

Il regolamento di Bruxelles I *bis* e la competenza giurisdizionale sulle eccezioni di nullità brevettuale. I riflessi della sentenza *BSH Hausgeräte*

The Brussels I *bis* Regulation and Jurisdiction over Patent Invalidity Exceptions. The Aftermath of the BSH *Hausgeräte* Judgment

STEFANO SIGNORIN

*Dottorando nell'Università degli Studi dell'Insubria
Como/Varese*

Recibido:15.06.2025 / Aceptado:26.08.2025

DOI: 10.20318/cdt.2025.9923

Riassunto: Il presente contributo si propone di esaminare la recente sentenza *BSH Hausgeräte*, attraverso cui la Corte di giustizia si è occupata della problematica relativa all'allocazione della giurisdizione quando, nell'ambito di un'azione per contraffazione, il convenuto rivendica incidentalmente la nullità del congegno brevettuale sottostante. In primo luogo, il caso è di assoluta rilevanza, poiché ha permesso alla Corte di precisare la portata dei propri insegnamenti ricavabili dalla pregressa giurisprudenza, che all'epoca avevano destato molti dubbi e interrogativi nella dottrina e tra gli operatori del diritto. Secondariamente, è stato possibile per la Corte riflettere circa il rapporto tra il sistema di Bruxelles e gli Stati terzi, palesando il contenzioso richiamato un forte fattore di collegamento situato al di fuori del perimetro dell'Unione.

Parole chiave: Tutela brevettuale, sistema di Bruxelles, azione per contraffazione, eccezione di invalidità, effetto riflesso.

Abstract: This contribution aims to examine the recent *BSH Hausgeräte* judgment, in which the Court of Justice addressed the issue of jurisdiction in cases where, within the context of an infringement action, the defendant incidentally raises the allegedly invalidity of the patent. First and foremost, the case is of particular significance as it allows the Court to clarify the scope of its earlier case law which, until now, had generated considerable debate and uncertainty among legal scholars and practitioners. Secondly, the Court reflects on the relationship between the Brussels regime and third States, to the extent that the dispute at hand reveals a strong connecting factor located outside the territorial framework of the European Union.

Keywords: Cross-border patent litigation, Brussels regime, infringement action, invalidity defense, reflexive effect.

Sommario: I. I tratti salienti della tutela brevettuale nell'UE. – II. I fatti del contenzioso e la domanda di pronuncia pregiudiziale. - III. L'armonia e la continuità interpretativa del sistema di *Bruxelles*. - IV. Il precedente storico: il caso GAT e i suoi strascichi. - V. La necessaria biforcazione del procedimento nelle controversie intra-UE, ovvero il coordinamento tra foro generale e foro esclusivo delle privative industriali. – VI. La fattispecie dell'eccezione di invalidità del brevetto convalidato in uno Stato terzo. - VII. Alcune considerazioni conclusive.

I. I tratti salienti della tutela brevettuale nell'UE

1. Uno degli aspetti caratteristici e maggiormente problematici del brevetto concerne la portata della protezione fornita¹. In virtù del principio di territorialità², proprio del diritto internazionale pubblico, uno Stato può disciplinare la materia del commercio esclusivamente all'interno del proprio territorio. Ne consegue perciò, nell'ottica dei soggetti che cercano di tutelare le proprie creazioni, un quadro frammentato e disomogeneo, dove ciascuno Stato tende a dotarsi di una apposita normativa brevettuale, la cui efficacia e i relativi effetti restano circoscritti al rispettivo ambito territoriale³.

2. Per questa ragione, sin dalla seconda metà dell'800 si sono susseguite molteplici iniziative improntate all'esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di salvaguardia della proprietà industriale⁴. Nel contesto europeo, la più rilevante è senza dubbio la Convenzione di Monaco del 1973, entrata in vigore nel 1977, a cui si deve l'istituzione dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPOrg) e, in qualità di suo organo, dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO)⁵. Tale accordo è stato oggetto prima nel 1991, poi nel 2000 di una apposita Conferenza di Revisione che ha condotto all'adozione dello strumento emendato, vigente dal 2007 e denominato EPC2000⁶. Peraltro, tali modifiche si resero necessarie per recepire gli *standard* introdotti dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), emerso al termine del c.d. *Uruguay Round* (1986-1994)⁷.

3. L'EPC2000 annovera tra gli Stati parti tutti gli attuali membri dell'Unione, nonché Stati terzi come la Turchia, la Svizzera e, a seguito della *Brexit*, il Regno Unito. La Convenzione non interviene, eccetto limitatamente, sui regimi brevettuali domestici. Essa prescrive una disciplina uniforme tanto in relazione ai presupposti della domanda di brevetto (questioni definitorie, requisiti di brevettabilità, soggetti legittimi), quanto alla procedura innanzi all'EPO, quindi centralizzata, di rilascio del titolo (valutazione, termini di durata, fase di opposizione)⁸. Nell'ipotesi di esito positivo, il soggetto interessato potrà vantare non già un singolo diritto di privativa, ma tanti quanti sono gli Stati aderenti che costui, secondo la propria discrezionalità, ha eletto in sede di compilazione della richiesta⁹. Il brevetto europeo in quanto tale non è allora un titolo propriamente unitario, bensì corrisponde ad un mosaico di brevetti

¹ Il brevetto rappresenta uno strumento attraverso cui bilanciare da un lato gli interessi del creatore o ideatore di una data innovazione della tecnica dall'altro, le aspettative della collettività in relazione ai benefici e all'esternalità positive derivanti da quella stessa opera dell'ingegno. Sotto il profilo strettamente giuridico-formale, esso implica conferire all'inventore, solitamente per un periodo di tempo ben definito, dei diritti di privativa sulla propria invenzione. In altri termini, ciò equivale alla possibilità per il soggetto titolare di godere del monopolio temporaneo nell'utilizzazione commerciale della *res* brevettata (A. VANZETTI/V. DI CATALDO/M. S. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2024, pp. 379-380; V. IAIA, "Le invenzioni. L'oggetto e i requisiti di brevettazione", in F. A. GENOVESE/G. OLIVIERI (a cura di), *Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d'autore*, Torino, UTET, 2021, pp. 392-403; R. A. EPSTEIN, "The Basic Structure of Intellectual Property Law", in AA.VV. (a cura di), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 25 ss.; G. PRESTI/M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Volume I, Impresa – Contratti – Titoli di credito – Fallimento*, Torino, Zanichelli, 2017, pp. 64-65. M. BERALDO, *Brevetti e innovazioni. La difesa della proprietà industriale dall'Europa alla Cina*, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 16-17).

² N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 77-78; M. FORTEAU/A. MIRON/A. PELLET, *Droit International Public*, Parigi, LGDJ, 2022, pp. 671-736; C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, Padova, CEDAM, 2019, pp. 315-324; J. CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 431 ss.

³ X. SEUBA, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 328 ss.; P. A. DE MIGUEL ASENSIO, "Cross-Border adjudication of intellectual property rights and competition between jurisdictions", *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (AIDA), 2007, pp. 105-154.

⁴ Il primo strumento pattizio a vocazione universale sul tema è la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, fatta a Parigi, il 20 marzo 1883.

⁵ Convenzione sul brevetto europeo, siglata a Monaco di Baviera, il 5 ottobre 1973.

⁶ Atto di revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (EPC) del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991, sottoscritto a Monaco di Baviera, il 29 novembre 2000.

⁷ Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, concluso a Marrakech, il 1° gennaio 1995, nel quadro degli accordi che hanno portato alla creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); A. C. STRENC, *Intellectual Property Law: European Patent Convention*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2022, p. 1 ss.

⁸ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 45.

⁹ G. BENNACCHIO, *Diritto Privato dell'Unione europea. Fonti, modelli, regole*, Padova, CEDAM, 2022, pp. 409-410.

nazionali indipendenti e paralleli¹⁰. A questo proposito, la Convenzione in parola non si discosta dal principio di territorialità poiché, con riguardo alle vicende posteriori al rilascio, la “vita” di ciascuna delle porzioni nazionali che compongono il titolo europeo è assoggettata alla legge dello Stato parte a cui lo stesso si rivolge. Così, la protezione fornita corrisponde essenzialmente a quella risultante da un normale brevetto nazionale¹¹. Su questa linea, la Convenzione è sprovvista di norme materiali intese a regolare le dispute transfrontaliere che sorgono in relazione a questa particolare specie di brevetto, rimettendo la questione al diritto internazionale privato e processuale degli Stati contraenti. Parimenti, si disinteressa di uniformare quegli adempimenti interni di varia natura, in genere pecuniari, previsti a pena di decadenza per il perfezionamento del titolo¹².

4. In relazione all’Unione europea, per ovviare a tali limiti si è cercato di introdurre, inizialmente senza successo, un titolo brevettuale dal carattere unitario ed autonomo, opponibile nel territorio di ciascuno Stato membro e di conseguenza interamente sottoposto alle norme di diritto materiale uniforme, sia quelle sostanziali inerenti al contenuto della privativa, sia quelle processuali¹³.

5. La svolta si è registrata solo a seguito dell’instaurazione della procedura di cooperazione rafforzata *ex art. 20 TUE*, vale a dire la possibilità di porre in essere per un gruppo di Stati membri un’integrazione avanzata in uno specifico settore. Per la tutela brevettuale unitaria, essa veniva autorizzata dal Consiglio con la Decisione (UE) 2011/167 del 10 marzo 2011¹⁴. A quest’ultima facevano seguito i regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 che, con base giuridica fissata nell’art. 118 TFUE, stabiliscono il sistema di tutela brevettuale unitaria (“*patent package*”)¹⁵. A rigore, la piena operatività di quest’ultimo era subordinata all’adozione dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (UPCA) avvenuta già nel 2013, ma in vigore solamente dal 1^o giugno del 2023¹⁶.

6. La disciplina regolamentare trova la propria *raison d’être* all’art. 142 dell’EPC2000¹⁷, mentre lo strumento che istituisce il Tribunale unificato rappresenta un “accordo speciale” ai sensi dell’art. 149a della medesima Convenzione che, nell’ultima revisione, si preparava ad accogliere i potenziali sviluppi

¹⁰ *Ibid.*; al riguardo, la dottrina è solita adoperare l’espressione “fascio di brevetti nazionali”. Per un’analisi approfondita delle implicazioni di tale dizione e più in generale della protezione offerta dal titolo europeo, M. S. SPOLIDORO, “Le garanzie sui brevetti europei”, *AIDA*, 2010, p. 171 ss.

