



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 23 marzo 2023¹

Causa C-832/21

**Beverage City & Lifestyle GmbH,
MJ,
Beverage City Polska sp. z.o.o.,
FE
contro
Advance Magazine Publishers Inc.**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 122 e 125 – Competenza internazionale in materia di contraffazione e di validità – Azione per contraffazione di un marchio dell'Unione europea nei confronti di più resistenti domiciliati in diversi Stati membri – Competenza del giudice del luogo in cui è domiciliato l'amministratore di una società resistente – Competenza del giudice adito nei confronti dei resistenti domiciliati al di fuori dello Stato membro del foro – Domande tra le quali esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Nozione di "collegamento così stretto" – Rapporto tra fornitore e cliente»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) verte sull'interpretazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012², che deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 122 del regolamento (UE) 2017/1001³.

¹ Lingua originale: il francese.

² Regolamento 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 (GU 2012, L 351, pag. 1).

³ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1; in prosieguo: l'«RMUE»).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone il titolare di un marchio dell'Unione europea, stabilito negli Stati Uniti, a un distributore e al suo fornitore di prodotti, domiciliati rispettivamente in Germania e in Polonia, in merito all'asserita contraffazione di tale marchio da parte di questi ultimi.

3. Nel contesto particolare di tale azione soggetta a criteri di competenza giurisdizionale propri, la Corte è invitata a completare la sua giurisprudenza relativa alle condizioni di applicazione della norma speciale di cui all'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che consente di citare più convenuti, domiciliati in diversi Stati membri, davanti all'autorità giurisdizionale del domicilio di uno solo di essi, sebbene le domande proposte dinanzi al giudice del rinvio siano dirette contro diverse società e i loro amministratori, chiamati in causa non solo in qualità di rappresentanti legali delle stesse, ma altresì a titolo personale.

4. Esporrò le ragioni per le quali sono dell'avviso che il titolare di un marchio dell'Unione europea, il quale ritenga di essere vittima di atti di contraffazione, possa adire un unico giudice che sarà competente per statuire su tutte le domande relative agli atti commessi da diversi contraffattori in relazione ai medesimi prodotti, in particolare nell'ambito di un contratto esclusivo di fornitura, a condizione che, al momento della proposizione della domanda, sia dimostrato il ruolo del convenuto di riferimento nella catena di contraffazione.

II. Diritto dell'Unione

A. Regolamento n. 1215/2012

5. L'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».

B. RMUE

6. L'articolo 1 dell'RMUE, intitolato «Marchio UE», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

7. L'articolo 17 dell'RMUE, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», enuncia quanto segue:

«1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali

riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X [in particolare agli articoli 129 e 130].

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X».

8. Il capo X dell'RMUE, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE», contiene gli articoli da 122 a 135. A termini dell'articolo 125, intitolato «Competenza internazionale»:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento [n. 1215/2012] applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 [in particolare le azioni in materia di contraffazione] vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

(...)

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

9. La Advance Magazine Publishers Inc. è titolare di diversi marchi dell'Unione europea con l'elemento denominativo «Vogue», dei quali fa valere il carattere notorio.

10. La Beverage City Polska sp. z.o.o. è una società di diritto polacco, con sede in Cracovia (Polonia), il cui amministratore, FE, è domiciliato nella medesima città. Essa produce, promuove e distribuisce una bevanda energetica con il nome «Diamant Vogue».

11. La Beverage City & Lifestyle GmbH è una società di diritto tedesco con sede in Schorfheide, nel Land del Brandeburgo (Germania). Il suo amministratore, MJ, è domiciliato nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania). Tale società era legata alla Beverage City Polska con un contratto di distribuzione esclusiva per la Germania e acquistava in Polonia da essa la bevanda energetica così denominata. Non esiste tra le due società un legame di gruppo nonostante la somiglianza dei nomi.

12. Ritenendosi vittima di atti di contraffazione dei suoi marchi, la ricorrente ha intentato un'azione⁴ contro tali società e i loro amministratori presso il tribunale dei marchi dell'Unione europea competente per il Land della Renania settentrionale-Vestfalia, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), al fine di ottenere provvedimenti inibitori validi in tutta

⁴ Il 19 settembre 2018, come precisato nella sentenza del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), trasmessa dal giudice del rinvio. È pertanto applicabile il regolamento n. 1215/2012, conformemente al suo articolo 66. V., a tale riguardo, sentenza AMS Neve e a. (C-172/18; in prosieguo: la «sentenza AMS Neve e a.», EU:C:2019:674, punti 34 e 36 e giurisprudenza ivi citata).

l'Unione, nonché l'accesso alle informazioni, l'esibizione della contabilità e l'accertamento dell'obbligo di risarcimento danni. Tali domande accessorie sono state successivamente limitate agli atti commessi in Germania.

13. La Beverage City Polska e il suo amministratore, FE, contestano⁵, in appello dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), la decisione del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), il quale, prima di accogliere le domande della ricorrente, ha dichiarato la sussistenza della propria competenza internazionale rispetto a tali resistenti sulla base dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, richiamandosi ai principi stabiliti nella sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo⁶.

14. Essi sostengono dinanzi al giudice del rinvio di avere operato ed effettuato le consegne dei prodotti ai loro clienti esclusivamente in Polonia. La sentenza Nintendo non sarebbe applicabile alla loro situazione per il motivo che non sarebbe rilevante il legame tra loro e la Beverage City & Lifestyle e il suo amministratore.

15. Il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, che la competenza internazionale del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) si fonda, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'RMUE, sul domicilio dell'amministratore della società tedesca, che esso qualifica come resistente di riferimento⁷.

16. Dall'altro, per quanto riguarda i resistenti domiciliati in Polonia, la soluzione della sentenza Nintendo si baserebbe sul fatto che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, tra le convenute esisteva un legame di gruppo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Infatti, tra la Beverage City & Lifestyle e la Beverage City Polska intercorre solo un rapporto di fornitura. Dal momento che gli amministratori di tali società vengono chiamati in giudizio esclusivamente in qualità di rispettivi rappresentanti di dette persone giuridiche, non intercorre alcun rapporto tra il resistente di riferimento e i resistenti domiciliati in Polonia. Si pone quindi la questione se sia sufficiente un rapporto di fatto nella forma di una catena di approvvigionamento.

