

# Limiti della giurisdizione italiana rispetto ad azioni relative ad un disegno internazionale: Nota all'ordinanza n. 13504/2023 della Corte di Cassazione italiana

## Limits of Italian jurisdiction in respect of actions concerning an internationally registered design: Note to ordinance no. 13504/2023 of the Italian Court of Cassation

CATERINA BENINI

*Assegnista di ricerca*

*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

Recibido: 14.12.2023 / Aceptado: 17.01.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8441

**Riassunto:** Con ordinanza n. 13504 del 2023, la Corte di Cassazione italiana si è pronunciata sulla sussistenza della giurisdizione italiana rispetto ad azioni di accertamento della nullità della porzione italiana di un disegno internazionale e della non violazione della porzione tedesca del medesimo. Il presente contributo analizza alcuni aspetti sollevati dal caso di specie, quale l'identificazione del luogo di registrazione di un disegno internazionalmente registrato ai sensi dell'art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*, la rilevanza del principio di territorialità rispetto all'identificazione del luogo dell'evento dannoso di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis* rispetto alla violazione di una porzione nazionale di un disegno internazionale, e l'impatto che l'assenza di legittimazione passiva di uno dei convenuti può avere sul foro speciale per pluralità di convenuti di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*.

**Parole chiave:** Disegno internazionale, competenza giurisdizionale, validità del disegno, violazione del disegno, convenuti fittizi e connessione attributiva.

**Abstract:** With order no. 13504 of 2023, the Italian Court of Cassation ruled on the limits of Italian jurisdiction over actions aimed at ascertaining the invalidity of the Italian portion of an internationally registered design and the non-infringement of the German portion thereof. This contribution analyses some of the issues raised by the present case, such as the identification of the place of registration of an internationally registered design under Article 24(4) of the Brussels I *bis* Regulation, the relevance of the principle of territoriality for the identification of the place of the harmful event under Art. 7(2) of the Brussels I *bis* Regulation in relation to the infringement of a national portion of an international design, and the impact that the lack of standing of a defendant which was not part of the dispute may have on the special forum for several defendants under Article 8(1) of the Brussels I *bis* Regulation.

**Keywords:** Internationally registered design, jurisdiction, validity of the design, violation of the design, fictitious respondents and jurisdiction over connected claims.

**Sommario:** I. I fatti del caso e la soluzione della Corte di Cassazione. II. Il disegno internazionale. III. Competenza giurisdizionale su azioni relative alla validità di un disegno internazionale. IV. Competenza giurisdizionale su azioni relative alla violazione di un disegno internazionale. V. Competenza giurisdizionale su azioni relative a porzioni diverse di un disegno internazionale avanzate nei confronti di più convenuti. VI. Conclusioni.

## I. I fatti del caso e la soluzione della Corte di Cassazione

1. Nel 2021 Gessi S.p.A. (“Gessi”) citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano Bulthaup GmbH & Co. KG (“Bulthaup GmbH”) e Bulthaup Italia s.r.l. (“Bulthaup Italia”) e al contempo intimava in giudizio Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (“Nobilia-Werke”). Secondo l’attrice, all’origine della vertenza vi era stata una diffida con cui Bulthaup GmbH intimava a Nobilia-Werke di cessare di commercializzare in Germania il rubinetto Alila prodotto da Gessi in quanto copia del disegno internazionale del rubinetto B3 registrato da Bulthaup GmbH, a cui seguiva una seconda diffida con cui Bulthaup GmbH intimava a Nobilia-Werke e Gessi di bloccare le vendite del rubinetto Alila.

2. Ritenendo di non aver violato la privativa di Bulthaup GmbH e di essere stata lesa dalle diffide di quest’ultima, l’attrice formulava in citazione otto domande, così raggruppabili: (i) accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del disegno internazionale di Bulthaup GmbH (domanda n. 1); (ii) accertare e dichiarare che la sua produzione e commercializzazione del rubinetto Alila non violasse i diritti di proprietà industriale di Bulthaup GmbH e/o di Bulthaup Italia (domande n. 2, 3, 4, 5) e accertare e dichiarare che la vendita del rubinetto Alila da parte di Nobilia-Werke non violasse i diritti di proprietà industriale di Bulthaup GmbH e/o di Bulthaup Italia (domanda n. 8); (iii) accertare e dichiarare l’interferenza illecita di Bulthaup GmbH nei rapporti commerciali tra sé e Nobilia-Werke, con conseguente condanna al risarcimento dei danni (domande n. 6 e 7).

Bulthaup GmbH eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto a tutte le domande attoree, ad eccezione di quella relativa all’accertamento della nullità della porzione italiana del disegno internazionale. Gessi proponeva allora ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo che venisse accertata la giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande spiegate. Bulthaup GmbH e Bulthaup Italia resistevano con controricorso chiedendo di accertarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a tutte le domande, ad eccezione della prima. Nobilia-Werke non spiegava difese.

3. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13504/2023<sup>1</sup>, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccezion fatta per la domanda di accertamento della nullità della porzione italiana del disegno internazionale, su cui hanno riconosciuto la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*<sup>2</sup>, come peraltro ammesso dai convenuti nel giudizio di merito e nel controricorso.

Sulle domande di accertamento negativo dell’intervenuta violazione dei diritti di Bulthaup GmbH per effetto delle condotte attoree e di Nobilia-Werke, la Corte ha escluso che potesse radicarsi la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 4 del regolamento Bruxelles I *bis*, essendo Bulthaup GmbH e Nobilia-Werke domiciliate in Germania.

Trattandosi di domande con cui l’attrice chiedeva di accertarsi la non intervenuta violazione della privativa di Bulthaup GmbH per effetto di condotte tenute dall’attrice (domande n. 2, 3, 4, 5) e da Nobilia-Werke (domanda n. 8), la Corte di Cassazione ha proceduto a verificare se l’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis* potesse conferire giurisdizione al giudice italiano. Ricordando che il luogo dell’evento dannoso di cui al foro speciale in parola deve intendersi come riferito sia al luogo della lesione del bene giuridico protetto sia al luogo in cui è stata tenuta la condotta lesiva, la Corte di Cassazione, sulla falsariga di quanto deciso dalla Corte di Giustizia in *Wintersteiger* in materia di marchi<sup>3</sup>, ha ritenuto che l’asserita lesione della porzione tedesca del disegno internazionale dovesse situarsi in Germania, essendo il diritto in causa lì tutelato. Nessuna menzione viene fatta del luogo della condotta asseritamente lesiva, quasi ad indicare che la Corte lo ritenesse inidoneo a fondare la giurisdizione italiana.

<sup>1</sup> Cassazione civile sez. un., 17 maggio 2023, n. 13504, disponibile su *Dejure e One LEGALE*.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, *GUUE* L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Corte di Giustizia 19 aprile 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, par. 27 ss.