¹¹ G. CONTALDI, *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 26-30.

¹² *Ibid.*

¹³ Negli anni ’70 del secolo scorso, si segnala la Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (76/76/CE), *GUCE* L 017 del 26 gennaio 1976, pp. 1-28, che non è mai entrata in vigore e la stessa sorte toccò allo strumento di revisione, cioè all’Accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), *GUCE* L 401 del 30 dicembre 1989, pp. 1-27. Negli anni 2000, rileva la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (presentato dalla Commissione), COM(2000) 412 def., *GUUE* C 337E del 28 novembre 2000. L’impianto ideato dalla Commissione “agganciava” il brevetto comunitario all’EPC2000. In termini pratici, esso si basava sull’attivazione della clausola di flessibilità di cui all’art. 308 TCE (ora 352 TFUE), prevedendo, fra l’altro, la creazione di istanze giurisdizionali specializzate sulla scorta dell’art. 229A TCE, introdotto appositamente con il Trattato di Nizza (G. GUGLIELMETTI, “Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario”, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 10).

¹⁴ Decisione (UE) 2011/167 del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, *GUUE* L 76 del 22 marzo 2011, pp. 53-55.

¹⁵ 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, *GUUE* L 361 del 31 dicembre 2012, pp. 1-8; Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, *GUUE* L 361 del 31 dicembre 2012, pp. 89-92.

¹⁶ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, *GUUE* C 175 del 20 giugno 2013, pp. 1-40.

¹⁷ Art. 142, parr. 1 e 2 EPC2000: “1. Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States. 2. Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply”.

dell'ambito brevettuale dell'UE¹⁸. Nello schema attuale l'EPO è l'organo competente della procedura di rilascio del titolo unitario; sono state create istanze giurisdizionali *ad hoc* e il regime linguistico è determinato mediante il rinvio, operato dall'art. 2 del regolamento n. 1260/2012, all'art. 14, par. 3, dell'EPC2000, dove si prevede la soluzione del trilinguismo (inglese, francese, tedesco)¹⁹.

7. Al brevetto europeo si può annettere un effetto unitario, tale per cui il suo titolare disporrà di una tutela uniforme in tutti gli Stati membri per i quali è stato richiesto purché questi, ovviamente, vi abbiano debitamente aderito. A rigore, la giurisdizione speciale del Tribunale unificato (UPC) ricomprende anche il brevetto europeo "puro" (artt. 3, 32 e 33 UPCA), sennonché è previsto un periodo transitorio di sette anni, prorogabile, durante il quale il rispettivo titolare o il richiedente ha facoltà di *opt-out*, cioè di rinunciare alla cognizione esclusiva di tale istanza (art. 83 UPCA)²⁰. Al riguardo, l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti è stata subordinata, come indica l'articolo 89 UPCA, agli opportuni adattamenti del regolamento n. 1215/2012 (nel prosieguo: Bruxelles I *bis*)²¹.

II. I fatti del contenzioso e la domanda di pronuncia pregiudiziale

8. Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sul caso *BSH Hausgeräte*²², concernente le implicazioni sul titolo di giurisdizione esclusivo in materia di privative, in ipotesi di questione incidentale di nullità brevettuale sollevata nel corso di un procedimento per contraffazione. In particolare, la Corte ha avuto modo di precisare alcuni insegnamenti già ricavabili dalla propria giurisprudenza, ma per certi versi rimasti "oscuri" e assai problematici. Dunque, la pronuncia rafforza la certezza e la prevedibilità delle soluzioni del diritto internazionale privato dell'Unione, *a fortiori* considerando che la Corte, palesando la controversia un forte collegamento con uno Stato terzo, ha adombrato – ancora una volta - la teoria del c.d. "*effet réflexe*" con specifico riguardo all'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*²³.

9. Questi, in breve, i fatti di causa. La BSH Hausgeräte GmbH (BSH), società di diritto tedesco, detiene il brevetto europeo "EP 1434 512". Il titolo rilasciato dall'EPO risulta opponibile non solo in molteplici Stati membri (Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno di Svezia), ma anche in Paesi terzi, cioè Turchia e Regno Unito²⁴. Nella qualità di attore, la BSH intenta una azione per contraffazione fondandola sul brevetto europeo, del quale lamenta una violazione plurilocalizzata, ossia di tutte le sue frazioni nazionali, da parte della Aktiebolaget Electrolux (Electrolux), società con sede legale in Svezia.

¹⁸ Art. 149a EPC2000: "Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law".

¹⁹ L'Italia e la Spagna avevano deciso di sottrarsi alla cooperazione rafforzata, avversando addirittura la Decisione del Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia, in aperta opposizione proprio alla soluzione del trilinguismo. Sempre l'Italia, vedendo respinte per intero le proprie doglianze, e con il rischio di danneggiare gli attori economici nazionali, ha deciso di partecipare a questo nuovo sistema di protezione brevettuale. Corte di giustizia 16 aprile 2013, *Italia e Spagna v. Consiglio*, cause riunite C274/11 e C295/11, ECLI:EU:C:2013:240, in F. POCAR, "La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea", in C. HONORATI (a cura di), *op. cit.*, pp. 1-9; altresì O. FERACI, "L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea: un primo bilancio critico", *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2013, pp. 955-964.

²⁰ Sull'ambiguità del meccanismo di "*opt-out*", M. BOSSHARD, "L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario. Il regime transitorio e la dichiarazione di *opt-out*", in C. HONORATI (a cura di), *op. cit.*, p. 203 ss.

²¹ 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 (rifusione), GUUE L 351 del 20 dicembre 2012, pp. 1-32.

²² Corte di giustizia 25 febbraio 2025, *BSH Hausgeräte*, C339/22, ECLI:EU:C:2025:108.

²³ Vedi *infra* par. VI, nota 75.

²⁴ Art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GUUE C 384I del 12 novembre 2019, pp. 1-177.

10. Viene adito proprio il giudice svedese del Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio (*Patent-och marknadsdomstolen*), quale foro del domicilio della convenuta ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*. Alla luce dell'illustrata conformazione del brevetto europeo, la scelta operata dell'attore ha un indubbio vantaggio. La norma processuale enunciata dall'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* designa un foro generale sia per le persone fisiche sia giuridiche, codificando il principio dell'*actor sequitur forum rei*²⁵. Pertanto, la portata della competenza giurisdizionale attribuita al giudice è generale, nel senso che permette all'attore di agire a tutela integrale dei propri diritti di esclusiva, concentrando tutte le proprie pretese in un'unica azione complessiva dinanzi allo stesso organo di giustizia, evitando di proporre un numero di ricorsi indipendenti pari alle parti nazionali del brevetto che si suppone violato. A corredo, la BSH sollecita l'emissione di un provvedimento ingiuntivo volto alla cessazione dell'illecito, unitamente alla richiesta di essere compensata per i danni subiti dalla condotta del presunto contraffattore.

11. Sul piano della *litigation strategy*, un'altra strada percorribile dalla BSH poteva essere quella di convenire l'Electrolux nel foro dello Stato dove l'evento dannoso si è prodotto o poteva avvenire (c.d. *locus commissi delicti*)²⁶, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del regolamento Bruxelles I *bis*. Nondimeno, gli svantaggi di tale scelta sono immediatamente percepibili dai connotati peculiari dal meccanismo di protezione brevettuale dedotto in lite. Come emerge dai casi *Wintersteinger*²⁷ e *Hejduk*²⁸, il giudice competente alla stregua della regola richiamata non può che coincidere con quello dello Stato membro in cui risulta convalidata la parte nazionale del brevetto europeo, quale effetto del principio di territorialità. È evidente che all'attore non gioverebbe frammentare la propria domanda, oltre al fatto che tale norma non gli consentirebbe comunque di evocare in giudizio l'Electrolux dinanzi al giudice turco.

12. Dal proprio canto, la convenuta contesta sotto più profili il titolo di giurisdizione risultante dall'art. 4, par. 1 del regolamento Bruxelles I *bis*. In primo luogo, essa chiede al giudice adito di respingere il ricorso nella parte riguardante le componenti "straniere" del brevetto, vale a dire di tutte, fuorché quella svedese. Secondariamente, per ciascuna di quelle porzioni ne eccepisce l'invalidità. In tale circostanza, secondo l'Electrolux, il procedimento per contraffazione verrebbe necessariamente assorbito, vista l'inscindibilità delle due questioni, nell'ambito di competenza dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*. Ivi, si configura un foro esclusivo delle privative industriali, stabilendo che lo Stato di registrazione o di deposito del brevetto sia il solo competente a conoscere di azioni "in materia di registrazione e di validità [...] a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione". Per fisiologica conseguenza, il giudice svedese dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza conformemente all'art. 27 del regolamento Bruxelles I *bis*. Inoltre, la particolare disciplina interna (art. 61, par. 2 della c.d. *patentlagen*)²⁹, che reca un termine al convenuto per la proposizione della domanda di nullità, sarebbe irrilevante.

13. Nelle memorie di replica, ad avviso della BSH, la norma imperativa sulla giurisdizione esclusiva di cui all'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis* non travolge l'azione principale che è *per se* di mera contraffazione né, in ogni caso, può estendersi a Paesi terzi, interferendo con la competenza dei giudici degli Stati membri. L'azione di contraffazione e la relativa eccezione di nullità, sollevata con intento difensivo, devono essere trattate separatamente. Per questi motivi e sulla scorta dell'art. 61, par. 2 della

²⁵ Ai sensi dell'art. 63, è talvolta possibile individuare più di un solo foro generale dal carattere alternativo a disposizione di chi agisce (F. MOSCONI/C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Volume I, parte generale e obbligazioni*, Milano, UTET, 2024, pp. 97-101; S. MARINO, "Cross Border Private Enforcement of EU Competition Law: In Quest of Localisation", *FSJE*, n. 1, 2025, p. 114. Per un approccio critico: J. C. GONZÁLEZ, "Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas 'I-bis 1215/2012'. Análisis crítico de la regla *actor sequitur forum rei*", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 1, 2019, pp 112-138).