17. Il giudice del rinvio ritiene inoltre che si debba tenere conto del fatto che la controversia verte sugli stessi marchi e prodotti in contraffazione, con la conseguenza che, qualora fossero aditi diversi giudici, esisterebbe il rischio di decisioni incompatibili in caso di valutazioni divergenti della distribuzione come atto di contraffazione. Esso considera altresì che si potrebbe ravvisare tale rischio anche nel caso in cui gli stessi prodotti, commercializzati all'interno dell'Unione, fossero acquistati presso terzi. Detto giudice sottolinea poi che le condizioni di applicazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non devono pregiudicare la regola di competenza stabilita dall'articolo 125 dell'RMUE.

⁵ Il giudice del rinvio ha precisato che la Beverage City & Lifestyle e il suo amministratore, MJ, hanno rinunciato all'appello che avevano interposto inizialmente.

⁶ C-24/16 e C-25/16; in prosieguo: la «sentenza Nintendo», EU:C:2017:724.

⁷ Tale espressione (*défendeur d'ancrage*) designa l'unico resistente il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito. V., per un suo uso precedente, conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, paragrafo 56).

18. In tali circostanze, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra le domande esista un "collegamento così stretto" da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili qualora, nell'ambito di un'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione, il collegamento consista nel fatto che la resistente con sede in uno Stato membro (nel caso in esame: la Polonia) abbia fornito i prodotti in contraffazione di un marchio dell'Unione a una resistente con sede in un altro Stato membro (nel caso in esame: la Germania) il cui rappresentante legale, anch'esso convenuto come contraffattore, è il resistente di riferimento, ove il rapporto tra le parti si esaurisca nella mera fornitura e non esista alcun collegamento ulteriore sotto il profilo giuridico o fattuale».

19. La ricorrente, la Beverage City Polska e FE, i governi polacco e portoghese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All'udienza tenutasi il 12 gennaio 2023 la Beverage City & Lifestyle, la Beverage City Polska, la ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali e risposto oralmente ai quesiti posti dalla Corte.

IV. Analisi

20. Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, letto in combinato disposto con l'articolo 122 dell'RMUE, possa essere interpretato nel senso che più resistenti, domiciliati in diversi Stati membri, possono essere convenuti dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi adito, nell'ambito di un'azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell'Unione europea qualora si contesti ai resistenti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio mediante ciascuno dei loro atti in una catena di approvvigionamento.

21. La giurisprudenza della Corte in materia di azioni per contraffazione relative a diritti di proprietà intellettuale fornisce già utili indicazioni. A tale proposito, occorre rammentare che l'interpretazione della Corte circa le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001⁸ vale anche per quelle del regolamento n. 1215/2012, che possono essere qualificate come «equivalenti»⁹. Lo stesso può dirsi per il regolamento (CE) n. 207/2009¹⁰ che è stato codificato con modifiche dall'RMUE¹¹.

22. Nel procedimento principale il giudice del rinvio è investito, in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea, di un'azione per contraffazione di siffatti marchi diretta contro il *venditore* in Germania di prodotti asseritamente contraffatti, la società Beverage City & Lifestyle, stabilita in Germania, e contro il loro *produttore*, la società Beverage City Polska, stabilita in Polonia, e i rispettivi amministratori.

⁸ Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁹ V. sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung (C-652/20, EU:C:2022:514, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

¹⁰ Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

¹¹ V., per una panoramica dei regolamenti a partire dalla creazione del marchio comunitario mediante il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenza AMS Neve e a. (punto 3).

23. Di conseguenza, la questione sollevata da detto giudice, che riguarda la sua competenza internazionale nei confronti di quest'ultima resistente e del suo amministratore, è disciplinata dagli articoli 122, 124, 125 e 126 dell'RMUE.

24. Tali disposizioni hanno natura di *lex specialis* rispetto alle regole enunciate dal regolamento n. 1215/2012¹².

25. Così, *in materia di contraffazione*, conformemente all'articolo 124, lettera a), dell'RMUE, i tribunali dei marchi dell'Unione europea hanno una competenza esclusiva.

26. Nel caso delle azioni per contraffazione, l'articolo 125, paragrafo 1, dell'RMUE prevede la *competenza internazionale* del tribunale dello Stato membro *in cui il convenuto ha il domicilio*¹³.

27. Non si tratta dell'unico foro previsto dall'RMUE. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, dell'RMUE, può essere competente anche il tribunale dello Stato membro *in cui l'atto di contraffazione è stato commesso*¹⁴.

28. A questo proposito, è importante sottolineare che, in ragione di tale norma specifica, l'articolo 122, paragrafo 2, lettera a), dell'RMUE esclude espressamente l'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il quale prevede un criterio di competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi¹⁵.

29. Per contro, nessuna disposizione particolare dell'RMUE preclude l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 1215/2012¹⁶, il quale prevede, al punto 1, una norma di competenza derivata in caso di pluralità di convenuti domiciliati in Stati membri diversi. Questi ultimi possono essere

¹² V. sentenza AMS Neve e a. (punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

¹³ Tale scelta si ripercuote sull'estensione della competenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea adito. L'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), dell'RMUE dispone che quest'ultimo è competente per gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere *commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro*. V., per analogia, relativamente alla competenza del tribunale dei disegni e modelli comunitari a disporre le misure necessarie per sanzionare la contraffazione nell'intero territorio dell'Unione e non soltanto per il danno subito nel luogo che fonda la sua competenza in ragione del domicilio del convenuto di riferimento, sentenza Nintendo (punti da 61 a 67).

¹⁴ Sul carattere alternativo del foro indicato in tale paragrafo, v. sentenza AMS Neve e a. (punto 41), relativa alle disposizioni equivalenti del regolamento n. 207/2009 codificato dall'RMUE. Tale scelta procedurale determina l'estensione dell'ambito di competenza territoriale del tribunale dei marchi dell'Unione europea, in quanto esso è limitato agli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui detto tribunale ha sede, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'RMUE. V., in relazione a disposizioni equivalenti, sentenza AMS Neve e a. (punto 40).

¹⁵ V. sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, punto 36).