Muovendo poi ad analizzare la sussistenza della giurisdizione italiana sulle domande di accertamento positivo dell'asserita interferenza illecita nel rapporto tra Gessi e Nobilia-Werke per effetto delle diffide inviate da Bulthaup GmbH (domande n. 6 e 7), la Corte ha ritenuto infondata la qualificazione data dall'attrice alla seconda comunicazione di Bulthaup GmbH, non trattandosi di una diffida, bensì di una lettera inviata dal legale di quest'ultima nell'ambito di trattative finalizzate a transigere la controversia. Limitandosi quindi ad analizzare se la prima (ed unica) diffida potesse radicare la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis*, la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa, rilevando come sia il luogo della condotta asseritamente lesiva – ovvero l'invio della diffida da parte di Bulthaup GmbH a Nobilia-Werke – sia il luogo della lesione – ovvero l'interferenza nei rapporti contrattuali che è seguita all'intimazione di non commercializzare il rubinetto Alila in Germania – fossero da localizzarsi in Germania.

Infine, la Corte di Cassazione ha escluso che la giurisdizione italiana potesse radicarsi sulle domande diverse dalla prima ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* per due ordini di motivi. Da un lato, richiamandosi alla decisione della Corte di Giustizia in *Roche Nederland*<sup>4</sup>, ha escluso che la giurisdizione del giudice italiano sull'invalidità della privativa italiana potesse giustificare l'attribuzione a quest'ultimo della competenza a pronunciarsi sulla non violazione della privativa tedesca, essendo le privative in questione autonome ed indipendenti, soggette a leggi nazionali diverse. Dall'altro lato, il fatto che l'attrice avesse convenuto in giudizio Bulthaup Italia oltre che Bulthaup GmbH non realizzava un'ipotesi di domande connesse svolte nei confronti di una pluralità di convenuti che gli permettesse di convenire in giudizio uno dei convenuti (Bulthaup GmbH) davanti al giudice del luogo del domicilio dell'altro convenuto (Bulthaup Italia). Non essendo Bulthaup Italia titolare della privativa tedesca di cui l'attrice chiedeva che si accertasse la non violazione, la Corte ha concluso che Bulthaup Italia fosse un convenuto soltanto fittizio, privo di interesse nella causa. La sua presenza in giudizio non permetteva dunque di radicare la giurisdizione del giudice italiano sulle domande diverse dalla prima, per le quali la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione italiana.

4. Questa pronuncia, che ha già attirato l'attenzione della dottrina<sup>5</sup>, solleva diverse questioni di diritto internazionale privato che, per la novità dei temi che pongono, meritano di essere considerate. Nel presente contributo si procederà come segue. Dopo una succinta disamina dell'istituto del disegno internazionale (II), ci si soffermerà sulla competenza giurisdizionale rispetto alle azioni relative alla validità (III) e alla violazione (IV) di un disegno internazionale, per poi esaminare se tra azioni relative a diverse porzioni di un disegno internazionale svolte nei confronti di due convenuti (uno dei quali privo di legittimazione passiva) sussista un'ipotesi di connessione tra domande attributive di giurisdizione sulla domanda che altrimenti esulerebbe dalla competenza del giudice adito (V). Seguiranno osservazioni conclusive (VI). Rimane fuori dal perimetro della presente analisi la questione, anch'essa decisa con l'ordinanza qui commentata, della competenza giurisdizionale rispetto all'invio asseritamente ingiustificato di diffide finalizzate ad inibire la vendita di prodotti contraffatti<sup>6</sup>.

## II. Il disegno internazionale

5. Per disegno internazionale, o più propriamente registrazione internazionale di un disegno, si fa riferimento a quanto dispone l'Atto di Ginevra del 1999 dell'Accordo dell'Aja concernente la regis-

<sup>4</sup> Corte di Giustizia 13 luglio 2006, *Roche Nederland*, C-593/03, ECLI:EU:C:2006:458, par. 30 ss.

<sup>5</sup> L. LUNDSTEDT, "Italian Supreme Court Rules on Jurisdiction on International Design Rights", *EAPIL Blog*, 2 agosto 2023, disponibile su < <https://eapil.org/blog/> >.

<sup>6</sup> Si noti che, già nel 1980, il Tribunale regionale di Mannheim dovette affrontare la medesima questione, ovvero come localizzare ai sensi dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 l'evento dannoso nel caso di diffida ingiustificata asseritamente lesiva di un diritto di proprietà industriale. La soluzione data dal giudice tedesco fu quello di ritenere che il danno fosse avvenuto a Mannheim, città in cui aveva sede la società diffidata, visto che la stessa aveva lì dovuto sostenere i costi (anche legali) necessari per difendersi nella controversia extragiudiziarica: Landgericht Mannheim 30 maggio 1980, *Kabelendhüseln*, 702/80, *GRUR*, 1980, p. 935 ss.

trazione internazionale dei disegni e modelli industriali (“Atto del 1999”)<sup>7</sup>. Ai sensi di tale convenzione, la persona fisica o giuridica che ha la cittadinanza, la residenza abituale, il domicilio o lo stabilimento industriale sul territorio di una Parte contraente dell’Accordo dell’Aja o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, ha diritto di chiedere che il suo disegno sia oggetto di registrazione internazionale<sup>8</sup>.

6. Per ottenere la registrazione internazionale del disegno, il titolare deve presentare domanda (direttamente o per il tramite dell’Ufficio nazionale della Parte contraente del depositante) all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“OMPI”)<sup>9</sup>. Con la domanda di registrazione internazionale il depositante fornisce le informazioni richieste dall’Atto del 1999, quale ad esempio l’indicazione delle Parti contraenti nelle quali chiede di ottenere la protezione del suo disegno (le c.d. Parti contraenti designate), e le ulteriori informazioni richieste dalla Parte contraente del depositante<sup>10</sup>. La registrazione internazionale del disegno avviene immediatamente dopo la ricezione della domanda<sup>11</sup>, mentre la pubblicazione della registrazione nel Bollettino delle registrazioni internazionali<sup>12</sup> avviene sei mesi dopo la ricezione della domanda, salvo che il depositante non ne chieda la pubblicazione immediata o differita<sup>13</sup>.

7. L’Ufficio internazionale invia copia della pubblicazione della registrazione agli Uffici nazionali delle Parti contraenti designate e agli Uffici nazionali di altre Parti contraenti che abbiano notificato il loro interesse a riceverla<sup>14</sup>. Una volta ricevuta copia della pubblicazione, l’Ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare che gli effetti della registrazione internazionale si producano in tutto o in parte sul proprio territorio se le condizioni previste dal proprio diritto nazionale per la concessione di protezione al disegno in questione non sono soddisfatte<sup>15</sup>. Contro il rifiuto della registrazione, il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorsi previsti dal diritto nazionale della Parte contraente designata avverso il rifiuto opposto ad una registrazione nazionale<sup>16</sup>.

8. La registrazione internazionale di un disegno produce nelle Parti contraenti designate che non oppongano rifiuto gli stessi effetti di una domanda di protezione presentata secondo la legislazione interna di ciascuno Stato<sup>17</sup>. Spetta dunque al diritto nazionale degli Stati in cui la registrazione internazionale ha effetto determinare la portata e l’estensione delle prerogative ottenute dal titolare del disegno mediante concessione di privativa. La durata della protezione è di cinque anni, rinnovabile per ulteriori dieci anni<sup>18</sup>.