²⁶ F. MOSCONI/C. CAMPIGLIO, *op. cit.*, pp. 111-123.

²⁷ Corte di giustizia 19 aprile 2012, *Wintersteiger*, C523/10, ECLI:EU:C:2012:220, parr. 27 e 28

²⁸ Corte di giustizia 22 gennaio 2015, *Hejduk*, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28, parr. 36 e 37.

²⁹ Legge sui brevetti, n. 837 del 12 gennaio 1967 (SFS: 1967/837), Sezione 61.

patentlagen, l'attore è convinto che la competenza giurisdizionale vada ridistribuita: mentre la convenuta dovrebbe far valere l'asserita invalidità presso il foro di ciascuno Stato di registrazione, il giudice adito resta competente a definire, anche provvisoriamente, il procedimento per contraffazione sull'intera condotta illecita attribuita all'Electrolux, compresa la violazione della componente turca del brevetto controverso.

14. In prime cure prevalgono le ragioni dell'Electrolux e la BSH si vede parzialmente soccombere. A seguito di ricorso, la Corte d'appello di Stoccolma (Svea hovrätt) dubita di poter conoscere e trattare l'azione cumulativa intentata dalla BSH sulla scorta dell'art. 4, par 1, del regolamento Bruxelles I *bis*, nella misura in cui non gli è chiaro come si coordini tale disposizione con l'art. 24, par. 4. Nello specifico, con riguardo ai brevetti stranieri, il dubbio verte sull'ampiezza della declinatoria di competenza, se è tale da estendersi all'intero procedimento, ovvero solamente alla questione incidentale di nullità. In relazione al primo quesito, il giudice del rinvio si interroga sul contributo che le norme interne, quali l'art. 61 della *patentlagen*, hanno in relazione alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*.

15. Da ultimo, ma di grande interesse, si chiede alla Corte di giustizia di fare luce circa l'applicazione dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis* nei riguardi degli Stati terzi. Per la verità, la formulazione dell'ultimo quesito pregiudiziale è fuorviante e non coglie appieno il dubbio nutrito dal giudice del rinvio³⁰. Occorre muovere dall'assunto che il giudice di uno Stato membro, conformemente all'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* è certamente competente per controversie aventi legami con Paesi terzi. In aggiunta, è altrettanto assodato che detto regolamento configuri un “*regime di competenza interna all'Unione*”³¹ e perciò non intenda attribuire giurisdizione alle autorità degli Stati terzi. Diversamente, ciò che viene chiesto è se, oltreché sulla contraffazione, il giudice del domicilio del convenuto conservi cognizione sulla questione della nullità, introdotta come eccezione processuale, della porzione di brevetto convalidata in Turchia.

III. L'armonia e la continuità interpretativa del sistema di *Bruxelles*

16. La Corte di giustizia ha sempre interpretato le norme del sistema di Bruxelles³², e più in generale quelle degli altri strumenti normativi dell'Unione, enucleando nozioni “autonome” o “comuni”³³ che, proprio come nel caso di specie, in assenza di specifici riferimenti o rinvii, non risentono dei diritti nazionali degli Stati membri³⁴.

17. Tale compito, demandato alla Corte di giustizia, volto a garantire l'uniformità del diritto dell'Unione, ha una diversa sfumatura quando essa è chiamata ad esprimersi su discipline che costituiscono il risultato di una fusione di precedenti normative. In linea di principio, essa opera in conformità all'esigenza di mantenere una continuità interpretativa con le normative previgenti. Altre volte, invece, come fatto notare in dottrina, la dote innovativa della revisione è tale che alla Corte non resta – si potrebbe dire – che ricominciare da capo, fornendo una nuova interpretazione autonoma³⁵.

³⁰ Vedi *infra* par. VI.

³¹ BSH, cit., par. 55.

³² Con la formula “sistema di Bruxelles” si ricomprende: la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, siglata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, GUCE C 027 del 26 gennaio 1998, pp. 1-27, sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 12 del 16 gennaio 2001, pp. 1- 12 (noto come regolamento di Bruxelles I), sostituito a sua volta dal richiamato regolamento di fusione “Bruxelles I *bis*”.

³³ S. M. CARBONE/C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento (UE) n. 1215/2012*, Torino, Giappichelli, pp. 66-73.

³⁴ BSH *Hausgeräte*, cit., parr. 26-27.

³⁵ Vedi le considerazioni di S. MARINO, “La scissione fra creditore e foro del creditore nelle obbligazioni alimentari. Observazioni a margine della sentenza WV della Corte di giustizia dell'Unione europea”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 1, 2021, pp. 989-990.

18. In relazione al regolamento Bruxelles I *bis*, l’armonia e la continuità interpretativa con le normative che ha sostituito sono state tanto auspicate dallo stesso legislatore, quanto ribadite da una costante giurisprudenza della Corte³⁶. Nondimeno, la sentenza *BSH* è del tutto peculiare, in quanto il giudice dell’Unione ha dovuto scontare le conseguenze infelici di un proprio precedente giurisprudenziale molto criticato, vale a dire il caso *GAT*³⁷. Chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*, essa si è ritrovata “intrappolata” in un orientamento che con tutta probabilità avrebbe reso oggetto di un *revirement*³⁸.

IV. Il precedente storico: il caso GAT e i suoi strascichi

19. L’odierno dettato dell’art. 24, par. 4, del Regolamento Bruxelles I *bis* costituisce la codificazione degli approdi giurisprudenziali maturati nell’ambito del caso *GAT*³⁹. La causa presentava, in effetti, molteplici profili di sovrapposizione con la fattispecie da cui origina il rinvio pregiudiziale nel caso *BSH*. In quella circostanza entrambi i litiganti, ovvero la Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) e la Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK), erano società stabilite in Germania. La prima aveva intrapreso presso il Tribunale di Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf) una azione di accertamento di non contraffazione (c.d. *non infringement action*), per negare i diritti di privativa della seconda, legati a due brevetti convalidati in Francia. A sostegno della propria domanda, ne rivendicava anche la nullità. Il giudice dell’azione, dichiarandosi competente a pronunciarsi globalmente, quindi anche sulla questione accessoria, respingeva la domanda attorea. In appello, il giudice dell’impugnazione (Oberlandesgericht Düsseldorf) decideva invece di sospendere il giudizio, per interpellare la Corte.

20. All’epoca, per fare fronte alla laconicità della normativa, i giudici dei vari Stati membri seguivano diversi approcci⁴⁰. Taluni operavano come il giudice di prime cure del caso *GAT*; altri ritenevano di separare le due questioni e contestualmente allocare la competenza giurisdizionale⁴¹; altri ancora, specie i giudici inglesi e italiani, si dichiaravano incompetenti a favore indirettamente dello Stato di registrazione⁴².

21. Con una pronuncia salutata con scetticismo dalla dottrina⁴³, la Corte aveva statuito che l’indicazione del foro esclusivo di cui all’art. 16, par. 4, della Convenzione di Bruxelles del 1968, si

³⁶ Considerando n. 34 del regolamento Bruxelles I *bis*; sull’equivalenza tra le interpretazioni fornite per le differenti generazioni di regole enunciate dagli strumenti costitutivi del sistema di Bruxelles, *ex multis*: Corte di giustizia 31 maggio 2018, *Nothartová*, C306/17, ECLI:EU:C:2018:360, par. 18. Ancora più emblematica, Corte di giustizia 1° luglio 2019, *Reitbauer*, C-722/17, ECLI:EU:C:2019:577, par. 36: “*In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nella misura in cui il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001 che, a sua volta, sostituisce la convenzione del 27 settembre 1968 [...] l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale parimenti per il regolamento n. 1215/2012, laddove tali disposizioni possano essere qualificate [come] equivalenti*”.

³⁷ Corte di giustizia 13 luglio 2006, *GAT*, C4/03, ECLI:EU:C:2006:457.

³⁸ Si coglie lo spunto offerto dalle Conclusioni dell’Avvocato generale (AG), N. Emiliou, 22 febbraio 2024, *BSH Haussgeräte*, C339/22, ECLI:EU:C:2024:159, par. 64.

³⁹ Sulla “*valenza normativa*” del dispositivo della sentenza *GAT*: P. FRANZINA, “Armonia decisoria e competenza giurisdizionale nel regolamento di ‘Bruxelles I-bis’”, in G. BIAGIONI (a cura di), *Il principio di armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 118, nota come lo stesso insegnamento sia riscontrabile nell’art. 22, par. 4 della Convenzione riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, aperta alla firma a Lugano, il 20 ottobre 2007, *GUUE L 147* del 10 giugno 2009, pp. 5-43 (Convenzione di Lugano II).

⁴⁰ J. J. FAWCETT/P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 343-347.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*; sulla prassi seguita dalle corti inglesi, B. UBERTAZZI, *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 79.

⁴³ In particolare, P. JOHNSON, “*Adjudication of patent validity is sent home*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 1, 2006, pp. 688-689; L. FUMAGALLI, “*Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema di Bruxelles I*”, *Rivista di diritto processuale*, n. 3, 2007, p. 735 ss.; M. E. ANCEL, “*L’arrêt GAT: une occasion manquée pour la défense de la propriété industrielle en Europe*”, *ERA forum*, n. 1, 2007, pp. 27-38.

applicasse a tutte le liti in materia di registrazione e di validità del brevetto, indipendentemente dal mezzo processuale mediante il quale veniva introdotta la questione. Il dispositivo della Corte poggiava su tre argomenti portanti.

22. Anzitutto, la Corte ricavava la *ratio* della regola discussa dalle esigenze di buona amministrazione della giustizia, vale a dire conferire competenza ad Autorità giurisdizionali che, per prossimità materiale e giuridica, sono in una posizione migliore per conoscere e trattare di determinate controversie⁴⁴. Questo è il caso della materia brevettuale, dove peraltro le operazioni di convalida dei titoli di privativa sono di pertinenza dell'amministrazione nazionale, integrando l'esercizio delle prerogative sovrane. Sempre in relazione alla peculiarità della protezione fornita dai brevetti, gli Stati riservano il contenzioso in tale ambito a istanze specializzate⁴⁵. Da qui, la Corte prendeva in considerazione la collocazione della norma discussa e la sua funzione teleologica nel sistema della Convenzione di Bruxelles, ricavandone, dal carattere imperativo ed esclusivo, la prevalenza sulle altre regole generali disciplinanti i titoli di giurisdizione⁴⁶. La Corte ha privilegiato un'interpretazione estensiva di una regola che, a livello sistematico, rappresentava invece un'eccezione al regime giurisdizionale ordinario dettato della Convenzione.

