

La Corte, rilevato in fatto :

- 1) che la Acacia S.r.l., ha citato innanzi al Tribunale di Napoli, la BMW al fine di ottenere — previa formulazione di questioni pregiudiziali interpretative di varie norme dell'Unione europea relative all'individuazione del giudice avente competenza giurisdizionale - sentenza di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari di cerchi in lega per ruote di automobili, oggetto di proprietà o di privativa da parte della BMW, in conseguenza della produzione e commercializzazione dei cerchi in lega WSP ITALY, da accertarsi e dichiararsi come realizzati nel pieno rispetto della c.d. clausola di riparazione di cui agli artt. 110 Reg. 6/2002 e 241 Cod pror. ind.
- 2) che pertanto ,l'Acacia ha chiesto che alla BMW fosse inibito di porre in essere azioni di disturbo del mercato delle ruote di ricambio compatibili e fosse "impedito" di formulare domande per la repressione di contraffazioni inerenti i profili in contestazione nella causa a quo; ha chiesto, inoltre, che fosse accertato l'abuso di posizione dominante da parte della convenuta;
- 3) che, al fine di non vedere messa in dubbio la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere della controversia, ha chiesto che fosse rimessa alla Corte di Giustizia Europea - ai sensi dell'art. 234 trattato CE - questione pregiudiziale in merito all'interpretazione ed applicazione delle varie norme UE pertinenti in materia ;
- 4) che la convenuta BMW si è costituita eccependo preliminarmente, sia pure unitamente all'inesistenza e, comunque, all'insanabile nullità della notifica dell'atto introduttivo e della procura, il difetto di giurisdizione

del giudice italiano ;

- 5) che a fondamento dell'eccezione ha addotto i criteri di collegamento desumibili dagli artt. 81, 82 e 82.5 del regolamento CE n. 6/2002 per i modelli comunitari, nonché dall'art. 2 del Regolamento 44/2001/CE, norme che valevano tutte a individuare la competenza esclusiva dei tribunali tedeschi; ha dedotto, altresì, che la domanda di abuso di posizione dominante si rilevava improponibile e comunque infondata;
- 6) che successivamente ha proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione aggiungendo che la domanda relativa all'abuso di posizione dominante ed alla concorrenza sleale aveva carattere puramente preventivo ed "abusivo";
- 7) che con il ricorso in questione la BMW ha dedotto che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni del regolamento CE n.6/02 in tema di disegni e modelli con esclusione delle norme generali in tema di giurisdizione previste dal regolamento 44/01;
- 8) che ha altresì affermato che , rispetto al preteso abuso di posizione dominante , il "luogo dell'evento dannoso" non è e non può coincidere con quello in cui si sarebbe realizzato il pregiudizio economico finale sul patrimonio del preteso danneggiato, perché ciò finirebbe per far coincidere il foro di cui all'art. 5.3. del Regolamento Bruxelles I con il *forum actoris*, in contrasto con la *ratio* e con l'obiettivo del Regolamento, imperniato sul criterio generale del domicilio del convenuto;
- 9) che ha sostenuto ,inoltre , che non sarebbe collocabile in Italia il luogo del danno come ricostruito dalla Corte di giustizia (sentenza 19 settembre 1995, in causa C-364/1993), tenuto conto altresì che Acacia

4

- non ha svolto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della BMW.;
- 10) che ,infine, ha argomentato che, secondo le norme interne, sulla domanda di mero accertamento dell'abuso di detta posizione sarebbe esclusivamente competente l'autorità amministrativa e che comunque la stessa sarebbe infondata, non risultando né allegare né indicate nell'atto introduttivo le ragioni di fatto e di diritto che individuerebbero detta posizione dominante, stante la palese genericità di detta domanda, sostanzialmente coincidente con quella di accertamento negativo della contraffazione sopra descritta ed inidonea a sottrarre la stessa alla competente giurisdizione del giudice tedesco.
 - 11) che la Acacia srl ha resistito con controricorso;
 - 12) che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato preliminarmente riguardo l'ammissibilità del ricorso e del controricorso:

- 13) che va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso preventivo per essere stato lo stesso proposto dopo la precisazione delle conclusioni e dopo la fissazione dell'udienza di discussione prima, peraltro, che quest'ultima abbia avuto luogo;
 - 14) che a tale proposito va rammentato che l'art. 41 primo comma cod. proc. civ. stabilisce che *"finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37"*;
 - 15) che ,in ragione di detto dato normativo ,un primo risalente
- 

orientamento di questa Corte aveva affermato che il momento preclusivo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi nella pubblicazione della sentenza di merito (Cass. 9 aprile 1975 n. 1282);

16) che tale primo orientamento è stato peraltro superato da uno successivo, secondo cui il momento preclusivo alla proposizione del regolamento si verifica quando la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisorii del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte. (; Cass sez un 2576/12; Cass sez un 25256/09; Cass sez un 4805/05; Cass sez un 342/03; Cass sez Un 342/02 - ; Cass., sez. un. 87/00, ; Id., 15 dicembre 1997, n. 12654; Id., 7 settembre 1990, n. 9227; Id., 26 gennaio 1988, n. 633; Id., 8 marzo 1986, n. 1553; Id., 18 novembre 1982, n. 6192; Id., 5 gennaio 1981, n. 4);

17) che si era a tale proposito osservato che nel momento in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito inizia l'iter dei poteri decisorii del giudice ed il regolamento preventivo non può più assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo, investendo *per saltum* questa Corte della questione di giurisdizione, con la conseguenza che il presupposto dell'efficacia di detto momento preclusivo, e del suo permanere, deve individuarsi nel fatto che alla riserva di decisione segua la decisione di merito, con la creazione di un arco temporale, inibito all'attività delle parti, che corre dall'assunzione della causa in decisione alla pubblicazione della

sentenza. (Cass sez un. 12654/97);

18) che tale consolidato orientamento è stato tuttavia oggetto di ulteriore approfondimento a seguito delle modifiche agli articoli artt. 189, 190 bis e 275 Cod. proc. civ. introdotte dagli artt. 23, 25 e 32 L. n. 353/1990 in ragione delle quali nei procedimenti di cognizione ordinaria non necessariamente deve essere tenuta l'udienza di discussione della causa;

19) che ,in conseguenza di ciò, si è ritenuto che, se la predetta udienza non venga tenuta, il momento preclusivo della proposizione del regolamento di giurisdizione è costituito dal provvedimento col quale, una volta che le parti abbiano precisato le loro conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa al Collegio, ovvero (nell'ipotesi in cui decida in funzione di giudice unico) dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In tali procedimenti, infatti, è tale provvedimento che determina la fine della fase di trattazione e l'inizio dell'iter dell'esercizio dei poteri decisorii, rispettivamente, del Collegio e del giudice istruttore in funzione di giudice unico.(Cass sez un 87/00;Cass sez un 5747/15);

20) che ciò comporta che attualmente il momento preclusivo per la proposizione del regolamento di giurisdizione si sdoppia in due differenti ipotesi: nel caso in cui vi sia la discussione della causa, è il momento in cui la detta discussione ha termine; nel caso in cui detta discussione non vi sia è quello dello scambio delle memorie;

21) che tale criterio risulta pienamente aderente all'attuale sistema processuale e si incentra sul principio che il momento preclusivo si determina nel momento in cui l'attività processuale delle parti si

esaurisce ed inizia il momento decisivo della causa ,che nel caso in cui non vi sia udienza di discussione, si verifica allo scadere del termine per lo scambio delle memorie, mentre ,nel caso in cui la detta udienza vi sia, ricorre al momento della chiusura della discussione stessa;

22) che ,posti gli enunciati principi, nel caso di specie ,all'udienza del 27.5.14 innanzi al tribunale la BMW AG e la Acacia srl rassegnavano le rispettive conclusioni;

23)che BMW svolgeva poi istanza per la udienza di discussione orale della causa ex art. 275 c.p.c. e il Giudice concedeva alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali, che venivano depositate entro i termini del 28 luglio 2014 mentre le memorie venivano depositate il 2 ottobre 2014 contestualmente al deposito della memoria di replica, in cui veniva reiterata l'istanza di fissazione di udienza di discussione ex art. 275 c.p.c. da parte di BMW;