9. Si comprende dunque che la registrazione internazionale di un disegno non dà luogo ad un unico titolo valevole per le diverse Parti contraenti designate, ma, piuttosto, ad un fascio di titoli nazionali, ciascuno soggetto alla disciplina dello Stato nel quale la protezione viene concessa. Il vantaggio della registrazione internazionale non sta nella creazione di un’unica privativa valida in più Stati, ma nel mettere a disposizione dei soggetti interessati una procedura semplificata di registrazione grazie alla quale ottenere, mediante unica domanda, la protezione del proprio disegno nelle diverse Parti contraenti

---

<sup>7</sup> Il testo ufficiale dell’Atto del 1999 è disponibile nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite su <<https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/>>. L’Atto di Ginevra del 1999 è l’ultimo atto di revisione dell’Accordo dell’Aja per il deposito di disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, il quale ha dato vita al sistema dell’Aja di registrazione internazionale di disegni e modelli industriali. Per una disamina dettagliata della disciplina dell’Accordo dell’Aja e delle modifiche apportate dall’Atto del 1999, A. ILARDI, *Diritto internazionale della proprietà intellettuale*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 25 ss.

<sup>8</sup> Art. 3 Atto del 1999.

<sup>9</sup> Art. 4 Atto del 1999.

<sup>10</sup> Art. 5 Atto del 1999.

<sup>11</sup> Art. 10, par. 1, Atto del 1999.

<sup>12</sup> L’*International Designs Bulletin* è liberamente accessibile tramite questo sito: <<https://www.wipo.int/haguebulletin/>>.

<sup>13</sup> Art. 11 Atto del 1999.

<sup>14</sup> Art. 10, par. 3, lett. b), e par. 5, Atto del 1999.

<sup>15</sup> Art. 12 Atto del 1999.

<sup>16</sup> Art. 12, par. 3, lett. b), Atto del 1999.

<sup>17</sup> Art. 14 Atto del 1999.

<sup>18</sup> Art. 17 Atto del 1999.

designate che non oppongano rifiuto alla produzione di effetti della registrazione internazionale sul proprio territorio<sup>19</sup>.

**10.** In Italia è in base agli artt. 31 ss. del codice della proprietà industriale<sup>20</sup> che si valuta se un disegno può ottenere protezione (come visto, se le condizioni ivi previste non sono soddisfatte, l'Ufficio italiano di registrazione dei disegni può rifiutare che si producano in Italia gli effetti della registrazione internazionale). È in base a queste stesse disposizioni che va valutata la validità della porzione italiana di un disegno internazionale, nel caso in cui venga contestata *ex post* l'idoneità della registrazione internazionale a produrre effetti in Italia.

**11.** Se dunque spetta ai diritti statali definire quali beni possono essere oggetto di registrazione e quali sono i requisiti di registrazione, alla diversità delle discipline materiali si contrappone il fatto che la quasi totalità degli Stati limita l'efficacia della propria disciplina all'ambito del proprio territorio. Tale regola, meglio nota come principio di territorialità, implica che la protezione concessa ad un disegno registrato in un certo Stato vale solo entro i confini dello Stato in questione<sup>21</sup>. Questo vale anche se il disegno è oggetto di registrazione internazionale. Come visto, se non viene opposto rifiuto alla produzione di effetti della registrazione internazionale nelle Parti contraenti designate, la protezione di cui beneficia il disegno in ciascuno di tali Stati è determinata nel suo contenuto dal diritto nazionale dello Stato per cui vale ed è limitata spazialmente al territorio di questo Stato. Al di fuori dello Stato che ha concesso la protezione, il disegno non è oggetto di privativa ed è riproducibile senza infrangere diritti altrui<sup>22</sup>.

### III. Competenza giurisdizionale su azioni relative alla validità di un disegno internazionale

**12.** Quando la validità di un disegno internazionale viene contestata, per identificare il giudice giurisdizionalmente competente è necessario capire a quale porzione del disegno internazionale si riferisce la contestazione. Come chiarito poc'anzi, quando il titolare di un disegno presenta domanda di registrazione internazionale, lo stesso chiede che il suo disegno venga protetto, mediante concessione di privativa, nelle diverse Parti contraenti dell'Accordo dell'Aja da lui designate. Affinché in ciascuno di tali Stati possa essere concessa la protezione, è necessario che il disegno rispetti le regole e i requisiti di registrazione previsti dalle rispettive leggi nazionali. Pertanto, se la validità della registrazione internazionale negli Stati designati è subordinata al rispetto della disciplina nazionale ivi vigente, l'invalidità della registrazione internazionale in un certo Stato – ovvero l'inidoneità della registrazione internazionale a produrre effetti in questo Stato – discende dal mancato rispetto dei requisiti di registrazione previsti dalla legge dello Stato in questione.

**13.** Identificata la specifica porzione del disegno internazionale la cui validità è oggetto di contestazione, al fine di identificare il giudice competente occorre rifarsi all'art. 24, n. 4, del Regolamento Bruxelles I *bis*, il quale dispone che in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono state richiesti, sono stati effettuati, o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.

<sup>19</sup> In questi termini, A. FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale. Marchi, disegni e modelli, contraffazione e Made in Italy*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 188.

<sup>20</sup> D.l.gs. n. 30 del 10 febbraio 2005, da ultimo modificato con l. n. 141 del 22 settembre 2023, con cui è stato ratificato l'Atto del 1999. Per un'analisi della disciplina italiana dei disegni, vedasi A. FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale* cit., p. 129 ss.

<sup>21</sup> Per una trattazione delle implicazioni del principio di territorialità nella disciplina materiale del diritto di proprietà industriale, vedasi A. WEIGEL, *Gerichtsbareit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deutschen gewerlichen Rechtsschutz. Zur Abgrenzung der Begriffe*, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1973, p. 77 ss., e nella disciplina di diritto internazionale privato, D. MOURA VICENTE, "La propriété intellectuelle en droit international privé", *Recueil des Cours*, Vol. 335, 2008, pp. 124-125.

<sup>22</sup> In questi termini, A. WEIGEL, *Gerichtsbareit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip* cit., pp. 93-95.