23. Su questa iniziale premessa, la Corte ravvisava l'urgenza di non consentire a un giudice diverso da quello dello Stato di registrazione di definire, pure in via incidentale, l'eccezione di invalidità. Essa affermava che sarebbe stato agevole per l'attore formulare la propria domanda giudiziale in modo tale da eludere la natura vincolante della competenza prefigurata dall'art. 16, par. 4 della Convenzione⁴⁷. A rigore, però, questa posizione pare tuttora condivisibile unicamente in relazione alle azioni di accertamento negativo della contraffazione, come nel caso citato, dove il margine di chi agisce è ampio in sede di formulazione della domanda⁴⁸.

24. Gli altri due argomenti delineano le ripercussioni che, secondo la Corte, si sarebbero verificate, qualora si fosse acconsentito allo scenario censurato, ossia la moltiplicazione dei fori abilitati a esprimersi sul medesimo punto controverso e, conseguentemente, il rischio di potenziali pronunce inconciliabili, a detrimento della prevedibilità dello schema della Convenzione di Bruxelles⁴⁹.

25. In realtà, i due pericoli intravisti dalla Corte afferiscono complessivamente ad una lacuna tuttora attuale del sistema di Bruxelles, cioè l'assenza di una regola di diritto uniforme sugli effetti della decisione resa *incidenter tantum* sulla questione della validità del brevetto, ma che virtualmente potrebbe riguardare altre materie per le quali sono stabiliti fori esclusivi, ad esempio quelle enunciate dall'art. 24, parr. 1-3, del regolamento Bruxelles I bis. In effetti, stante la difformità delle legislazioni processuali domestiche non si può escludere che, nello Stato del foro in cui è rilasciata, detta decisione assurga a giudicato implicito con efficacia *erga omnes*⁵⁰.

26. Pur non sottovalutando il tema, la Corte in *GAT* avrebbe potuto ragionare in termini meno assolutistici e fornire una risposta più elastica. Le osservazioni del Governo tedesco, condivise dalla LuK, rimarcavano come il diritto nazionale alla statuizione incidentale sulla nullità annettesse efficacia *inter partes*. Può essere interessante rammentare che ciò si verifica anche nell'ordinamento italiano⁵¹.

⁴⁴ *GAT*, cit., par. 21.

⁴⁵ *GAT*, cit., par. 22.

⁴⁶ *GAT*, cit., parr. 24-25.

⁴⁷ *GAT*, cit., par. 27.

⁴⁸ M. E. ANCEL, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁹ *GAT*, cit., parr. 28-30.

⁵⁰ F. SALERNO, "Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 1, 2010, p. 11; P. FRANZINA, "Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza", *Int'l Lis*, n. 3-4, 2006, pp. 119-122.

⁵¹ A. VANZETTI/V. DI CATALDO/M. S. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 557; M. FALABELLA, "Nullità ed estinzione del brevetto", in F. A. GENOVESE/G. OLIVIERI (a cura di), *op. cit.*, pp. 577-584. Ciò è oggi pacifico, a seguito di un'evoluzione giurisprudenziale e normativa. Al contrario, in tempi più risalenti la dottrina dava conto dell'efficacia *erga omnes* della decisione resa incidental-

Nel difetto di una nozione comune di “*res judicata*”, la Corte aveva accolto quelle degli Stati membri. In tal senso, nella sentenza *Hoffmann* essa aveva stabilito che la portata e gli effetti del giudicato straniero dovevano essere determinati alla stregua dell’ordinamento da cui promanava⁵². Inoltre, nella stessa causa la Corte spiegava con linearità che l’inconciliabilità delle pronunce sussiste solo quando dei provvedimenti giurisdizionali producono conseguenze giuridiche reciprocamente escludenti⁵³. Orbene, si tratta di provvedimenti giurisdizionali che devono logicamente avere pari forza giuridica. Indipendentemente dall’approccio, non vi può essere contrasto tra una pronuncia incidentale con effetti limitati alle parti sulla nullità del brevetto, e una successiva decisione di opposto tenore con efficacia *erga omnes* emessa dallo Stato di registrazione. Tale assunto regge, fintantoché il convenuto invoca la nullità a mezzo di difesa, arricchendo di questo nuovo fatto la cognizione del giudice adito. Di contro, è certa ed esclusiva la competenza del giudice dello Stato di registrazione o di convalida del titolo, qualora l’interessato sfrutti la domanda attorea per soddisfare una propria pretesa in corso di causa, quindi proponga un’azione riconvenzionale di nullità del brevetto⁵⁴.

27. Come accennato sopra, questa prospettiva avrebbe comportato che la vicenda processuale del caso *GAT* e quelle analoghe ricevessero un trattamento differenziato, in funzione delle particolarità degli ordinamenti nazionali coinvolti. A questo proposito, la Corte ravvisava comprensibilmente il pericolo di pregiudicare la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri posti dalla Convenzione di Bruxelles e nel farlo citava la sentenza *Duijnsteet*. Qui, la Corte si era soffermata sul principio di certezza del diritto comunitario in relazione agli scopi perseguiti dalla Convenzione, rimarcando la prevalenza di quest’ultima sulle norme interne con essa incompatibili⁵⁵. Sennonché, in tempi non sospetti, taluni autori avevano rimarcato come tale statuizione avrebbe potuto essere sviluppata nel caso *GAT*, per imporre una soluzione uniforme circa gli effetti della risoluzione incidentale di nullità da parte di un giudice diverso da quello dello Stato del rilascio, sottintendendo l’incompatibilità con il regime di Bruxelles della legge nazionale che attribuisce a siffatto provvedimento efficacia *erga omnes*⁵⁶.

28. In subordine, benché meno ottimale in chiave sistemica, la Corte avrebbe comunque potuto accogliere l’argomento addotto dal Governo tedesco e dalla convenuta, ossia ritenere competente il giudice diverso da quello dell’art. 16, par. 4 della Convenzione di Bruxelles a statuire incidentalmente sulla nullità, purché la relativa decisione producesse effetti solamente per le parti. Così facendo, avrebbe per un verso preservato, quindi massimizzato, l’effetto utile della Convenzione; per l’altro, avrebbe valorizzato il principio di mutua fiducia tra gli Stati membri che informa il settore dell’assistenza giudiziaria transfrontaliera⁵⁷. Del resto, a favore di questa alternativa militava l’art. 19 della Convenzione,

mente sulla nullità del brevetto (S. BARIATTI, “La giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze in materia di brevetti di invenzione nell’ambito della CEE”, *RDPP*, n. 3, 1982, pp. 521-523, citata in M. E. ANCEL, *op. cit.*, p. 35).

⁵² Corte di giustizia 4 febbraio 1988, *Hoffmann*, C-145/86, ECLI:EU:C:1987:358, par. 11: “*Una decisione straniera riconosciuta in forza dell’art. 26 della convenzione deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine*”.

⁵³ *Hoffmann*, cit., par. 22: “*Per stabilire se vi sia inconciliabilità [...] occorre ricercare se le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente*”.

⁵⁴ L’eccezione processuale non è preordinata ad introdurre nel giudizio un nuovo *thema decidendum*, come invece si verifica con l’azione riconvenzionale. Quest’ultima, pur palesando anch’essa una finalità difensiva, in quanto volta a contrapporsi all’azione principale, si sostanzia nella proposizione da parte del convenuto di una domanda autonoma, ma connessa a vario titolo a quella attorea, suscettibile perciò di essere trattata congiuntamente e nella stessa sede dal giudice che ne è investito. Sul punto, Corte di giustizia 13 luglio 1995, *Danværn*, C-341/93, ECLI:EU:C:1995:239, parr. 12-15. Per la dottrina, F. P. LUISO, *Diritto processuale civile. Principi generali*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 259 e p. 295; C. BENETAZZO, *Ricorso incidentale, ordine di esame delle questioni e principio di effettività*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 88; M. DINI, *La domanda riconvenzionale nel diritto processuale civile*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 97-99.

⁵⁵ Corte di giustizia 15 novembre 1983, *Duijnsteet*, C-288/82, ECLI:EU:C:1983:326, par. 14: “*Si deve concludere che la Convenzione, intesa a determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell’ordinamento intracomunitario in materia civile, deve prevalere sulle norme interne con essa incompatibili*”.

⁵⁶ M. E. ANCEL, *op. cit.*, p. 36.

⁵⁷ *Ibid.*

corrispondente all'art. 27 del regolamento n. 1215/2012. Tale parametro emerge per la verità in *GAT*, ma viene sminuito dalla Corte, poiché oggetto di divergenze linguistiche⁵⁸.

29. La pronuncia nel caso *GAT* si contraddistingue per ulteriori incongruenze con il panorama giurisprudenziale coevo. Sempre in *Duijnstee*, la Corte aveva ricostruito la portata restrittiva dell'art. 16, par. 4 della Convenzione di Bruxelles, quale eccezione alle regole generali sulla competenza giurisdizionale, affermando che il foro istituito dalla norma controversa si applicasse alle liti che vertevano direttamente sulla validità e sulla registrazione del brevetto⁵⁹. Tra i precedenti virtuosi trascurati dalla Corte si devono annoverare anche i casi *Gantner Electronic*⁶⁰ e *Danværn Production A/S*⁶¹. Nel primo, si stabiliva che la determinazione del foro si dovesse basare sulla domanda dell'attore e non già sulle questioni preliminari o incidentali sollevate dal convenuto. Dalla seconda si ricavava che i mezzi di difesa, qualunque fosse la loro materia di pertinenza, restavano assoggettati alla competenza dello stesso foro determinato alla stregua del contenuto dell'azione principale, in quanto sue mere componenti.

