forum commissi delicti*, salvo che si tratti di azione di accertamento negativo della contraffazione, onde evitare il c.d. *forum shopping* (18).

4. – Proprio il carattere unitario di tale marchio, che impone una protezione in tutto il territorio CE sostanzialmente uniforme, ulteriore e distinta rispetto a quella di cui il medesimo marchio godrebbe a livello nazionale, costituisce – a giudizio della Corte di Giustizia – il principale argomento a favore dell'estensione territoriale dei divieti emessi dai tribunali dei marchi.

La competenza del Tribunale dei marchi, per così dire «nazionale», ad emettere una sentenza suscettibile di larga applicazione dipende *in primis* da una ragione di carattere sostanziale. Del resto, se così non fosse, si correrebbe il rischio di sentenze contraddittorie, in deroga al principio del *ne bis in idem* «in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che vengano instaurate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli» (19) e si

in materia di proprietà intellettuale vengono denominate «sezioni specializzate in materia di impresa» e ad esse viene attribuita la competenza per le controversie societarie.

(17) Cfr. Dragotti, *Sub. Art. 105 RCM*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 991 ss.

(18) In realtà, sul punto non vi è univocità di voci: parte della dottrina, suffragata peraltro dai giudici di Lussemburgo, ritiene che l'esclusione sia necessaria soprattutto quando la competenza venga attribuita al tribunale del luogo in cui l'attore ha il proprio domicilio. In tal senso, si vedano De Bendetti, in *Dir. ind.* 1994, 369 ss., Trib. Milano, 16 novembre 2000, in GADI, 2002, 42. Diversamente, altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che tale criterio sia operante anche nell'ipotesi di azione di accertamento negativo. Si veda Scuffi, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, 195. Una regola opposta vige oggi in Italia. Ed infatti, ai sensi dell'art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i., «le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare».

(19) Cfr. anche M. Tavassi, *Il ruolo assegnato ai giudici nazionali in materia di marchio comunitario*, cit., 1644: «la carenza di un organo regolatore centrale comporta indubbiamente un rischio di decisioni contrastanti e ciò sia per il settore della concorrenza (...), sia per quello dei marchi, rischio solo in parte ovviabile tramite il ricorso alla Corte di Giustizia. A quest'ultima infatti non è stato assegnato il ruolo di giurisdizione superiore di merito rispetto a quelle nazionali, bensì solo quello di autorità preposta all'interpretazione del diritto comunitario, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale».

consentirebbe *ipso facto* al contraffattore di ricominciare a sfruttare il segno in questione in un altro Stato membro riguardo al quale il divieto non è stato pronunciato. L'estensione territoriale del divieto di contraffazione del marchio risponde, quindi, ad un'esigenza imprescindibile di effettività della tutela giurisdizionale.

Dal punto di vista normativo, poi, la Corte di Giustizia ricorda, a sostegno della tesi sostenuta, il tenore letterale degli artt. 33, 38 e 49 del regolamento n. 44/2001 che, nell'ottica del rafforzamento dell'unitarietà dello spazio giuridico europeo, sanciscono un meccanismo automatico di riconoscimento della sentenza straniera e introducono un procedimento semplificato di constatazione della sua efficacia esecutiva (20).

In realtà – a giudizio di chi scrive – tali norme non costituiscono la vera base dogmatica che consente di affermare l'estensione territoriale di una pronuncia sul marchio comunitario, semmai si limitano a rafforzare *l'iter* logico seguito dalla Corte, atteggiandosi a questioni collaterali.

Il Tribunale del marchio comunitario agisce infatti, nel disegno delineato dal regolamento n. 40/94, in veste di giudice comunitario, non dovendosi neppure porre, sotto il profilo puramente teorico, il problema del riconoscimento della sua pronuncia in un altro Stato dell'Unione Europea (21). Ma, anche qualora si dovessero

(20) Cfr. diffusamente E. Merlin, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento «Bruxelles I»*, in *Riv. dir. proc.* 2001, 433 ss; E. D'Alessandro, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino 2007, con ampia nota bibliografica; A. Carratta, *La sentenza civile straniera fra «riconoscimento» ed «estensione dell'efficacia»*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 1147 ss., nonché il *paper* di Caponi, *Controversie transnazionali ed elementi del giusto processo*, IAPL 2011, Heidelberg.