14. Per identificare il luogo di registrazione di un disegno internazionalmente registrato occorre rifarsi al luogo in cui la registrazione deve considerarsi effettuata ai sensi dell'Accordo dell'Aja del 1925 e successive modificazioni. Il riferimento che l'art. 24, n. 4, del Regolamento Bruxelles I *bis* (e prima di allora l'art. 22, n. 4, del Regolamento Bruxelles I e l'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles) fa al luogo putativo di registrazione come determinato dalle convenzioni internazionali è stato inserito proprio per far fronte alla difficoltà di localizzare i meccanismi di registrazione internazionale<sup>23</sup>. Come visto, la registrazione internazionale del disegno costituisce un articolato meccanismo tramite il quale, mediante domanda presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, il titolare ottiene la protezione del suo disegno nelle Parti contraenti designate che non oppongano rifiuto. Visto che dalla registrazione internazionale deriva per il titolare un fascio di privative nazionali – e dunque l'obiettivo della registrazione internazionale non è di creare una privativa internazionale indipendente dalle privative nazionali, ma di concedere un fascio di privative nazionali valevoli sui territori degli Stati che la concedono – si è reso necessario chiarire che, rispetto a regimi di questo tipo, il luogo di registrazione rilevante ai fini giurisdizionali non è il luogo fisico in cui viene presentata domanda di registrazione internazionale (ovvero a Ginevra, dove è situato l'Ufficio internazionale), ma piuttosto il luogo in cui la registrazione deve considerarsi effettuata ai sensi del regime convenzionale<sup>24</sup>.

15. Ai sensi del regime dell'Accordo dell'Aja, la registrazione di una porzione nazionale di un disegno internazionalmente registrato deve ritenersi effettuata nel territorio dello Stato che ha concesso la porzione (di protezione) della cui validità si discute. Questo perché, se la registrazione internazionale di un disegno produce negli Stati contraenti designati gli stessi effetti di una domanda di registrazione nazionale, è nel territorio di ciascuno di questi Stati che il titolare, a seguito della mancata opposizione alla produzione di effetti della registrazione internazionale, consegue dagli organi statali la protezione sul disegno registrato e il conseguente diritto esclusivo di utilizzo e di sfruttamento economico del disegno<sup>25</sup>.

16. Ne discende che la registrazione internazionale di un disegno con efficacia in più Stati non è passibile di localizzazione unica, ma sarà da considerarsi effettuata in tanti paesi quanti sono gli Stati nei quali la registrazione internazionale produce effetti.

17. Pertanto, un disegno la cui registrazione internazionale produce effetti sia in Italia che in Germania deve considerarsi come registrato in Italia per la porzione italiana e in Germania per la porzione tedesca. Di conseguenza, se viene contestata la validità della porzione italiana, sussiste la competenza esclusiva del giudice italiano, come correttamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento.

#### IV. Competenza giurisdizione su azioni relative alla violazione di un disegno internazionale

18. Le azioni con cui si chiede di accertare la violazione della privativa concessa su un disegno (o su un'altra opera dell'ingegno industriale) non rientrano nell'ambito del foro esclusivo di cui all'art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*<sup>26</sup>. Tali doglianze non riguardano la validità del disegno o la

<sup>23</sup> Accanto alla registrazione internazionale di modelli e disegni vi è il meccanismo di registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio di cui all'Accordo di Madrid del 1891 e successive modificazioni. Vedasi Relazione Jenard sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUCE C 59 del 5 marzo 1979, p. 36.

<sup>24</sup> Definisce questo luogo come una finzione P. MANKOWSKI, "Art. 24 Brüssel Ia-VO", in T. RAUSCHER (a cura di), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR. Band I. Kommentar Brüssel Ia-VO*, 5ª ed., Köln, Ottoschmidt, 2021, a p. 654, visto che non vi è una registrazione vera e propria del disegno nello Stato designato, ma solo il ricevimento della notifica di avvenuta pubblicazione del disegno internazionale e la decisione nazionale di riconoscergli effetti.

<sup>25</sup> Così L. DE LIMA PINHEIRO, "Article 24. Exclusive jurisdictions", in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation Commentary*, 2ª ed., Köln, Ottoschmidt, 2023, p. 573.

<sup>26</sup> Vedasi, in giurisprudenza, Corte di Giustizia 15 novembre 1983, *Duijnste*, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326, par. 22 ss.;

regolarità della sua registrazione, bensì la compatibilità di certe condotte altrui con il diritto del titolare della privativa di utilizzare il disegno in modo esclusivo e di vietarne a terzi l'impiego senza suo consenso. Tipico esempio di azioni con cui si lamenta la violazione della privativa sono le azioni di contraffazione, ovvero le azioni con cui si chiede che si accerti che un terzo ha prodotto, commercializzato, importato od esportato beni in cui è impiegato il disegno registrato senza che vi sia stato il previo consenso del titolare della privativa.

**19.** Se tali azioni riguardano disegni internazionalmente registrati, rispetto ai quali appare di *default* sussistere un elemento di internazionalità, la competenza giurisdizionale può radicarsi in base a diversi titoli di giurisdizione del regolamento Bruxelles I *bis*<sup>27</sup>, tra cui, segnatamente, il foro speciale degli illeciti di cui all'art. 7, n. 2.

**20.** L'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis* permette all'attore, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, di citare in giudizio il convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo (situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto) in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Il foro speciale in questione può trovare applicazione anche quando vengano esperite azioni di accertamento negativo<sup>28</sup>. Invero, non essendo il foro in parola sorretto da ragioni protettive nei confronti della vittima, ma piuttosto da ragioni di prevedibilità del giudice competente e di prossimità del giudice alla controversia, lo stesso può essere invocato anche dal presunto autore dell'illecito che intenda ottenere l'accertamento che la sua condotta non ha leso il bene giuridico del convenuto.

**21.** Se la proposizione di un'azione di accertamento negativo comporta l'inversione dei ruoli processuali normalmente rivestiti nei giudizi di responsabilità civile, tale per cui il presunto autore dell'illecito assume i panni dell'attore e la presunta vittima quelli del convenuto, a ciò non consegue alcuna modifica rispetto al criterio di collegamento del luogo dell'evento dannoso. Tanto che venga esperita azione di accertamento positivo quanto di accertamento negativo, il luogo dell'evento dannoso è da intendersi come riferito sia al luogo in cui si è verificata o si può verificare la lesione del bene giuridico protetto sia al luogo in cui è stata posta in essere la condotta asseritamente lesiva.

**22.** La persona interessata ad ottenere l'accertamento che la sua condotta non ha leso il bene giuridico del convenuto potrà rivolgersi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, tanto al giudice del luogo in cui la lesione del bene giuridico del convenuto si è materializzata o può materializzarsi sia al giudice del luogo in cui ha posto in essere la condotta astrattamente lesiva.

**23.** Quando il bene giuridico di cui si discute è un bene immateriale, quale la privativa che il titolare di un'opera dell'ingegno industriale ottiene a seguito della registrazione, l'identificazione del luogo in cui tale bene giuridico è stato o può essere leso non può prescindere dalla considerazione che lo stesso esiste come tale, ed è quindi meritevole di tutela, solo nello Stato che ha concesso la privativa. Per effetto del principio di territorialità, la protezione data al titolare del disegno ha efficacia solo sul territorio dello Stato che l'ha concessa. Pertanto, il titolare della privativa è legittimato, nello Stato in cui l'ha ottenuta, ad utilizzare il disegno in modo esclusivo e ad impedire che terzi lo usino senza il suo consenso. Fuori da questo Stato, nessuna di queste prerogative gli compete, a meno che non abbia proceduto a registrare il disegno anche in altri Stati.

