

L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'Unione europea

di **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, *professore associato di diritto internazionale, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, fl.marongiubonaiuti@unimc.it.*

SOMMARIO: 1. L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e i suoi rapporti con la cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. – 2. La competenza del Tribunale unificato e il ruolo residuale dei giudici degli Stati membri contraenti dell'accordo istitutivo. – 3. Il coordinamento con la disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuta nel regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. "Bruxelles I-bis"). – 4. La proposta di modifica del regolamento "Bruxelles I-bis" presentata dalla Commissione europea: in particolare, l'estensione della competenza giurisdizionale del Tribunale unificato dei brevetti in quanto autorità giurisdizionale comune a più Stati membri. – 5. *Segue*: i rapporti con i giudici dei paesi membri non contraenti dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. – 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: The present study deals with the agreement establishing a unified patent court signed by 25 EU Member States on 19 February 2013 and its impact on the rules on jurisdiction in civil and commercial matters as contained in Regulation (EU) No. 1215/2012 (s.c. "Brussels I-bis"), which is deemed to replace shortly the existing Brussels I Regulation. The study analyzes the proposal submitted by the European Commission on 26 July 2013 (COM(2013) 554 final) providing for the amendment of Regulation Brussels I-bis in order to ease the application of the rules on jurisdiction as contained in the Regulation to the unified patent court, as a judicial body common to the Member States having established it. The amendments proposed by the Commission appear welcome in that they provide for the enlargement of the territorial scope of the competence of the unified patent court, a competence which the agreement itself grants as exclusive. Nonetheless, the proposal falls short of addressing effectively the problem of coordination of the exclusive jurisdiction provided for under Article 24.4 of the Regulation (i.e. Article 22.4 Brussels I) in respect of actions concerning registration or validity of intellectual property rights including European patents with other heads of jurisdiction such as that provided for under Art. 7.2 of the same Regulation (i.e. Article 5.3 Brussels I) in respect of actions in matters of tort or delict, such as those concerning infringement of the same rights.

1. L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e i suoi rapporti con la cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Il 19 febbraio 2013 è stato firmato a Bruxelles dai rappresentanti di 25 paesi membri dell'Unione europea un accordo internazionale, istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti¹. Tale accordo si pone in stretto rapporto di coordinamento con la disciplina introdotta sul piano sostanziale a mezzo di due regolamenti adottati in sede di cooperazione rafforzata tra altrettanti

¹ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01), in *G.U.U.E.*, n. C 175 del 20 giugno 2013, p. 1 ss., con allegato Statuto del tribunale unificato dei brevetti, ivi, p. 29 ss.

Stati membri, peraltro non interamente coincidenti con i firmatari dell'accordo². Con tali regolamenti si istituisce rispettivamente un regime di protezione unitario di carattere opzionale relativamente ai brevetti europei³ disciplinati quanto agli aspetti relativi alla registrazione dalla relativa convenzione⁴, e delle regole uniformi concernenti il regime di traduzione applicabile ai brevetti stessi⁵.

Da una parte, le ragioni che hanno portato al ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata per introdurre tale regime sostanziale uniforme sono in massima parte da ricondursi alla difficoltà di raggiungere un accordo tra tutti gli Stati membri segnatamente in ordine al regime di traduzione applicabile. Su tale profilo si sono infatti appuntate le resistenze dell'Italia e della Spagna di fronte alla soluzione, poi accolta nel regolamento n. 1260/2012, di prevedere in linea di principio, e salva richiesta di parte o del giudice in caso di controversia, come sufficiente la sola traduzione del brevetto nelle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, costituite dall'inglese, dal francese e dal tedesco⁶. Dall'altra, la scelta di ricorrere allo strumento dell'accordo internazionale tra gli Stati membri interessati per l'istituzione del tribunale unificato dei brevetti deve considerarsi giustificata alla luce della difficoltà di ricondurre tale ulteriore iniziativa nei limiti delle competenze dell'Unione.

² Infatti, laddove firmatari dell'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti sono tutti gli Stati membri eccettuati la Spagna e la Polonia, alla cooperazione rafforzata che ha portato all'adozione dei regolamenti di cui si dirà partecipano tutti gli Stati membri eccettuati la stessa Spagna e l'Italia. Non partecipa, al momento, a nessuna delle due iniziative la Croazia, Stato entrato a far parte dell'Unione successivamente tanto all'adozione dei due regolamenti in sede di cooperazione rafforzata quanto alla firma dell'accordo, potendo pur sempre manifestare l'intenzione di aderirvi a propria volta, nel caso dei due regolamenti secondo la procedura di cui all'art. 331 TFUE, mentre nel caso dell'accordo potrà farlo liberamente, come consente l'art. 84, par. 4 dell'accordo stesso.

³ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *G.U.U.E.*, n. L 361 del 31 dicembre 2012, p. 1 ss.

⁴ Convenzione sulla concessione dei brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»), disponibile in versione consolidata sul sito Internet dell'Ufficio europeo dei brevetti: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/\\$File/EPC_15th_edition_2013.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/$File/EPC_15th_edition_2013.pdf).

⁵ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in *G.U.U.E.*, n. L 361 del 31 dicembre 2012, p. 89 ss.

⁶ Si veda l'art. 3, par. 1, del regolamento (UE) n. 1260/2013, in relazione all'art. 14, par. 6, della CBE. Si vedano in proposito, tra gli altri, M. LAMPING, *Enhanced Cooperation – A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2011, p. 879 ss., spec. p. 899 ss.; F. POCAR, *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 297 ss., spec. p. 302 ss. Le resistenze della Spagna e dell'Italia si sono poi tradotte in due distinte impugnazioni della decisione del Consiglio di autorizzare la cooperazione rafforzata dinanzi alla Corte di giustizia, la quale le ha respinte congiuntamente, ritenendo legittima la scelta di avviare una cooperazione rafforzata in materia: si veda Corte di giustizia UE, sent. 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Regno di Spagna e Repubblica Italiana c. Consiglio dell'Unione europea*, in corso di pubbl. in *Raccolta*, disponibile sul sito <http://curia.europa.eu>. A seguito dell'adozione dei due regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012, nuovi ricorsi sono stati proposti dalla Spagna avverso questi ultimi e sono al momento pendenti: si veda il ricorso proposto il 22 marzo 2013, *Regno di Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea* (causa C-146/13), in *G.U.U.E.*, n. C 171 del 15 giugno 2013, p. 15 s., relativo al regolamento n. 1257/2012, e il ricorso proposto nella medesima data, *Regno di Spagna c. Consiglio dell'Unione europea* (causa C-147/13), *ivi*, p. 16, relativo al regolamento n. 1260/2012.