30. Da ultimo, la Corte non era entrata nel merito delle ricadute pragmatiche del proprio *dictum* sulla cognizione dell'autorità giurisdizionale interessata. L'interrogativo lasciato in sospeso, che è poi quello su cui si innesta il caso *BSH*, concerne il difetto di competenza del giudice del domicilio del convenuto: se questo è tale da estendersi all'intero procedimento, ovvero solo sull'eccezione di invalidità. Sulla falsariga, si può solo affermare che la Corte abbia censurato – secondo l'AG in maniera ingiustificata - l'approccio dei giudici tedeschi, lasciando alla prudenza e alla discrezionalità degli operatori del diritto e dei contendenti la scelta tra le altre due prassi che, peraltro, non soddisfano appieno né le aspettative di chi propone l'azione, né di chi la subisce.

V. La necessaria biforcazione del procedimento nelle controversie intra-UE, ovvero il coordinamento tra foro generale e foro esclusivo delle privative industriali

31. Nella causa *BSH*, la Corte ha finalmente chiarito come il giudice dello Stato membro del foro del convenuto resti competente a trattare dell'azione per contraffazione. Ne discende che la declinatoria di cui all'art. 27 del regolamento contempla unicamente la cognizione incidentale dell'Autorità giurisdizionale adita, comportando una scissione del procedimento pendente dinanzi ad essa in quanto, seguendo la sentenza *GAT*, qualsiasi forma di accertamento sull'invalidità del meccanismo brevettuale è invece riservata all'organo giurisdizionale designato a titolo esclusivo dall'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*.

32. Secondo la Corte questa soluzione, basata su un'interpretazione ora restrittiva dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis* è coerente con l'impianto e con gli scopi perseguiti dello strumento. Essa ha riscoperto quanto già determinato nell'ambito della sentenza *Duijnstee* e in numerose altre pronunce, alcune antecedenti al caso *GAT*⁶². Del resto, ammettere l'opposto equivarrebbe a sovvertire il principio cardine incorporato dall'art. 4, par. 1, quale titolo generale di giurisdizione. Per essere più precisi, la competenza del giudice del domicilio del convenuto dovrebbe prevalere in ogni ipotesi, salvo

⁵⁸ *GAT*, cit., par. 19. L'art. 19 della Convenzione di Bruxelles disciplina la declinatoria di competenza, prescrivendo che il giudice di uno Stato contraente, investito a *titolo principale* (corsivo aggiunto) di una controversia per la quale l'articolo 16 stabilisce la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Sul punto, P. A. DE MIGUEL ASENSIO, *op. cit.*, pp. 140-141; S. BARIATTI, *op. cit.*, pp. 515-520.

⁵⁹ *Duijnstee*, cit., parr. 22-25.

⁶⁰ Corte di giustizia 8 maggio 2003, *Gantner Electronic*, C-111/01, ECLI:EU:C:2003:257, parr. 31 e 32: “Per stabilire se due domande proposte tra le stesse parti davanti a giudici di Stati contraenti differenti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto”.

⁶¹ *Danværn*, cit., par. 13: “Sul piano processuale l'eccezione costituisce parte integrante del processo instaurato dall'attore”.

⁶² *BSH*, cit., parr. 40-44. Senza pretesa di esaustività: Corte di giustizia 19 gennaio 1993, *Shearson Lehman Hutton*, C-89/91, ECLI:EU:C:1993:15, par. 16; Id., 3 luglio 1997, *Benincasa*, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337, par. 13; Id., 27 ottobre 1998, *Réunion européenne*, C-51/97 ECLI:EU:C:1998:509, par. 16.

le circostanze tassativamente enumerate dal legislatore, nelle quali trovano invece applicazione regole speciali dal carattere derogatorio e come tali richiedono una lettura condizionata.

33. Fra queste, nella pronuncia relativa caso *JP Morgan (BVG)*⁶³, la Corte per un verso non aveva trasposto il rigido orientamento sviluppato in *GAT* alle controversie in materia societaria sottoposte alla competenza esclusiva stabilita dall'art. 22, par. 2 del regolamento n. 44/2001 (ora, art. 24, par. 2, del regolamento n. 1215/2012) per l'altro⁶⁴, sembrava essersi espressa con *obiter dictum* in senso contrario a quanto stabilito adesso in *BSH*. Al tempo, essa aveva giustificato questa sorprendente impostazione, enfatizzando la diversa sensibilità delle materie “in gioco”, rimarcando poi come la valutazione sulla nullità del brevetto fosse premessa indispensabile per giudicare della contraffazione e quindi rientrasse nell’interesse della buona amministrazione della giustizia che ad esprimersi su entrambe le questioni fosse il giudice dello Stato di registrazione. Al di là della tenuta complessiva del ragionamento della Corte, ritenuto poco persuasivo dalla dottrina⁶⁵, è evidente che la nullità eccepita in seno al procedimento per contraffazione si ponga a presupposto logico-giuridico per poter statuire sulla questione principale della contraffazione medesima. Tale rilievo tornerà utile nell’immediato prosieguo.

34. Ritornando alla soluzione accolta in *BSH*, questa è altresì coerente sotto il profilo pratico. Nei procedimenti per contraffazione, la Corte è conscia che l’eccezione di nullità del brevetto venga frequentemente sollevata come mezzo di difesa. Se a siffatta rivendicazione venisse riconosciuto l’effetto di convogliare l’intero contenzioso presso il foro esclusivo dello Stato di registrazione, l’art. 24, par. 4, del regolamento, da mera eccezione sostituirebbe la regola generale, svuotandola di significato e, oltretutto, premiando le potenziali strategie dilatorie dal convenuto. A quest’ultimo sarebbe infatti conveniente opporre la nullità del brevetto per spogliare il giudice adito del titolo di giurisdizione, con il risultato di impedire sistematicamente a chi si ritiene leso nel diritto di privativa di agire ai sensi dell’art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*⁶⁶. In senso peggiorativo, si potrebbe addirittura concretizzare un diniego di giustizia, che è un esito nefasto, contrario al sistema di Bruxelles, parimenti al nucleo di diritti e valori fondamentali su cui poggia l’UE, segnatamente all’art. 47 CDFUE. Tale scenario sarebbe verosimile per tre condizioni suscettibili di presentarsi simultaneamente⁶⁷. Il diritto nazionale dello Stato membro coinvolto potrebbe essere sprovvisto di limiti temporali circa l’opportunità di far valere, in via di eccezione, la nullità. La questione potrebbe così sorgere in uno stadio assai avanzato di trattazione dell’azione per contraffazione, tale per cui si dovrebbe porre fine al relativo procedimento, senza che il giudice dapprima investito possa rimettere la causa alla pertinente Autorità giurisdizionale. L’attore sarebbe così costretto a rivolgersi prontamente a uno o più giudici degli Stati membri di registrazione del brevetto sul quale si controverte, nella speranza di ottenere un rimedio completo. Tuttavia, ciò potrebbe essergli precluso, laddove fossero già spirati, anche solo in alcuni di detti Stati, i termini utili per promuovere le nuove domande.

35. Fermi restando gli aspetti positivi, il sistema di biforazione del procedimento per contraffazione avallato in *BSH* presenta altrettante criticità, che sono dovute all’assenza di disciplina organica nel regolamento Bruxelles I *bis* riguardo al coordinamento tra il foro generale della contraffazione e il foro esclusivo della nullità. Pertanto, l’eccezione di invalidità in questo contesto si tramuta in azione vera e propria che il convenuto dovrebbe radicare presso il corrispondente Stato di registrazione o deposito del brevetto, avviando a sua volta un procedimento formalmente autonomo e specifico, ma il cui esito – come detto sopra – è necessario a che si possa dirimere la controversia sulla violazione del titolo di privativa. Nell’evenienza di illecito plurilocalizzato come nella fattispecie descritta in *BSH*, questo

⁶³ Corte di giustizia 12 maggio 2011, *BVG v. JPMorgan*, C-144/10, ECLI:EU:C:2011:300, dispositivo.

⁶⁴ P. FRANZINA, “Armonia decisoria e competenza giurisdizionale nel regolamento di “Bruxelles I-bis”, in G. BIAGIONI (a cura di), *op. cit.*, pp. 118-119.

⁶⁵ *Ibid.*; M. LEHMANN, “Exclusive Jurisdiction under art. 22(2) of Brussels I Regulation: The ECJ Decision Berliner Verkehrsbetriebe v. JPMorgan Chase Bank (C-144/10)”, *Yearbook of Private International Law*, Vol. XIII, 2011, pp. 507-522.

⁶⁶ *BSH*, cit., par. 46-47.

⁶⁷ Conclusioni dell’AG, cit., parr. 72-76.

sistema conduce ad una moltiplicazione dei procedimenti sulla nullità da coordinare con quello di contraffazione, dispendiosa per i contendenti, ma soprattutto con implicazioni importanti sui loro diritti di azione e di difesa.

36. In effetti, l'AG nelle sue conclusioni ha definito questo quadro “*il male minore*”⁶⁸, cercando di entrare nel merito della problematica del coordinamento tra fori sopra prospettata, al fine di bilanciare esigenze contrapposte⁶⁹. Sul medesimo punto, la Corte ha invece speso poche parole, tanto che si può già ipotizzare che le future pronunce pregiudiziali in questo ambito verteranno propriamente sull'incertezza e sull'alea venutasi a creare.

37. La Corte afferma lapidariamente che il giudice dell'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* non debba ignorare il fatto che il convenuto abbia debitamente proposto nello Stato di registrazione un'azione di nullità insistente sul titolo controverso, potendo il giudice competente per la contraffazione sospendere il procedimento, laddove ritenga fondata la possibilità che il giudice di cui all'art. 24, par. 4, del regolamento si pronunci negando il diritto di privativa⁷⁰. Quanto asserito dalla Corte è ambiguo, poiché sembra che il giudice della contraffazione possa sospendere il proprio giudizio solo quando l'azione di nullità risulta già preventivamente intrapresa nel foro esclusivo. Si deve ritenere che la Corte non voglia intendere solo questo.

38. Certo, si tratta dell'unica, per ora, ipotesi codificata di coordinamento tra giurisdizioni di Stati membri prevista dall'art. 30 del regolamento Bruxelles I *bis*, dedicato alle cause connesse. Non-dimeno, è anche quella meno probabile nelle situazioni pratiche di cui si sta discorrendo, in quanto la nullità del brevetto si connota per essere una “reazione” successiva del presunto contraffattore, sia come mezzo di difesa dai risvolti meramente strategici, quindi ritardare l'accertamento giudiziale sulla violazione del brevetto, sia per respingere azioni fasulle intentate a suo documento dall'attore. Gli scenari da esaminare sono perciò quelli che si articolano dall'eccezione di invalidità sollevata nel procedimento per contraffazione, ma che non è ancora divenuta oggetto di una apposita domanda indirizzata dal convenuto al giudice dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*.