¹⁶ Né l'articolo 122, paragrafo 2, dell'RMUE né alcuna altra disposizione dello stesso fanno riferimento a tale articolo o alla norma di competenza ivi contenuta. Come risulta dall'articolo 122, paragrafo 1, di detto regolamento, in mancanza dell'esclusione ivi prevista, il regolamento n. 1215/2012 è applicabile in via sussidiaria. Lo stesso vale per il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in virtù del suo articolo 79. Occorre inoltre ricordare che il regolamento n. 1215/2012, pur essendo inteso a definire un quadro generale, contiene tuttavia un'importante eccezione in materia di proprietà intellettuale. Infatti, l'articolo 24, punto 4, di tale regolamento prevede una norma di competenza esclusiva nel caso in cui la validità del diritto di proprietà intellettuale venga contestata mediante azione o eccezione. Tuttavia, su questo punto, l'RMUE contiene norme speciali: la presunzione di validità del marchio dell'Unione europea è enunciata all'articolo 127, a meno che la validità di tale marchio sia contestata mediante una domanda riconvenzionale alle condizioni previste dall'articolo 128.

convenuti, in forza di tale disposizione, *davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato*¹⁷. In alcuni casi tale convenuto può essere designato, come nel procedimento principale, come resistente di riferimento¹⁸.

30. Come dinanzi a qualsiasi altro giudice di uno Stato membro, tale opzione offerta al ricorrente è subordinata a una condizione enunciata all'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, ossia che «tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».

31. Tale requisito, introdotto per la prima volta all'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, trae origine dalla decisione adottata dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 1988, *Kalfelis*¹⁹. Esso contribuisce all'attuazione di uno dei principali obiettivi di detto regolamento, rafforzato nel regolamento n. 1215/2012²⁰, che consiste nell'assicurare l'efficace circolazione delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. L'obiettivo in parola impone di evitare la pendenza di procedimenti paralleli²¹.

32. Poiché la menzionata norma di competenza deroga alla regola generale basata sul domicilio del convenuto, la Corte ha dichiarato che la sua interpretazione non deve andare oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente da tali regolamenti²².

¹⁷ V., per un richiamo a tale requisito, sentenza del 27 ottobre 1998, *Réunion européenne e a.* (C-51/97, EU:C:1998:509, punti da 44 a 46). Inoltre, tutti i convenuti devono essere domiciliati nell'Unione [v. sentenza dell'11 aprile 2013, *Sapir e a.* (C-645/11, EU:C:2013:228, punto 52)]. Rilevo che la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1), detta «convenzione di Lugano II», contiene una disposizione identica all'articolo 6, punto 1.

¹⁸ Esso rimane tale nonostante l'evoluzione del procedimento. Così, la rinuncia all'appello interposto inizialmente da tale soggetto, come, nel caso di specie, da parte della società da questi rappresentata (v. nota 5 delle presenti conclusioni), non ha alcuna incidenza sulla necessità di verificare se sussista un collegamento stretto tra le domande al momento della loro proposizione. V., per quanto riguarda la fase del procedimento in cui deve essere valutata la sussistenza di un simile collegamento tra le domande, sentenza del 21 maggio 2015, *CDC Hydrogen Peroxide* (C-352/13; in prosieguo: la «sentenza *CDC Hydrogen Peroxide*», EU:C:2015:335, punti 28 e 29), e conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa *CDC Hydrogen Peroxide* (C-352/13, EU:C:2014:2443, paragrafi 78 e 79). In precedenza, la Corte aveva stabilito, nella sentenza del 13 luglio 2006, *Reisch Montage* (C-103/05, EU:C:2006:471, punti 27 e 33), che il diritto interno degli Stati membri, in forza del quale il ricorso nei confronti di uno dei convenuti è irricevibile, non ha effetti sull'applicazione dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2002, divenuto articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. V. altresì, sulla competenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, investito di un'azione per contraffazione fondata su un marchio siffatto la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, che permane per pronunciarsi sulla validità di tale marchio, nonostante la rinuncia all'azione principale, sentenza del 13 ottobre 2022, *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen* (C-256/21, EU:C:2022:786, punti 55 e 58), nonché conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella nella causa *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen* (C-256/21, EU:C:2022:366, paragrafi da 66 a 73), per una panoramica dettagliata dei casi di applicazione del principio della perpetuatio fori.

¹⁹ 189/87, EU:C:1988:459. V., per un richiamo agli antecedenti legislativi, sentenza dell'11 ottobre 2007, *Freeport* (C-98/06, EU:C:2007:595, punto 53).

²⁰ V. considerando 26 di tale regolamento.

²¹ V. considerando 21 del regolamento n. 1215/2012. Si tratta inoltre di garantire l'esecuzione delle decisioni. V., a tale proposito, articolo 45, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, ai sensi del quale il riconoscimento di una decisione è negato, su istanza di ogni parte interessata, se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.

²² V. sentenze dell'11 ottobre 2007, *Freeport* (C-98/06, EU:C:2007:595, punto 35); del 1° dicembre 2011, *Painer* (C-145/10, EU:C:2011:798, punto 74); del 12 luglio 2012, *Solvay* (C-616/10, in prosieguo: la «sentenza *Solvay*», EU:C:2012:445, punto 21); dell'11 aprile 2013, *Sapir e a.* (C-645/11, EU:C:2013:228, punto 41), e *CDC Hydrogen Peroxide* (punto 18).

33. La Corte ha sottolineato che spetta al giudice del rinvio valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande in funzione dell'obiettivo perseguito, che consiste nell'evitare decisioni incompatibili²³. A tal riguardo, ha precisato che sarebbero incompatibili decisioni divergenti relative a una «stessa situazione di fatto e di diritto»²⁴.

A. Sulla nozione di «stessa situazione di diritto»

34. Rilevo che il giudice del rinvio non esprime dubbi su tale questione. Tuttavia, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale fornisce, a mio avviso, l'opportunità di chiarire la portata della sentenza Nintendo²⁵, discussa dalle parti nelle loro osservazioni scritte.

35. Infatti, nella sentenza Nintendo, che aveva ad oggetto un'azione per contraffazione di disegni e modelli comunitari, la Corte ha adottato, come criterio dell'esistenza di una stessa situazione di diritto, quello del riconoscimento da parte del regolamento n. 6/2002 del diritto esclusivo di utilizzare tali disegni o modelli. Dal momento che detto diritto esclusivo produce i medesimi effetti nel territorio dell'Unione, è irrilevante la circostanza che il giudice nazionale applichi il diritto nazionale per adottare determinati provvedimenti²⁶.