Infatti, la cooperazione rafforzata tradottasi nell'adozione dei due regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 trova la sua base giuridica nell'art. 118 TFUE, e rispettivamente nel primo comma di tale norma, che prevede l'adozione di atti mediante la procedura legislativa ordinaria per l'introduzione di titoli europei atti a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale ovvero sistemi unificati di registrazione e controllo su tali diritti, per il primo regolamento, e sul secondo comma, che prevede invece il ricorso ad una procedura speciale, con delibera all'unanimità in seno al Consiglio, per l'adozione di atti concernenti il regime linguistico applicabile, per il secondo regolamento. Tale base giuridica non poteva invece essere invocata per giustificare l'istituzione di un organo giurisdizionale apposito. Invero, l'istituzione di un tale organo non poteva ricondursi alla previsione della disposizione appena richiamata del Trattato, non essendovi contemplata una tale possibilità, per quanto, come è sottolineato nel preambolo dell'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, l'istituzione di quest'ultimo sia volta a rendere più efficace il sistema posto in essere mediante i due regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012, dal momento che con essa si viene a completare sul piano processuale il sistema di gestione unitaria dei brevetti che i due regolamenti realizzano sul piano sostanziale⁷.

2. La competenza del Tribunale unificato e il ruolo residuale dei giudici degli Stati membri contraenti dell'accordo istitutivo

Muovendo all'esame dei tratti salienti del Tribunale unificato dei brevetti deve essere innanzitutto osservato che esso presenta il carattere di un organo giurisdizionale comune agli Stati membri dell'Unione europea che lo hanno istituito mediante la partecipazione al relativo accordo. Il fenomeno non è nuovo nell'ambito dell'Unione europea, trovando esso un significativo precedente nella Corte di giustizia del Benelux, la quale è stata istituita tramite un accordo concluso tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo il 31 marzo 1965 e modificato nel 2012 in senso estensivo delle competenze della Corte stessa. Rispetto a quest'ultima, nondimeno, deve essere osservato che il Tribunale unificato presenta non trascurabili differenze, per quanto queste non giungano al punto di rendere impraticabile una loro riconduzione all'interno della medesima categoria degli organi giurisdizionali comuni agli Stati membri che li hanno istituiti. Infatti, se, da un punto di vista soggettivo, rispetto al Tribunale unificato, al cui accordo istitutivo partecipano la quasi totalità degli Stati membri, non è certamente dato riscontrare quei tratti di contiguità non soltanto territoriale che uniscono i paesi del Benelux, da un punto di vista oggettivo il Tribunale unificato presenta un ambito materiale di competenza più specifico ed espressamente concepito in relazione alla già accennata disciplina unitaria di carattere sostanziale contenuta nei due regolamenti adottati in regime di cooperazione rafforzata⁸.

⁷ Si veda il Preambolo dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, cit., spec. punti 4 e 5.

⁸ Il parallelismo dei tratti caratterizzanti il Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux in quanto autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri che le hanno istituite tramite accordi è sottolineato significativamente dalla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Commissione europea il 26 luglio 2013, doc. COM(2013) 554 def., la

Per quanto l'adozione di questi ultimi regolamenti sia stata sicuramente, come peraltro risulta dal preambolo stesso dell'accordo, l'*occasio foederis*, la competenza del Tribunale unificato non è tuttavia limitata ai soli brevetti europei ad effetto unitario disciplinati dai due regolamenti, bensì si estende anche ai certificati protettivi complementari concessi in relazione a prodotti protetti da brevetti, nonché ai brevetti europei non aventi effetto unitario che non siano ancora estinti alla data in cui l'accordo istitutivo del Tribunale entrerà in vigore e alle richieste di brevetto europeo che siano stata introdotte dopo tale data o che ad essa siano pendenti, fatto salvo il regime transitorio previsto dall'accordo stesso⁹. Quest'ultimo consente, infatti, che per un periodo di sette anni dalla sua entrata in vigore, le domande concernenti la violazione o la revoca di un brevetto europeo ovvero la violazione o l'accertamento della nullità di un certificato protettivo complementare, che in base all'accordo stesso ricadono nella competenza del Tribunale unificato, possano continuare ad essere introdotte in alternativa innanzi ai giudici degli Stati membri contraenti dell'accordo che sarebbero altrimenti competenti in proposito¹⁰.

Dopo aver delimitato l'ambito materiale di competenza del Tribunale unificato *sub specie* di ambito di applicazione del relativo accordo istitutivo, questo individua le domande rientranti in tale ambito materiale sulle quali il Tribunale unificato è destinato concretamente ad esercitare la sua competenza. L'accordo, benché adotti la tecnica dell'elencazione che tendenzialmente appare rivelatrice di un approccio limitativo piuttosto che estensivo, individua con considerevole ampiezza le domande ricadenti nella competenza del Tribunale unificato, identificando come tali tanto le azioni di contraffazione dei diritti di privativa rientranti nell'ambito di applicazione materiale dell'accordo, quanto le corrispondenti azioni di accertamento negativo. Rientrano inoltre nella competenza del Tribunale unificato le azioni volte all'emanazione di misure provvisorie o cautelari o di ingiunzioni relative ai diritti in questione, come pure le azioni e le domande riconvenzionali di revoca dei brevetti e di nullità dei certificati protettivi complementari, nonché le azioni di risarcimento dei danni causati dalla protezione provvisoria derivante da una domanda di brevetto europeo pubblicata¹¹. Infine, rientrano nella competenza del Tribunale unificato le azioni derivanti dall'utilizzazione dell'invenzione anteriormente alla concessione del brevetto o relative ai diritti che si basino su tale utilizzazione dell'invenzione, nonché le domande che traggono origine dalle licenze di sfruttamento di un brevetto europeo ad effetto unitario concesse ai sensi dell'art. 8 del

quale trae spunto tanto dalla creazione del Tribunale unificato dei brevetti quanto dall'attribuzione di nuove competenze alla Corte di giustizia del Benelux mediante un protocollo del 15 ottobre 2012 per introdurre nel regolamento c. d. "Bruxelles I-bis" le modificazioni conseguenti: si veda la Relazione di accompagnamento alla proposta, *loc. cit.*, p. 2 s.; per un esame delle modifiche proposte, v. *infra*, par. 4 s.

⁹ Si veda l'art. 3 dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, che ne definisce l'ambito di applicazione.

¹⁰ Si veda l'art. 83 dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. V. *infra*, par. 5, per quanto attiene alle ricadute di tale regime transitorio sul piano del coordinamento tra procedimenti paralleli pendenti innanzi al Tribunale unificato e ai giudici dei paesi membri partecipanti.

¹¹ Si veda l'art. 32, par. 1, dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, il quale elenca le azioni che formano oggetto della competenza esclusiva del Tribunale.

regolamento n. 1257/2012¹², come pure dalle decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti in relazione ai compiti amministrativi che ad esso affida l'art. 9 di quest'ultimo regolamento quanto alla gestione dei brevetti europei ad effetto unitario istituiti dal regolamento¹³. L'accordo chiarisce che la pur ampia elencazione delle azioni ricadenti nella competenza del Tribunale unificato presenta carattere tassativo, in quanto prevede la competenza residuale dei giudici interni degli Stati membri contraenti dell'accordo per tutte le domande relative ai diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo diverse da quelle contemplate¹⁴.