---

in dottrina, C. HEINZE, C. WARMUTH, "Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation", in P. MANKOWSKI (a cura di), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham, Edward Elgar, 2020, p. 147 ss.; L. MARI, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles. Il sistema della competenza*, Padova, CEDAM, 1999, p. 553.

<sup>27</sup> Per una disamina dei titoli di giurisdizione del regolamento Bruxelles I *bis* rilevanti per le liti relative ai diritti di proprietà industriale, vedasi N. BOSCHIERO, B. UBERTAZZI, "Italy", in T. KONO (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*, Oxford, Bloomsbury Publishing, 2012, p. 712 ss.

<sup>28</sup> Corte di Giustizia 25 ottobre 2012, *Folien Fischer*, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664, par. 36 ss.

24. Se dunque il bene giuridico della privativa su un disegno esiste solo sul territorio dello Stato in cui la registrazione è avvenuta, è lapalissiano concludere che la lesione di questo bene è da situarsi sul territorio di questo Stato, ovvero lo Stato in cui il diritto in causa esiste ed è tutelato<sup>29</sup>.

25. Più articolato è il discorso relativo all'identificazione del luogo in cui è stata posta in essere la condotta asseritamente lesiva della privativa. Anzitutto merita sottolineare che, affinché una certa azione od omissione possa assurgere a condotta lesiva capace di radicare la giurisdizione ai sensi del foro speciale degli illeciti, è necessario che la stessa abbia una certa idoneità causale, ovvero che sia astrattamente idonea a ledere il bene giuridico di cui si discute<sup>30</sup>. Quando il giudice adito, in seno all'analisi sulla sussistenza della propria giurisdizione, verifica che la condotta prospettata dalla parte come lesiva presenta idoneità causale non sta anticipando il giudizio di merito, ma si sta accertando che questa condotta abbia una reale capacità lesiva del bene giuridico di cui si discute. Non si tratta quindi di derogare alla regola secondo cui la giurisdizione deve essere valutata in base a quanto prospettato dalle parti, ma di circoscrivere, tra le diverse condotte indicate dalle parti, quelle che siano astrattamente idonee a ledere il bene giuridico in questione<sup>31</sup>.

26. In secondo luogo, quando si tratta di localizzare una condotta astrattamente lesiva di una privativa, non si può trascurare il principio di territorialità. Se la privativa concessa da uno Stato ha efficacia spazialmente limitata ai confini dello stesso, ed è dunque solo sul territorio di questo Stato che il titolare del disegno beneficia di protezione, è giocoforza concludere che la privativa può essere lesa mediante azioni di contraffazione, di imitazione o altre condotte che siano state tenute sul territorio di questo Stato. Questo perché se un bene giuridico esiste ed è tutelato solo sul territorio di uno Stato, è solo sul territorio di questo Stato che possono essere poste in essere condotte lesive, visto che fuori dai confini di questo Stato le medesime condotte non si pongono in contrasto con un bene giuridico meritevole di tutela, e, dunque, non potranno che dirsi lecite<sup>32</sup>.

27. Da ciò consegue che la privativa ottenuta in un certo Stato a seguito di registrazione (nazionale o internazionale) di un'opera dell'ingegno industriale può essere lesa unicamente da azioni od omissioni compiute nello Stato che ha concesso la privativa<sup>33</sup>. Non è immaginabile, infatti, che un'azione realizzata nello Stato X possa dirsi lesiva di una privativa concessa dallo Stato Y, stante che l'azione posta in essere nello Stato X è inidonea a ledere un bene giuridico la cui efficacia e protezione è limitata al territorio dello stato Y.

28. Alla luce di tali considerazioni, risulta che tanto il luogo della lesione della privativa quanto il luogo della condotta astrattamente lesiva della privativa sono situati sul territorio dello Stato che ha concesso la protezione<sup>34</sup>. Non si verifica, rispetto alla violazione di privative concesse su opere dell'ingegno

<sup>29</sup> Questa è la soluzione data dalla Corte di Giustizia nel caso *Wintersteiger* cit., par. 27. Si vedano altresì le conclusioni dell'Avv. gen. Pedro Cruz Villalón del 16 febbraio 2012 rese nella causa C-523/10, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:90, par. 25. In dottrina, vedasi E.M. KIENINGER, "Internationale Zuständigkeit bei der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte: Common Law auf dem Prüfstand des EuGVÜ Zugleich Anmerkung zu Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd. And others (Chancery Division) and Coin Controls Ltd. V. Suzo International (UK) Ltd and others (Chancery Division)", *GRUR Int*, 1998, p. 282.

<sup>30</sup> Così P. MANKOWSKI, "Article 7", in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation Commentary*, 2ª edn., Köln, Otoschmidt, 2023, p. 282: «[t]he alleged tortfeasor's actions or omissions must constitute a necessary precondition for the loss suffered by the victim».

<sup>31</sup> In questi termini, l'Avv. gen. Pedro Cruz Villalón nelle sue conclusioni in *Wintersteiger* cit., par. 31.

<sup>32</sup> Solo la condotta che è illecita nel luogo in cui è viene posta in essere può assurgere a condotta astrattamente lesiva ai sensi del foro speciale degli illeciti. Vedasi, R. GEIMER, *Internationales Zivilprozessrecht*, 7ª ed., Köln, Otoschmidt, 2015, p. 559.

<sup>33</sup> R. GEIMER, *Internationales Zivilprozessrecht* cit., pp. 572-573; T. BETTINGER, D. THUM, "Territoriales Markenrecht im Global Village. Überlegungen zu internationaler Tatortzuständigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkonflikten im Internet", *GRUR Int*, 1999, p. 664; K. OTTE, "Internationale Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip – Wo liegen die Grenzen der Deliktzuständigkeit bei Verletzung eines europäischen Patents?", *IPRax*, 2001, p. 317; C. VON BAR, *Internationales Privatrecht. II Band*, München, Beck, 1991, p. 514 ss. *Contra* P. MANKOWSKI, "Article 7" cit., pp. 280-281.

<sup>34</sup> Sulla necessaria coincidenza tra i due luoghi, M. LEHMANN, M. STIEPER, "EUGH, 19.4.2012 – C-523/10 *Wintersteiger* v. Products 4U. Internationaler Gerichtsstand bei Markenverletzung durch Keyword-advertising", *JuristenZeitung*, 2012, p.

industriale, una dissociazione geografica tra i diversi elementi costitutivi dell'illecito civile, trovandosi azione e lesione sul territorio del medesimo Stato (quello che ha concesso la tutela)<sup>35</sup>.

**29.** Applicando tali risultanze al caso di specie, si perviene alla medesima soluzione data dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento. Si rendono opportune tuttavia delle precisazioni. In prima battuta, sebbene l'attrice chiedesse con le proprie conclusioni di accertare che la propria condotta e quella di Nobilia-Werke non violassero i diritti di proprietà industriale di Bulthaup GmbH e/o di Bulthaup Italia, dagli elementi fattuali indicati in ordinanza e dal database globale di disegni curato dall'OMPI<sup>36</sup> risulta che il titolare del disegno sul rubinetto B3 è Bulthaup GmbH e non Bulthaup Italia.