24) che ,a seguito di tale ultima istanza, il presidente del collegio fissava udienza di discussione nel mese di dicembre 2014 nel corso della quale il Tribunale su istanza della BMW ha sospeso il processo;

25) che tali circostanze non sono controverse tra le parti;

26) che da ciò discende che, nel caso di specie, l'udienza di discussione collegiale è stata correttamente e tempestivamente richiesta ,ai sensi dell'art 275,secondo comma, cpc dalla BMW in sede di precisazione delle conclusioni e che l'udienza stessa si è poi di fatto tenuta nel dicembre del 2014 e, a seguito di essa, il processo è stato sospeso;

27) che ne consegue che, non essendosi ancora discussa la causa, il regolamento di giurisdizione è stato tempestivamente proposto, non rilevando a tale proposito che lo stesso sia stato notificato il giorno

successivo a quello del deposito delle memorie in quanto , a seguito della istanza depositata in sede di comparsa conclusionale , si era ormai innescato il procedimento per la discussione collegiale;

28) che il regolamento appare dunque sotto tale profilo ammissibile dovendosi disattendere l'eccezione della Acacia srl sul punto ;

29) che parimenti ammissibile risulta essere il controricorso in quanto presentato per la notifica il 12.11.14 e , cioè ,il quarantesimo giorno successivo alla notifica avvenuta il 3.10.14.

Ritenuto in ordine ad una ulteriore questione di ammissibilità:

30) che Acacia srl ha proposto una ulteriore eccezione di inammissibilità sostenendo che BMW avrebbe fatto acquiescenza alla giurisdizione del giudice italiano poiché, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nonché a quella di nullità della procura, ha proposto, sempre in via principale, ma subordinatamente rispetto alle precedenti anche l'eccezione di difetto di giurisdizione;

31) che sul punto queste Sezioni Unite Corte hanno già avuto modo di osservare che la cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ora art 24 regolamento CE 44/01) in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle

altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria.(Cass sez un .14695/05;Cass sez un 5145/98;Cass sez un 5985/84);

32) che tale orientamento è stato espresso in conformità di quanto statuito dalla Corte di Giustizia che , nelle sentenze 24 giugno 1981 (causa 150/80 , Elefanten Schuh gmbh , racc . pag . 1671), 22 ottobre 1981 (causa 27/81 , Rohr , racc . pag . 2431) e 31 marzo 1982 (causa 25/81 , CHW , racc . pag. 1189), ha riconosciuto che l ' art.18 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza , ma anche di presentare congiuntamente , in via subordinata , difese nel merito , senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l' eccezione d'incompetenza;

33) che resta peraltro da chiarire se l'eccezione di incompetenza possa considerarsi correttamente proposta solo allorchè lo sia in via preliminare rispetto alle sole questioni ed eccezioni di merito o se debba essere proposta in via preliminare anche rispetto alle altre questioni preliminari di rito eventualmente proposte, come in precedenza ritenuto da questa Corte;

34) che occorre pertanto porre una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa il fatto se la proposizione della eccezione della giurisdizione in via preliminare , ma subordinata ad altre eccezioni anch'esse pregiudiziali in rito , prima comunque delle questioni di merito , possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno ;

35) che nel contesto in esame sorge peraltro una ulteriore problematica

di carattere interpretativo relativa al fatto se la competenza relativa alle azioni di accertamento negativo di cui all'art 81 lett b) reg. 6/02 sia di carattere esclusivo ai sensi dell'art 82 ,comma primo, dello stesso regolamento e se, in caso di risposta affermativa essa possa essere derogata a seguito di accettazione della competenza di altro giudice da parte del convenuto ;

36) che a tale proposito si osserva che l' art. 82 co. 1° dispone che "*..i procedimenti derivanti dalle azioni e domande giudiziali di cui all'art. 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione*";