3. Il coordinamento con la disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuta nel regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. "Bruxelles I-bis")

Mentre, per quanto si è appena osservato, relativamente alle domande non rientranti tra quelle contemplate dall'art. 32, par. 1 dell'accordo la competenza dei tribunali interni degli Stati membri contraenti rimane impregiudicata, non appare residuare alcuno spazio per la competenza di questi ultimi giudici relativamente alle domande che da tale norma sono invece contemplate. Ciò in quanto l'accordo stesso afferma chiaramente, all'art. 32, par. 1, che il Tribunale unificato dei brevetti avrà competenza esclusiva relativamente alle domande contemplate dalla norma.

La previsione del carattere esclusivo della competenza del Tribunale unificato relativamente alle domande contemplate dall'accordo istitutivo, che trova giustificazione nell'evidente intento di assicurare un'effettiva realizzazione dello scopo per il quale il Tribunale stesso è stato istituito, e cioè la concentrazione delle controversie in materia di brevetti all'interno dell'Unione europea – o, più precisamente, nella sfera degli Stati membri che hanno inteso parteciparvi – innanzi ad un unico organo giurisdizionale di carattere specializzato, solleva nondimeno alcuni delicati problemi di coordinamento con la disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale tra gli Stati membri dell'Unione europea, contenuta attualmente nel regolamento (CE) n. 44/2001

¹² L'art. 8 del regolamento n. 1257/2012 prevede la facoltà per il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione nella quale il medesimo si offre di consentire l'utilizzazione dell'invenzione a titolo di licenza verso un corrispettivo adeguato. La norma precisa al secondo comma, piuttosto tautologicamente, che una licenza ottenuta sulla base di una tale dichiarazione è equiparata ad una licenza contrattuale.

¹³ L'art. 9 del regolamento n. 1257/2012 individua i compiti di carattere amministrativo che gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata attribuiscono all'Ufficio europeo dei brevetti relativamente alla gestione dei brevetti europei ad effetto unitario istituiti in base al regolamento stesso. La disposizione attua la previsione dell'art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo, il quale prevede che nell'ipotesi in cui più Stati contraenti intendano istituire tra di loro un brevetto europeo ad effetto unitario essi potranno attribuire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti supplementari rispetto a quelli previsti dalla Convenzione per quanto necessario alla gestione dei brevetti aventi tale effetto. La norma della Convenzione prevede inoltre, al par. 2, che tali compiti possano essere attribuiti ad organi speciali istituiti presso l'Ufficio europeo, i quali saranno organi comuni agli Stati contraenti partecipanti all'istituzione del brevetto ad effetto unitario. Deve in proposito osservarsi che l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti non pare potersi ricondurre a quest'ultima previsione, dato che esso presenta carattere indipendente rispetto alla struttura dell'Ufficio europeo. Nondimeno, l'art. 66 dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato prevede che il Tribunale stesso possa esercitare, nelle azioni proposte ai sensi dell'art. 32 dell'accordo, le competenze affidate all'Ufficio europeo in base all'art. 9 del regolamento n. 1257/2012, compreso il potere di disporre la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

¹⁴ Si veda in questo senso l'art. 32, par. 2 dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti.

(noto come “Bruxelles I”) e in prospettiva nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione (già noto a propria volta come “Bruxelles I-bis”), destinato a sostituirlo dalla data in cui entrerà in applicazione¹⁵.

All’interno di quest’ultimo regolamento, come già del regolamento “Bruxelles I” attualmente vigente, la materia dei diritti di proprietà intellettuale forma infatti oggetto di un criterio di competenza giurisdizionale esclusiva, il quale prevede che i giudici del paese membro di deposito o registrazione di un brevetto, marchio, disegno o altro diritto analogo che sia soggetto a tali formalità abbiano competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere di tutte le domande relative alle registrazione o alla validità di tali diritti. Il criterio come ora formulato nell’art. 22, n. 4 del regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e in termini corrispondenti nell’art. 24, n. 4 del regolamento n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”), il quale si limita ad aggiungere la precisazione, già operata in via interpretativa dalla Corte di giustizia¹⁶, che tale competenza giurisdizionale esclusiva riguarda tanto i casi in cui la domanda sia introdotta in via di azione quanto i casi in cui lo sia in via di eccezione, è completato in entrambi gli strumenti da un’ulteriore disposizione relativa ai casi in cui si tratti

¹⁵ In base all’art. 81 del regolamento n. 1215/2012, esso si applicherà a partire dal 10 gennaio 2015, ad eccezione degli articoli 75 e 76, relativi alle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare alla Commissione al fine di consentire la concreta applicazione del regolamento, i quali saranno applicabili dal 10 gennaio 2014. In base all’art. 66 del regolamento, che ne fissa il regime di diritto intertemporale, il regolamento si applicherà alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici redatti o registrati ed alle transazioni giudiziali approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015, mentre la disciplina previgente contenuta nel regolamento n. 44/2001 continuerà ad applicarsi al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni emesse anche successivamente a tale data in procedimenti che siano stati avviati anteriormente alla data stessa. Si vedano, con riferimento alle modificazioni apportate dal regolamento n. 1215/2012 alla disciplina contenuta nel regolamento n. 44/2001, tra gli altri, BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Journal du droit intern.*, 2013, p. 741 ss.; GAUDEMET-TALLON H., KESSEDIAN C., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. trim. droit eur.*, 2013, p. 435 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Il giusto processo civile*, 2013, p. 583 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, in *Common Market Law Rev.*, 2013, p. 503 ss.; NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 1 ss.

¹⁶ C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, p. I-6509 ss., punti 24 ss. della motivazione, in cui la Corte di giustizia ha affermato l’inderogabilità della competenza giurisdizionale dei giudici del paese di registrazione del diritto di proprietà intellettuale, alla quale ha escluso possa farsi eccezione nei casi in cui la questione di validità del diritto di proprietà intellettuale sia posta non in via principale bensì di eccezione. Si vedano in proposito, tra gli altri, FRANZINA P., *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, in *Int’l Lis*, 2006, p. 119 ss.; GALLI C., *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, *ivi*, 2006, p. 146 ss.; WILDERSPIN M., *La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2006, p. 777 ss.; BOSCHIERO N., *Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. II, t. 2, Milano, 2008, p. 115 ss., spec. p. 158 ss.; SCHLOSSER P., in *The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001, The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States (Study JLS/C4/2005/03)*, a cura di B. Hess, Th. Pfeiffer, P. Schlosser, München, 2008, p. 190 ss.; UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012, p. 45 ss. Ci si permette di rinviare anche, per quanto attiene ai problemi di coordinamento con il criterio speciale di competenza giurisdizionale di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 e, in prospettiva, del corrispondente art. 7, n. 2 del regolamento n. 1215/2012, a MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 63 ss.

della registrazione o validità di un brevetto europeo. In quest'ultimo caso, riflettendo la peculiare struttura del brevetto europeo come atto a istituire un fascio di diritti di privativa paralleli, valevoli ciascuno per il singolo Stato membro per il quale è concesso, il secondo comma dell'art. 22, n. 4 del regolamento Bruxelles I, così come ora dell'art. 24, n. 4 del regolamento Bruxelles I-bis, prevede, salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla relativa convenzione, la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro per il quale il brevetto europeo sia stato rilasciato. Con ciò si deve intendere che nel caso in cui il brevetto europeo sia stato rilasciato per più Stati membri, i giudici di ciascuno di essi avranno competenza giurisdizionale esclusiva con riferimento alle domande riguardanti la registrazione o la validità del brevetto per quanto riguarda quel singolo Stato membro, con conseguenze non certo favorevoli, ove la questione si ponga parallelamente in diversi Stati membri, al perseguimento di un'armonia delle soluzioni quanto alla validità del brevetto stesso¹⁷.