39. Qualora l'eccezione di invalidità venga sollevata ritualmente⁷¹, il giudice dell'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis* potrebbe, ai fini della buona amministrazione della giustizia, sospendere il procedimento per contraffazione, onde evitare pronunce contrastanti. Secondo l'AG, per determinare l'opportunità di sospendere il giudizio, se ne dovrebbe altresì vagliare *prima facie* la fondatezza⁷², così da salvaguardare al massimo grado le posizioni soggettive dei litiganti, ossia evitare ingiustificati ritardi lesivi del diritto a una tutela effettiva dell'attore, senza trascurare il diritto di difesa del convenuto. Invero, la sospensione è misura discrezionale del giudice della contraffazione, che deve però essere proporzionata alle esigenze specifiche del caso.

40. Posto quanto sopra e valorizzando gli obiettivi avuti di mira dal regime di Bruxelles, sembra ricavarsi un vero e proprio potere per il giudice della contraffazione di sospendere il procedimento, ove l'eccezione appaia fondata, tanto da revocare il dubbio la validità del brevetto (*rectius: “esista una possibilità ragionevole e non trascurabile che tale brevetto sia annullato”*⁷³). Tuttavia, tale sospensione resta logicamente interrelata all'azione di nullità che il convenuto deve concretamente intentare nello Stato di registrazione. Ne deriva che, nel sistema di biforcazione propiziato dalla Corte, il giudice del domici-

⁶⁸ Ivi, par. 88.

⁶⁹ Ivi, par. 89-94.

⁷⁰ BSH, cit., par. 51.

⁷¹ Naturalmente, la rivendicazione incidentale di nullità deve soddisfare i requisiti imposti della *lex fori*, sempreché siano compatibili con il diritto dell'Unione. In ipotesi di irruibilità, il giudice della contraffazione rigetterà l'eccezione processuale fatta valere dal convenuto, che resta così priva di effetti sul procedimento (*tanquam non essent*).

⁷² Conclusioni dell'AG, cit., par. 92.

⁷³ BSH, cit., par. 51.

lio del convenuto debba in qualche modo poter intimargli di esperire entro termini congrui o prestabiliti la pertinente azione presso il giudice esclusivamente competente per la nullità, altrimenti si perverrebbe ad un risultato contrario ad ogni criterio di giustizia, vale a dire consentire a costui di temporeggiare, financo di paralizzare il procedimento per contraffazione. In effetti, guardando alle situazioni prettamente interne, per far fronte a questa evenienza negli ordinamenti degli Stati membri potrebbero operare meccanismi simili a quello di cui all'art. 61 della legge svedese sui brevetti. Nondimeno, il potere del giudice in relazione al provvedimento di sospensione e le implicazioni per il convenuto suscitano delle perplessità in chi scrive, poiché l'autonomia e l'autosufficienza interpretative e applicative del regolamento Bruxelles I bis sollecitano soluzioni svincolate dalla *lex fori*. Sia chiaro, non si nega l'utilità del diritto nazionale, laddove operi conformemente all'impianto di Bruxelles, ma occorre guardare a una soluzione uniforme che garantisca la tenuta complessiva di tale sistema, basandola sull'orientamento della Corte. Nel silenzio di quest'ultima, si potrebbe considerare tale potere insito nell'interpretazione fornita sull'art. 24, par. 4, del regolamento, o meglio nel rapporto che sussiste tra questo e l'art. 4, par. 1, come tratteggiato in *BSH*⁷⁴. Su questa linea, l'AG afferma che la sospensione possa essere revocata e il procedimento riprende, qualora il presunto contraffattore disattenda le indicazioni impartitegli dal giudice della contraffazione, circa i termini entro cui instaurare il procedimento per nullità sul titolo di privativa controverso avanti i pertinenti organi giurisdizionali dello Stato di registrazione o deposito⁷⁵.

41. *Nulla quaestio*, invece, alla luce del caso *Solvay* sulla facoltà del giudice della contraffazione di adottare le opportune misure provvisorie, pure di carattere cautelare, nelle more della valutazione sulla nullità del brevetto condotta dal giudice dello Stato di registrazione⁷⁶. Infatti, siffatte decisioni provvisorie non hanno, per natura ed effetti, alcuna ricaduta o incidenza sull'accertamento che dovrà compiere il giudice dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I bis.

42. Poiché, come evidenziato, al giudice della contraffazione è demandato un sindacato – nei limiti della propria cognizione – sulla forma e sul contenuto delle contestazioni relative al brevetto, restano da considerare le ipotesi in cui quest'ultimo riscontri che detta nullità sia stata eccepita dal convenuto pretestuosamente, allegando motivazioni futili, ovvero appaia, rievocando le parole della Corte, non ragionevole e trascurabile, ossia infondata. In relazione alla prima fattispecie, non si tratta di una strategia difensiva legittima, ma di una condotta processuale che integra, come emerge dalle conclusioni dell'AG nel caso *GAT*, la malafede nell'abuso del diritto⁷⁷. In effetti, prima della sentenza *BSH*, invocando nella modalità qui descritta gli equivalenti dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I bis era alta la probabilità di sottrarre nell'interezza la causa al giudice naturale della contraffazione. Sviluppando tali considerazioni, la dottrina sosteneva anzitempo che tale giudice potesse pronunciarsi nel merito della domanda principale, quindi non dovesse dichiararsi incompetente per effetto dell'eccezione sull'invalidità manifestamente pretestuosa o – aggiunge chi scrive – palesemente infondata⁷⁸. L'impasse tuttora ravvisabile è che questo implica necessariamente ammettere che il giudice della contraffazione possa trattare la questione incidentale, quando l'eccezione processuale da cui origina appare a prima vista pretestuosa o infondata⁷⁹. Coerentemente, sempre la dottrina, anche la più recente, afferma che in tal modo il giudice

⁷⁴ Di questo avviso anche M. Rossi, “Giurisdizione in materia di validità e contraffazione di un brevetto europeo: note a margine della sentenza BSH Hausgeräte c. Electrolux”, *SIDI Blog*, 14 maggio 2025 (disponibile all'url: <http://www.sidiblog.org/2025/05/12/giurisdizione-in-materia-di-validita-e-contraffazione-di-un-brevetto-europeo-note-a-margine-della-sentenza-bsh-hausgerate-c-electrolux/>).

⁷⁵ Conclusioni dell'AG, cit., par. 93.

⁷⁶ Corte di giustizia 12 luglio 2012, *Solvay*, C616/10, ECLI:EU:C:2012:445, parr. 49-50.

⁷⁷ Conclusioni dell'AG, L.A. Geelhoed, C-4/03, ECLI:EU:C:2004:539, par. 46: “*Il giudice che conosce della contraffazione può rinviare integralmente la causa, può sosponderla fino a che il giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi dell'art. 16, punto 4, abbia deciso sulla validità del brevetto, e può infine deciderla egli stesso quando il convenuto sia in malafede*”.

⁷⁸ C. GALLI, *Unified patent court e tutela dell'innovazione. Articoli tratti dalla Rivista di diritto industriale*, Milano, Wolters Kluwer, 2024, p. 119; Id., “La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni *cross-border* in materia di brevetti”, *Int'l Lis*, n. 3-4, 2006, p. 146 ss.

⁷⁹ *Ibid.*

del domicilio del convenuto possa decidere *incidenter tantum* sulla validità del brevetto⁸⁰. È corretto, specie poiché si preserva l'effetto utile del sistema di *Bruxelles* a tutto vantaggio delle parti e dell'efficienza delle procedure, ma resta sullo sfondo irrisolta la problematica inerente al differente trattamento delle vicende processuali, dovuta come ampiamente dimostrato alle difformità tra ordinamenti giuridici nazionali. In sintesi, la *lex fori* potrebbe non contemplare un controllo simile sull'eccezione in discorso, ovvero garantire alla statuizione incidentale efficacia *erga omnes*. Si deve infatti ritenere, per coerenza sistemica, che tale decisione debba esplicare i propri effetti solo sulle parti, onde evitare di eludere le competenze esclusive dell'art. 24 del regolamento Bruxelles I *bis*, peraltro con il rischio di possibili pronunce inconciliabili. Il fatto che appaia poco ragionevole, o meglio trascurabile, la possibilità che il brevetto venga annullato dal giudice dello Stato di registrazione, non significa che ciò non possa accadere.

VI. La fattispecie dell'eccezione di invalidità del brevetto convalidato in uno Stato terzo

43. Il sistema di Bruxelles non si preoccupa della competenza giurisdizionale degli Stati terzi né del coordinamento con azioni pendenti al di fuori dell'Unione, salvo l'introduzione degli artt. 33 e 34 del regolamento n. 1215/2012, rispettivamente sulla litispendenza e sulle domande connesse. Nella neutralità della normativa europea, la dottrina e le Corti nazionali hanno variamente affrontato la problematica. In particolare, già in relazione alla Convenzione di Bruxelles, per ovviare a questo "sistema chiuso" è stata sviluppata la c.d. la teoria dell'effetto riflesso (*effet réflexe*). Quest'ultima, come si preciserà, vanta una duplice accezione, ma ad ogni modo il risultato sostanziale avuto di mira è identico, ossia quello di estendere lo scopo e gli effetti di quelli che sono ora gli artt. 24 e 25 del regolamento Bruxelles I *bis* agli Stati terzi⁸¹.