36. Nella sentenza Nintendo, la Corte ha inoltre sottolineato il diverso approccio rispetto a quello adottato in materia di brevetti nella sua sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a.²⁷, in cui essa aveva stabilito che la differenza di fondamenti giuridici tra le domande non incideva sulla valutazione del rischio di decisioni contraddittorie²⁸.

37. Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, ritengo opportuno che la Corte precisi che, in ragione della concordanza delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 6/2002, sulle quali si basa la sentenza Nintendo, con quelle dell'articolo 9 dell'RMUE relative ai diritti del titolare di un marchio dell'Unione europea, occorre adottare un'analisi per analogia.

²³ V., in particolare, sentenza Solvay (punto 23). Inoltre, nella sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., (C-539/03, EU:C:2006:458, punto 26), la Corte ha precisato che, «affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia». Infatti, in pratica, nella fase della proposizione della domanda, è più difficile valutare tale elemento che non una stessa situazione di fatto e di diritto.

²⁴ V., in particolare, sentenze CDC Hydrogen Peroxide (punto 20 e giurisprudenza ivi citata) e Nintendo (punto 45).

²⁵ Tale sentenza si colloca nel filone giurisprudenziale della Corte relativo all'applicazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 in talune controversie vertenti sulla violazione del diritto dell'Unione in materia di brevetti, di concorrenza e di disegni o modelli. La giurisprudenza in parola tiene conto della specificità della normativa in materia di proprietà intellettuale, che mira ad organizzare il mantenimento esclusivo di detta proprietà immateriale facilmente accessibile a tutti. V., in tal senso, le riflessioni di Kur, A., e Maunsbach, U., «Choice of law and Intellectual Property Rights», *Oslo Law Review*, 2019, vol. 6, n. 1, pagg. da 43 a 61, in particolare pag. 44. Inoltre, l'evoluzione delle decisioni della Corte si basa sul livello di protezione conferito dal diritto dell'Unione, che implica di evitare la frammentazione del contenzioso [v., su questo punto, Georgakoudi, N., *Les compétences exclusives en matière civile et commerciale: étude de droit international privé*, tesi di dottorato sostenuta il 9 dicembre 2021, in particolare pag. 204, nonché Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., e Sturua, D., «Article 8», in Magnus, U., e Mankowski, P., *European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation*, 2^a ed., Otto Schmidt, Colonia, 2023, pagg. da 359 a 392, in particolare punto 1 (pag. 361), punto 3 (pag. 362) e punto 4 (pag. 363)]. Sulla storia dell'armonizzazione del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, v. Kur, A. e Maunsbach, U., op. cit., pagg. 50 e 51.

²⁶ V. sentenza Nintendo (punto 49).

²⁷ C-539/03, EU:C:2006:458.

²⁸ V. sentenza Nintendo (punti 46 e 47).

38. Nello specifico, l'obbligo per il giudice competente di applicare il diritto nazionale, come previsto dagli articoli 129 e 130 dell'RMUE²⁹, nonché dagli articoli 88 e 89 del regolamento n. 6/2002, non osta alla constatazione di una stessa situazione di diritto per i seguenti motivi:

- ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 9 dell'RMUE sono sanciti il diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio dell'Unione europea dalla sua registrazione e il diritto di detto titolare di vietarne a terzi l'uso senza il suo consenso, diritti che il titolare mira a tutelare mediante l'azione per contraffazione, e
- un marchio siffatto produce gli stessi effetti in tutta l'Unione, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'RMUE.

B. Sulla nozione di «stessa situazione di fatto»

39. Il giudice del rinvio evidenzia che tra la Beverage City & Lifestyle e la Beverage City Polska intercorre solo un rapporto di fornitura e che, a differenza delle società di cui alla causa sfociata nella sentenza Nintendo, non esiste tra queste due società resistenti un legame di gruppo.

40. Sebbene sottolinei inoltre, nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l'assenza di rapporti tra i resistenti domiciliati in Polonia e il resistente di riferimento (l'amministratore della società Beverage City & Lifestyle, domiciliato in Germania), esso precisa tuttavia nella sua questione che tale amministratore è «anch'esso convenuto come contraffattore».

41. Dal momento che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in tali circostanze l'esistenza di una catena di approvvigionamento costituisca un criterio sufficiente per applicare l'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte è invitata a completare la sua interpretazione della nozione di «stessa situazione di fatto».

42. Ritengo che dalla giurisprudenza della Corte si possano dedurre alcuni elementi di valutazione.

43. Infatti, in materia di diritti d'autore, nella sentenza del 1° dicembre 2011, Painer³⁰, la Corte ha dichiarato che, per valutare il rischio di decisioni incompatibili se le domande fossero decise separatamente, «può essere pertinente il fatto che i convenuti, ai quali il titolare del diritto d'autore contesta *violazioni di contenuto identico al suo diritto, abbiano agito o meno in modo indipendente*»³¹.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 17 dell'RMUE, letto in combinato disposto con l'articolo 129, paragrafo 2, e l'articolo 130, paragrafo 2, dello stesso, le richieste di informazioni, di esibizione della contabilità e di accertamento dell'obbligo di risarcimento danni, in quanto altre misure o altri ordini, non sono rette autonomamente da tale regolamento, ma rientrano nel diritto nazionale applicabile. V., per analogia, sentenza Nintendo (punto 47). Si può inoltre ricordare che il diritto al risarcimento è previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45). Inoltre, per quanto riguarda la legge applicabile, occorre fare riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag.40). Mediante tale regolamento, che si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, vengono unificate le norme di conflitto di leggi applicabili in materia civile e commerciale alle obbligazioni extracontrattuali e, in particolare, a quelle derivanti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a carattere unitario verificatesi dopo l'11 gennaio 2009 (v. articolo 32 di detto regolamento). In caso di azione diretta contro una pluralità di convenuti per atti di contraffazione commessi in più Stati membri, v. sentenza Nintendo (punti 98 e 104). V. altresì sentenza AMS Neve e a. (punto 64).

³⁰ C-145/10, EU:C:2011:798, punto 83.

³¹ Il corsivo è mio.