A fronte di una disciplina della competenza giurisdizionale nella materia in questione così delineata all'interno dei regolamenti "Bruxelles I" e "Bruxelles I-bis" rispettivamente, l'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti tende a prevedere con maggiore ampiezza la competenza esclusiva del Tribunale unificato rispetto a quanto la prevedano i due regolamenti per i giudici degli Stati membri. In effetti, in un primo momento, all'art. 31, l'accordo afferma che la "competenza internazionale" del Tribunale unificato è stabilita conformemente al regolamento n. 1215/2012, ovvero, ove del caso, alle disposizioni della nuova convenzione di Lugano del 2007, potendo questa attribuire competenza giurisdizionale ai giudici di uno Stato membro dell'Unione europea che ne è in quanto tale parte contraente. Successivamente, all'art. 32, presupponendo una distinzione tra le nozioni di "competenza internazionale" e di mera "competenza" che appare con evidenza subordinare l'esercizio di quest'ultima all'esistenza della prima, l'accordo regola la seconda in termini non del tutto coerenti rispetto alla disciplina della prima così come contenuta nel regolamento in questione. Infatti, laddove il foro esclusivo previsto nel regolamento n. 44/2001 ed ora nel regolamento n. 1215/2012 si riferisce alle sole azioni concernenti la registrazione o la validità dei diritti di privativa, la competenza esclusiva del Tribunale unificato prevista dall'art. 32

¹⁷ In proposito è intervenuta anche la Corte di giustizia, affermando dapprima, in C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-539/03, *Roche Nederland c. Primus*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, p. I-6535 ss., punti 25 ss. della motivazione, l'inapplicabilità della disciplina in materia di connessione di cui all'art. 6, par. 1 del regolamento n. 44/2001 rispetto ad azioni per atti di contraffazione del medesimo brevetto europeo introdotte in diversi paesi membri, a motivo del fatto che il brevetto europeo dà luogo ad un fascio di diritti di privativa paralleli, ciascuno con efficacia limitata allo Stato per il quale è rilasciato. Si veda in proposito SCHLOSSER P., in *The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*, cit., p. 195 s. Più recentemente, in C. giust. UE, sent. 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA c. Honeywell Flourine Products Europe BV et al.*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*; in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 472, nota di TREPPOZ E., ivi, p. 479 ss., la Corte ha ammesso l'applicabilità della norma dell'art. 6, par. 1 del regolamento ove le azioni siano introdotte innanzi al medesimo giudice di uno Stato membro nei confronti di convenuti domiciliati in paesi membri diversi, ma riguardino atti di contraffazione coincidenti e concernenti le medesime componenti nazionali di un brevetto europeo, dato che in tali circostanze il rischio dell'emanazione di decisioni inconciliabili che la norma mira a prevenire si presenterebbe nel contesto di una medesima situazione di fatto e di diritto. Si rimanda ancora a quanto osservato in MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 39 s., 64 ss.

dell'accordo si riferisce anche ad azioni di natura diversa, incluse quelle relative alle violazioni dei diritti stessi, che nel sistema dei regolamenti "Bruxelles I" e "Bruxelles I-bis" ricadono invece sotto le regole ordinarie. Relativamente a tali azioni, infatti, l'attore beneficia nel sistema di entrambi i regolamenti dell'alternativa tra il foro generale del domicilio del convenuto e i fori speciali, segnatamente il foro speciale di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento attualmente vigente, destinato a divenire, senza variazioni di contenuto, art. 7, n. 2 nel testo del regolamento di rifusione¹⁸.

Peraltro, della necessità di realizzare un coordinamento tra i due testi tramite un adattamento della disciplina contenuta nel regolamento n. 1215/2012 è dato espressamente atto nel testo stesso dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato, il quale all'art. 89 subordina la propria entrata in vigore all'avvenuta adozione delle modifiche del regolamento in questione per quanto attiene ai rapporti con l'accordo stesso¹⁹.

4. La proposta di modifica del regolamento "Bruxelles I-bis" presentata dalla Commissione europea: in particolare, l'estensione della competenza giurisdizionale del Tribunale unificato dei brevetti in quanto autorità giurisdizionale comune a più Stati membri

Per quanto il regolamento n. 1215/2012 non sia ancora applicabile e manchi, anzi, più di un anno al momento in cui si scrive alla data fissata dall'art. 81, secondo comma, del regolamento stesso per la sua entrata in applicazione²⁰, la Commissione europea ha presentato nel giro di qualche mese dalla firma dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti una proposta di modifica del regolamento, la quale è espressamente mirata ad introdurre nel testo del regolamento stesso gli adattamenti resi necessari dalle evidenziate esigenze di coordinamento poste dall'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti, in considerazione delle competenze di quest'ultimo come

¹⁸ Si vedano, con riferimento al criterio speciale di competenza giurisdizionale contenuto nell'art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito ed ora riprodotto nell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1215/2012 di rifusione, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, VI ed., Torino, 2009, p. 88 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, IV ed., Paris, 2010, p. 215 ss.; HESS B., *Europäisches Zivilprozessrecht*, Heidelberg, 2010, p. 280 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, III ed., Padova, 2006, p. 150 ss.; si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 15 s.; in precedenza, con riferimento alla disciplina, sostanzialmente corrispondente salvo un adattamento terminologico operato dal regolamento n. 44/2001 al fine di ricomprendere nella portata della norma anche le azioni di carattere preventivo o inibitorio, contenuta nell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997, p. 107 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, I, *Il sistema della competenza*, Padova, 1999, p. 376 ss.

¹⁹ L'art. 89 dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti ne subordina infatti l'entrata in vigore al decorso di un termine dall'avvenuto deposito di tredici strumenti di ratifica o di adesione, prevedendo che tra questi siano ricompresi quelli dei tre Stati nei quali era efficace il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente a quello nel quale l'accordo è stato firmato, ovvero dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento n. 1215/2012 relative ai rapporti con l'accordo stesso, ove questa avvenga successivamente al verificarsi dell'altra condizione, con ciò evidenziando la necessità dell'adozione di tali modifiche al fine di consentire il funzionamento del Tribunale unificato.