(21) Significativamente diversa è la questione ove si passi a considerare il brevetto europeo, che è un fascio di brevetti nazionali. Problemi analoghi sorgono con riferimento alle *border injunctions*. Il riconoscimento dell'efficacia transfrontaliera delle pronunce sui marchi sembra infatti aver risposto ad alcune delle esigenze che, in passato, hanno portato alla elaborazione di tali *injunctions*, soprattutto in materia brevettuale, oltre che in materia di diritto d'autore (cfr. Pret. Roma, 21 dicembre 1994, in *Quaderni di AIDA*, 1997, 675) e di denominazione d'origine (cfr. trib. Bolzano, 22 aprile 1998, in *Il dir. ind.*, 1999, 242 ss.). Come noto, si tratta di provvedimenti cautelari (originati negli ordinamenti di *common law*) tesi ad inibire un comportamento *contra ius* e destinati a trovare applicazione anche fuori dai confini nazionali del giudice adito. Si segnala Giorgetti, *Antisuit, cross-border injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.* 1994, 484 ss., spec. 514 ss.; Dragotti, *Cross-border injunctions: verso una tutela sovranazionale dei brevetti (europei)?*, in *Riv. dir. ind.* 1995, I, 256 ss; C. Honorati, *La cross border prohibitory injunction olandese in materia di contraffazione di brevetti: sulla legittimità dell'inibitoria transfrontaliera alla luce della convenzione dei Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1997, 301 ss.; Franzosi, *La pronuncia giudiziale cross-border: la Dutch European Wide Injunction*, in *Foro pad.* 1995, 26 ss.; Id., «Italian Torpedo»: *perché un cavallo bianco non è un cavallo*, in *Dir. ind.* 2004, 435 ss.; V. Jandoli, *The cross border injunction experience in Europe: a possibile failure?*; A. Frignani, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano 1974, 309 ss.; L. Fumagalli, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità del brevetto nel sistema di «Bruxelles I»*, in *Riv. dir. proc.* 2007, 743 ss. Il pregio di tali misure

profilare dubbi circa l'ammissibilità pratica del riconoscimento di un accertamento straniero, a *fortiori* tale riconoscimento dovrebbe essere ammesso alla luce delle sopra citate disposizioni.

5. – Il carattere «transfrontaliero» della tutela del marchio comunitario, certamente necessario per le ragioni *supra* evidenziate, può incontrare un temperamento nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, in cui non sussista un reale interesse del ricorrente ad ottenere una tutela in tutto il territorio comunitario. La Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 98 del regolamento, sottolinea come «la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere esposta a restrizioni. Infatti, il diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario, previsto dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta conferito al fine di permettere a detto titolare di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che il marchio di cui trattasi possa adempiere le funzioni sue proprie. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio». Inoltre, osserva la Corte «qualora il tribunale dei marchi comunitari adito in circostanze quali quelle di cui alla causa principale constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione in cui un marchio comunitario sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell'Unione – segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente il provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale della propria azione giudiziale nel libero esercizio del suo potere di fissarne l'ampiezza, oppure a motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l'uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici – il tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette».

In realtà, sembra che la Corte esamini il tema tenendo conto del principio della domanda, alla luce del quale certamente l'attore può individuare un ambito territoriale specifico, nel quale si sono verificati i fatti lesivi e nel quale la pronuncia

di inibitoria transfrontaliera, beninteso *ad interim*, è stato in una certa misura quello di assicurare la parte interessata, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, dal protrarsi e ripetersi di comportamenti illeciti tenutesi al di fuori della giurisdizione adita, senza la necessità di incardinare una serie di cause, uguali quanto a contenuto, in tutti i territori nazionali in cui la violazione della privativa ha avuto luogo.