37) che lo stesso articolo 82, comma 4 lettera d) del regolamento in esame prevede la possibilità di fori concorrenti ma solo per i procedimenti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 81 e non quindi per quello - che qui rileva - di accertamento negativo disciplinato dall'art. 81 lettera b);

38) che può quindi porsi la questione se la mancata previsione di fori alternativi per le controversie in tema di accertamento negativo debba interpretarsi nel senso che ciò implichi l'attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a queste ultime;

39) che ai fini di dirimere la predetta questione occorre peraltro correlarsi con l'interpretazione delle norme in tema di competenza esclusiva del regolamento 44 del 2001, il cui art. 22 stabilisce le ipotesi di siffatta competenza tra le quali è inclusa quella in materia di registrazione e nullità dei brevetti ,marchi e disegni ma non anche le

controversie in materia di accertamento negativo ;

40) che l'art 24 del medesimo regolamento 44/01, laddove prevede la possibilità dell'accettazione di un diverso foro da parte del convenuto, con conseguente fissazione della competenza del giudice adito dall'attore, stabilisce che ciò può avvenire *"oltre che nei casi in cui la sua (del giudice) competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento"*

41) che le disposizioni normative di cui ai nn. 39 e 40 sembrerebbero far ritenere che nella fattispecie in esame non ricorra una ipotesi di foro esclusivo e che comunque l'accettazione del foro da parte del convenuto comporti la determinazione della competenza del giudice adito

Considerato :

42) che nella fattispecie si discute in ordine alla applicazione in via esclusiva della normativa in tema di giurisdizione di cui al regolamento n.6/02 riguardante i disegni e modelli ovvero di quella di cui al regolamento 44/01, che è succeduto in ambito comunitario alla Convenzione di Bruxelles ;

43) che l'art. 81 del regolamento CE 12.12.2001, n. 6/2002 espressamente prevede che *"i tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva"*, tra l'altro *"...b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale"* e il successivo art. 82 co. 1° dispone che *"..i procedimenti derivanti dalle azioni e domande giudiziali di cui all'art. 81 si propongono dinanzi ai*



tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione";

44) che solo in ipotesi in cui il convenuto non abbia né domicilio né stabile organizzazione in uno Stato membro, è prevista la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio ovvero, in mancanza, una stabile organizzazione (comma 2°); in ulteriore subordine, soccorre la competenza dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio (comma 3°) (ipotesi tutte queste che non rilevano nel caso di specie) ;

45) che – come già ricordato - sono previsti, infine, fori concorrenti (comma 4 lettera d), ma solo per i procedimenti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 81 e non quindi per quello - che qui rileva - di accertamento negativo disciplinato dall'art. 81 lettera b);

46) che la disciplina in questione – che si adegua a quella di cui all'art. 97 Reg. CE 26.2.2009, n. 207/2009, in materia di marchi comunitari — sembra prevedere quindi che l'accertamento della liceità di una condotta asseritamente non contraffattoria delle privative comunitarie, possa transitare solo dal foro generale del convenuto;

47) che ,ciò posto, si pone la necessità di raccordare o la normativa del regolamento 44/01 (ovvero della Convenzione di Bruxelles) con quella del regolamento n. 6 del 2002;

48) che invero l'art 67 del regg 44/01 espressamente prevede che “ *Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute*



negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti”;

49) che l'articolo 79 del regolamento n. 6 del 2002, a sua volta, prevede quanto segue.

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari ed alle domande di disegni o modelli comunitari registrati, nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di disegni o modelli comunitari e disegni o modelli nazionali che godono di cumulo di protezione, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968(7), chiamata nel seguito "convenzione di esecuzione".

2. Le disposizioni della convenzione di esecuzione rese applicabili in virtù del paragrafo 1 producono effetti nei confronti di uno Stato membro unicamente nel testo vigente riguardo a detto Stato in un dato momento.

3. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81:

a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della convenzione di esecuzione;

b) si applicano gli articoli 17 e 18 della convenzione di esecuzione entro i limiti previsti dall'articolo 82, paragrafo 4 del presente

regolamento;

c) le disposizioni del titolo II della convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione;

50) che tale ultimo articolo prevede dunque l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 con alcune eccezioni tra cui proprio quella di cui all'art 5.3 del regolamento 44/01 (corrispondente all'analogo art 5.3 della Convenzione di Bruxelles) che prevede in materia di illeciti civili dolosi o colposi la competenza del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

51) che ,come è noto ,la Corte di Giustizia è intervenuta con la sentenza 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11 sulla questione dell'applicabilità dell'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 anche nel caso di un'azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo stabilendone l'applicabilità a siffatta fattispecie;

52) che ciò posto la Corte di Giustizia ha, rilevato che la norma di competenza speciale oggetto dell'art 5 punto 3 del regolamento 44/01 è prevista, in termini generali, "in materia di illeciti civili dolosi o colposi" e tale formulazione sembra che non consentirebbe , quindi, di escludere a priori un'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima;



53) che ,nel dare applicazione alla sentenza in esame della Corte di Giustizia, queste Sezioni unite hanno osservato quanto segue.

“...(omissis) Quel che maggiormente rileva è che - secondo costante giurisprudenza - la regola di competenza speciale prevista in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto dall'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire; il che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un'utile economia processuale (v. citate sentenze Zuid - Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e Martinez, punto 40).

E ciò perché, in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'amministrazione dell'istruttoria (v., in tal senso, sentenze del 1 ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. 1-8111, punto 46, e Zuid - Chemie, cit., punto 24).

Inoltre, è particolarmente significativo ricordare che l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta



dell'attore, davanti ai giudici dell'uno o dell'altro di detti luoghi (sentenza del 19 aprile 2012 Wintersteiger, C-523/10).

Pertanto, uno di tali due elementi di collegamento deve essere individuato dal giudice nazionale affinché questi possa dichiararsi competente a conoscere di una controversia in materia di illeciti civili colposi o dolosi.”

E, sul punto, la Corte di giustizia ha rilevato che la particolarità di un'azione di accertamento negativo si fonda sul fatto che l'attore chiede di accertare l'assenza dei presupposti della responsabilità da cui risulterebbe il diritto al risarcimento a favore del convenuto. E, a tal fine, afferma che l'inversione dei ruoli, abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, cui dà luogo un'azione di accertamento negativo - per essere l'attore il debitore potenziale di un'obbligazione fondata su un illecito, ed il convenuto la pretesa vittima di tale atto - non è tale da escludere l'azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (così Cass Sez Un 20700/13).

54) che analoga decisione era stata assunta da queste Sezioni Unite in altra causa avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo di contraffazione di prodotti coperti da brevetto europeo (Cass sez Un 14508/13);

55) che il quesito che viene quindi posto alla Corte di giustizia è se l'orientamento espresso con la citata sentenza 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11 in tema di applicabilità dell'art 5 .3 rivesta un



carattere generale ed assoluto applicabile ad ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito ivi compreso quello di accertamento negativo della contraffazione in tema di disegni comunitari.

Ritenuto inoltre :

56) che l'Acacia srl ha posto altresì una domanda di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale da parte della BMW ;

57) che ,quanto all'abuso di posizione dominante, il regolamento n. 1 del 2003 , oltre alla competenza della Commissione (art 4) nei casi previsti dal regolamento, che nella presente controversia non rilevano , prevede altresì la competenza della autorità garanti nazionali (art 5) oltre che delle giurisdizioni nazionali;

58) che ,quanto alle ipotesi di concorrenza sleale, non esiste una normativa comunitaria di armonizzazione e neppure norme regolatrici della giurisdizione non rientrando le controversie in materia di concorrenza sleale nelle previsioni degli artt. 81 e 91 del regolamento CE 6/2002, per cui ad esse dovrebbe risultare applicabile la legislazione nazionale;

59) che le due predette controversie proposte congiuntamente a quella in tema di disegni comunitari appaiono a quest'ultima connesse, in quanto il loro accoglimento presuppone il preventivo accoglimento della domanda di accertamento negativo;