**30.** In secondo luogo, la privativa a cui si riferiscono le azioni di accertamento negativo dell'attrice non può che essere quella tedesca. Stante che con la sua prima domanda l'attrice chiede che si accerti l'invalidità della porzione italiana del disegno internazionale, *a fortiori* con le domande di accertamento negativo l'attrice si riferisce alla privativa tedesca. Invero, se l'azione di accertamento negativo si fosse riferita alla porzione italiana del disegno internazionale, l'attrice avrebbe dovuto spiegarla subordinatamente al fatto che la domanda di accertamento dell'invalidità della porzione italiana avesse esito negativo. Questo perché solo se la domanda di accertamento dell'invalidità della porzione italiana venisse rigettata nel merito, con conseguente dichiarazione di validità della porzione italiana del disegno, l'attrice avrebbe interesse ad ottenere l'accertamento che le sue condotte non violino la porzione italiana del disegno internazionale. Così tuttavia non è stato, visto che l'attrice ha formulato tutte le sue domande in via principale. In aggiunta, diversi elementi del caso depongono nel senso che la porzione della cui lesione trattano le domande di accertamento negativo sia quella tedesca. Tra questi vi sono il fatto che le condotte che l'attrice chiede che vengano accertate come non lesive siano prevalentemente<sup>37</sup> localizzate in Germania (la commercializzazione da parte di Gessi di Alila in Germania e la vendita dello stesso rubinetto in Germania da parte di Nobilia-Werke), e il fatto che la diffida di Bulthaup GmbH volte ad inibire la violazione della sua privativa fosse diretta unicamente a Nobilia-Werke, società tedesca operante unicamente in Germania, e riguardasse la vendita in Germania del rubinetto Alila.

**31.** Se dunque le azioni di accertamento negativo riguardano la privativa tedesca di Bulthaup GmbH, per le ragioni indicate di sopra il luogo dell'evento dannoso di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis* deve identificarsi in Germania, essendo ivi localizzabile sia la lesione del bene giuridico protetto (la privativa concessa dalle autorità tedesche) sia le condotte astrattamente idonee a lederlo.

**32.** Secondo chi ha precedentemente commentato questa sentenza, la produzione del rubinetto Alila in Italia dovrebbe rilevare come condotta astrattamente idonea a ledere la privativa tedesca, e, come tale, capace di radicare la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I *bis*<sup>38</sup>. Questa posizione non è condivisa. Come visto, solo le condotte tenute nello Stato che concede

---

1017; K. GRABINSKI, "Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckensübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen", *GRUR Int*, 2001, p. 204; A. METZGER, "Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I Regulation, ALI-Principles and Max-Planck Proposals", in S. LEIBLE, A. OHLY (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, p. 258.

<sup>35</sup> Per la violazione di diritti di proprietà intellettuale il criterio di collegamento rilevante è il paese del luogo in cui è stata concessa la protezione. Questo è confermato, in punto di legge applicabile, dall'art. 8, par. 1, del regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, *GUUE* L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.), che dispone che la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è richiesta.

<sup>36</sup> Il database globale dei disegni raccoglie sia le registrazioni internazionali effettuate ai sensi dell'Accordo dell'Aja sia le registrazioni nazionali e regionali, ed è liberamente accessibile sul sito dell'OMPI: < <https://designdb.wipo.int> >.

<sup>37</sup> Questo avverbio si rende necessario visto che l'attrice si riferisce, con la sua domanda, anche alla condotta di produzione del rubinetto avvenuta in Italia. Sulla irrilevanza di tale condotta ai fini del radicamento della giurisdizione ai sensi del foro speciale degli illeciti, vedasi *infra* part. 32-34.

<sup>38</sup> L. LUNDSTEDT, "Italian Supreme Court Rules on Jurisdiction on International Design Rights" cit. Si noti tuttavia che, secondo Lundstedt, l'azione di accertamento negativo promossa dall'attrice riguarda sia la porzione tedesca che quella italiana

la privativa sono da considerarsi astrattamente idonee a lederla. Essendo la produzione del rubinetto avvenuta in Italia, la stessa non può dirsi capace di ledere la privativa tedesca, visto che nel luogo in cui la produzione è stata posta in essere (Italia) questa condotta non poteva dirsi in contrasto con la privativa tedesca, valevole, per l'appunto, solo per il territorio tedesco.

33. Nel valutare l'idoneità causale della condotta di produzione tenuta in Italia non si deve cadere nel facile equivoco di ritenere che, essendo la condotta di produzione astrattamente lesiva della porzione *italiana* del disegno internazionale, la stessa assume quel carattere di illiceità (nel luogo in cui è stata realizzata) che la eleva a condotta asseritamente lesiva capace di radicare la giurisdizione ai sensi del foro speciale per gli illeciti. Invero, l'idoneità causale di una condotta non si ricava dalla capacità della stessa di ledere un bene giuridico qualsiasi, bensì dalla sua idoneità a ledere il bene giuridico di cui si discute. Pertanto, nel valutare l'idoneità causale della condotta di produzione tenuta in Italia, si deve esaminare se la stessa è astrattamente idonea a ledere la privativa *tedesca* di Bulthaup GmbH, non rilevando in alcun modo la sua capacità di ledere la privativa italiana, la cui validità è peraltro contestata dall'attrice.

34. Infine, anche a ritenere che siano eccezionalmente configurabili dei casi in cui condotte realizzate fuori dallo Stato che concede la privativa sono idonee a lederla perché producono effetti sul territorio statale in cui la privativa è tutelata<sup>39</sup>, e che questo valga per la condotta di produzione del rubinetto in Italia, deve comunque escludersi la rilevanza causale di questa condotta per intervenuta interruzione del nesso causale. Invero, nella catena causale di eventi che hanno condotto alla (asserita) lesione della privativa tedesca, si rinviene una condotta che è da sola idonea e sufficiente a determinare l'evento di danno. Questa è la commercializzazione in Germania dei rubinetti prodotti in Italia, attività posta in essere dall'attrice che appare da sola idonea e sufficiente a ledere la privativa tedesca, eliminando quindi qualunque forma di efficacia causale astrattamente ravvisabile in capo alla condotta di produzione tenuta in Italia.

## V. Competenza giurisdizionale su azioni relative a porzioni diverse di un disegno internazionale avanzate nei confronti di più convenuti

35. Quando davanti al giudice di uno Stato membro vengono avanzate più domande relative ad un disegno internazionale, su una sola delle quali il giudice adito ha competenza, prima di dichiararsi incompetente sulla domanda che fuoriesce dalla sua competenza, il giudice deve verificare che dalla competenza sull'una domanda non discenda per lui, in forza di un vincolo di connessione tra domande, la competenza a pronunciarsi anche sull'altra domanda su cui non avrebbe giurisdizione.