²⁰ Fissata al 10 gennaio 2015. Si veda *supra*, nota 15 in merito al regime di diritto intertemporale del regolamento n. 1215/2012.

determinate nell'accordo²¹. Nel far ciò, la proposta della Commissione mira al tempo stesso ad adattare, con l'introduzione di modifiche atte a riflettere le esigenze poste da entrambi i contesti, la disciplina contenuta nel regolamento all'attribuzione di nuove competenze alla Corte di giustizia del Benelux avvenuta con un protocollo del 15 ottobre 2012, alla luce del carattere di organo giurisdizionale comune a più Stati membri che, come già si è avuto modo di rilevare, entrambe le istituzioni presentano pur nella diversità delle rispettive caratteristiche²².

In quest'ottica, la prima modifica prospettata dalla Commissione è di carattere essenzialmente definitorio, in quanto consiste nell'equiparazione delle autorità giurisdizionali comuni agli Stati membri, che la proposta individua espressamente nel Tribunale unificato dei brevetti e nella Corte di giustizia del Benelux, ai giudici degli Stati membri per i fini del regolamento²³. Effetto di questa equiparazione è dato dall'attribuzione alla singola autorità giurisdizionale comune della competenza giurisdizionale che di volta in volta le norme del regolamento attribuiscono ai giudici di uno Stato membro che sia parte contraente dell'accordo istitutivo dell'una o dell'altra autorità giurisdizionale comune, ove, evidentemente, si tratti di una controversia rispetto alla quale il singolo accordo preveda la competenza dell'autorità da esso istituita. Per quanto riguarda specificamente il caso del Tribunale unificato dei brevetti, del quale ci si occupa in questa sede, l'effetto attributivo di competenza giurisdizionale al Tribunale unificato opererà tanto con riferimento alle controversie per le quali il regolamento preveda una competenza giurisdizionale esclusiva, come per le azioni relative alla validità od alla registrazione dei diritti di privativa, quanto con riferimento alle controversie relativamente alle quali la competenza giurisdizionale conferita dal regolamento non presenti carattere esclusivo, come nel caso delle azioni relative alla violazione dei diritti stessi, relativamente alle quali l'accordo istitutivo del Tribunale unificato prevede invece la competenza esclusiva di quest'ultimo. Come si avrà modo di vedere più approfonditamente più avanti, il problema derivante dalla divergenza evidenziata è suscettibile di porsi non già nei casi in cui i fori alternativamente competenti in base al regolamento siano entrambi appartenenti a Stati contraenti dell'accordo, dato che in questo caso la competenza esclusiva del Tribunale unificato derivante dall'accordo istitutivo è destinata ad assorbire la competenza dei giudici degli Stati contraenti²⁴,

²¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Bruxelles, 26 luglio 2013, doc. COM(2013) 554 def., 2013/0268 (COD).

²² Si veda *supra*, par. 2, nota 8 e testo corrispondente.

²³ Si veda l'art. 1 della proposta presentata dalla Commissione e, al suo interno, il testo del proposto art. 71-*bis* da inserirsi nell'articolo del regolamento n. 1215/2012. La norma si compone di due parti, una prima di carattere generale, nella quale le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri sono equiparate ai giudici dei singoli Stati membri nella misura in cui, in base ai rispettivi accordi istitutivi, esercitano competenze in materia civile e commerciale come definite dal regolamento stesso, ed una seconda che individua specificamente il Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux come autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri. Si veda la relazione di accompagnamento della proposta, *loc. cit.*, p. 4 s.

²⁴ Come espressamente previsto nel proposto art. 71-*ter* da inserirsi nel testo del regolamento n. 1215/2012 in base all'art. 1 della proposta, il quale, al par. 1, prevede che l'autorità giurisdizionale comune sia competente ogniqualvolta le disposizioni del regolamento attribuiscono competenza giurisdizionale ai giudici di uno Stato membro che sia parte contraente del relativo accordo istitutivo.

bensi nei casi in cui parallelamente ai giudici di uno Stato membro contraente siano competenti in base al regolamento anche i giudici di uno Stato membro non contraente dell'accordo stesso, che non sono obbligati a riconoscere come esclusiva la competenza del Tribunale unificato in base all'accordo stesso²⁵.

La seconda modifica prospettata dalla Commissione europea nella proposta in esame ha per scopo di estendere la competenza giurisdizionale derivante dal regolamento n. 1215/2012 nei casi in cui essa sarebbe suscettibile di essere attribuita all'autorità giurisdizionale comune in base al relativo accordo istitutivo anche ai casi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro²⁶. La modifica in questione ha sostanzialmente per effetto, per quanto riguarda specificamente il Tribunale unificato, di estendere la prospettiva *erga omnes* nella quale operano i fori esclusivi previsti dal regolamento, incluso quello relativo alla validità e registrazione dei diritti di privativa, anche agli altri criteri previsti dal regolamento i quali potrebbero venire in considerazione con riferimento alle controversie rientranti nella competenza del Tribunale stesso, come, in particolare, l'art. 7, n. 2 del regolamento stesso relativamente alle azioni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, criteri i quali di per sé sarebbero invocabili solo sul presupposto che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro. Tale modifica presenta sicuramente il vantaggio di superare, benché ai soli fini dell'applicazione degli accordi istitutivi delle autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri prese in considerazione dalla proposta e nella misura in cui tali accordi, come fa l'accordo istitutivo del Tribunale unificato, prescindano dal domicilio del convenuto al fine della disciplina della relativa competenza, la tradizionale dicotomia tra casi nei quali convenuto è domiciliato in uno Stato membro e casi in cui quest'ultimo è domiciliato in un paese terzo. Il regolamento n. 1215/2012 ha infatti inopportunamente mantenuto tale differenziazione, disattendendo, ad eccezione di alcune limitate ipotesi, l'indicazione nel senso di un suo superamento che era stata espressamente formulata dalla Commissione europea nella proposta di rifusione della disciplina contenuta nel regolamento n. 44/2001²⁷.

²⁵ Si veda in proposito *infra*, par. 5.

²⁶ Si veda il proposto art. 71-ter come formulato nell'art. 1 della proposta, par. 2, il quale prevede che nei casi in cui il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro e il regolamento non prevede ad altro titolo la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro nei suoi confronti le disposizioni del capo del regolamento relativo alla competenza giurisdizionale si applicano come se il convenuto fosse domiciliato in uno Stato membro. Si veda in proposito la relazione di accompagnamento della proposta, *loc. cit.*, p. 6 s.