60) che l'art 28 del regolamento n. 44 del 2001 afferma che la connessione ricorre quando tra le cause vi è un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica per evitare soluzioni incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente;

61) che ,peraltro, l'articolo 28 in esame prevede solo l'ipotesi in cui cause connesse siano pendenti innanzi a giudici diversi e non davanti allo stesso giudice come nel caso di specie;

62) che pertanto appare dubbio se le cause in esame possano essere trattate dallo stesso giudice congiuntamente alla causa in tema di accertamento negativo , secondo una interpretazione estensiva dell'art 28 comma 3 del regolamento 44/01, oppure separatamente, con la conseguenza in questo secondo caso che la causa riguardante il disegno comunitario dovrebbe essere trattata dal giudice competente ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 44/01 e/o 6/02 e la seconda dal giudice di diverso Stato membro secondo la legislazione nazionale di detto Stato ;

63) che, subordinatamente a tale questione ,se ne pone una seconda relativamente al fatto se le due azioni in esame costituiscano o meno un illecito civile e se ,in caso di risposta affermativa, ciò possa incidere in ordine alla applicabilità al caso di specie del regolamento 44/01 (art. 5.3) ovvero del regolamento n. 2/ 06 .

Conclusivamente la Corte dispone di proporre alla Corte di Giustizia le seguenti domande pregiudiziali



- 64) Se, ai sensi dell'art 24 del regolamento 44/01 la proposizione della contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale ma subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito prima ,comunque, delle questioni di merito , possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno;
- 65) se la mancata previsione da parte dell'art 82 ,comma 4, regolamento n. 6/02 di fori alternativi per le controversie in tema di accertamento negativo rispetto a quello del convenuto di cui all'art 82 ,comma 1, dello stesso regolamento debba interpretarsi nel senso che ciò implichi l'attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a queste ultime;
- 66) se ai fini di dirimere la questione di cui al punto 65 occorre peraltro correlarsi con l'interpretazione delle norme in tema di competenza esclusiva del regolamento 44 del 2001 ,in particolare con quella di cui all' art. 22 ,che stabilisce le ipotesi di siffatta competenza tra le quali è inclusa quella in materia di registrazione e nullità dei brevetti ,marchi e disegni ma non anche le controversie in materia di accertamento negativo , nonché con quella di cui all'articolo 24 che prevede la possibilità dell'accettazione di un diverso foro da parte del convenuto oltre che nei casi in cui la competenza del giudice risulta da altre disposizioni del regolamento, con conseguente fissazione della competenza del giudice adito dall'attore;
- 67) se l'orientamento espresso con sentenza della Corte di Giustizia 25ottobre 2012 nella causa C-133/11 in tema di applicabilità dell'art 5.3 reg. com. 44/01 rivesta o meno un carattere generale ed assoluto applicabile ad ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito ivi compreso quello di accertamento negativo della

contraffazione in tema di disegni comunitari e, quindi ,se nella fattispecie in esame trovi applicazione il foro di cui all'art 81 del reg. 6/02 ovvero quello di cui al citato art. 5.3 regolamento 44/01 o se è rimesso all'attore optare per l'una o l'altra delle giurisdizioni possibili;

68) se, nel caso in cui domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale vengano proposte nell'ambito di una controversia in tema di disegni comunitari alla quale sono connesse, in quanto il loro accoglimento presuppone il preventivo accoglimento della domanda di accertamento negativo, le stesse possano essere o meno trattate congiuntamente a quest'ultima innanzi al medesimo giudice secondo una interpretazione estensiva dell'art 28 comma 3 del regolamento 44/01;

69) se le due azioni di cui al punto 68) costituiscano una fattispecie di illecito civile e se ,in caso di risposta affermativa, le stesse possono incidere in ordine alla applicabilità al caso di specie del regolamento 44/01 (art. 5.3) ovvero del regolamento n. 2/ 06 per quanto concerne la competenza giurisdizionale .

PQM

sospende il presente giudizio sino alla definizione delle predette questioni pregiudiziali; ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti di giudizio, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Roma 5.4.16

CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
COST. 127/1100 2016
CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



Il Presidente