36. Questa verifica è stata condotta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza commentata. Accertata la giurisdizione italiana rispetto all'azione di accertamento dell'invalidità della porzione italiana del disegno internazionale, la Corte si chiede se da tale competenza non possa discendere, per il fatto che le domande riguardano il medesimo disegno internazionale, la giurisdizione italiana anche sulle azioni di accertamento negativo della violazione della porzione tedesca del disegno.

---

del disegno internazionale. Per le ragioni indicate sopra, questa posizione non è condivisibile, e l'azione di accertamento negativo va riferita alla sola porzione tedesca del disegno internazionale.

<sup>39</sup> Affinché un'azione tenuta fuori dallo Stato di protezione possa dirsi lesiva della privativa, è necessario che la stessa produca effetti nello Stato di protezione e che a tale Stato sia intenzionalmente diretta. V. la proposta di regole di giurisdizione su azioni relative a diritti di proprietà intellettuale redatta dal 2004 del Max-Planck-Institute, e pubblicata in J. DREXL, A. KUR (a cura di), *International Property and Private International Law – Heading for the Future*, Oxford, Hart Publishing, 2005, p. 309 ss., in particolare l'articolo 5: «[...] (1) [A]n infringement is held to occur in a Contracting State where the right exists, provided that a) the activity or omission by which the right is claimed to be infringed has commercial effect or, if commercial effect is lacking, a substantial impact in that Contracting State, or b) the activity by which the right is claimed to be infringed is intentionally directed towards that Contracting State».

**37.** Per affrontare tale questione, la Corte si rifà all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*, il quale dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande sussista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

**38.** Affinché possa operare la connessione attributiva di cui al foro speciale in parola, è indispensabile che siano avanzate più domande, che le stesse siano avanzate nei confronti di più convenuti, e che tra le stesse vi sia la connessione qualificata di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*.

**39.** Che nel caso di specie fossero state avanzate più domande non è dubbio. Con la sua citazione in giudizio l'attrice chiedeva, in relazione al disegno internazionale, di accertare l'invalidità della porzione italiana e la non lesione della porzione tedesca.

**40.** Quanto al nesso di connessione qualificata tra domande di cui all'art. 8, n. 1, sin dalla prima pronuncia resa sul punto, la Corte di Giustizia ha chiarito che lo stesso sussiste «allorché le domande proposte nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente»<sup>40</sup>. Dunque, solo se dalla decisione separata delle domande discende il rischio di decisioni incompatibili, ovvero statuizioni contrastanti rese nell'ambito di una stessa situazione di fatto e di diritto<sup>41</sup>, sussiste quella connessione tra domande che consente, in presenza degli altri requisiti di cui all'art. 8, n. 1, di attribuire al giudice competente per una domanda la competenza anche sull'altra.

**41.** Che una siffatta connessione non sussista tra le domande relative alla violazione di diverse porzioni nazionali di un brevetto europeo avanzate nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi per pretesi fatti di contraffazione commessi nei rispettivi territori è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia in *Roche Nederland*. Essendo che ciascuna porzione nazionale del brevetto europeo era disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato contraente della Convenzione di Monaco<sup>42</sup> per il quale il brevetto era stato rilasciato, e visto che gli asseriti atti lesivi erano stati compiuti dai convenuti con azioni sì identiche, ma tenute su territori diversi, la Corte di Giustizia concludeva che dalla decisione separata delle domande non sorgeva il rischio di contraddizione tra eventuali decisioni divergenti<sup>43</sup>.

**42.** Se dunque non sussiste connessione tra domande volte ad accertare che condotte identiche tenute da diversi convenuti abbiano violato diverse porzioni nazionali di un brevetto europeo, a maggior ragione non vi è connessione tra domande volte ad ottenere, da un lato, l'accertamento dell'invalidità della porzione italiana di un disegno internazionale, e, dall'altro, l'accertamento della non lesione della porzione tedesca dello stesso disegno. In nessun modo, infatti, l'esito del giudizio sulla validità della porzione italiana può influire il giudizio di non violazione della porzione tedesca e viceversa, visto le vicende relative ad una porzione nazionale non rilevano in alcun modo per le altre porzioni nazionali.

**43.** Infine, quanto al requisito secondo cui le domande devono essere proposte nei confronti di una pluralità di convenuti, non è chiaro se l'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* chieda che le domande siano avanzate nei confronti di più convenuti intesi come parti del processo o come parti della lite.

---

<sup>40</sup> Corte di Giustizia 27 settembre 1988, *Kalfelis*, 189/87, ECLI:EU:C:1988:459, par. 12. Come ricorda H. GAUDEMET-TALLON, *Rev. crit. DIP*, 1989, p. 117 ss., con questa sentenza la Corte di Giustizia chiarisce per la prima volta che le domande svolte nei confronti di più convenuti ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles devono essere connesse. Tale requisito è stato poi inserito nella disposizione normativa del foro speciale per pluralità di convenuti con il regolamento Bruxelles n. 44/2001 (Bruxelles I).

<sup>41</sup> Corte di Giustizia *Roche Nederland* cit., par. 26.

<sup>42</sup> Convenzione di Monaco per il rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973.

<sup>43</sup> Corte di Giustizia *Roche Nederland* cit., parr. 29-32.

44. A parere di chi scrive, la cautela imposta dall'art. 8 del regolamento contro possibili abusi finalizzati a distogliere uno dei convenuti dalla sua autorità giurisdizionale naturale<sup>44</sup> impone di leggere la nozione di convenuti di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* come riferita a convenuti che siano parti della lite di cui viene investito il giudice. Se non fosse così, sarebbe sufficiente per l'attore citare in giudizio, insieme al "vero" convenuto, anche una persona priva di legittimazione passiva che, in forza del suo domicilio nello Stato membro del giudice adito, funga da c.d. *anchor defendant* e permetta di radicare la giurisdizione del giudice adito sulle domande avanzate nei confronti di entrambi i convenuti.

45. Tale posizione sembra essere stata seguita di recente dalla Corte di cassazione francese, la quale ha declinato la giurisdizione francese ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* rispetto alle domande di restituzione avanzate dal liquidatore di una società francese posta in liquidazione nei confronti di una società lussemburghese e della società francese liquidata, argomentando che, essendo la società lussemburghese l'unica titolare di legittimazione passiva, non si era in presenza di una pluralità di convenuti parti di lite, visto che la lite riguardava unicamente l'attore e la società lussemburghese<sup>45</sup>.

