

27441/17



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
GIOVANNI CANZIO	- Primo Presidente -	REGOLAMENTO di GIURISDIZIONE
ANTONIO DI CERBO	- Presidente Sezione -	
GIOVANNI AMOROSO	- Presidente Sezione -	Ud. 24/10/2017 - CC
ENRICA D'ANTONIO	- Consigliere -	R.G.N. 23618/2014 <i>non 27441</i>
MAGDA CRISTIANO	- Consigliere rel. -	Rep.
ETTORE CIRILLO	- Consigliere -	<i>C.I.</i>
LUCIA TRIA	- Consigliere -	
UMBERTO BERRINO	- Consigliere -	
RAFFAELE FRASCA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23618-2014 per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Quattro Fontane 20(già via Toscana 1), presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cerulli

668/17

Irelli, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo;

- ricorrente -

contro

ACACIA s.r.l., in persona del legale rapp.te *p.t.*, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Esposito;

- controricorrente -

in relazione al giudizio n. 2916/ 2013 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. GIOVANNI GIACALONE, che ha chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO CHE:

Acacia s.r.l. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli BMW - Bayerische Motoren Werke (di seguito BMW) AG., avente sede in Monaco di Baviera, per sentire accertare che i cerchi in lega per ruote di automobili WSP Italy, da essa prodotti e commercializzati, non costituiscono contraffazione di disegni e modelli comunitari oggetto di proprietà o di privativa della convenuta e per sentir in conseguenza inibire a quest'ultima di porre in essere azioni di disturbo del mercato delle ruote di ricambio o di formulare domande per la repressione di contraffazioni inerenti i profili in contestazione; ha chiesto inoltre di accertare l'abuso di posizione dominante e la concorrenza sleale di BMW;

BMW si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente, oltre che l'inesistenza e/o la nullità della citazione, il difetto di

giurisdizione del giudice italiano, assumendo che, secondo 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 CE n. 44/2001, la controversia spetta alla giurisdizione del giudice tedesco;

la convenuta, con ricorso ex art. 41, 1° comma, c.p.c., ha successivamente richiesto alle S.U. di questa Corte di risolvere la questione di giurisdizione;

Acacia ha replicato con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del regolamento preventivo, perché proposto nell'intervallo di tempo intercorso, nel giudizio *a quo*, fra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella fissata, su richiesta di BMW, per la discussione orale della causa, all'esito della quale il tribunale ha sospeso il processo; la resistente ha inoltre sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto BMW, sollevando la questione di giurisdizione in via subordinata rispetto all'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto introduttivo, avrebbe accettato la giurisdizione del giudice italiano; ha, ancora, dedotto che nella specie il foro previsto dagli artt. 81 lett. b) ed 82.1. del regolamento comunitario n. 6/02 che, in tema di azioni di accertamento negativo della contraffazione di disegni e modelli comunitari, attribuiscono la competenza al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio, non sarebbe esclusivo, ma concorrerebbe con quello di cui all'art. 5.3 del regolamento n. 44/01, che prevede la competenza alternativa del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, atteso che tale seconda disposizione- secondo l'interpretazione datane dalla CGUE con sentenza del 25.10.2012, nella causa C. 133/11- si applica anche alle azioni di accertamento negativo di responsabilità da illecito; ha infine rilevato che la giurisdizione del giudice italiano si sarebbe radicata, ai sensi dell'art. 28.3 del regolamento n. 44/01, anche in

virtù della connessione fra la domanda principale e quelle di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale proposte contro BMW;

entrambe le parti hanno depositato memorie;

questa Corte, ritenuta infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del regolamento, con ordinanza interlocutoria del 27.7.2016, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una serie di questioni interpretative la cui soluzione è stata reputata necessaria a dirimere la controversia;

in particolare, è stato richiesto alla CGUE:

1) se, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 44/01, la contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale prima delle questioni di merito, ma subordinata ad altre eccezioni di rito, possa o meno essere interpretata come accettazione della giurisdizione;

2) se l'art. 82.4 del regolamento n. 6/02, che non prevede fori alternativi, rispetto a quello del convenuto, per le controversie di accertamento negativo della contraffazione, debba interpretarsi come attributivo di una competenza esclusiva riguardo a dette controversie;

3) se, al fine di stabilire quale sia il giudice competente, possano soccorrere altre norme del regolamento n. 44/01 ed, in particolare, l'art. 22 - che fra le ipotesi di competenza esclusiva annovera le controversie in materia di registrazione e nullità dei brevetti, marchi e disegni, ma non anche quelle in materia di accertamento negativo - e l'art. 24, che prevede la possibilità dell'accettazione di un diverso foro da parte del convenuto, con conseguente fissazione della competenza del giudice adito dall'attore;