44. Un primo modo di intendere l'applicazione riflessa di tali regole corrisponde allo "strict reflexive effect"⁸², cioè una mera applicazione analogica delle discipline di dettaglio qui considerate del regolamento Bruxelles I *bis* agli Stati terzi, come se si trattasse di Stati membri: "equally to non-Member States as they do to Member States"⁸³. Peraltro, questa impostazione, supportata da una dottrina minoritaria, appare viziata da molteplici profili di incompatibilità con il diritto dell'UE. Al di là del tenore lettere delle norme processuali citate, che menzionano solo gli "Stati membri", siffatta estensione in chiave analogica pare in contraddizione con il principio di interpretazione restrittiva delle deroghe al regime di competenza ordinario fissato dal regolamento Bruxelles I *bis*. Inoltre, non si può trascurare il fatto che il sistema obbligatorio di competenza ivi prestabilito si imperni sulla mutua fiducia che sussiste esclusivamente tra Stati membri⁸⁴. Ancora, le norme di diritto internazionale privato dello Stato terzo

⁸⁰ M. Rossi, *op. cit.*

⁸¹ Consulta, S. DOMINELLI, *Regolamento Bruxelles I bis e US jurisdiction in personam: riflessioni e proposte su condivisioni valoriali, influenze e osmosi di metodi*, Napoli, ESI, 2025, p. 105 ss.; J. UNGERER, "Extending the Brussels Ia Regulation to Third State Defendants – Cui Bono? A Third State Perspective from the UK", in T. LUTZI/D. Z. ROTAR/E. PIOVESANI (eds.), *Jurisdiction Over Non-EU Defendants. Should the Brussels Ia Regulation be Extended?*, Londra, Bloomsbury, pp. 315-316; A. BRIGGS, *Civil jurisdiction and Judgments*, Abingdon, Routledge, 2021, pp. 355-369; A. LAYTON, "Shadows and Illusion in European Private International Law: Reflection on Reflexive Effect", in G. BARRETT/J.-P. RAGEADE/D. WALLIS/H. WEIL (eds.), *The Future of Legal Europe: Will We Trust in It?*, Cham, Springer, 2021, p. 503 ss.; U. MAGNUS/P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries on Private International Law*, Bad Langensalza, Otto Schmidt, pp. 560-561 e pp. 757-761; B. UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 84; K. TAKAHASHI, "Review of the Brussels I Regulation: A Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)", *Journal of Private International Law*, n. 1, 2012, pp. 1-15; J. J. FAWCETT/P. TORREMANS, *op. cit.*, da p. 205 poi diffusamente; J. HARRIS, "Stays of Proceedings and the Brussels Convention", *ICLQ*, n. 4, 2005, pp. 933-955; M. P. SENDER, *Cross-border Enforcement of Patent Rights. An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 158-159; A. NUYTS, "La théorie de l'effet réflexe", in G. DE LEVAL/M. STORME (coord.), *Le droit processuel et judiciaire européen*, Bruxelles, La Charte & Die Keure, 2003, pp. 73-89; G. A. L. DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun. Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, Parigi, Dalloz, 1972, p. 109 ss.

⁸² A. LAYTON, "Shadows and Illusion...", in G. BARRETT/J.-P. RAGEADE/D. WALLIS/H. WEIL (eds.), *op. cit.*, p. 504.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Corte di giustizia 9 dicembre 2003, *Gasser*, C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657, par. 72. Per la dottrina, K. LENAERTS, "The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice", *Il Diritto dell'Unione europea*, n. 3, 2015, p.

del giudice a favore di cui si rinuncia alla giurisdizione potrebbero non configurare come esclusiva detta competenza, ovvero non prevederla affatto, epilogando il tutto in un diniego di giustizia.

45. Nella sua seconda accezione, quella più nota e condivisa, l'effetto riflesso si traduce nella facoltà per il giudice di uno Stato membro, sia pure competente in base al regolamento Bruxelles I *bis*, di non esercitare tale competenza, qualora il proprio diritto nazionale lo consenta e purché ciò rispecchi il sistema di Bruxelles, vale a dire comportandosi come avrebbe fatto in presenza di una situazione puramente interna all'Unione⁸⁵. In termini pratici, se il fattore di collegamento è situato in uno Stato terzo e la controversia, ad esempio, rientra nel campo di applicazione dell'art. 24 del regolamento, il giudice dello Stato membro, in accordo alla *lex fori*, potrebbe spogliarsi della cognizione sulla lite, poiché così farebbe normalmente se il collegamento analogo sussistesse con uno Stato membro. Tuttavia, una simile applicazione riflessa implica altresì il rispetto degli obiettivi intrinseci ed estrinseci della normativa europea. In questo senso, prima di rinviare la causa al giudice extracomunitario si rende necessario verificare che quest'ultimo sia davvero in grado di giudicare in via esclusiva la disputa e così garantire alle parti litiganti un rimedio giudiziale effettivo, tutelandone nell'ambito della relativa procedura i rispettivi diritti di azione e di difesa. Il giudice dello Stato membro potrebbe anche optare per una sospensione temporanea del procedimento, al fine di chiarire se sussistono le condizioni per declinare o meno la propria giurisdizione⁸⁶.

46. Dunque, quest'ultima impostazione dottrinale rifiuta l'idea di estendere per via analogica le norme speciali del sistema di Bruxelles agli Stati terzi, proponendo una soluzione molto più sofisticata. In particolare, nell'ambito del contenzioso extra-UE, si revoca in dubbio l'effetto vincolante delle regole generali sulla competenza, come l'art. 4, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, ammettendo ulteriori deroghe, in questo caso implicite, rispetto a quelle prestabilite dal legislatore europeo. Su questa linea, il diritto nazionale dei Paesi membri svolgerebbe, come visto sopra "di riflesso", un ruolo di supplenza nel difetto della normativa dell'Unione. L'esistenza di simili eccezioni non contemplate nel testo normativo, secondo l'AG, emergerebbe nei casi *Coreck Maritime*⁸⁷ e *Mahamdia*⁸⁸, tuttavia si tratta di una lettura che, ad avviso di chi scrive, eccede quanto poi affermato in concreto dalla Corte.

47. Su questo solco, nel celebre caso *Owusu*⁸⁹, la Corte aveva riflettuto sulla possibilità che il giudice di uno Stato membro, adito a norma dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles, declinasse la propria giurisdizione sulla base del rilievo che il foro di uno Stato terzo risultasse oggettivamente più idoneo a decidere della controversia, sulla base della teoria del *forum non conveniens*⁹⁰. Al riguardo, la Corte si era pronunciata negativamente, escludendo che il giudice dello Stato membro adito potesse rifiutare la competenza per il motivo che il foro di uno Stato terzo apparisse più adeguato. Nell'adottare tale orientamento, essa aveva asserito che tale regola è derogabile per l'appunto solo nelle ipotesi espressamente previste dalla Convenzione stessa. Vero è che anche in questa occasione, i commentatori si sono divisi tra chi ha estrapolato dalla pronuncia una preclusione generale a declinare la competenza a

525 ss; Id., "La vie après l'avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust", *Common Market Law Review*, n. 3, 2017, pp. 805-840.

⁸⁵ Questa è la teoria come originariamente concepita da G. A. L. DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun. Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, cit., p. 109, a cui si deve la paternità dei primi studi incentrati sulla problematica in esame. Altresì, Id., "Sur la convention de Saint-Sébastien", *Revue critique de droit international privé*, 1990, n. 1, p. 14, citato in A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 357: "Si un juge français est radicalement incompétent pour juger d'un immeuble ou d'un brevet allemand, en raison de la spécificité, et de la particularité, du droit réel ou droit des brevets allemands, on ne voit pas pourquoi il serait mieux armé pour juger d'un bail rural argentin ou de la validité d'un brevet japonais!".

⁸⁶ Conclusioni dell'AG, cit., parr. 152-157.

⁸⁷ Corte di giustizia 9 novembre 2000, *Coreck Maritime*, C-387/98, ECLI:EU:C:2000:606, parr. 17-19 (punti suggestivi evidenziati dall'AG).

⁸⁸ Corte di giustizia 19 luglio 2012, *Mahamdia*, C154/11, ECLI:EU:C:2012:491, par. 64 (punto indicato dall'AG).

⁸⁹ Corte di giustizia 1º marzo 2005, *Owusu*, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:12.

⁹⁰ Per una disamina approfondita, M. A. LUPOI, "Del caso Owusu: l'ultima spiaggia del *forum non conveniens* in Europa?", *Int'l Lis*, n. 1, 2006, pp. 15-21; R. MARTINO, *La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 80-82.

favore di Paesi terzi anche in presenza delle circostanze specifiche ora prefigurate dagli artt. 24 e 25 del regolamento Bruxelles I *bis*, e chi invece ha ritenuto che il *dictum* della Corte dovesse restare circoscritto alla sola questione del *forum non conveniens*⁹¹.

48. Tutti questi rilievi concorrono alla definizione del caso *BSH*, con riguardo alla porzione turca del brevetto. Ai fini dell'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*, è sufficiente che il rapporto giuridico enunciato nella controversia presenti un elemento di estraneità. Coerentemente alla giurisprudenza *Owusu* e *IRnova*⁹², il carattere internazionale del rapporto di cui trattasi non è limitato all'implicazione di soli Stati membri, ma può derivare altresì dal coinvolgimento di uno Stato membro e di uno Stato terzo, ove nel primo è domiciliato il convenuto, mentre nel secondo sono localizzati i fatti controversi. Ne discende che il giudice del domicilio del convenuto è pienamente legittimato a conoscere la parte di azione insistente sulla componente turca della privativa.

49. In relazione all'eccepita nullità del titolo, la Corte replica il proprio ragionamento condotto in *IRnova* sull'applicazione dell'art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*, al giudice turco. Come i suoi predecessori, tale strumento è conforme al principio dell'effetto relativo dei trattati, vale a dire che non può imporre obblighi né attribuire diritti a Stati che non sono membri dell'Unione. A tal riguardo, la disposizione richiamata stabilisce un titolo di competenza esclusiva nelle materie ivi elencate per i giudici degli Stati membri e soltanto ad essi si rivolge, istituendo un regime di competenza intra-UE. Pertanto, la Corte afferma lapidariamente che nel caso di specie non trova applicazione tale disposizione, sicché questa non conferisce alcuna competenza - nemmeno "di riflesso" qualunque esso sia – al giudice dello Stato terzo⁹³.

50. Infatti, da un lato la Corte afferma che la portata della competenza assegnata dall'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*, al giudice della contraffazione è tale da estendersi alla questione incidentale di nullità della parte turca del brevetto, dall'altra rivitalizza le sue precedenti conclusioni, ribadendo che gli unici limiti all'effetto vincolante della regola sono quelli fissati dagli artt. 33, 34 e 73, parr. 1 e 3⁹⁴. L'ultima previsione citata opera come "norma di chiusura", nella misura in cui coordina la disciplina recata dal regolamento con la Convenzione di Lugano riveduta, parimenti con trattati o accordi bilaterali conclusi tra uno Stato terzo e uno Stato membro prima di una certa data. L'art. 22, par. 4 di predetta Convenzione continentale, *mutatis mutandis*, una regola analoga a quella di cui all'art. 22, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*⁹⁵.