44. In materia di brevetti, nella sentenza Solvay³², la Corte ha dichiarato che, al fine di valutare la sussistenza del nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostegli, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione, segnatamente, la circostanza che più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, dei *medesimi atti* di contraffazione rispetto *ai medesimi prodotti*.

45. In materia di disegni o modelli comunitari, nella sentenza Nintendo, la Corte ha anzitutto rilevato che «la ricorrente nei procedimenti principali contesta *atti di contraffazione analoghi, se non identici*, che arrecano *pregiudizio ai medesimi disegni e modelli protetti* e che *fanno riferimento a prodotti asseritamente contraffatti identici*, fabbricati dalla società madre, la quale li commercializza per proprio conto in taluni Stati membri e li vende altresì alla società figlia perché questa li commercializzi in altri Stati membri»³³.

46. La Corte ha poi ricordato che «ha già considerato come medesima situazione di fatto quella in cui *società convenute* appartenenti a uno stesso gruppo *abbiano agito*, conformemente a una politica comune elaborata da una sola di esse, *in modo identico o analogo* (v., in particolare, sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C-539/03, EU:C:2006:458, punto 34)»³⁴.

47. Ne ha infine dedotto che «l'esistenza di una medesima situazione di fatto in simili circostanze (...) deve *comprendere tutte le azioni illecite dei diversi convenuti*, incluse le forniture effettuate dalla società madre per proprio conto, e non limitarsi a taluni aspetti o elementi degli stessi»³⁵.

48. A mio avviso, ne consegue, segnatamente in ragione della formulazione in termini generali di tale motivo analogo a quelli di cui al punto 67 della medesima sentenza³⁶, che le verifiche del giudice nazionale devono avere ad oggetto principalmente *il rapporto esistente tra tutti gli atti di contraffazione commessi*, piuttosto che i rapporti organizzativi o di partecipazione tra le società interessate, che il governo polacco e i resistenti domiciliati in Polonia considerano essenziali.

49. Infatti, al fine di soddisfare l'obiettivo di evitare che vengano rese decisioni incompatibili, perseguito dall'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, e segnatamente in materia di marchi dell'Unione che producono gli stessi effetti in tutta l'Unione, mi pare giustificato che si adotti come primo criterio quello dell'utilizzo comune di un segno identico o simile a tale marchio protetto, che caratterizza l'asserita contraffazione³⁷. Si evidenzia in tal modo l'origine della violazione del diritto anteriore alla quale i convenuti hanno contribuito con atti diversi.

50. A tal riguardo, è irrilevante che tali atti siano identici, come ad esempio la vendita da parte di uno dei convenuti dei medesimi prodotti contraffatti a un altro che li abbia rivenduti³⁸. Al pari della Commissione e del governo portoghese, ritengo che si possa anche addurre, a sostegno della dimostrazione di una stessa situazione di fatto, l'esistenza di una catena di contraffazione che comprende diversi atti, dalla fabbricazione allo smercio dei prodotti contraffatti, con o senza l'intervento di un intermediario.

³² Punto 29. Sulle conseguenze pratiche in caso di mancata applicazione dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, v. punto 28 di tale sentenza.

³³ Sentenza Nintendo (punto 51). Il corsivo è mio.

³⁴ Sentenza Nintendo (punto 51). Il corsivo è mio.

³⁵ Sentenza Nintendo (punto 52). Il corsivo è mio.

³⁶ La Corte ha infatti soltanto rilevato che «[il] secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza».

³⁷ V., a tale proposito, articolo 9 dell'RMUE, da cui si può trarre una definizione degli atti di contraffazione, e, in tal senso, sentenza AMS Neve e a. (punto 54). Sulla nozione di «utilizzazione», v., per analogia, sentenza Nintendo (punti 100, 103 e 104).

³⁸ V., per quanto riguarda tale circostanza, sentenza Solvay (punto 29).

51. Mi sembra inoltre che dalla sentenza Nintendo si possano trarre altri due argomenti a favore della tesi secondo cui la mancanza di rapporti organizzativi tra le società convenute non deve costituire un ostacolo alla riunione delle domande dinanzi a un unico giudice.

52. Sotto un primo profilo, si deve sottolineare, a mio avviso, che in tale sentenza la Corte doveva rispondere alla questione se la competenza del giudice del rinvio potesse riguardare forniture effettuate da una sola società³⁹.

53. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il criterio dell'azione coordinata che, ad avviso del governo polacco, dovrebbe essere applicato, qualora venga effettivamente rilevato dalla Corte alla luce del caso di specie, non sembra che esso sia stato considerato come una condizione particolare.

54. Una diversa soluzione avrebbe, da un lato, l'effetto di limitare il rispetto degli obiettivi dell'RMUE, vale a dire:

- secondo il suo considerando 4, assicurare, nell'ambito dell'unificazione del diritto dell'Unione in materia di marchi dell'Unione europea, una protezione uniforme dei loro effetti in tutti gli Stati membri e,
- secondo i suoi considerando da 31 a 33, evitare le decisioni contrastanti dei giudici e impedire che venga compromesso il carattere unitario di detti marchi mediante decisioni dei tribunali dei marchi dell'Unione europea che «producono effetti e che si estendono a tutta l'Unione»⁴⁰.

55. Dall'altro lato, essa consentirebbe di eludere le norme speciali e cogenti dell'RMUE. Orbene, rilevo, in primo luogo, che, al considerando 33 di tale regolamento, il legislatore dell'Unione ha fatto riferimento alle azioni in cui sono implicate le medesime parti e che si svolgono nello stesso Stato membro. In detto considerando viene precisato che, «allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni *ispirate* alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento [n. 1215/2012]»⁴¹.

56. In secondo luogo, la Corte ha già preso in considerazione la specificità del contenzioso relativo al diritto dei marchi allorché ha interpretato la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso»⁴².

57. Analogamente, nella sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding⁴³, la Corte ha stabilito che la nozione di «stabile organizzazione» utilizzata dal regolamento n. 207/2009 non è necessariamente identica a quella utilizzata per il regolamento n. 44/2001, per il motivo che tali regolamenti perseguono obiettivi che non sono identici. Mi sembra che tale metodo di analisi possa essere applicato anche al regolamento n. 1215/2012 e all'RMUE.

³⁹ V. sentenza Nintendo (punti 50 e 51).