4) se l'orientamento espresso con la sentenza della Corte di Giustizia 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11, in tema di applicabilità dell'art. 5.3 del regolamento n. 44/01, rivesta o meno carattere generale ed assoluto in relazione ad ogni azione di

accertamento negativo di responsabilità da illecito, ivi compreso quella di accertamento negativo della contraffazione di disegni comunitari, o se in tale ultima fattispecie il foro sia invece quello previsto dall'art. 81 o se sia rimesso all'attore di optare per l'uno o per l'altro foro;

5) se, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 28.3 del regolamento n. 44/01, le domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale proposte nell'ambito di una controversia in tema di contraffazione di disegni comunitari alla quale sono connesse, possano essere trattate congiuntamente a quest'ultima dinanzi al medesimo giudice;

6) se dette domande costituiscano una fattispecie di illecito civile e se, in caso di risposta affermativa, possano incidere sulla competenza giurisdizionale rendendo applicabile l'art. 5.3 del regolamento n. 44/01;

la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato sulle questioni pregiudiziali con sentenza del 13 luglio 2017, affermando:

1) che l'art. 24 del regolamento CE n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito, non può essere considerata accettazione di competenza del giudice adito e non conduce quindi ad una proroga di competenza in forza di tale articolo;

2) che l'art. 82 del reg. CE n. 6/02 su disegni e modelli comunitari deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'art. 81, lett. b), quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell'art. 23 o 24 del reg. n.

41/01 e salvi i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti;

3) che la regola di competenza prevista dall'art. 5.3 del regolamento n. 44/01 non è applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza di una contraffazione né a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a tali azioni, nei limiti in cui il loro accoglimento presuppone l'accertamento dell'inesistenza della contraffazione;

all'odierna udienza camerale questa Corte ha assunto la causa in decisione;

CONSIDERATO CHE:

va preliminarmente ribadita l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del regolamento, sollevata da Acacia in base al rilievo che il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente, dopo che nel giudizio di merito si era già tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni ed era stata anche fissata, sebbene non si fosse ancora svolta, l'udienza per la discussione orale della causa, richiesta da BMW ai sensi dell'art. 275 c.p.c.;

come sostenuto dalla stessa controricorrente, l'art. 41 1° comma c.p.c., il quale prevede che *"finché la causa non sia decisa nel merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte cassazione che risolvano la questione di giurisdizione"*, va interpretato, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (fra molte, da ultimo, Cass. S.U. nn. 2576/012, 25256/09, 4805/05), nel senso che la preclusione all'esperibilità del regolamento si verifica dal momento in cui, esauritasi l'attività processuale delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza;

non v'è dubbio, pertanto, che nell'ipotesi prevista dall'art. 275 c.p.c. tale momento risulti differito rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, e coincida con quello in cui, all'udienza fissata dinanzi al

collegio per la discussione orale, la discussione termina ed il collegio si riserva la decisione;

ciò premesso, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere del giudizio promosso da Acacia nei confronti di BMW;

stante il carattere vincolante delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, va infatti, in primo luogo, escluso che la convenuta, proponendo la questione di giurisdizione in via subordinata rispetto a quella di nullità/inesistenza della notifica della citazione, abbia accettato la competenza giurisdizionale del giudice italiano;

va altresì escluso che la giurisdizione del giudice italiano possa essere ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 5.3 del regolamento CE n. 44/01, non applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza della contraffazione, né alle domande di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale che, come nella specie, siano connesse a tale azione e ne presuppongano l'accoglimento;

va infine rilevato che non risultano pendenti fra le parti, dinanzi al giudice italiano, cause identiche o connesse a quella in cui BMW ha posto la questione di giurisdizione;

deve dunque concludersi che non ricorre alcuna deroga ai criteri di collegamento indicati dagli artt. art. 81. lett. b) ed 82.1 del regolamento CE n. 6/02, a norma dei quali le azioni di accertamento negativo della contraffazione vanno proposte, in via esclusiva, dinanzi al tribunale dei modelli e disegni comunitari dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio;

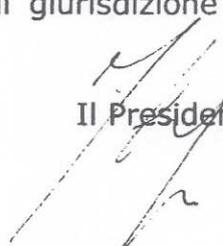
la complessità della questione trattata, che ha reso necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE, giustifica la declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa le spese.

Roma, 24 ottobre 2017.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 NOV 2017

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