51. Il *punctum dolens* delle soluzioni improntante al pragmatismo della Corte è, ancora una volta, rappresentato dall'esigenza di non ingerire nelle competenze esclusive altrui. Una deroga esplicita, se così la si vuole considerare, è rappresentata dal diritto internazionale generale, le cui norme e principi

⁹¹ R. FENTIMAN, "Civil Jurisdiction and Third States: *Owusu* and After", *Common Market Law Review*, n. 3, 2006, pp. 705-734.

⁹² Corte di giustizia 8 settembre 2022, *IRnova*, C399/21, ECLI:EU:C:2022:648, par. 28

⁹³ Ivi, par. 35.

⁹⁴ *BSH*, cit., parr. 62-65.

⁹⁵ Infatti, qualora la menzionata norma equivalente della Convenzione di Lugano (II) risulti applicabile ad una determinata controversia, il foro esclusivo dello Stato terzo di registrazione o convalida del titolo prevale sul foro istituito dall'art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*. Come discusso sopra, si tratta di un'eccezione espressamente positivizzata. Coerentemente, nel contenzioso dove invece trova applicazione, come nel caso *BSH*, unicamente il regolamento Bruxelles I *bis*, viene mantenuta la competenza del giudice dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato. In questi termini, negando in maniera implicita la teoria dell'effetto riflesso, si era già espressa la Corte di giustizia nel Parere 1/03, reso il 7 febbraio 2006, relativo alla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano, ECLI: ECLI:EU:C:2006:81, par. 153: "Così, laddove la nuova Convenzione di Lugano contenga articoli identici agli artt. 22 e 23 del regolamento n. 44/2001 e conduca su tale base alla designazione come foro competente di uno Stato terzo parte contraente di tale convenzione, mentre il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, in assenza della convenzione, quest'ultimo Stato sarebbe il foro competente, mentre con la convenzione è competente lo Stato terzo". Tali conclusioni sono poi state riprese, tra i vari precedenti in cui è venuta in rilievo la tematica dell'esistenza della teoria dell'effetto riflesso, dall'AG, J. Kokott, nell'ambito del caso *Apostolides* (Conclusioni dell'AG 18 dicembre 2008, *Apostolides*, C-420/07, ECLI:EU:C:2008:749, par. 86).

costituiscono peraltro fonti intermedie dell'ordinamento dell'Unione. È palese che la designazione di un giudice di uno Stato membro come competente a giudicare di una controversia collegata tanto a quest'ultimo, quanto ad uno Paese terzo non intacchi tali prerogative né ecceda l'effetto relativo dei trattati. Tuttavia, l'allocazione della competenza è cosa diversa dal relativo esercizio: si tratta di due piani concettualmente distinti. In relazione alla tutela brevettuale, l'accertamento dell'esistenza di un diritto di esclusiva, ovvero del suo contenuto, spetta allo Stato di registrazione o convalida, poiché un'eventuale decisione di annullamento, sia pure anche solo parziale, è questione di sovranità nazionale. La Corte diverge dallo schema adottato per le corrispondenti controversie intra-UE, affermando che il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto non debba spogliarsi della propria cognizione sull'eccezione di invalidità, fintantoché la relativa pronuncia sulla questione sortisca effetti esclusivamente *inter partes*. Essa elegge nel diritto internazionale generale un limite che va oltre alla semplice cortesia tra Enti sovrani (*i.e. comitas gentium*), supportando l'esistenza di un preciso dovere giuridico cristallizzato in una regola consuetudinaria che impone agli Stati, e per identità ai relativi organi giurisdizionali, un certo modo di esercitare la giurisdizione civile⁹⁶. È suggestivo notare come i giudici inglese e francesi ritenevano di dover agire secondo questa modalità ben prima della sentenza *BSH*⁹⁷. Ad avviso di chi scrive, la Corte avrebbe fornito, qualora non fosse stato incorporato nell'art. 24, par. 4, del regolamento l'insegnamento del caso *GAT*, la stessa risposta anche in relazione alle liti transfrontaliere interne all'Unione, a maggior ragione in un contesto di fiducia reciproca tra Autorità giurisdizionali.

52. Se invece la pronuncia incidentale avesse efficacia *erga omnes*, ovvero si trattasse di un'azione riconvenzionale di nullità, il giudice dello Stato membro dovrebbe dichiararsi incompetente a statuire su quel determinato segmento di controversia, con il risultato che le parti dovranno individuare un altro giudice competente, anche sulla base dei titoli di giurisdizione degli Stati terzi con cui la controversia ha collegamenti.

VII. Alcune considerazioni conclusive

53. La sentenza commentata fornisce certo alcuni utili chiarimenti nell'ambito delle competenze esclusive. In primo luogo, i titolari dei diritti di privativa assertivamente violati possano riunire presso un unico foro, ossia quello del domicilio del convenuto, tutte le azioni per contraffazione, nonché le correlative pretese risarcitorie. In secondo luogo, viene ridotto ai minimi termini il rischio che il presunto contraffattore possa paralizzare il procedimento sulla violazione dei brevetti, eccepitudo con intento difensivo la nullità. Sotto questo profilo, si deve allora ritenere positivo lo sforzo compiuto dalla Corte volto a mitigare la situazione di incertezza venutasi a creare all'indomani della pronuncia sul caso *GAT*. Ciononostante, si deve notare che tale incertezza permanga sotto altre spoglie, stante un eccessivo silenzio della Corte su taluni aspetti, determinato dal limite di oggetto del rinvio pregiudiziale. La reale portata di tali preoccupazioni potrà essere determinata solo in punto di applicazione della sentenza *BSH* da parte dei giudici nazionali degli Stati membri. Sulla falsariga, giova rammentare che tale orientamento avrà importanti ripercussioni anche in relazione al sistema giurisdizionale istituito attraverso l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Infatti, nel momento in cui si scrive, la Corte di prima istanza con sezione centrale a Parigi della UPC, con ordinanza del 21 marzo 2025 ha dichiarato che applicherà l'insegnamento del caso *BSH* proprio al giudizio per contraffazione del quale è stata investita⁹⁸.

⁹⁶ Ivi, parr. 68-75. Sulla tematica dei limiti posti dal diritto internazionale pubblico all'esercizio della giurisdizione civile, S. RYAN, "Fundamental Legal Conceptions and the International Law of (Civil) Jurisdiction", *Australian Year Book of International Law*, n. 1, 2024, p. 131 ss; L. ROORDA/C. RYNGAERT, "Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters", in S. FORLATI/P. FRANZINA (a cura di), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leida, Brill, 2021, pp. 74-98; J. CRAWFORD, *op. cit.*, p. 441 ss.

⁹⁷ B. UBERTAZZI, *op. cit.*, pp. 84-85.

⁹⁸ Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), ordinanza del 21 marzo 2025, *Mul-T-Lock France et Mul-T-Lock Suisse v. IMC Créations*, ORD_11997/2025, par. 12 ss. ; Cfr. G. V. CALSTER, «In Essence: Owusu rules.

54. Proprio per tali effetti, sembrerebbe logico, in chiave *de jure condendo*, propiziare un ritorno alla formulazione “primitiva” dell’art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*, vale a dire espungendo l’inciso che codifica la sentenza *GAT*⁹⁹. In tal modo, si uniformerebbe, per quanto possibile, il trattamento tra liti interne all’Unione e quelle implicanti anche Stati terzi.

55. Quanto alla teoria dell’effetto riflesso, essa è suggestiva in relazione allo scopo che si propone, ma è sempre stata ignorata sia dalla Corte sia dal legislatore¹⁰⁰. Quest’ultimo, se avesse voluto o quantomeno lo avesse ritenuto indispensabile, avrebbe potuto in più occasioni novellare gli strumenti normativi per adattarli alle problematiche che tale teoria si propone di affrontare. Al contrario, le uniche, benché significative, modifiche sono rappresentate, come accennato, dagli artt. 33 e 34 del regolamento Bruxelles I *bis*. A questo proposito, l’AG parla di un “*vizio di progettazione del regime di Bruxelles*”¹⁰¹, in quanto esso manca di disciplinare le fattispecie di contenzioso contraddistinto dai fattori di collegamento di cui agli artt. 24 e 25 dello strumento localizzati in uno Stato terzo. Nel merito, pare opportuno dissentire, nella misura in cui tale supposto “vizio” appare al contrario una scelta ben ponderata altresì nelle criticità, volta a preservare, sia anche a scapito dell’autonomia privata delle parti come si ricava dalla pronuncia della Corte in *Società Italiana Lastre*¹⁰², la certezza, la prevedibilità e la trasparenza di sudetto impianto normativo.

CJEU confirms absence in principle of reflexive effect of Brussels Ia’s exclusive jurisdictional rules in BSH Hausgeräte”, *GAVC Law Blog*, del 22 marzo 2025 (disponibile all’url: <https://gavclaw.com/2025/02/25/in-essence-owusu-rules-cjeu-confirms-absence-in-principle-of-reflexive-effect-of-brussels-ias-exclusive-jurisdictional-rules-in-bsh-hausgerate/>).

⁹⁹ Tale proposta è condivisa da L. LUNDSTEDT, “BSH Hausgeräte: A Game-Changer in Cross-border Patent Litigation”, *EAPIL Blog*, 5 marzo 2025 (consultabile all’url: <https://eapil.org/2025/03/05/bsh-hausgerate-a-game-changer-in-cross-border-patent-litigation/>). Si segnala che l’ipotesi di intervenire sulla formulazione dell’art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I *bis*, viene contemplata anche dalla Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del 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 (rifusione), COM(2025) 268 def., del 2 giugno 2025, pp. 14-15.

¹⁰⁰ Commissione europea, *loc. ult. cit.*

¹⁰¹ Conclusioni dell’AG, cit., par. 101.

¹⁰² Corte di giustizia 27 febbraio 2025, *Società Italiana Lastre*, C537/23, ECLI:EU:C:2025:120, dispositivo.