⁴⁰ V. sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, punto 28).

⁴¹ Il corsivo è mio.

⁴² V. sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, punti 32, 34 e 37), relativa a tale nozione che figura all'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 125, paragrafo 5, dell'RMUE.

⁴³ C-617/15, EU:C:2017:390, punti 25, 27 e 28. Un'interpretazione rigorosa della nozione di «stabile organizzazione» non è più giustificata in quanto l'RMUE prevede che il ricorrente possa scegliere tra il domicilio del convenuto e il giudice del luogo della contraffazione. Inoltre, la qualità di stabile organizzazione non è soggetta alla condizione che la società convenuta abbia partecipato direttamente o indirettamente alla commissione degli atti all'origine della controversia (punto 40 di tale sentenza).

58. In terzo luogo, la scelta di un'interpretazione autonoma volta a tutelare efficacemente il carattere unitario del marchio dell'Unione europea in caso di contraffazione, che andrebbe nel senso dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte, dalla sentenza del 27 settembre 1988, *Kalfelis*⁴⁴, alla sentenza *Nintendo*⁴⁵, potrebbe essere analoga a quella che ha indotto la Corte a stabilire soluzioni adattate a talune circostanze in materia di atti di concorrenza⁴⁶. Tale scelta condivide infatti la medesima logica, che tende a favorire la sanzione delle pratiche commerciali illecite e il risarcimento degli attori economici che ne sono vittime, garantendo una buona amministrazione della giustizia⁴⁷.

59. Tuttavia, in tale contesto, mi sembra altrettanto fondamentale ponderare la specificità di queste norme di competenza con i requisiti generalmente richiamati in materia di competenza internazionale, giustamente invocati dal governo polacco nonché dai resistenti domiciliati in Polonia, vale a dire l'esercizio facilitato dei diritti della difesa e la prevedibilità delle norme di competenza⁴⁸.

60. Pertanto, come proposto dalla Commissione, occorre prestare particolare attenzione alla natura dei rapporti contrattuali esistenti tra il cliente e il fornitore. Essa può non solo rafforzare l'esistenza di un vincolo di connessione tra le domande del ricorrente in materia di contraffazione, ma altresì rivelare la perfetta prevedibilità dell'obbligo di rispondere di asseriti atti di contraffazione aventi la medesima origine⁴⁹.

61. Ciò si verifica manifestamente, a mio avviso, in caso di utilizzo identico o simile⁵⁰ di un marchio dell'Unione europea che produce effetti in tutta l'Unione nell'ambito di un contratto di fornitura esclusiva sul mercato di un altro Stato membro.

62. Nel caso di specie, rilevo, al pari della Commissione, che il giudice del rinvio ha constatato che le società resistenti stabilite rispettivamente in Germania e in Polonia erano legate dall'esclusiva della fornitura nel primo Stato membro. Il rischio di qualificare come identica una tale situazione di fatto, al fine di giustificare la competenza di un unico giudice a statuire sulle domande dirette contro tutti gli attori della medesima asserita contraffazione, non poteva essere ignorato da tali società.

⁴⁴ 189/87, UE:C:1988:459. V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

⁴⁵ V. nota 25 delle presenti conclusioni. Occorre rilevare che non è necessario fare riferimento alle sentenze successive rese in materia di atti di contraffazione [sentenze *AMS Neve e a.* e del 3 marzo 2022, *Acacia* (C-421/20, EU:C:2022:152), in materia di disegni e modelli comunitari], in quanto le azioni erano state proposte dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui erano stati commessi gli atti di contraffazione. V., sul criterio alternativo di competenza in materia di marchi dell'Unione europea, nota 14 delle presenti conclusioni.

⁴⁶ V. sentenze *CDC Hydrogen Peroxide* (punti 16 e da 23 a 25), e del 15 luglio 2021, *Volvo e a.* (C-30/20, EU:C:2021:604, punti da 39 a 42).

⁴⁷ Secondo il suo considerando 16, il regolamento n. 1215/2012 è inteso a completare il criterio del foro del domicilio del convenuto attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. V., in relazione al regolamento n. 44/2001, sentenza *Solvay* (punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

⁴⁸ V. considerando 15 del regolamento n. 1215/2012.

⁴⁹ V., a titolo comparativo, sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), 1^a Sezione civile, del 4 luglio 2018 (n. 17-19.384), citata da Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., e Sturua, D., op. cit., nota 39 (pag. 372). Detto giudice ha deciso che un vincolo di connessione tra le domande ricorre quando vengono rilevati, nell'ambito di un'operazione immobiliare, il collegamento degli atti imputati ad alcuni resistenti, tra cui il resistente di riferimento, i loro rapporti, nonché i rispettivi ruoli e le responsabilità di due di essi.

⁵⁰ L'ipotesi qui considerata è quella dell'utilizzo del segno da parte dei resistenti con le stesse modalità. Sembra quindi improbabile che un resistente ignori gli atti di contraffazione degli altri resistenti. Sull'importanza delle condizioni nelle quali un contraffattore può sapere di avere violato il medesimo diritto nazionale, v. Heinze, C., e Warmuth, C., «Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation», in Mankowski, P., *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, pagg. da 147 a 171, in particolare pag. 167, disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781788110785/9781788110785.00011.xml>.

63. Inoltre, tanto dai documenti del fascicolo trasmesso alla Corte quanto dalle risposte delle parti del procedimento principale ai suoi quesiti in udienza risulta che si può ritenere che la stretta collaborazione tra le società si sia manifestata anche nella gestione di due siti Internet⁵¹, i cui domini appartengono a uno solo dei resistenti, mediante i quali, tramite rinvii fra tali siti, venivano commercializzati i prodotti controversi.

64. Pertanto, propongo alla Corte di considerare che la constatazione da parte di un giudice del fatto che le domande di cui esso è investito sono dirette contro attori diversi i quali hanno ciascuno contribuito alla medesima violazione di un marchio dell'Unione europea nell'ambito di una catena di atti di contraffazione può essere sufficiente a giustificare la sua competenza nei confronti dei convenuti sul fondamento dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

65. Di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetterà al giudice del rinvio valutare i diversi elementi fattuali dedotti dalla società ricorrente⁵². In questa occasione, si potrebbe sottolineare, da un lato, che, in fase di verifica della competenza, quest'ultima non deve riguardare il merito della causa oppure riguardarla in maniera molto limitata.