Se da un lato, il plauso nei confronti di questi ordini di inibitoria di creazione giurisprudenziale è indubbio, nel senso che essi assicurano ampia protezione al titolare della privativa con evidenti vantaggi economici, dall'altro lato è innegabile che pongono rilevanti criticità dal punto di vista pratico: oggi è indubbio che l'effettività di tali *injunctions* è strettamente limitata al loro riconoscimento e alla loro pratica attuazione ad opera di una Corte nazionale. Per ulteriori riferimenti si segnala M. Tavassi, *Il ruolo assegnato ai giudici nazionali in materia di marchio comunitario*, cit., 1656; C. Galli, *Problemi e prospettive delle cross border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.* 1999, I, 21 ss.; V. Jandoli, *Italian Torpedo*, in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 240 ss.

avrà dunque efficacia. Ciò significa che, ove il ricorrente non specifichi la portata territoriale della violazione denunciata, egli non avrà assolto all'onere probatorio a suo carico e il tribunale dei marchi comunitari dovrà pronunciare una decisione che sarà efficace solo nel Paese o nel gruppo di Paesi nei quali, alla luce dei fatti dedotti, la contraffazione si è prodotta ed è stata accertata. Quanto al convenuto, certamente egli potrà dedurre e provare che la violazione si è verificata solo in uno spazio geografico specifico e a tal fine, ovviamente, potrà utilizzare gli argomenti derivanti dalla insussistenza di identità fonetica del segno con una o più delle lingue dei diversi territori, posto che la stessa può far venire meno la violazione. Ciò però non significa che l'onere della prova della limitazione dell'interesse dell'attore ad una pronuncia efficace in un solo Stato dell'Unione gravi sul convenuto, significa semmai che la portata territoriale dell'inibitoria «deve, in via di principio, estendersi a tutto il territorio dell'Unione», ma può essere sottoposta a restrizioni in relazione al caso concreto.

Inammissibile risulterebbe la diversa interpretazione che attribuisce al convenuto l'onere di dimostrare, qualora il ricorrente non specifichi la portata territoriale della violazione denunciata, che essa è «circoscritta ad uno spazio geografico concreto» (22).

6. – Come già precisato, l'art. 98 si occupa altresì delle «misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto».

Gli interrogativi della Corte di Cassazione francese, sotto questo profilo, paiono adombrare un dubbio che – a giudizio di chi scrive – costituisce anche il nodo irrisolto della pronuncia in esame: ci si domanda se le misure coercitive che ciascun Tribunale dei marchi può pronunciare, ai sensi dell'art. 98, n. 1, siano anch'esse suscettibili di applicazione transnazionale, al pari dell'inibitoria definitiva che accede all'accertamento della contraffazione. Il problema sorge dal fatto che benché il Tribunale dei Marchi sia obbligato ad assicurare una protezione uniforme al marchio comunitario quando sia accertata la sua contraffazione, le misure in grado di garantire l'osservanza di tale accertamento e del connesso ordine inibitorio sono, per previsione normativa (23), quelle previste dalla legislazione nazionale del detto Tribunale (24). In altre

(22) Tale interpretazione è sostenuta dall'avvocato generale, secondo il quale, qualora l'attore non specifichi i territori in cui la violazione è stata perpetrata, si presume che la decisione, in caso di accoglimento della domanda attorea, abbia portata extraterritoriale, residuando in capo al convenuto l'onere di provare che la contraffazione del marchio ha invece una diversa e più limitata estensione territoriale.

(23) L'art. 97 del reg. sancisce che «1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento. 2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato. 3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato».

(24) La Corte di Giustizia fa esplicito riferimento alla sentenza Nokia del 14 dicembre

parole, il Tribunale dei marchi di un certo Paese nell'accertare la contraffazione del marchio comunitario opera sì come giudice sovranazionale, accordando una tutela giurisdizionale al marchio, ma la protezione concreta della privativa avviene tramite una misura repressiva coercitiva disposta alla stregua della legislazione nazionale, realizzandosi, in questo modo, un «complicato gioco a incastro» (25) fra la disciplina del Regolamento e le regole processuali e di diritto internazionale privato (le c.d. norme di conflitto) di ciascun Stato membro.