²⁷ Si veda la proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001 presentata dalla Commissione, doc. COM(2010) 748 def. del 14 dicembre 2010; versione rettificata doc. COM(2010) 748 def./2 del 3 gennaio 2011, la quale prevedeva la soppressione del requisito del domicilio del convenuto in uno Stato membro al fine dell'applicazione dei criteri di competenza giurisdizionale di carattere speciale. Si vedano in proposito, tra gli altri, LUZZATTO R., *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. Pocar, I. Viarengo, F. C. Villata, Padova, 2012, p. 111 ss.; POCAR F., *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 591 ss., spec. p. 595 ss.; WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 619 s., spec. p. 623 ss.; si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, a cura di A. Di Stefano e R. Sapienza, Napoli, 2012, p. 345 ss., spec. p. 353 ss. Il regolamento n. 1215/2012 mantiene invece tale requisito, eliminando unicamente il

L'estensione *erga omnes* della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento n. 1215/2012 in quanto rilevi al fine di radicare la competenza del Tribunale unificato dei brevetti così come della Corte di giustizia del Benelux secondo i rispettivi accordi istitutivi viene perseguita dalla proposta presentata dalla Commissione anche mediante il ricorso ad un'altra soluzione, che era stata contemplata dalla Commissione stessa nella proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001 e che, non essendo stata accolta nel regolamento "Bruxelles I-bis" così come adottato, figura invece in altri regolamenti di recente adozione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, precisamente nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e nel regolamento n. 650/2012 in materia di successioni. Tale soluzione consiste nella previsione di criteri residuali di competenza giurisdizionale, invocabili in tutti i casi in cui non sussista alcuno dei criteri contemplati dal regolamento in luogo del ricorso ai criteri nazionali di competenza giurisdizionale²⁸. A questo fine la Commissione, nell'intento di carattere materiale di consentire un agevole soddisfacimento della pretesa, recupera con alcuni temperamenti un criterio tradizionale, costituito dal *forum patrimonii*, il quale, nella sua variante più pura come contemplata storicamente dal § 23 della *Zivilprozessordnung* tedesca, era stato identificato come esorbitante e come tale ne era stata esclusa l'applicazione relativamente alle controversie rientranti nell'ambito di

requisito del domicilio di una delle parti in uno Stato membro al fine dell'applicazione della disciplina relativa agli accordi di elezione di foro ed estendendo l'applicazione dei criteri di competenza giurisdizionale di carattere protettivo in materia di contratti dei consumatori e di contratti individuali di lavoro alle ipotesi in cui le controparti, rispettivamente, dei consumatori e dei lavoratori che siano convenute in base ai criteri stessi non siano domiciliate in uno Stato membro. Si vedano in proposito, tra gli altri, GAUDEMET-TALLON H., KESSEDIAN C., *La refonte du règlement Bruxelles I*, cit., p. 439 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 585 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, cit., p. 512 s.; NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, cit., p. 4 ss.

²⁸ Si vedano con riferimento alla soluzione accolta in termini simili, nel senso di prevedere tanto dei fori sussidiari quanto un *forum necessitatis*, rispettivamente nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e nel regolamento n. 650/2012 in materia di successioni, in ordine al primo, tra gli altri, CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, p. 1051 ss., spec. p. 1073 ss.; POCAR F., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, p. 805 ss., spec. p. 815 ss.; ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2010, p. 457 ss., spec. p. 463 ss.; VILLATA F. C., *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, p. 731 ss., spec. p. 744 ss.; VIARENGO I., *The Removal of Maintenance Obligations from the Scope of Brussels I*, in *Recasting Brussels I*, cit., p. 29 ss.; con riferimento al secondo, tra i commenti sinora apparsi, BALLARINO T., *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2013, p. 1116 ss., spec. p. 1130 ss.; DAVI A., ZANOBETTI A., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2013, n. 2, p. 5 ss., spec. p. 115 ss.; una soluzione simile era stata prospettata anche nella proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001 presentata dalla Commissione europea, doc. COM(2010) 748 def./2 del 3 gennaio 2011, cit., venendo poi peraltro abbandonata nel testo del regolamento n. 1215/2012, il quale come già rilevato, salvi alcuni temperamenti mantiene in linea di principio la dicotomia tra i casi in cui il convenuto è domiciliato in un paese membro e casi in cui è domiciliato in un paese terzo: ci si permette di rinviare a MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, cit., p. 355 ss., con riferimento alla previsione del *forum necessitatis* contenuta nella proposta.

applicazione già della Convenzione di Bruxelles del 1968 come poi del regolamento n. 44/2001²⁹. La proposta fa infatti riferimento alla presenza nello Stato membro contraente dell'accordo istitutivo dell'autorità giurisdizionale comune di beni del convenuto, alla duplice condizione, nondimeno, che il valore di tali beni non appaia trascurabile in rapporto al valore della pretesa e che la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro in questione³⁰. Un'ulteriore estensione della sfera soggettiva di esercizio della competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali comuni prese in considerazione dalla proposta della Commissione si ha quanto alla giurisdizione cautelare, relativamente alla quale la proposta prevede, allo scopo di estendere quanto più ampiamente i poteri cautelari delle autorità giurisdizionali comuni e, sembrerebbe potersi dire, precipuamente del Tribunale unificato dei brevetti, che tali poteri potranno essere esercitati anche ove la competenza giurisdizionale a conoscere del merito spetti ai giudici di un paese terzo³¹.

5. Segue: i rapporti con i giudici dei paesi membri non contraenti dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti

Se, nell'ottica dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, quest'ultimo è destinato a sostituire i giudici degli Stati membri contraenti dell'accordo nell'esercizio delle competenze conferite al Tribunale dall'accordo stesso, al punto che come già si è osservato i giudici dei paesi membri contraenti continueranno ad esercitare la propria competenza unicamente per quelle azioni non ricadenti nella competenza esclusiva del Tribunale unificato, il medesimo rapporto di supremazia non sussiste nei rapporti tra il Tribunale unificato e i giudici degli Stati

²⁹ Il § 23 della *Zivilprozessordnung* tedesca, che consente di affermare la giurisdizione dei giudici tedeschi sulla sola base della presenza di beni del convenuto in Germania a prescindere dal valore della pretesa è indicato tra i criteri la cui applicazione è esclusa in tutti i casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro nell'allegato I al regolamento n. 44/2001, come già nell'art. 3, secondo comma della Convenzione di Bruxelles del 1968, in quanto si tratta di criteri cosiddetti esorbitanti, non essendo idonei a garantire un legame sufficiente tra il giudice e la controversia. Si vedano con riferimento alla problematica dei fori esorbitanti, tra gli altri, NADELMANN K. H., *Jurisdictionally Improper Fora*, in *XXth Century Comparative and Conflicts Law - Legal Essays in Honour of Hessel E. Yntema*, Leyden, 1961, p. 321 ss.; DE WINTER L. J., *Excessive Jurisdiction in Private International Law*, in *Int. and Comparative Law Quarterly*, 1968, p. 706 ss.; COHEN D., *La convention européenne des droits de l'homme et le droit international privé français*, in *Revue critique de droit int. privé*, 1989, p. 451 ss.; SCHLOSSER P., *Jurisdiction in International Litigation - The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Riv. dir. int.*, 1991, p. 5 ss.; GEIMER R., *Verfassung, Völkerrecht und internationale Zivilverfahrensrecht*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1992, p. 321 ss. e 401 ss.; PFEIFFER TH., *Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit*, Frankfurt a. M., 1995, p. 523 ss.; FOCARELLI C., *The Right of Aliens Not to be Subject to So-Called "Excessive" Civil Jurisdiction*, in *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts*, a cura di B. Conforti e F. Francioni, The Hague, 1997, p. 441 ss.; BERTELE J., *Souveränität und Verfahrensrecht. Eine Untersuchung der aus dem Völkerrecht ableitbaren Grenzen staatlicher extraterritorialer Jurisdiktion im Verfahrensrecht*, Tübingen, 1998, p. 221 ss.; con specifico riferimento al contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'ambito dell'Unione europea, FERNANDEZ ARROJO D. P., *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: Will They Ever Survive?*, in *Festschrift für Erik Jayme*, vol. I, München, 2004, p. 169 ss.