66. Dall'altro lato, il giudice adito deve assicurare che l'applicazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non consenta al ricorrente di proporre una domanda diretta contro più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai tribunali dello Stato in cui è domiciliato⁵³.

67. A tale proposito, ritengo che la questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, così come è formulata⁵⁴, offra alla Corte l'opportunità di completare la sua risposta con precisazioni relative al convenuto di riferimento.

C. Precisazioni relative al convenuto di riferimento

68. Le conseguenze dell'estensione della competenza del giudice adito ad altri convenuti, prevista dall'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, mi inducono a sottolineare che le verifiche relative al collegamento stretto tra le domande dovrebbero necessariamente riguardare in primo luogo, dato che sono intese a limitare il rischio di sviamento del foro, le domande dirette contro il convenuto di riferimento.

69. È vero che, in assenza delle condizioni previste da tale regolamento relative alla scelta del convenuto di riferimento⁵⁵, la Corte ha dichiarato che, per escludere l'ipotesi in cui un ricorrente potrebbe presentare un ricorso diretto contro una pluralità di convenuti esclusivamente allo

⁵¹ V., a tale proposito, sentenza AMS Neve e a. (punti 47 e 54).

⁵² V. nota 23 delle presenti conclusioni, nonché sentenza Nintendo (punto 52).

⁵³ V., in particolare, sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punti da 27 a 29 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

⁵⁴ V. paragrafi 18 e 74 delle presenti conclusioni.

⁵⁵ Inoltre, non viene imposta alcuna gerarchia tra i convenuti o le domande. Sulle proposte dottrinali nel senso di un maggiore rigore, v. Siaplaouras, P., «Article 8», in Requejo Isidro, M., *Brussels I bis: A Commentary on Regulation (EU) n° 1215/2012*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pagg. da 166 a 190, in particolare punto 8.17, nota 45 (pag. 172), nonché Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007)*, 6ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, raccolta «Droit des affaires», Parigi, 2018, nota 46 (pag. 395).

scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui egli ha il suo domicilio, è sufficiente che vi sia una connessione tra le domande promosse nei confronti di ciascuno dei convenuti⁵⁶.

70. Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, nonostante la rinuncia da parte dell'attore all'esercizio dell'azione nei confronti dell'unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, quest'ultimo resta competente nei confronti degli altri convenuti, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di una collusione tra l'attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 alla data di proposizione di detta azione⁵⁷.

71. A prescindere da tali circostanze particolari, quelle del procedimento principale illustrano, a mio avviso, l'utilità di un attento esame delle domande formulate nei confronti del convenuto di riferimento e di quelle dirette contro gli altri convenuti quando questi ultimi siano privati, per esclusiva scelta dell'attore⁵⁸, della norma di competenza internazionale di principio relativa al loro domicilio ed essi contestino *l'esistenza stessa* di rapporti tra loro e il convenuto di riferimento⁵⁹.

72. Nel caso di specie, sebbene la competenza internazionale del giudice del rinvio in Germania non sollevi alcuna difficoltà in ragione sia del luogo della sede sociale, in un Land, della società tedesca che distribuisce i prodotti in tale Stato membro, sia del domicilio del suo amministratore, resistente di riferimento, in un altro Land⁶⁰, ciò che merita particolare attenzione è il fatto che questa persona sia citata in giudizio *a titolo personale* e non nella sua qualità di rappresentante legale di detta società. Infatti, tale scelta costituisce di per sé il fondamento della competenza internazionale e territoriale del giudice del rinvio.

73. Non si tratta evidentemente di preoccuparsi dell'applicazione delle norme relative alla competenza territoriale o della concentrazione del contenzioso⁶¹, che non rientrano né nell'ambito dell'RMUE⁶² né in quello del regolamento n. 1215/2012, bensì di sottolineare che dovrebbe comunque spettare al giudice adito accertarsi che le domande dirette contro il convenuto di riferimento si fondino su considerazioni plausibili⁶³.

⁵⁶ V. sentenza dell'11 ottobre 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata). V., sulla portata di tale sentenza, Siaplaouras, P., op. cit., punti da 8.37 a 8.39 (pagg. 177 e 178). V., a titolo comparativo, articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può inoltre essere convenuta, «qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale» (il corsivo è mio).

⁵⁷ V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 33). Sulla necessità di prove della collusione tra le parti, v. punto 32 di tale sentenza. Inoltre, alcuni autori hanno rilevato l'attenuazione della giurisprudenza della Corte. V., a tale proposito, il commento di Siaplaouras, P., op. cit., punto 8.40 (pag. 178).

⁵⁸ V., in tal senso, Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., e Sturua, D., op. cit., punto 22 (pag. 371).

⁵⁹ V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.

⁶⁰ V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.

⁶¹ V. sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung (C-652/20, EU:C:2022:514, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, occorre precisare che, come all'articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, all'articolo 125, paragrafo 1, dell'RMUE sono designati i tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio.

⁶² È solamente previsto all'articolo 123, paragrafo 1, dell'RMUE che «[g]li Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

⁶³ Coerentemente con le decisioni della Corte nelle sentenze dell'11 ottobre 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595), e del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C-103/05, EU:C:2006:471), non si tratta di considerare che la valutazione del giudice adito verte sulla fondatezza delle domande o sulla loro ricevibilità ai sensi del diritto nazionale. Su tale questione, v. altresì i riferimenti contenuti nella nota 64 delle presenti conclusioni.

74. A titolo d'esempio⁶⁴, si può rilevare che, nel procedimento principale, per quanto riguarda il rappresentante legale della società stabilita in Germania, domiciliato nella circoscrizione del giudice del rinvio, quest'ultimo ha precisato, unicamente nella sua questione pregiudiziale, che detto rappresentante legale è «anch'esso convenuto come contraffattore».

75. Tale elemento di informazione essenziale giustifica, a mio avviso, il fatto che la domanda, fin dalla sua proposizione, sia stata sufficientemente basata sul ruolo del rappresentante legale della società convenuta, dato che, insolitamente, è la *responsabilità personale di tale rappresentante legale* ciò che *un terzo chiede di accertare* nell'ambito di un'azione volta ad ottenere sia provvedimenti inibitori e di divieto della violazione del diritto in questione sia il risarcimento del danno⁶⁵.