Sotto questo profilo, la Corte di Giustizia pare confermare l'orientamento già espresso in una precedente sentenza (26), in cui – con un *obiter dictum* – ha statuito che «la natura delle misure previste dall'art. 98, n.1, seconda frase, del regolamento è determinata dalla legge nazionale dello Stato membro del tribunale dei marchi comunitari a cui è stato presentato il ricorso, come emerge dal rinvio espresso a tale legge operato dalla detta disposizione».

7. – Innanzitutto si deve osservare come logica e ragionevolezza impongano che la misura coercitiva vanti la medesima estensione territoriale della sentenza che accerta ed inibisce la contraffazione del marchio comunitario, perché è solo per tal via che risulta garantita l'effettività della sentenza stessa.

Pertanto, se la violazione del divieto di contraffazione viene perpetrata nel medesimo Stato del foro, non sorgono rilevanti questioni.

Più problematica, invece, appare l'ipotesi in cui la misura coercitiva emessa dal Tribunale dei marchi in base alla propria legislazione nazionale debba essere applicata in un territorio diverso e il diritto nazionale dello stato membro chiamato a dar esecuzione alla pronuncia principale di divieto non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella ordinata in base alla *lex fori* o conosca una fase di liquidazione ed esecuzione della misura ontologicamente differente rispetto a quella della *lex fori* originaria.

In questo caso si pone un problema di armonizzazione di legislazione in punto di misure coercitive che, a giudizio della Corte, pare parzialmente superabile ove lo Stato membro si adoperi a «realizzare l'obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo inequivocabile il rispetto del divieto inizialmente emanato». Il giudice nazionale competente a liquidare ed eseguire la misura coercitiva dovrebbe perciò, sulla base del regolamento n. 44/2001, dare esecuzione alla decisione originaria attraverso quelle misure equivalenti previste dal proprio ordinamento che diano piena efficacia al divieto inizialmente deciso. Tale giudice dovrà

2006, causa C-316/05, in GU C 257 del 15.10.2005, in cui la Corte aveva già statuito che il tribunale dei marchi comunitari adito ha l'obbligo di applicare le misure coercitive idonee a garantire l'osservanza dell'inibitoria, scegliendo tra quelle previste dalla legislazione nazionale del proprio stato membro.

(25) M. Tavassi, *Il ruolo assegnato ai giudici nazionali in materia di marchio comunitario*, cit., 1644.

(26) Ci si riferisce alla già citata sentenza Nokia.

limitarsi a riconoscere l'operato del Tribunale dei marchi nazionali e, qualora la legislazione del suo Stato lo consenta, applicare una misura coercitiva analoga. Qualora, al contrario, la legislazione nazionale non contempra una misura simile, il giudice dovrà conseguire l'obiettivo coercitivo e/o repressivo attraverso la misura di diritto interno più confacente ed efficace.

8. – Sotto questo profilo non si può non ricordare che l'art. 11 della Direttiva *Enforcement* stabilisce che «se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto ove opportuno, del pagamento di una penale suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurare l'esecuzione». L'estensione territoriale di tali misure coercitive propone tuttavia notevoli problemi pratici – come rilevato *supra* –, sia perché la penale può assumere caratteristiche diverse in ciascun ordinamento nazionale, ad esempio l'ordinamento francese conosce le *astreintes* (27), mentre quello tedesco le *Geldstrafen* (28) e quello italiano le penali di mora *ex art. 124 c.p.i.* (29), sia perché vi sono Stati, come ad esempio l'In-

(27) Con il termine *astreintes* si è soliti far riferimento alle forme di esecuzione indiretta che utilizzano la tecnica delle misure coercitive, cioè quell'insieme di misure di coartazione della volontà del debitore che si concretano in sanzioni civili o penali e che, concretamente, garantiscono l'effettività dei provvedimenti cui accedono. Nel modello francese, così come in quello olandese e belga, viene adottata una misura civilistica con funzione di “condanna-indennizzo”, in cui l'importo di denaro oggetto di sanzione è versato a favore del creditore. Cfr. a mezzo titolo esemplificativo: N. Orlandi, *Astreinte e analogia*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 101 ss.; L. Chiavegatti, *Le penali di mora ex art. 124 c.p.i. come misura di rafforzamento dell'inibitoria*, in *Riv. dir. ind.* 2007, II, 11 ss.; Frignani, *Le penali di mora nel diritto comunitario, francese ed italiano*, in *Riv. dir. ind.* 1974, I, 1 ss.; Id., *Le penali di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.* 1981, I, 512; A. Dondi, *L'astreinte endoprocedurale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1981; A. Proto Pisani, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1978, II, 1165 ss.

(28) Nel modello tedesco la penale, di cui agli artt. 888 e 889 dello ZPO, ha una natura pubblicistica e vanta una funzione spiccatamente afflittiva, come testimonia il fatto che le somme siano a versate a favore dell'erario. Cfr. Chiavegatti, *Le penali di mora ex art. 124 c.p.i.*, cit., 12. Non dissimile appare la penale attualmente prevista, nel nostro ordinamento, all'art. 140 cod. cons., ove si legge che «le somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

(29) Si noti che la formulazione originaria dell'art. 124, sostitutivo dell'art. 66 l.m., è stata modificata dal d.lgs. 140/2006 per dar attuazione agli artt. 10 e 11 della direttiva CE 2004/48. Cfr. A. Giussani, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in *La proprietà intellettuale*, a cura di Ubertazzi, Torino 2011, 459 ss; M. Vanzetti, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.* 2010, 16 ss; Vanzetti, Di Cataldo, cit., 549; Ricolfi, *Le misure compulsorie*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, a cura di Nivarra, Milano 2005, 91 ss; Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale*, 489; E. F. Ricci, *Ancora novità (non tutte importanti non tutte pregevoli) sul processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 1363 ss.; Angelicchio, *Sub. Art. 124 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 604 ss. La penali di mora che il giudice può disporre *ex art. 124 c.p.i.*, di natura coercitiva di rafforzamento dell'inibitoria, non deve essere con-

ghilterra che, in luogo della penale, conoscono altri strumenti coercitivi e/o repressivi, ad esempio il *contempt of court* (30).

Vero è che la Direttiva *Enforcement* (31), all'art. 3, ha sancito che «gli stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» previsti dalla direttiva stessa e che tali «misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi», ma è altresì innegabile che trattasi di criteri generali e astratti che debbono essere seguiti dai vari legislatori nazionali quanto a principi, rimanendo la disciplina di tali misure rimessa alla loro discrezionalità.

La soluzione adottata dalla Corte, certamente apprezzabile in quanto tentativo di salvaguardare l'utilità pratica-economica del marchio comunitario evitando una frammentazione della sua tutela giurisdizionale, non pare in realtà pienamente convincente nella misura in cui si considerino le difficoltà che possono porsi nel momento in cui il giudice di un Paese debba dare esecuzione ad un provvedimento contenente una misura coercitiva non prevista dall'ordinamento in cui opera. La tutela giurisdizionale, a differenza del diritto sostanziale, presenta infatti profili di domesticità più elevati, che è arduo pensare possano essere agevolmente superati.

Peraltro nello stesso solco della sentenza in commento si colloca altra più recente decisione della Corte di Giustizia: trattasi della sentenza del 18 ottobre 2011 in causa C-406/09.

fusa con la penalità di cui all'art. 131, comma 2°, c.p.i., emessa a corredo di un'ordinanza inibitoria provvisoria (c.d. *interim injunction*). Cfr., *inter alia*, A.M. Rovati, *Le sanzioni*, in *La proprietà intellettuale*, cit., 447 ss.; Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, 205 ss.; Chiavegatti, *Le penalità di mora ex art. 124 c.p.c. come misura di rafforzamento dell'inibitoria*, cit., 11 ss.

Inoltre, si consenta il rinvio, per ulteriori approfondimenti, a F. Ferrari, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale, Il processo cautelare*, a cura di Tarzia, Padova 2011, 729 ss, ove si osserva che, sebbene il legislatore sia intervenuto con il d.lgs. 131/2010 rinnovellando in modo pregevole molte norme del processo cautelare industrialistico, non si è fatto ugualmente carico di coordinare la disciplina qui contenuta con l'art. 614 *bis*, mediante il quale trova riconoscimento per la prima volta nel nostro ordinamento con la novella n. 69/2009 una misura coercitiva generale indiretta a carattere pecuniario. Cfr. anche F. Ferrari, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2005, 339 ss.; Gambineri, *Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*, in *Foro it.*, 2009, V, 320 ss.; E. Merlin, *Prime note sul sistema civile delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi intangibili della l. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 1550 ss. In giurisprudenza, per una delle prime applicazioni della norma in parola, si veda Trib. Varese, ord. 16 febbraio 2011.

(30) Si veda in dottrina Chiavegatti, *Le penalità di mora ex art. 124 c.p.i.*, 12; Frignani, *Il contempt of court quale sanzione per l'inesecuzione dell'injunction*, in *Studi in memoria di Condorelli*, II, 1974.

(31) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/Ce, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, p. 45).

Anche in questo caso – che, per la verità, ha ad oggetto la materia dei brevetti e verte sulla portata del Regolamento Bruxelles 1 – la Corte, affrontando il problema del riconoscimento e dell'esecuzione di una condanna con finalità punitiva (32), da un lato afferma che è riconoscibile, dall'altro non si occupa di determinare quali siano le norme processuali che il giudice nazionale dovrà applicare per dare esecuzione alla misura accessoria. In realtà in questo caso la Corte sostiene che «il giudice del rinvio non ha sollevato questioni su questo punto. Pertanto, non occorre statuire in proposito», ma mi sembra inevitabile che il giudice nazionale, al fine di riconoscere la misura accessoria, dovrà applicare le norme processuali del proprio ordinamento, come la Corte afferma nella pronuncia oggetto di questa nota; rimangono dunque tutte le difficoltà delle quali si è sottolineata la rilevanza.

A giudizio di chi scrive, mentre si deve guardare con favore ed apprezzamento al grado di uniformità sostanziale ottenuto in materia di marchio comunitario, più discutibile – non solo in base a un giudizio fattuale concreto, ma anche a livello teorico – appare l'esigenza avvertita da una certa parte della dottrina di garantire, a tutti i costi, l'uniformizzazione della disciplina processuale (33), essendo indubbio che esista una connessione fondamentale tra disciplina processuale e substrato culturale del singolo ordinamento (34). In realtà, la soluzione adottata dalla Corte presenta una capacità di comparare misure che possono essere anche molto diverse, ingenerando dubbi interpretativi non trascurabili. Un aiuto, sotto questo profilo, può venire dalla specializzazione degli organi giurisdizionali chiamati a svolgere tale compito, quando, alla stregua del carico di lavoro cui devono far fronte, sia loro consentito di raggiungere un grado di effettiva specializzazione.

FRANCESCA FERRARI

Ricercatore

nell'Università dell'Insubria

(32) Nel caso della pronuncia in questione al giudice di rinvio olandese è stato chiesto di riconoscere un'ordinanza di condanna al pagamento di un'ammenda ai sensi dell'art. 890 ZPO che deve essere versata – come già detto – non ad una parte privata, bensì allo Stato tedesco; trattasi dunque di una misura fondata sul sistema della condanna-pena a favore dell'erario anziché sul sistema – adottato nel nostro ordinamento – della condanna-indennizzo. Nonostante ciò, la Corte sostiene che gli «specifici aspetti del procedimento di esecuzione tedesco non possono essere considerati decisivi nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l'esecuzione. Tale natura dipende infatti da quella del diritto soggettivo per la cui violazione è stata disposta l'esecuzione, ossia, nella fattispecie, il diritto della Bayer a sfruttare in modo esclusivo l'invenzione tutelata dal suo brevetto, che rientra incontestabilmente nella materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 44/2001».

(33) Sotto questo profilo si conviene con quanto affermato dal Prof. Taruffo nel contesto della relazione di apertura dei lavori del convegno IAPL - *International Association of Procedural Law*, 2011 – Heidelberg, «we like the differences!».

(34) Quanto a tale connessione si impone un riferimento a O. Chase, *Law, Culture and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Context*, New York 2005.