³⁰ Si veda il proposto art. 71-ter come formulato nell'art. 1 della proposta della Commissione di modificazione del regolamento n. 1215/2012, par. 3 e la relazione di accompagnamento della proposta, *loc. cit.*, p. 7.

³¹ Si veda il proposto art. 71-ter, par. 2, secondo periodo.

membri non contraenti dell'accordo, i quali non possono considerarsi tenuti a riconoscere prevalenza alla competenza di un organo istituito da altri Stati membri senza la loro partecipazione.

Questo assetto dei rapporti tra Stati membri partecipanti all'istituzione del Tribunale unificato e Stati membri che hanno preferito rimanervi estranei e, conseguentemente, tra il Tribunale unificato stesso e i giudici di questi ultimi Stati membri si trova chiaramente riflesso nella proposta di modifica del regolamento n. 1215/2012 presentata dalla Commissione europea. La proposta, coerentemente con l'assunto di partenza per il quale il Tribunale unificato, non diversamente dalla Corte di giustizia del Benelux, deve considerarsi ai fini del sistema di ripartizione della competenza giurisdizionale contenuto nel regolamento alla stregua di un'autorità giurisdizionale comune agli Stati membri che lo hanno istituito, prevede che gli eventuali casi di conflitto tra il Tribunale unificato e i giudici dei paesi membri non contraenti dell'accordo istitutivo debbano essere risolti tramite le ordinarie regole in materia di litispendenza e connessione contenute nel regolamento stesso³².

Potendo verosimilmente l'ipotesi di un conflitto porsi in particolare rispetto a quelle azioni, riguardanti segnatamente la violazione di un diritto di privativa rientrante nell'ambito di applicazione materiale dell'accordo, per le quali l'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del Tribunale stesso mentre le norme del regolamento n. 1215/2012 prevedono un concorso alternativo tra il foro generale del domicilio del convenuto e i fori speciali previsti dal regolamento stesso, sostanzialmente i conflitti che potranno porsi tra

³² Si veda il proposto art. 71-*quater*, da inserirsi nel testo del regolamento n. 1215/2012 in base all'art. 1 della proposta di modificazione presentata dalla Commissione europea, cit. La disciplina in materia di litispendenza e connessione contenuta negli articoli da 29 a 32 del regolamento n. 1215/2012 riprende in massima parte la disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli da 27 a 30 del regolamento n. 44/2001, apportandovi nondimeno alcune modificazioni atte a rendere più efficace il coordinamento tra le giurisdizioni degli Stati membri e a promuovere un maggiore rispetto per la volontà delle parti nella designazione del foro competente. In particolare, allo scopo di rendere più agevole l'applicazione della regola della litispendenza, l'art. 29, par. 2, prevede l'obbligo per ciascuna autorità giurisdizionale adita di comunicare su richiesta di un'altra autorità giurisdizionale la data nella quale è stata adita secondo quanto disposto dall'art. 32. Quest'ultima norma presenta a propria volta delle precisazioni rispetto alla disposizione dell'art. 30 del regolamento n. 44/2001, precisando da una parte che per autorità competente per la notificazione debba intendersi la prima autorità che riceve l'atto da notificare e dall'altra, un po' pedagogicamente, che tanto l'autorità giurisdizionale quanto l'autorità competente per la notificazione dovranno prendere nota, rispettivamente, della data del deposito ovvero della consegna dell'atto da notificare. Allo scopo di garantire maggiormente il rispetto della volontà delle parti, l'art. 31 par. 2 introduce un'eccezione alla regola della priorità temporale, prevedendo che il giudice precedentemente adito in presenza di un accordo di elezione di foro che designi un giudice di un altro Stato membro il quale sia stato a propria volta adito debba sospendere il procedimento fintantoché il giudice designato non abbia dichiarato la propria incompetenza. Oltre a tali modificazioni direttamente rilevanti ai fini della proposta in esame, il regolamento n. 1215/2012 innova prevedendo, negli articoli 33 e 34, una specifica disciplina della litispendenza e della connessione rispetto a procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi: si rimanda in proposito, con riferimento alla soluzione come prospettata nella proposta di rifusione, a MARONGIU BUONAIUTI F., *La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 496 ss.; con riferimento all'insieme delle modificazioni della disciplina della litispendenza e della connessione introdotte dal regolamento di rifusione, FUMAGALLI L., *Lis alibi pendens: the Rules on Parallel Proceedings in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. Pocar, I. Viarengo, F. C. Villata, Padova, 2012, p. 237 ss.; si veda anche MARONGIU BUONAIUTI F., *Per una prima lettura del regolamento «Bruxelles I-bis»: il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, scritto pubblicato il 19 dicembre 2012 sul sito <http://aldricus.com>.

eventuali procedimenti paralleli sulla stessa causa o tra cause connesse pendenti rispettivamente avanti al Tribunale unificato e innanzi a un giudice di uno Stato membro non contraente dell'accordo istitutivo di quest'ultimo andranno risolti sulla base dell'ordinario criterio di priorità temporale, secondo le modalità ordinarie di applicazione delle regole previste in materia nel regolamento. Per un'*eadem ratio*, la proposta della Commissione prevede l'applicazione delle medesime regole per risolvere i conflitti che potranno verificarsi tra procedimenti pendenti innanzi al Tribunale unificato e ai giudici degli Stati membri contraenti del relativo accordo istitutivo durante il periodo transitorio previsto dall'art. 83 dell'accordo, nel quale determinate azioni rientranti nell'ambito della competenza del Tribunale unificato potranno continuare ad essere introdotte innanzi ai giudici degli Stati membri contraenti dell'accordo istitutivo anziché avanti al Tribunale unificato³³.

Ispirate alla medesima *ratio* di considerare il Tribunale unificato alla stregua di un giudice comune agli Stati membri che lo hanno istituito sono anche le precisazioni, piuttosto che vere modifiche, che la proposta della Commissione introduce relativamente alla disciplina del riconoscimento delle decisioni. Posto che rispetto agli Stati membri contraenti dell'accordo quest'ultimo prevede che le decisioni emesse dal Tribunale unificato siano direttamente esecutive al loro interno alla stessa stregua di una decisione emessa da un giudice nazionale³⁴, la proposta precisa che rispetto agli Stati membri non contraenti tali decisioni saranno assoggettate al medesimo trattamento al quale sono soggette le decisioni provenienti da altri Stati membri in base al regolamento³⁵. Quest'ultimo, come è noto, innovando rispetto al regolamento n. 44/2001 ed estendendo la soluzione già contemplata da altri strumenti³⁶, dispensa a propria volta le decisioni emesse negli altri Stati membri dalla procedura di *exequatur*³⁷. La proposta della Commissione

³³ Si veda l'art. 71-*quater* come formulato nell'art. 1 della proposta della Commissione, cit., par. 2, il quale sostanzialmente equipara i rapporti tra i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale unificato e quelli pendenti innanzi ai giudici degli Stati membri contraenti del relativo accordo istitutivo durante in periodo transitorio ai rapporti tra i procedimenti pendenti innanzi al primo e quelli pendenti innanzi ai giudici dei paesi membri non contraenti, prevedendo in entrambi i casi l'applicazione delle medesime regole in materia di litispendenza e connessione. Si veda *supra*, par. 2, nota 10 e testo corrispondente con riferimento al regime transitorio previsto dall'art. 83 dell'accordo.