76. In mancanza di tali precisazioni, sarebbe legittimo, a mio avviso, interrogarsi sulle condizioni alle quali la buona amministrazione della giustizia giustifica l'estensione della competenza di un giudice di uno Stato membro fondata sul luogo del domicilio personale dell'amministratore di una società alle domande dirette contro un'altra società e il suo amministratore, convenuto sia in qualità di rappresentante legale di questa sia a titolo personale, domiciliati in un altro Stato membro.

77. Mi sembra che, in siffatti procedimenti aventi ad oggetto la contraffazione di un marchio dell'Unione europea a carattere unitario, sia ipotizzabile, in pratica, che il giudice adito si assicuri, al momento della proposizione della domanda, che essa contenga la dimostrazione del fatto che la scelta del foro adito è giustificata dal coinvolgimento personale del rappresentante legale di una società negli atti di contraffazione e fornisca la prova dell'utilizzo di un segno identico o simile a tale marchio in un contesto commerciale (o della mancata adozione di misure per impedire la contraffazione⁶⁶ o farla cessare), o del fatto che tale convenuto di riferimento è stato implicato in un'attività di violazione con motivi ragionevoli per esserne consapevole⁶⁷.

78. Mi sembra invece che esigere dal ricorrente che determini la sua scelta del giudice ricercando quale sia l'istigatore della violazione dei diritti del titolare del marchio dell'Unione europea protetto vada oltre la mera verifica ab initio del fatto che le condizioni di applicazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 siano state create artificialmente.

⁶⁴ V., per una situazione in cui i ricorrenti avevano fondato la loro azione sul fatto che l'incidente in questione era dovuto a errori di progettazione e di fabbricazione dell'elicottero e avevano citato in giudizio un convenuto che non presentava alcun collegamento con tali criteri, sentenza della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione commerciale), Regno Unito], del 29 maggio 2020, Senior Taxi Aereo Ejecutivo LTDA & Ors v Agusta Westland S.p.A & Ors, disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1348.html>. Tale decisione è stata commentata da Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., e Sturua, D., op. cit., punto 20 (pag. 370), da James, M., «Claims against anchor defendant subject to merits test under Recast Brussels Regulation (High Court)», *Practical Law UK*, Thomas Reuters, 10 giugno 2020, nonché da Pertoldi, A., e Mcintosh, M., «High Court holds claim against anchor defendant must satisfy merits test if it is to be used to establish jurisdiction against co-defendants under recast Brussels Regulation», disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://hsfnotes.com/litigation/2020/06/30/high-court-holds-claim-against-anchor-defendant-must-satisfy-merits-test-if-it-is-to-be-used-to-establish-jurisdiction-against-co-defendants-under-recast-brussels-regulation/>. V. altresì sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), sezione commerciale, del 26 febbraio 2020 (n. 18-21.144), citata da Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., e Sturua, D., op. cit., punto 19 (pag. 369), in cui detto giudice ha annullato la sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), del 5 giugno 2018, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, per il motivo che non era stata proposta alcuna domanda nei confronti di una delle parti convenute.

⁶⁵ Per quanto è a mia conoscenza, la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi su una simile situazione. Sulla nozione di «perturbatore», che nel diritto tedesco consente di chiedere l'accertamento della responsabilità dell'amministratore, v. sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punti da 120 a 123). In tal caso, possono essere chiesti nei suoi confronti solo provvedimenti inibitori e di divieto della violazione del diritto in questione.

⁶⁶ V., per analogia, sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 120).

⁶⁷ V., a tale proposito, articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.

79. È vero che una simile opzione potrebbe basarsi, per analogia nel diritto dei marchi, sulla decisione della Corte nella sentenza Nintendo relativa alla determinazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007⁶⁸, determinazione che risulta necessaria quando l'azione abbia ad oggetto atti di contraffazione commessi in diversi Stati membri⁶⁹. La Corte ha dichiarato che il giudice adito deve valutare complessivamente la condotta del convenuto, al fine di *determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale*, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto⁷⁰.

80. Tuttavia, la Corte ha anche considerato che l'interpretazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale non è legata a quella delle disposizioni relative alla legge applicabile a ricorsi per risarcimento danni⁷¹.

81. Inoltre, nella fase dell'introduzione della domanda, imporre al ricorrente l'obbligo di cercare quale sia l'iniziatore della catena di atti di contraffazione lo esporrebbe a un onere della prova troppo difficile da soddisfare e rischierebbe di compromettere l'obiettivo dell'RMUE, che consiste nel tutelare i diritti di un titolare di un marchio dell'Unione europea, in un ambito che può essere molto ampio, a seconda della sua scelta procedurale⁷².

82. Di conseguenza, propongo alla Corte di aggiungere alla sua risposta al giudice del rinvio che gli spetterà verificare altresì gli elementi che hanno permesso di accertare, al momento dell'introduzione delle domande, la partecipazione dell'amministratore della società tedesca agli atti di contraffazione che fa sorgere la sua responsabilità personale.

V. Conclusione

83. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) nel modo seguente:

L'articolo 8, punto 1, 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, letto in combinato disposto con l'articolo 122 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

più resistenti, domiciliati in diversi Stati membri, possono essere convenuti dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi adito, nell'ambito di un'azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell'Unione europea quando sia contestata ai resistenti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio da parte di ciascuno dei loro

⁶⁸ A termini di tale disposizione, «[i]n caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario».

⁶⁹ V., per una sintesi dell'interpretazione della Corte, sentenza del 3 marzo 2022, Acacia (C-421/20, EU:C:2022:152, punto 48), e, per quanto riguarda l'assenza di applicazione della stessa quando il titolare del diritto protetto scelga di avviare un'azione mirata riguardante atti di contraffazione commessi in un solo Stato membro, punto 49 della medesima sentenza.

⁷⁰ V. sentenza Nintendo (punto 103).

⁷¹ V. sentenza AMS Neve e a. (punti 63 e 64).

⁷² V., a titolo comparativo, sentenze AMS Neve e a. e del 3 marzo 2022, Acacia (C-421/20, EU:C:2022:152).

atti in una catena di fornitura. Spetta al giudice adito valutare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo, se sussista il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.