46. Anche a ritenere che la nozione di convenuti di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* non sia in grado di abbracciare elementi attinenti al merito della lite, quale la titolarità della lite e la legittimazione passiva, valutazioni attinenti alla sussistenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti in giudizio (e in particolare in capo al convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito) rientrano nel margine discrezionale di cui dispone il giudice adito nel valutare la presenza del nesso qualificato tra domande di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*<sup>46</sup>. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, il foro speciale in parola richiede una connessione qualificata tra domande per evitare l'abusiva violazione delle norme sul giudice competente<sup>47</sup>. Di conseguenza, nel valutare il nesso che lega le domande, il giudice adito deve verificare che la citazione in giudizio di più convenuti non sia finalizzata a scopi abusivi<sup>48</sup>. Se riscontra un'ipotesi di abuso, ravvisabile quando la domanda connessa sia stata avanzata al solo fine di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, dichiarerà l'assenza di connessione tra domande, non discendendo dalla decisione separata di domande tra di loro non connesse un rischio di decisioni incompatibili. È proprio in seno alla valutazione della sussistenza di un nesso tra domande che il giudice adito può verificare che tutti i convenuti in giudizio siano parti della lite di cui è investito, e ritenere, in mancanza della legittimazione passiva di uno di essi, non sussistente il nesso di connessione qualificata richiesto dall'art. 8, n. 1<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> Sebbene venga esplicitato unicamente all'art. 8, n. 2, in relazione alla connessione tra domanda principale e chiamata in garanzia o di terzo, l'abuso vale come limite negativo di operatività del foro speciale per connessione per tutte le ipotesi di competenza per connessione. La stessa Relazione Jenard si riferisce a tale limite quando esamina l'art. 6, n. 1 (attuale art. 8, n. 1) (Relazione Jenard cit., p. 26), suggerendo che l'intero foro speciale per connessione si basa su un delicato equilibrio tra obiettivi di efficienza processuale e tutela del foro naturale. Vedasi su questo V. H. MUIR WATT, M. HASHIGUCHI, S. NATESHAN, D. STURUA, "Article 8 – Jurisdiction over connected claims", in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation Commentary*, 2ª ed., Köln, Ottoschmidt, 2023, p. 367.

<sup>45</sup> Cour de Cassation (France), Chambre commerciale, 26 febbraio 2020, 18-21.144, disponibile su <<https://www.legifrance.gouv.fr>>.

<sup>46</sup> Questo sembra essere ammesso da A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, CEDAM, 1993, p. 26, là dove scrive che il convenuto attratto in un foro diverso da quello che sarebbe competente in base ad una domanda fittizia, ovvero formulata nei confronti di chi non ha legittimazione passiva, può sollevare eccezione di incompetenza. Se può sollevare eccezione di incompetenza per questo motivo, se ne ricava, aggiungiamo noi, che il giudice adito può rigettare la propria competenza ai sensi del foro in parola per assenza di legittimazione passiva del convenuto domiciliato nel suo Stato membro.

<sup>47</sup> Corte di Giustizia 26 maggio 2005, *Réunion européenne*, C-77/04, ECLI:EU:C:2005:327, par. 33.

<sup>48</sup> V. Cour de cassation (1re Ch. Civ.), 19 giugno 2007, *Rev. crit. DIP*, 2007, p. 847 ss., con nota di E. PATAUT, secondo cui la connessione qualificata e l'assenza di abuso sono due facce della stessa medaglia.

<sup>49</sup> Occorre dare atto che, secondo una giurisprudenza inglese maturata poco prima della Brexit, nel valutare la sussistenza del nesso qualificato tra domande ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* il giudice adito può valutare se la domanda avanzata nei confronti dell'*anchor defendant* ha ragionevoli possibilità di essere accolta prima di accettare un'estensione della sua giurisdizione sulla domanda nei confronti dell'altro convenuto. V. *Senior Taxi Aereo Ejecutivo LTDA and others v Agusta Westland Spa and others* [2020] EWHC 1348. Per un commento su questa sentenza, M. JAMES, "Claim against Anchor Defendant Subject to Merits Test under Recast Brussels Regulation (High Court)", *Practical Law UK*, 10 giugno 2020.

47. Con l'ordinanza qui commentata la Corte di Cassazione sembra aver ragionato in questo senso. Rilevando che la legittimazione passiva rispetto all'azione di accertamento negativo della violazione della privativa tedesca spettasse unicamente a Bulthaup GmbH, la Corte ha ritenuto che Bulthaup Italia fosse un "convenuto fittizio"<sup>50</sup>, disinteressato alla lite, come tale inidoneo ad ancorare la giurisdizione del giudice italiano sull'azione di accertamento negativo avanzata nei confronti di Bulthaup GmbH.

48. Contrariamente a quanto sostenuto da chi ha precedentemente commentato questa sentenza<sup>51</sup>, questa parte dell'ordinanza appare corretta nel risultato e nel percorso logico seguito. Lungi dall'essere caratterizzata da una valutazione congiunta di condizioni di ammissibilità dell'azione (quale l'interesse ad agire), come tali rette dal diritto processuale italiano, e di questioni di giurisdizione, regolate dal regolamento Bruxelles I bis, la pronuncia è unicamente fondata sul regolamento Bruxelles I bis, e in particolare sul requisito della pluralità di convenuti che siano parti della lite di cui all'art. 8, n. 1, di cui viene accertata l'assenza, con conseguente impossibilità per il foro speciale in parola di operare.

## VI. Conclusioni

49. Le soluzioni date dalla Corte di Cassazione ai diversi problemi posti dall'accertamento della sussistenza di giurisdizione italiana nel caso di specie appaiono corrette e fondate. Sebbene con passaggi argomentativi in alcuni punti assenti e in altri punti troppo veloci, la Corte ha correttamente individuato i limiti della giurisdizione italiana rispetto alle azioni di validità e di violazione di porzioni diverse di un disegno internazionale.

50. Oltre che per la correttezza delle soluzioni offerte, la pronuncia in questione deve essere salutata con favore per il triplice contributo innovativo che offre alla prassi applicativa del regolamento Bruxelles I bis. In primo luogo, essa estende l'applicazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia in *Wintersteiger* alla materia dei disegni (internazionali o nazionali che siano), chiarendo che la lesione della privativa concessa su un disegno deve localizzarsi nello Stato di protezione. In secondo luogo, non attribuendo rilevanza giurisdizionale alla condotta tenuta in Italia rispetto all'azione di accertamento negativo della lesione della porzione tedesca del disegno, la pronuncia aderisce alla posizione secondo cui, per effetto del principio di territorialità, solo le condotte tenute nello Stato che concede la privativa sono astrattamente idonee a lederla. In terzo luogo, essa chiarisce che, quando il convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito è privo di legittimazione passiva, non sussiste una pluralità di convenuti parti di lite necessaria affinché la connessione attributiva di giurisdizione possa operare.

---

<sup>50</sup> L'espressione è tra virgolette perché, come scritto da G. TARZIA, "Cumulo soggettivo e "convenuto fittizio"", *Giur. it.*, 1956, p. 712 ss., «la posizione di convenuto si acquisisce in conseguenza della semplice *vocatio in ius*, pur se l'attore non esprima con questa alcuna pretesa, ovvero formuli una pretesa verso un soggetto diverso da quello citato [...] non vi può essere un convenuto fittizio, visto che un convenuto estraneo alla pretesa dell'attore».

<sup>51</sup> L. LUNDSTEDT, "Italian Supreme Court Rules on Jurisdiction on International Design Rights" cit.