³⁴ Si veda l'art. 82 dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti.

³⁵ Così l'art. 71-*quinqüies* come formulato nell'art. 1 della proposta della Commissione, cit., lett. a).

³⁶ Segnatamente, il regolamento (CE) n. 805/2004, istitutivo di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce una procedura europea d'ingiunzione di pagamento e il regolamento (CE) n. 861/2007 relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Da notare che la soluzione consistente nel superamento del requisito dell'*exequatur* era stata già accolta dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (c. d. "Bruxelles II-bis") relativamente alle decisioni riguardanti il diritto di visita o il ritorno del minore.

³⁷ Si vedano gli articoli 39 ss. del regolamento n. 1215/2012. Questa sensibile innovazione introdotta dal regolamento di rifusione ha sollevato un vivace dibattito dottrinale durante l'*iter* legislativo dell'atto: si vedano, tra gli altri, CUNIBERTI G., RUEDA I., *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 286 ss.; FERACI O., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 832 ss.; HESS B., *Die Reform der EuGVVO und die Zukunft des europäischen Zivilprozessrechts*, in *IPRax*, 2011, p. 125 ss.; WAGNER R., *Beibehaltung oder Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens in der EuGVVO?*, in *Recht fer intern. Wirtschaft*, 2011, p. 44. ss.; sia consentito rinviare inoltre, per i profili problematici di tale soluzione sul fronte della tutela dei diritti processuali delle parti, a MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della*

appare cadere nell'ovvietà nella parte in cui precisa ulteriormente che alla medesima disciplina prevista dal regolamento andranno soggette le decisioni emesse in Stati membri non contraenti dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato come pure della Corte di giustizia del Benelux quanto al loro riconoscimento ed esecuzione negli Stati membri contraenti dei rispettivi accordi istitutivi³⁸.

6. Considerazioni conclusive

L'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti costituisce sicuramente un utile complemento sul piano giurisdizionale della istituzione di un regime di tutela brevettuale unitaria per i brevetti europei realizzata mediante i due regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in quanto tende a realizzare l'obiettivo di concentrare innanzi ad un giudice specializzato comune a più Stati membri le azioni relative ai brevetti stessi. Appare al riguardo condivisibile la scelta fatta nell'accordo istitutivo del Tribunale unificato di non limitarne strettamente la competenza ai soli brevetti europei ad effetto unitario, bensì di estenderla anche ai brevetti europei per i quali non sia richiesto tale effetto, come pure ai certificati protettivi complementari concessi in base ai pertinenti regolamenti comunitari sulla base di brevetti nazionali, posto che anche in tali casi si rivela più opportuno il ricorso ad un sistema accentrato di tutela giurisdizionale che presenti per di più carattere specializzato dato l'elevato tecnicismo proprio del contenzioso brevettuale. Ugualmente opportuna, in quanto funzionale ad una più ampia ed effettiva realizzazione degli stessi obiettivi perseguiti dall'istituzione del Tribunale unificato e alla riduzione, benché non alla totale eliminazione, del rischio di dispersione del contenzioso con l'introduzione di procedimenti paralleli innanzi ad altri giudici, è la soluzione accolta nell'accordo di definire in termini ampi, sebbene non onnicomprensivi, la competenza del Tribunale unificato. Parimenti funzionale al perseguimento del medesimo obiettivo è la scelta di conferire alla competenza del Tribunale unificato carattere esclusivo, benché in esito ad un lungo periodo transitorio, e di prevedere che tale carattere della competenza del Tribunale stesso non si riferisca unicamente alle azioni relative alla registrazione e alla validità di tali diritti, bensì si estenda anche alle azioni relative alla loro violazione³⁹.

Come si è rilevato, inevitabilmente quest'ultima scelta pone dei problemi di coordinamento con i procedimenti che potranno essere introdotti innanzi a giudici di Stati membri non contraenti, posto che le regole contenute nel regolamento n. 1215/2012 prevedono la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di registrazione, da intendersi come sostituito dal Tribunale unificato ove tale Stato membro sia contraente del relativo accordo istitutivo, unicamente con riferimento alle azioni riguardanti la registrazione o validità di un diritto di proprietà intellettuale soggetto a

parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001, cit., p. 361 ss.; per un esame della disciplina dell'esecuzione delle decisioni nel regolamento di rifusione, tra gli altri, GAUDEMET-TALLON H., KESSEDIAN C., *La refonte du règlement Bruxelles I*, cit., p. 448 ss., spec. p. 451 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 610 ss.; LOPES PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1206 ss., spec. p. 1212 ss.

³⁸ Si veda l'art. 71-*quinquies* come formulato nell'art. 1 della proposta della Commissione, cit., lett. b).

³⁹ Si rimanda a quanto osservato *supra*, par. 2, con riferimento all'art. 32 dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti.

registrazione o deposito. La proposta di modifica che regolamento n. 1215/2012, pur tenendo conto di queste difficoltà nell'estendere al Tribunale unificato nei suoi rapporti con i giudici degli Stati membri non contraenti del relativo accordo istitutivo i medesimi strumenti di coordinamento tra giurisdizioni che prevede ordinariamente nei rapporti tra i giudici di diversi Stati membri, nondimeno pecca nell'astenersi dall'intervenire sulla regola concernente il foro esclusivo in materia di diritti di proprietà intellettuale. L'occasione sarebbe stata infatti propizia per intervenire su tale regola estendendo il foro esclusivo anche alle controversie diverse da quelle concernenti strettamente la registrazione o la validità del diritto, allo scopo sia di limitare i conflitti tra procedimenti paralleli pendenti innanzi al Tribunale unificato e davanti ai giudici di Stati membri non contraenti del relativo accordo istitutivo, sia, più in generale, di evitare la dispersione del contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale tra giudici di diversi Stati membri. Come si è avuto modo di rilevare, tale dispersione è alimentata infatti dalla attuale portata limitata del foro esclusivo in questione e dalla sua coesistenza con le regole ordinarie per quanto attiene alle azioni concernenti le violazioni dei diritti in questione⁴⁰.

⁴⁰ Si rimanda a quanto osservato in proposito *supra*, par. 3, con riferimento al foro esclusivo previsto dall'art. 24, n. 4 del regolamento n. 1215/2012 e già dal corrispondente art. 22, n. 4 del regolamento n. 44/2001 ed alla relativa giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia.