



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 26 maggio 2016¹

Causa C-230/15

Brite Strike Technologies Inc.
contro
Brite Strike Technologies SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale e esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 71 — Applicabilità di una convenzione relativa a una materia particolare — Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale — Convenzione entrata in vigore successivamente a tale regolamento ma che riproduce il contenuto di trattati precedenti — Regolamento n. 44/2001 — Articolo 22, punto 4 — Controversia vertente su un marchio del Benelux — Competenza dei giudici dei tre Stati del Benelux o di uno solo di essi — Criteri eventualmente applicabili per individuare quest'ultimo»»

I – Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) verte sull'interpretazione dell'articolo 22, punto 4, e dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale², comunemente denominato «regolamento Bruxelles I».

2. Tale domanda si inserisce nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi al citato tribunale dei Paesi Bassi, che pone un problema di individuazione del giudice competente *ratione loci* a pronunciarsi in merito a un'azione promossa da una società americana per ottenere l'annullamento di un marchio del Benelux detenuto da una società lussemburghese.

3. Sapendo che sia all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, sia all'articolo 4.6 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) del 25 febbraio 2005³ (in prosieguo: la «CBPI») vi sono norme di competenza specifiche per le controversie transfrontaliere tra privati aventi ad oggetto la validità di un marchio, il giudice del rinvio si interroga sulla modalità con cui le disposizioni di tali due atti devono coordinarsi in caso di concorso dei loro ambiti d'applicazione materiale, spaziale e temporale.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU 2001, L 12, pag. 1.

3 — Convenzione sottoscritta all'Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi.

4. In forza dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, l'entrata in vigore dello stesso ha lasciato impregiudicata l'applicabilità di convenzioni, già vincolanti per taluni Stati membri dell'Unione europea, che disciplinano la competenza giurisdizionale in materie particolari. La Corte è invitata a chiarire se da tale articolo risulti che, nel caso di specie, debba attribuirsi preminenza alla CBPI, posto che quest'ultima è entrata in vigore successivamente al regolamento in parola ma riproduce, in particolare al suo articolo 4.6, il contenuto di precedenti trattati del Benelux.

5. Qualora la Corte dichiari la preminenza delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 rispetto a quelle della CBPI, il giudice del rinvio chiede allora alla Corte di stabilire se dall'articolo 22, punto 4, del citato regolamento risulti che i giudici dei tre Stati del Benelux sono dotati di pari competenza internazionale in presenza di una controversia quale quella di cui al procedimento principale ovvero, in caso contrario, di precisare i criteri che consentono di individuare lo Stato membro i cui giudici detengono una competenza esclusiva, eventualmente mediante un'applicazione, in questa fase, dell'articolo 4.6 della CBPI.

II – Contesto normativo

A – Il regolamento n. 44/2001

6. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento in parola sancisce la generale regola di competenza secondo cui «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7. L'articolo 22, punto 4, del citato regolamento, contenuto alla sezione 6 del capo II dello stesso, dal titolo «Competenze esclusive», dispone che «[i]ndipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva[,] in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale».

8. Il secondo comma del citato punto 4 precisa che, «[s]alva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973»⁴, «i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato»⁵.

9. L'articolo 71 del medesimo regolamento, che figura al suo capo VII, dal titolo «Relazioni con gli altri atti normativi», così dispone:

«1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

4 — Il testo di tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Monaco») è accessibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

5 — Il primo e il secondo comma del punto 4 del citato articolo 22 corrispondono rispettivamente, in sostanza, all'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalle convenzioni successive relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (GU 1998, C 27, pag. 1, in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles») e all'articolo V quinquies del protocollo ad essa allegato. Le interpretazioni e le spiegazioni fornite con riferimento all'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione di Bruxelles sono a mio avviso trasponibili all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, data l'equivalenza esistente tra tali disposizioni (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2015, *Holterman Ferho Exploitatie e a.*, C-47/14, EU:C:2015:574, punto 38).

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

- a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;

(...)»⁶.

10. Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012⁷, comunemente denominato «regolamento Bruxelles I bis», tuttavia questo non è applicabile alle azioni giudiziarie che, come nel procedimento principale, sono state proposte anteriormente al 10 gennaio 2015⁸. Le norme di competenza sancite all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 22, punto 4, e all'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 sono state riprese all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 24, punto 4, e all'articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, con qualche adattamento che non mette in discussione l'impostazione generale di tali prime disposizioni⁹. Il regolamento (UE) n. 542/2014¹⁰ ha modificato in termini più sostanziali quest'ultimo regolamento, aggiungendovi gli articoli da 71 bis a 71 quinquies, al fine di disciplinare i rapporti esistenti¹¹ tra quest'ultimo e l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti¹², da un lato, e il trattato della Corte di giustizia del Benelux¹³, dall'altro.

B – *La CBPI*

11. Ai sensi del suo articolo 5.2, la CBPI ha abrogato, a partire dal 1° settembre 2006, per un verso, la convenzione del Benelux in materia di marchi di prodotti, sottoscritta a Bruxelles il 19 marzo 1962¹⁴, cui era allegata la legge uniforme del Benelux in materia di marchi¹⁵, e, per altro verso, la convenzione del Benelux in materia di disegni o modelli stipulata a Bruxelles il 25 ottobre 1966¹⁶, cui era allegata la legge uniforme del Benelux in materia di disegni o modelli¹⁷.

6 — L'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 sostituisce l'articolo 57 della convenzione di Bruxelles, con un'unica notevole divergenza di formulazione (v. paragrafo 25 delle presenti conclusioni).

7 — 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).

8 — L'ambito applicativo temporale del regolamento n. 1215/2012 è definito al suo articolo 66.

9 — A tal proposito rilevo solamente che, per un verso, l'articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012 precisa che detta disposizione si applica a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione (in conformità alle sentenze del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punto 31, nonché Roche Nederland e a., C-539/03, EU:C:2006:458, punto 40) e, per altro verso, che il suo articolo 71 sostituisce il termine generico «jurisdiction» a quello di «tribunal» che compariva all'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, tra l'altro nella versione francese dei detti regolamenti.

10 — Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux (GU 2014, L 163, pag. 1), applicabile, ai sensi del suo articolo 2, a partire dal 10 gennaio 2015.

11 — V. considerando da 1 a 4 del regolamento n. 542/2014. In particolare, l'articolo 71 bis, inserito da quest'ultimo, prevede che le «autorità giurisdizional[i] comun[i] a più Stati membri» costituite dal tribunale unificato dei brevetti e dalla Corte di giustizia del Benelux siano considerate «autorità giurisdizionali» ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

12 — Tale accordo, sottoscritto il 19 febbraio 2013 (GU 2013, C 175, pag. 1) entrerà in vigore quando tredici Stati membri l'avranno ratificato, alle condizioni stabilite dal suo articolo 89, paragrafo 1.

13 — Trattato relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux, sottoscritto a Bruxelles il 31 marzo 1965 dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ed entrato in vigore il 1° gennaio 1974. Detti tre Stati hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 2012, un protocollo di modifica del trattato stesso, al fine di trasferire alla Corte di giustizia del Benelux talune competenze in ambiti specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

14 — In prosieguo: la «CBM», entrata in vigore il 1° luglio 1969.

15 — In prosieguo: la «LBM», entrata in vigore il 1° gennaio 1971.

16 — In prosieguo: la «CBDM», entrata in vigore il 1° gennaio 1974.

17 — In prosieguo: la «LBDM», entrata in vigore il 1° gennaio 1975.

12. Ai sensi del suo preambolo, la CBPI mira, segnatamente a:

- «sostituire le convenzioni, le leggi uniformi nonché i protocolli modificativi in materia di marchi e di disegni o modelli del Benelux con un'unica convenzione che disciplini nel contempo il diritto dei marchi e il diritto dei disegni o modelli in maniera sistematica e trasparente»;
- «prevedere procedure rapide ed efficaci (...) allo scopo di adeguare la normativa del Benelux alla disciplina comunitaria nonché ai trattati internazionali già ratificati dalle tre Alte Parti Contraenti», e
- «sostituire l'Ufficio del Benelux per i marchi e l'Ufficio del Benelux per i disegni o modelli con l'Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli) assolvendo il proprio compito mediante organi decisionali ed esecutivi dotati di competenze proprie e complementari»¹⁸.

13. Riprendendo sostanzialmente l'articolo 37 della LBM¹⁹ e l'articolo 29 della LBDM²⁰, l'articolo 4.6 della CBPI, dal titolo «Competenza territoriale», stabilisce quanto segue in ordine alle controversie tra persone fisiche o giuridiche²¹:

«1. Salvo diversa attribuzione contrattuale espressa, la competenza territoriale del giudice in materia di marchi o disegni o modelli è determinata dal domicilio del convenuto o dal luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta, è stata o deve essere eseguita. Il luogo in cui è registrato o depositato un marchio o disegno o un modello non può in nessun caso configurare di per sé il fondamento della competenza.

2. Qualora i criteri sopra enunciati siano insufficienti a stabilire la competenza territoriale, il ricorrente può investire della causa il tribunale del proprio domicilio o della propria residenza, ovvero, qualora non abbia domicilio o residenza sul territorio del Benelux, il tribunale di propria scelta, a Bruxelles, all'Aia o a Lussemburgo.

3. I giudici applicano d'ufficio le norme di cui ai punti 1 e 2 e accertano espressamente la propria competenza.

(...)».

III – Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

14. Il 4 febbraio 2010 la Brite Strike Technologies SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), ha depositato il segno denominativo «Brite Strike» ai fini della sua registrazione quale marchio del Benelux presso l'OBPI, avente sede all'Aia.

18 — Ai sensi degli articoli 1.2, 1.3 e 1.5 della CBPI, detta Organizzazione ha sede all'Aia ed è composta da vari organi che le consentono di espletare i compiti che le sono attribuiti in base a tale convenzione, tra cui «l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)» (in prosieguo: l'«OBPI»).

19 — Il commentario alla CBM e alla LBM, redatto in comune dai governi belga, lussemburghese e dei Paesi Bassi è stato pubblicato in neerlandese nel *Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 1962, n. 58 (v. pag. 75 e segg. in merito all'articolo 37 della LBM). Una versione francese di tale relazione esplicativa compare sul sito Internet dell'OBPI (https://www.boipag.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations/ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDdxdfX1DHL1CDYO9DfSD04r0C71dFQHd_Xc9/).

20 — La relazione esplicativa dell'articolo 29 della LBDM, che riproduce in sostanza quella relativa all'articolo 37 della LBM, è riportata anch'essa all'indirizzo Internet indicato alla nota 19 delle presenti conclusioni.

21 — Tale fattispecie, che corrisponde a quella della controversia nel procedimento principale, deve essere distinta dai ricorsi proposti direttamente avverso una decisione dell'OBPI riguardante la registrazione di un marchio del Benelux, per i quali la CBPI prevede norme specifiche (v. articoli 2.12, 2.17 e 4.2).

15. Il 21 settembre 2012 la Brite Strike Technologies Inc., società americana i cui prodotti sono stati distribuiti, segnatamente, dalla Brite Strike Technologies SA, ha proposto ricorso contro quest'ultima dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) per ottenere l'annullamento del marchio stesso, in base agli articoli 2.4²² e 2.28²³ della CBPI, adducendo che la convenuta lo avrebbe fatto registrare in malafede e in violazione dei diritti che le spetterebbero in qualità di prima utilizzatrice nota del segno di cui trattasi sul territorio del Benelux.

16. La Brite Strike Technologies SA ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale, affermando che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto a Lussemburgo, ove si trova la sua sede, avendo essa veste di convenuta, e non all'Aia, ove è intervenuta la registrazione del marchio di cui trattasi.

17. Secondo il giudice del rinvio, per statuire in ordine al descritto incidente procedurale deve stabilirsi se la norma di competenza di cui all'articolo 4.6 della CBPI, da cui conseguirebbe la sua incompetenza a conoscere della controversia stessa²⁴, debba prevalere sulla norma di competenza sancita dall'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, che gli consentirebbe invece di dichiararsi competente.

18. In proposito, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) cita una sentenza del Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia) del 26 novembre 2013²⁵, in cui quest'ultimo giudice ha ritenuto che le norme di competenza di cui al regolamento n. 44/2001 dovessero prevalere su quelle contenute nella CBPI, atteso che «benché essa si inserisca sostanzialmente nella reiterazione di precedenti testi del Benelux e benché le corrispondenti norme di competenza siano identiche», detta convenzione è «posteriore all'entrata in vigore [del citato] regolamento», «cosicché il suo articolo 4.6 non può essere considerato un regime particolare ai sensi dell'articolo 71 [dello stesso]»²⁶.

19. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che sussistano dubbi quanto al significato da attribuirsi al citato articolo 71, nonché quanto alle modalità con le quali l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 debba eventualmente trovare applicazione nell'ambito di una controversia quale quella di cui al procedimento principale, vertente sulla validità di un marchio del Benelux.

20. Ciò premesso, con decisione del 13 maggio 2015, pervenuta alla Corte il 20 maggio 2015, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se si debba considerare la CBPI (per i motivi formulati ai punti da 28 a 34 della sentenza del gerechtshof Den Haag [Corte d'appello dell'Aia] del 26 novembre 2013 o per altri motivi) come una convenzione posteriore, cosicché il suo articolo 4.6 non può essere considerato come un regime particolare, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento [n. 44/2001].

22 — Ai sensi dell'articolo 2.4, parte iniziale e lettera f), della CBPI, «[n]on attribuisce alcun diritto al marchio: (...) f. la registrazione di un marchio [del Benelux] il cui deposito sia intervenuto in malafede, segnatamente: 1. il deposito, effettuato con la conoscenza o nell'ignoranza inescusabile del normale uso fatto in buona fede negli ultimi tre anni, sul territorio del Benelux, di un marchio simile per prodotti o servizi simili da parte di un terzo non consenziente (...)».

23 — L'articolo 2.28, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), della CBPI stabilisce che «[q]uando (...) il terzo di cui all'articolo 2.4, lettera (...) f), sia parte nel procedimento, ogni interessato può invocare la nullità: (...) b. del deposito non attributivo del diritto al marchio in applicazione dell'articolo 2.4, lettera (...) f), (...) entro un termine di cinque anni a partire dalla data della registrazione».

24 — Il giudice del rinvio sottolinea che la convenuta nel procedimento principale non è domiciliata nei Paesi Bassi e che nemmeno sussiste un'obbligazione che sia stata o che debba essere eseguita nei Paesi Bassi.

25 — Sentenza H&M AB e a./G-Star (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), consultabile al seguente indirizzo Internet: <http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466>.

26 — Il giudice del rinvio precisa che la posizione così assunta nel 2013 dal Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia) «si pone in linea con un articolo che era stato pubblicato su questo stesso argomento», vale a dire: Schaafsma, S.J., «Samenloop van EEX en BVIE», *Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER)*, 2012, pag. 593 e segg., in particolare il punto 8. Mi risulta che l'autore di tale articolo sia stato uno dei membri della formazione che ha pronunciato la sentenza in parola.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se dall'articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001] discenda che è investito di competenza internazionale a conoscere della controversia sia il giudice belga sia quello olandese o lussemburghese.
- 3) In caso contrario, come si debba determinare, in una fattispecie come quella in esame, se sia investito di competenza internazionale il giudice belga oppure quello olandese o lussemburghese. Se per questo (ulteriore) accertamento della competenza si possa (invece) applicare l'articolo 4.6 CBPI».

21. Solo la Commissione europea ha presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza dibattimentale.

IV – Analisi

A – Sull'interpretazione dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001

1. Sull'oggetto della prima questione pregiudiziale

22. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio invita sostanzialmente la Corte a definire le modalità con le quali le norme di competenza di cui all'articolo 4.6 della CBPI e quelle sancite nel regolamento n. 44/2001 debbano coordinarsi alla luce dell'articolo 71 di quest'ultimo, nel caso in cui gli ambiti applicativi di tali due atti, che non collimano totalmente, coincidano sui piani territoriale, temporale e materiale.

23. Atteso che la controversia principale verte sulla validità di un marchio del Benelux, l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 risulta essere la disposizione che il giudice del rinvio mira più specificamente ad applicare nella fattispecie per fondare la propria competenza, poiché, ove invece trovasse applicazione l'articolo 4.6 della CBPI, potrebbero risultare competenti i giudici di un diverso Stato membro. Esso ha tuttavia formulato la sua prima questione in modo tale che quest'ultima si riferisce a tutte le disposizioni del regolamento n. 44/2001. Ritengo inoltre che la problematica dell'interazione tra i due citati strumenti internazionali non si ponga solamente sotto il profilo del citato articolo 22, punto 4. È infatti possibile che, in fattispecie diverse, altre norme di competenza enunciate dal medesimo regolamento si pongano in concorrenza con quelle dell'articolo 4.6 della CBPI in caso di procedimento giudiziario attinente alla tutela dei marchi, disegni o modelli²⁷. Si dovrà quindi evitare di trascurare tale eventualità nel corso dell'esame della prima questione posta nella presente causa e fornire alla stessa una risposta che possa assumere una valenza generale.

27 — Le norme generali del regolamento n. 44/2001 sono applicabili alle azioni diverse da quelle «in materia di registrazione o di validità» dei titoli di proprietà intellettuale di cui al suo articolo 22, punto 4 (v., in merito all'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione di Bruxelles, che equivale a quest'ultima disposizione, sentenza del 15 novembre 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, punti 23 e segg.). Pertanto, ad un'azione di contraffazione di un marchio del Benelux potrebbe risultare applicabile sia l'articolo 4.6 della CBPI, sia l'articolo 5, punto 3, del regolamento stesso, che si applica in materia di illeciti civili dolosi - come avvenuto nella causa che ha dato origine alla sentenza del Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia) richiamata nella decisione di rinvio, v. punto 18 delle presenti conclusioni - sia l'articolo 31 del regolamento citato, riguardante i provvedimenti provvisori (v. sentenza del 12 luglio 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, punti 31 e segg.).

24. L'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 mira a far salva l'applicazione delle norme di competenza contenute in convenzioni stipulate tra gli Stati membri, tra loro o con Stati terzi, che siano relative a «materie particolari»²⁸. Orbene, l'ambito applicativo materiale della CBPI è dotato di carattere speciale rispetto a quello del regolamento in parola. Voglio precisare in proposito che, contrariamente a quanto possa far credere un enunciato svincolato dal proprio titolo, la portata della CBPI non si estende a tutti i diritti di proprietà intellettuale, ma si limita ai «marchi e disegni o modelli»²⁹. Da parte sua, il regolamento n. 44/2001, e segnatamente il suo articolo 22, punto 4, include un più ampio spettro di titoli di proprietà intellettuale³⁰. Dalla riserva formulata al citato articolo 71 dovrebbe quindi, di norma, derivare l'applicabilità, alla controversia di cui al procedimento principale, delle norme di competenza sancite dall'articolo 4.6 della CBPI e non invece della norma stabilita all'articolo 22, punto 4, del regolamento citato.

25. Tuttavia, la Corte ha interpretato la lettera di tale articolo 71 nel senso che «le norme relative alla competenza giurisdizionale (...) previste dalle convenzioni speciali delle quali gli Stati membri erano già parti al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento hanno in linea di principio l'effetto di escludere l'applicazione delle disposizioni di tale regolamento vertenti sulla medesima questione», ove la controversia rientri nell'ambito di applicazione di una siffatta convenzione³¹. Essa ha basato tale interpretazione restrittiva sul rilievo che, a differenza del citato articolo 71, che impiega i termini «siano parti», l'articolo 57 della convenzione di Bruxelles, da cui esso deriva, utilizzava l'espressione «sono o saranno parti», precisando in tal modo che tale convenzione non ostava, contrariamente al regolamento n. 44/2001, all'applicazione di altre norme di competenza giurisdizionale che gli Stati contraenti potessero stipulare, *anche in futuro*, concludendo convenzioni speciali³².

26. Il rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) interroga la Corte sulle modalità con le quali debbano trovare applicazione, nella specie, i citati principi di coordinamento, atteso che senza dubbio la CBPI è stata stipulata dopo la data di entrata in vigore del regolamento n. 44/2001³³, tuttavia essa ha avuto essenzialmente lo scopo di accorpate due convenzioni del Benelux che, a loro volta, sono state stipulate prima di tale data³⁴. In altri termini, esso chiede se la CBPI debba essere qualificata come convenzione «successiva» a detto regolamento, eventualità da cui risulterebbe, come stabilito dal Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia) in un'altra causa³⁵, l'applicabilità alla controversia principale delle disposizioni di quest'ultimo atto, e non invece di quelle della convenzione.

28 — Preciso che, contrariamente all'articolo 71, che *salvaguarda l'efficacia* delle «convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni *in materie particolari*» (il corsivo è mio), l'articolo 69 del regolamento n. 44/2001 prevede che quest'ultimo *sostituisca* le convenzioni stipulate tra gli Stati membri che disciplinano queste stesse questioni ma che rivestono *portata generale*. Inoltre, anche in presenza di una convenzione a carattere speciale, le norme previste dal regolamento citato devono essere applicate a tutte le questioni di competenza non disciplinate dalla medesima (v., con riferimento all'articolo 57 della convenzione di Bruxelles, che equivale all'articolo 71 del regolamento in parola, sentenza del 6 dicembre 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punti 25 e 27).

29 — V. paragrafo 3, nonché paragrafi 11 e segg. delle presenti conclusioni.

30 — Detto articolo 22, punto 4, ha ad oggetto nel contempo i «brevetti, marchi, disegni e modelli e (...) altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione». Quest'ultima formula include segnatamente la protezione dei ritrovati vegetali (v. Jenard, P., Relazione sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 1979, C 59, pag. 36, in prosieguo: la «relazione Jenard»).

31 — Il corsivo è mio. V. sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punti da 45 a 48), e del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, punto 37).

32 — Il corsivo è mio. Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punti 37 e 38).

33 — Rammento che la CBPI è entrata in vigore il 1° settembre 2006, quindi successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, intervenuta, ai sensi del suo articolo 76, il 1° marzo 2002 per i tre Stati membri che compongono il Benelux.

34 — V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.

35 — V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.

27. La Commissione suggerisce di rispondere alla prima questione pregiudiziale che, in base alla data della sua entrata in vigore, la CBPI non rientra nell'ambito di applicazione *ratione temporis* della riserva prevista dall'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 e che, pertanto, le norme di competenza di cui all'articolo 4.6 della convenzione stessa non possono prevalere su quelle del citato regolamento. Da parte mia, ritengo che ancorché la CBPI sia formalmente posteriore al regolamento n. 44/2001, le norme di competenza speciali in essa contenute siano sostanzialmente precedenti a quelle previste dal regolamento in parola e debbano quindi prevalere su queste ultime, per i motivi di seguito esposti.

2. Sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 con riferimento alle norme di competenza previste dalla CBPI

a) Sulla portata del principio di preminenza delle convenzioni speciali precedenti sancito dall'articolo 71 del regolamento n. 44/2001

28. Ai sensi del considerando 25 del regolamento n. 44/2001, la preminenza attribuita dall'articolo 71 del medesimo alle convenzioni aventi carattere speciale è giustificata dal «rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri». Come rilevato dalla Commissione, la preoccupazione espressa nel citato considerando si riferisce principalmente agli accordi stipulati con Stati terzi³⁶. Non è tuttavia in discussione il fatto che la riserva formulata dal citato articolo 71 riguarda altresì le convenzioni stipulate esclusivamente tra Stati membri, come nel caso delle convenzioni del Benelux.

29. Sottolineo in proposito che, contrariamente a vari altri regolamenti anch'essi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile, il regolamento n. 44/2001 non contiene alcuna disposizione secondo cui quest'ultimo «preva[rrebbe], tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal regolamento [stesso]»³⁷, formula questa che conduce all'estromissione degli accordi tra Stati membri – contrariamente a quelli stipulati con Stati terzi – benché siano nel contempo speciali e precedenti rispetto al regolamento di cui trattasi.

30. Tale peculiarità del regolamento n. 44/2001 risulta ancor più degna di nota se si considera che esso è stato oggetto di una completa revisione nel 2012 e che, nonostante le difficoltà pratiche rilevate nella valutazione della portata del citato articolo 71³⁸, il legislatore dell'Unione non ne ha modificato il contenuto³⁹. L'articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento n. 44/2001, è stato certamente completato in misura significativa dal regolamento n. 542/2014⁴⁰, senza tuttavia che ne sia risultato limitato il principio secondo cui le norme di competenza giurisdizionale previste da convenzioni aventi carattere speciale, ancorché stipulate esclusivamente tra Stati membri, consentono di derogare a quelle enunciate, ormai, nel regolamento n. 1215/2012.

36 — La relazione Jenard (op. cit., pag. 60) chiarisce, in merito all'articolo 57 della convenzione di Bruxelles, che equivale al citato articolo 71, come «gli Stati membri della Comunità, stipulando tali accordi in materia speciale, abbiano nella maggior parte dei casi assunto, nei confronti di Stati terzi, degli obblighi che non possono adesso modificare senza il consenso degli Stati in questione».

37 — V., segnatamente, articolo 28, 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); articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6); nonché considerando 73, in fine, e articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107). V., in precedenza, il tenore letterale simile dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1) nonché dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

38 — V. Hess, B., Pfeiffer, T., e Schlosser, P., *Study JLS/C4/2005/03, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Università Ruprecht Karls Heidelberg, 2007, pag. 67 e segg., in particolare punto 145 nonché, successivamente a detto studio, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento n. 44/2001, del 21 aprile 2009 (COM [2009] 174 def., punto 3.8.1).

39 — Esclusa una correzione di minore importanza (v. nota 9 delle presenti conclusioni).

40 — V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.

31. Il secondo obiettivo cui mira l'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, che deve a mio avviso assumere un rilievo preponderante nella presente causa, è quello di tenere debitamente in considerazione il fatto che le norme di competenza previste da convenzioni speciali sono state formulate tenendo conto delle specificità delle materie cui esse si riferiscono e che tali norme serbano quindi un'utilità che dev'essere preservata⁴¹. Ciò riguarda più specificamente le norme di competenza adattate alla proprietà intellettuale contenute in convenzioni internazionali, che gli autori del regolamento in esame non intendevano eliminare⁴².

32. Desumo da quanto precede che l'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 è stato concepito come volto a preservare l'applicazione di norme di competenza contenute in convenzioni a carattere speciale stipulate da Stati membri prima della sua entrata in vigore, atteso che tali norme hanno un contenuto maggiormente adeguato alla materia di cui trattasi, e ciò, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nei limiti in cui essi siano conformi ai principi che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale in seno all'Unione⁴³. Ritengo che tale orientamento favorevole debba essere seguito, in particolare, con riferimento all'articolo 4.6 della CBPI, alla luce del suo contenuto.

b) Sulla ripetizione, nell'ambito della CBPI, di norme di competenza contenute in convenzioni speciali precedenti all'entrata in vigore del regolamento n. 44/2001

33. Sia il giudice del rinvio, sia la Commissione evidenziano che la CBPI ha sostituito talune convenzioni vigenti nei tre Stati membri che costituiscono il Benelux, dal 1971 per i marchi e dal 1975 per i disegni e i modelli, senza apportarvi sostanziali modifiche sul piano contenutistico. In particolare, l'articolo 4.6 della CBPI, che rappresenta la sola disposizione rilevante nella presente causa⁴⁴, riproduce in termini identici le norme di competenza che comparivano in tali atti precedenti, apportandovi semplicemente l'adattamento terminologico reso necessario dal fatto che detto nuovo testo riguarda nel contempo i marchi e i disegni o modelli⁴⁵.

34. La Commissione afferma che è comunque irrilevante, ai fini della soluzione del primo quesito pregiudiziale, il fatto che le disposizioni della CBPI siano così analoghe a quelle delle convenzioni del Benelux cui essa si è sostituita. Sono invece del parere che sia essenziale tener conto del fatto che, nell'adottare il citato articolo 4.6, i tre Stati che sono parti della CBPI hanno semplicemente mantenuto il contenuto di disposizioni speciali che erano già applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, senza alterarne in alcun modo la sostanza.

41 — V. sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), nonché la relazione Jenard (op. cit., pag. 60), che evidenzia che «le norme di competenza previste da tali accordi sono fondate su considerazioni peculiari alla materia a cui si riferiscono». Peraltro, nel corso dei lavori preparatori al regolamento n. 44/2001, in una dichiarazione congiunta vertente «sugli articoli 71 e 72 e sui negoziati nell'ambito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato», il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno affermato che «[t]enuto conto dell'utilità che può talvolta rivestire l'elaborazione di norme specifiche per le materie particolari, il Consiglio e la Commissione rivolgeranno particolare attenzione alla possibilità di avviare negoziati in vista della conclusione di accordi internazionali in alcuni di tali settori» (V. nota del Segretariato generale del Consiglio, del 14 dicembre 2000, documento n. 14139/00, JUSTCIV 137, allegato I, pag. 3, punto 2).

42 — La proposta della Commissione di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 14 luglio 1999, che ha condotto all'adozione del regolamento n. 44/2001, citava espressamente, tra le convenzioni speciali che dovevano continuare ad applicarsi, da essa elencate inizialmente al suo articolo 63, la convenzione di Monaco sul brevetto europeo, altresì citata all'articolo 22, punto 4, di tale proposta [COM (1999) 348 def., pagg. 42 e 58].

43 — A quest'ultimo proposito, v. la giurisprudenza che sarà citata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

44 — Atteso che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sul coordinamento tra le norme di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 4.6 della CBPI e quelle sancite dal regolamento n. 44/2001, l'analisi dev'essere a mio avviso incentrata sulle norme di questo tipo, non dovendosi quindi procedere all'esame delle norme di diritto sostanziale enunciate in altre disposizioni di tale convenzione. V., per analogia, Schlosser, P., Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 139, punto 238 in fine, in prosieguo: la «relazione Schlosser»).

45 — V. paragrafi 11 e segg. delle presenti conclusioni.

35. Posto che una delle finalità dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 è di consentire l'applicazione di norme più adeguate alla specificità della materia di cui trattasi⁴⁶, tale considerazione mi sembra giustificare il fatto che le norme di competenza riprodotte all'articolo 4.6 della CBPI prevalgano su quelle previste da tale regolamento. Come ammesso dalla Commissione, la CBPI mira, segnatamente, a introdurre norme specifiche che tengano conto delle peculiarità del marchio del Benelux, vale a dire un marchio unico che non è diviso tra gli Stati membri interessati né collegato a uno di tali Stati in particolare. Di fatto, le norme di competenza riportate all'articolo 4.6 della CBPI sono, a mio modo di vedere, più adeguate ai fini del trattamento di una controversia vertente su un marchio del Benelux di quanto non siano le norme di competenza sancite dal regolamento n. 44/2001.

36. Lo stesso vale, singolarmente, per la norma enunciata dall'articolo 22, punto 4, del regolamento stesso, che, a differenza dell'articolo 4.6 della CBPI, non è stata concepita per controversie quali quella di cui al procedimento principale. Tornerò successivamente sui limiti di un'eventuale applicazione di detto articolo 22, punto 4, alla presente controversia, tuttavia intendo fin da subito esporre i principali motivi di tale conclusione negativa. Sottolineo in proposito, per un verso, che il tenore letterale di tale disposizione non consente di individuare direttamente quale sia il giudice competente per risolvere una controversia di tal genere⁴⁷, mentre l'articolo 4.6 della CBPI enuncia una serie di criteri di competenza maggiormente precisi⁴⁸. Per altro verso, quest'ultimo articolo esclude – contrariamente all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 – che il luogo del deposito o della registrazione di un marchio valga da solo quale fattore di competenza, al fine di evitare una concentrazione della competenza in uno degli Stati del Benelux⁴⁹. Rilevo infine che lo stesso legislatore dell'Unione ha mirato ad adottare norme di competenza in deroga al regolamento n. 44/2001 laddove titoli di proprietà intellettuale di tale natura, che producono un effetto unitario in vari Stati membri, sono stati instaurati a livello dell'Unione⁵⁰.

37. Ritengo peraltro che l'applicazione, nella specie, delle norme di competenza di cui all'articolo 4.6 della CBPI non pregiudicherebbe in alcun modo, bensì favorirebbe, i principi essenziali sottesi alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, di cui la Corte garantisce il rispetto in caso di applicazione in tale ambito di norme contenute in convenzioni internazionali aventi carattere speciale⁵¹. Tenuto conto delle loro specificità, segnatamente in quanto designano il giudice posto nella posizione migliore per pronunciarsi su una causa relativa alla validità

46 — V. anche il paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

47 — V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

48 — Ai sensi del citato articolo 4.6, la competenza può essere attribuita mediante una clausola di elezione del foro; in mancanza di un siffatto accordo esplicito, la competenza è determinata dal luogo del domicilio del convenuto o dal luogo in cui è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione controversa (paragrafo 1); in subordine, l'attore può adire il tribunale del luogo del proprio domicilio o della propria residenza, qualora siano situati sul territorio del Benelux, ovvero, in caso contrario, può scegliere tra il tribunale di Bruxelles, quello dell'Aia o quello di Lussemburgo (paragrafo 2).

49 — V. articolo 4.6, ultima frase del paragrafo 1, della CBPI. Emerge dalla relazione esplicativa dell'articolo 37 della LBM (op. cit.) che gli autori delle norme di competenza ivi enunciate, richiamate all'articolo 4.6 della CBPI, miravano, tra l'altro, a non «attribuire una preferenza ad un tribunale di uno solo dei paesi contraenti» e a «prevenire un'eccessiva estensione della competenza del tribunale del luogo in cui avr[ebbe] sede l'Ufficio del Benelux per i marchi», sostituito dall'Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 5.1 della CBPI. Tale rifiuto di una centralizzazione della competenza in un unico Stato mi sembra rispondere al lodevole sforzo di garantire una corretta ripartizione dell'onere delle cause contenziose tra i giudici nazionali, nonché di garantire un equo trattamento linguistico delle parti in giudizio, dovendosi precisare che, in seno ad un'unione regionale ove sono impiegati sia il neerlandese che il francese, mi sembra utile evitare il predominio di una di dette lingue ufficiali rispetto all'altra.

50 — V. paragrafi 58 e segg. delle presenti conclusioni.

51 — V. sentenza del 4 settembre 2014, *Nickel & Goeldner Spedition* (C-157/13, EU:C:2014:2145, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). In tale giurisprudenza, vertente su una convenzione stipulata con Stati terzi - ossia la convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (detta CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 -, la Corte considera, in particolare «i principi evocati nei considerando 6, 11, 12 e da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001, di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione».

di un marchio del Benelux, e ciò in termini di maggiore precisione e di maggiore equilibrio rispetto a quanto consentito dall'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001⁵², le norme sancite dall'articolo 4.6 della CBPI soddisfano, a mio parere, i principi che risultano pertinenti in materia di norme di competenza⁵³.

38. Inoltre, non condivido il punto di vista della Commissione, secondo cui ove la Corte stabilisse la preminenza dell'articolo 4.6 della CBPI sulle concorrenti disposizioni del regolamento n. 44/2001, ciò contraddirebbe la norma, sancita dall'articolo 3, paragrafo 2, TFUE e precisata nella giurisprudenza della Corte, per la quale gli Stati membri non sono più liberi di stipulare tra loro convenzioni che possano «incidere su norme comuni», quali quelle previste dal regolamento n. 44/2001, «o modificarne la portata», atteso che la competenza dell'Unione è esclusiva in tale ambito⁵⁴. È vero che la Corte ha altresì affermato, in merito a una convenzione stipulata con Stati terzi, ma senza tuttavia limitarsi a detta fattispecie, che l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento in parola «non dà agli Stati membri la possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni relative a materie particolari o la modifica di convenzioni già in vigore, norme preminenti rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001»⁵⁵.

39. Ritengo tuttavia che, poiché le norme di competenza sancite dall'articolo 4.6 della CBPI si limitano a riprodurre disposizioni della CBM e della CBDM preesistenti all'entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, procedendo ad un accorpamento dei due testi citati, non possa ritenersi né che l'adozione della CBPI possa avere inciso sulle disposizioni di detto regolamento o possa averne modificato la portata, né che la CBPI rappresenti una «nuova convenzione relativa a materie particolari» o una convenzione che opera una «modifica di convenzioni già in vigore», ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

40. In tale peculiare contesto, ove due convenzioni del Benelux anteriori al regolamento n. 44/2001 sono state oggetto di una semplice riformulazione nell'ambito di un'altra convenzione del Benelux sottoscritta e ratificata posteriormente al regolamento stesso, il principio di preminenza delle convenzioni speciali enunciato all'articolo 71 del medesimo deve, a mio modo di vedere, prevalere su considerazioni volte a privilegiare la forma rispetto al contenuto. La posizione difesa dalla Commissione condurrebbe al discutibile risultato di impedire agli Stati membri di procedere a modifiche meramente redazionali o puramente formali, che devono essere a mio avviso distinte dalle modifiche di natura sostanziale, vietate dalla giurisprudenza sopra citata.

41. L'interpretazione dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 da me auspicata, avente carattere non formalista, è a mio modo di vedere avvalorata da considerazioni più generali, tratte dal diritto primario dell'Unione. Risulta infatti dall'articolo 350 TFUE⁵⁶ che gli accordi regionali specifici stipulati nell'ambito del Benelux devono essere preservati nei limiti in cui consentono di meglio raggiungere gli obiettivi propri di quest'ultimo rispetto a quanto non facciano le disposizioni del diritto dell'Unione e

52 — V. altresì paragrafi 36, 56 e 60 delle presenti conclusioni.

53 — Ossia che le norme di competenza sancite dal citato articolo 4.6 presentano un alto grado di prevedibilità, favoriscono una buona amministrazione della giustizia e consentono di ridurre il rischio di procedimenti paralleli, tenendo presente che tra i principi menzionati alla nota 51 delle presenti conclusioni, quelli riguardanti la libera circolazione delle decisioni e la reciproca fiducia tra gli Stati membri attengono al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni (v. sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punti 53 e 54).

54 — In proposito, la Commissione si riferisce al parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81) e alla sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, punti 100 e 101). V. altresì parere 1/13 del 14 ottobre 2014 (EU:C:2014:2303, punti 71 e segg.), ove sono delineati i contorni di tale competenza esclusiva dell'Unione.

55 — Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punto 38), la quale precisa che «[t]ale constatazione è confermata dalla giurisprudenza secondo la quale, man mano che vengano adottate norme comuni, gli Stati membri perdono il diritto di stipulare accordi internazionali che incidono su tali norme (v., in particolare, sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, detta "AETR", 22/70, [EU:C:1971:32], punti da 17 a 19, e del 5 novembre 2002, Commissione/Danimarca, detta "open sky", C-467/98, [EU:C:2002:625] punto 77)».

56 — Ai sensi del citato articolo 350, «[l]e disposizioni dei trattati non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati».

nei limiti in cui sono indispensabili per garantire il buon funzionamento del regime Benelux⁵⁷. Ritengo che, nella specie, fosse effettivamente opportuno, se non addirittura indispensabile, che i tre Stati del Benelux mantenessero nell'ambito dell'articolo 4.6 della CBPI talune norme di competenza speciali che avevano in precedenza adottato allo scopo di garantire un funzionamento armonioso ed equilibrato del regime di marchio uniforme tra essi esistente⁵⁸. Tale parere si basa sul fatto che, per un verso, il regime in parola, che si è totalmente sostituito alle legislazioni di detti Stati in materia⁵⁹, non conosce ad oggi equivalenti nel diritto dell'Unione⁶⁰ e che, per altro verso, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 non offrirebbe un risultato altrettanto soddisfacente rispetto a quello garantito dal citato articolo 4.6, in questo peculiare contesto.

42. Di conseguenza, la CBPI è qualificabile a mio avviso come convenzione relativa a una materia particolare, di cui gli Stati membri sono parti contraenti, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 e, pertanto, le norme di competenza giurisdizionale contemplate all'articolo 4.6 della stessa devono prevalere su quelle sancite da tale regolamento nell'ipotesi in cui i loro ambiti applicativi coincidano. Propongo quindi di rispondere alla prima questione pregiudiziale che il citato articolo 71 dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una controversia transfrontaliera rientri tanto nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, quanto in quello della CBPI, uno Stato membro può, in conformità al paragrafo 1 dell'articolo citato, applicare le norme di competenza giurisdizionale enunciate all'articolo 4.6 di detta convenzione.

B – *Sull'interpretazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001*

1. Sull'oggetto della seconda e della terza questione pregiudiziale

43. Il giudice del rinvio formula la seconda e la terza questione in via di mero subordine, nella sola ipotesi in cui, risolvendo la prima questione sottoposta, la Corte dovesse stabilire che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 debbono prevalere sulle norme di competenza sancite dall'articolo 4.6 della CBPI. Orbene, ritengo che ciò non dovrebbe accadere. Se la Corte accoglierà l'interpretazione da me proposta dell'articolo 71 del regolamento in parola, non vi sarà necessità di rispondere a tali due questioni. Tuttavia, a fini di esauritività, formulerò le seguenti osservazioni in proposito.

44. Preciso anzitutto che, data la connessione esistente tra tali questioni, vertenti entrambe, a mio avviso, sul senso e sulla portata da attribuire all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 nell'ambito di una controversia quale quella di cui al procedimento principale, esse andrebbero esaminate congiuntamente ove si dovesse fornire una soluzione alle stesse.

57 — V., con riferimento all'articolo 233 CEE (divenuto articolo 306 CE, quindi articolo 350 TFUE), segnatamente, sentenza dell'11 agosto 1995, *Rodens e a.* (da C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261, punto 40), ove la Corte ha precisato, a contrario, che gli Stati membri che compongono il Benelux potevano invocare tale disposizione per sottrarsi agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto comunitario, quando ciò fosse «indispensabile per il buon funzionamento del regime Benelux»; nonché conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nelle cause riunite *Rodens e a.* (da C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:11, punto 8 e giurisprudenza ivi citata), ove si rammenta che tale disposizione «ha lo scopo di evitare che l'applicazione del diritto comunitario abbia l'effetto di disintegrare l'unione regionale tra questi tre Stati membri o di impedirne lo sviluppo».

58 — V. le considerazioni svolte alla nota 49 delle presenti conclusioni.

59 — In proposito, il giudice del rinvio precisa che «[l]a legislazione dei paesi del Benelux non prevede alcuna normativa nazionale in materia di marchi, bensì esclusivamente la normativa sui marchi del Benelux, vigente su tutto il territorio del medesimo».

60 — Il marchio comunitario, divenuto marchio dell'Unione europea (v. nota 80 delle presenti conclusioni), conferisce al suo titolare una tutela valida in tutti gli Stati membri, ma, contrariamente al marchio del Benelux, il suo regime non si sostituisce alle procedure e alle norme giuridiche applicabili su scala nazionale [v. considerando 4 e 6 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, (GU 2009, L 78, pag. 1)]. La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) realizza certamente un'armonizzazione delle stesse, che è tuttavia solo parziale (v. considerando 4 e segg.).

45. Secondo il giudice del rinvio, supponendo che la norma di competenza sancita da detto articolo 22, punto 4, debba trovare applicazione in una controversia che, come nella fattispecie, verte sull'eventuale nullità di un marchio del Benelux, sussiste un dubbio quanto al significato da attribuirsi, in tale peculiare contesto, all'espressione «i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti», che rappresenta il criterio di collegamento pertinente, ai sensi di tale disposizione, in materia di validità dei marchi.

46. Per giustificare la sua seconda questione esso precisa, in sostanza, che la domanda di registrazione di un marchio del Benelux vale uniformemente per tutto il territorio del Benelux, sicché alla luce del tenore letterale del citato articolo 22, punto 4, potrebbero risultare congiuntamente competenti i giudici di ciascuno degli Stati membri che lo compongono, vale a dire tanto i giudici belgi, quanto quelli lussemburghesi e olandesi.

47. Nel caso in cui tale interpretazione non fosse accolta dalla Corte, con la sua terza questione esso chiede a quest'ultima di precisare, per un verso, quale sia, tra i tre Stati membri citati, quello investito in via esclusiva di competenza internazionale in materia e, per altro verso, se i fattori di competenza territoriale sanciti dall'articolo 4.6 della CBPI possano essere utilizzati in tale fase per individuare lo Stato in questione.

48. Nelle sue osservazioni, la Commissione raccomanda, a mio avviso giustamente, di rispondere alla seconda questione che «l'articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001] deve essere interpretato nel senso che, in una controversia vertente sulla registrazione o sulla validità di un marchio del Benelux, tanto il giudice belga quanto il giudice olandese e [il giudice] lussemburghese sono investiti di competenza internazionale a conoscere della controversia». La Commissione non si pronuncia sulla terza questione. Da parte mia, intendo formulare talune osservazioni sul punto.

2. Sui giudici competenti a statuire su una controversia vertente sulla validità di un marchio del Benelux in caso di applicazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001

a) Sul tenore letterale della norma di competenza enunciata all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001

49. Rammento che, come precisato dall'articolo 22, parte iniziale, del regolamento n. 44/2001, tutte le norme di competenza enunciate ai punti da 1 a 5 dell'articolo stesso hanno le comuni peculiarità di trovare applicazione indipendentemente dal luogo in cui le parti sono domiciliate⁶¹ e di stabilire una competenza di carattere esclusivo e imperativo che si impone con forza specifica sia ai singoli sia al giudice⁶². Atteso che esse derogano in tal modo non solo alla norma generale sancita dall'articolo 2 del regolamento in parola, che tende a favorire il convenuto, ma anche alle possibilità di proroga volontaria della competenza, offerte in linea di principio alle parti⁶³, tali disposizioni speciali devono essere oggetto di interpretazione restrittiva⁶⁴.

61 — L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 garantisce l'applicazione delle disposizioni del suo articolo 22 anche qualora il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.

62 — V., in merito all'articolo 16 della convenzione di Bruxelles, equivalente all'articolo 22 del regolamento n. 44/2001, la sentenza del 13 luglio 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punto 24).

63 — L'articolo 23, punto 5, e l'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 vietano, rispettivamente, che una clausola attributiva di competenza ovvero la comparsa volontaria del convenuto possano eludere le norme di competenza esclusiva sancite dall'articolo 22 del citato regolamento. Sottolineo che, al contrario, l'articolo 4.6 della CBPI valorizza le clausole di elezione del foro.

64 — V. sentenza del 12 maggio 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300, punto 30), ove si sottolinea la necessità di un'«interpretazione restrittiva» di tutte le disposizioni del citato articolo 22; nonché sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a. (C-605/14, EU:C:2015:833, punto 24), che rammenta che, «in quanto introducono un'eccezione alle regole generali sulla competenza sancite da [l] regolamento [n. 44/2001], (...), le disposizioni dell'articolo 22, punto 1, dello stesso regolamento non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la loro finalità. Infatti, tali disposizioni hanno l'effetto di privare le parti della scelta – che altrimenti spetterebbe loro – del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse».

50. Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni scritte della Commissione⁶⁵, l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, in cui vengono presi in considerazione «i giudici [di uno] Stato membro» nel loro insieme, si limita a designare lo Stato membro i cui giudici sono competenti *ratione materiae* in forza di tale disposizione, senza però ripartire le competenze all'interno dello Stato membro in questione, come è già stato stabilito dalla Corte⁶⁶.

51. Ai sensi del primo comma del punto 4 del citato articolo 22, qualora una controversia transfrontaliera verta sulla registrazione o sulla validità di un titolo di proprietà intellettuale per cui sia prescritto il deposito ovvero la registrazione, quale un marchio, la competenza internazionale è attribuita esclusivamente ai «giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale». Il secondo comma del citato punto 4 aggiunge che, nell'ambito specifico del brevetto europeo disciplinato dalla convenzione di Monaco, «i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato»⁶⁷.

52. Un siffatto collegamento esclusivo, previsto nell'ambito dei due commi citati, allo Stato membro direttamente interessato dal rilascio del titolo in questione ha una precisa ragion d'essere. Esso riflette la volontà del legislatore di adeguarsi agli obiettivi di prossimità dell'organo giurisdizionale alla controversia nonché di buona amministrazione della giustizia, citati al considerando 12 del regolamento n. 44/2001 quali giustificazioni delle eccezioni alla competenza, sussistente in linea di principio, del foro del domicilio del convenuto.

53. I giudici dello Stato in cui detto titolo è destinato a produrre i suoi effetti giuridici sono infatti considerati «quelli meglio situati»⁶⁸ per pronunciarsi in merito alla registrazione o alla validità dello stesso in applicazione del diritto che gli sarà applicabile, vale a dire, in generale, la legislazione di quello stesso Stato nel cui territorio deve essere garantita la tutela del titolo⁶⁹. Come evidenziato dalla Commissione, sussiste tradizionalmente uno stretto vincolo tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la sovranità nazionale⁷⁰. A tal proposito, la Corte ha altresì evidenziato che il rilascio di titoli quali i brevetti implica l'intervento dell'amministrazione nazionale e che il relativo contenzioso è stato riservato a giudici specializzati in diversi Stati membri⁷¹.

54. È alla luce di tali elementi di carattere testuale e giurisprudenziale, tenendo conto nel contempo delle notevoli peculiarità presentate dal titolo di proprietà intellettuale di cui trattasi nel procedimento principale, che andranno esaminate le modalità con cui le disposizioni dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 dovrebbero eventualmente essere applicate nella fattispecie.

65 — La Commissione sostiene, a mio avviso erroneamente, che «l'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 22, punto 4, consente in linea di principio di designare *un'unica* autorità giurisdizionale nazionale competente. Secondo le circostanze, si tratta dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro» nel quale è intervenuto il deposito o la registrazione del titolo di proprietà intellettuale in questione (il corsivo è mio).

66 — V. sentenza del 28 aprile 2009, *Apostolides* (C-420/07, EU:C:2009:271, punto 48).

67 — La relazione Schlosser precisa che sono esclusivamente competenti a quest'ultimo titolo non già i giudici dello Stato in cui la domanda di brevetto europeo è stata depositata, bensì quelli dello Stato per il quale questa domanda è considerata valida e deve essere contestata (op. cit., pag. 123).

68 — V., in merito all'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione di Bruxelles, equivalente all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, sentenza del 13 luglio 2006, *GAT* (C-4/03, EU:C:2006:457, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

69 — Quanto all'applicazione della *lex loci protectionis*, v., segnatamente, l'articolo 8 del regolamento n. 864/2007, nonché l'articolo 2 della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale del 20 marzo 1883, citata nelle conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa *Génesis* (C-190/10, EU:C:2011:202, paragrafo 29).

70 — La relazione Jenard traccia una correlazione tra il fatto che «il rilascio di un brevetto nazionale [o di un titolo equivalente] è una questione di sovranità nazionale» e il carattere esclusivo della norma di competenza prevista in materia (op. cit., pag. 36).

71 — V. sentenza del 13 luglio 2006, *GAT* (C-4/03, EU:C:2006:457, punti 22 e 23).

b) Sull'eventuale applicazione, nella specie, dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001

55. Preciso anzitutto che, qualora la Corte dovesse decidere – contrariamente alla soluzione da me proposta con riferimento alla prima questione pregiudiziale – che in una controversia quale quella di cui al procedimento principale deve applicarsi il regolamento n. 44/2001, mi sembra evidente, alla luce del suo tenore letterale, che è proprio la norma di competenza di cui all'articolo 22, punto 4, e non quelle contenute in altre disposizioni del medesimo regolamento⁷², che dovrebbe stabilire il giudice competente a pronunciarsi sulla «validità» del marchio del Benelux in parola.

56. Il criterio determinante di ripartizione della competenza giurisdizionale per le controversie cui si applica il citato articolo 22, punto 4, è lo stretto vincolo che deve sussistere tra il titolo di proprietà intellettuale per cui è causa e il territorio in cui detto titolo può beneficiare di una tutela⁷³. Orbene, nel caso specifico del titolo ad effetto unitario rappresentato dal marchio del Benelux, essendo quest'ultimo valido nei tre Stati del Benelux, ove beneficia di una tutela uniforme⁷⁴, ritengo che la nozione di «territorio» cui fa riferimento l'articolo 22, punto 4, primo comma, del regolamento n. 44/2001 debba essere intesa come riferentesi, nella fattispecie, all'intero territorio del Benelux⁷⁵, che deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro, come già dichiarato dalla Corte in contesti analoghi⁷⁶. Ritengo pertanto che, nel contesto specifico del marchio del Benelux, i territori di tali tre Stati membri si trovino ad essere designati collettivamente e i giudici di ciascuno di essi siano potenzialmente competenti, atteso che possono essere tutti considerati come «quelli meglio situati» per applicare il regime uniforme adottato dagli Stati stessi con riferimento al marchio di cui trattasi.

57. Sottolineo che la norma che prevede una ripartizione nazionale della competenza giurisdizionale, che è espressamente sancita per il brevetto europeo al secondo comma del punto 4 del citato articolo 22, non può essere trasposta al marchio del Benelux, posto che i regimi in questione sono fondamentalmente distinti⁷⁷. Infatti, il brevetto europeo differisce dal marchio del Benelux poiché non costituisce un titolo unitario, bensì equivale a un insieme frammentato di brevetti nazionali⁷⁸. Come affermato dalla Commissione, «continua a trattarsi in sostanza, giuridicamente, di brevetti diversi che permangono vincolati, individualmente, al territorio nazionale interessato». Ciò giustifica il fatto che la competenza giurisdizionale rimanga allora in capo a ciascuno Stato nel cui territorio si chiede la tutela del brevetto europeo, come avviene nel caso dei titoli di proprietà intellettuale strettamente nazionali.

72 — Sul possibile intervento di altre disposizioni del regolamento n. 44/2001 in materia di proprietà intellettuale, v. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.

73 — Atteso che le norme di competenze previste dall'articolo 22 del regolamento n. 44/2001 si basano unicamente sull'oggetto della domanda e si applicano indipendentemente dal domicilio delle parti, il punto 4 di tale articolo potrebbe teoricamente risultare applicabile anche qualora nessuna delle parti fosse stabilita in uno degli Stati membri, segnatamente in uno degli Stati del Benelux, tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, in quanto la convenuta nel procedimento principale è una società lussemburghese.

74 — V. introduzione e commenti sia all'articolo 1 della CBM, sia all'articolo 37 della LBM, nella relazione esplicativa citata alla nota 19 delle presenti conclusioni.

75 — Territorio del Benelux, costituito dai «territor[i] del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi in Europa», ai sensi dell'articolo 1.16 della CBPI.

76 — V. sentenza del 7 settembre 2006, *Bovemij Verzekeringen* (C-108/05, EU:C:2006:530, punto 20 e giurisprudenza ivi citata), ove la Corte ha ricordato che, «per quanto riguarda i marchi registrati presso l'UMB [divenuto l'Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale], il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro, in quanto l'art. 1 della direttiva [89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1)] assimila tali marchi a quelli registrati in uno Stato membro» (il corsivo è mio). V. inoltre, per analogia, sentenza dell'11 agosto 1995, *Rodgers e a.* (C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261, punto 20), ove la Corte ha stabilito che «il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo vanno considerati alla stregua di un territorio unico [atteso che una] convenzione [stipulata tra tali Paesi] ha unificato le aliquote ed i criteri di applicazione delle accise» in tale ambito (il corsivo è mio).

77 — Sulla distinzione tra il regime del brevetto europeo e quello di un titolo unitario, nonché sulla sua incidenza in materia di competenza giurisdizionale, v. la relazione Schlosser (op. cit., pag. 123).

78 — Detto titolo è certamente rilasciato a seguito di un procedimento unico svolto dall'Ufficio del brevetto europeo di Monaco, tuttavia conferisce al suo titolare, simultaneamente nel o nei diversi Stati indicati dal depositante, gli stessi diritti che gli sarebbero conferiti da un brevetto nazionale rilasciato in ciascuno di tali Stati contraenti (v. articoli 2, 3, 64 e 79 della convenzione di Monaco).

58. È proprio in considerazione del fatto che le norme di competenza introdotte dalla convenzione di Bruxelles e riprese nel regolamento n. 44/2001 non risultano affatto adeguate alle peculiarità dei titoli di proprietà intellettuale di carattere unitario che sono state adottate norme di competenze specifiche per i titoli di questo tipo, creati prima a livello della Comunità europea, poi a livello dell'Unione europea. Ciò si è verificato per i «disegni e modelli comunitari»⁷⁹, per il «marchio comunitario», divenuto recentemente «marchio dell'Unione europea»⁸⁰, nonché per il «brevetto europeo con effetto unitario»⁸¹.

59. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione sostiene che tali «regimi derogatori non hanno tuttavia l'effetto di rendere competente il giudice di uno Stato membro nel quale il diritto di proprietà intellettuale non ha validità»⁸². Da parte mia, desidero sottolineare che le disposizioni in questione, e in particolare quelle relative alla validità di un marchio dell'Unione europea, portano a una totale esclusione della norma contenuta all'articolo 22, punto 4, del regolamento stesso, posto che prevedono la competenza di un ufficio centrale per le domande di nullità promosse a titolo principale, e di tribunali specializzati per le domande di nullità proposte a titolo riconvenzionale – segnatamente nell'ambito di un'azione di contraffazione –, tribunali che sono in linea di principio quelli dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto⁸³.

60. Al pari della Commissione, riconosco che, facendo sì che i giudici di tre degli Stati membri dell'Unione abbiano pari vocazione ad essere competenti a conoscere di una azione di invalidità di un marchio del Benelux, l'interpretazione restrittiva del citato articolo 22, punto 4, qui proposta conduce a un risultato che non appare «ottimale» se si considerano gli obiettivi del regolamento n. 44/2001⁸⁴. Tuttavia, nell'ipotesi in cui tale regolamento dovesse considerarsi applicabile ad un'azione siffatta, questa interpretazione si impone a mio avviso, alla luce tanto del tenore letterale, quanto degli elementi su cui si basa il suo articolo 22, punto 4, nonché alla luce dei peculiari caratteri del titolo di proprietà intellettuale qui esaminato⁸⁵.

79 — V. regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), i cui articoli da 79 a 94 stabiliscono le norme di «competenza e [di] procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari», coordinandole con le disposizioni della convenzione di Bruxelles.

80 — V. regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016. In particolare, l'articolo 1, punti da 90 a 96, del regolamento n. 2015/2424 modifica gli articoli da 94 a 108 del regolamento n. 207/2009, che stabilivano le norme di «competenza e [di] procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari» precisando segnatamente in che misura il regolamento n. 44/2001 fosse applicabile in materia (v. inoltre i considerando 16 e 17 del regolamento n. 207/2009).

81 — Le modifiche introdotte nel regolamento n. 1215/2012 dal regolamento n. 542/2014 (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni) sono esposte ai considerando da 1 a 12 di quest'ultimo. V. inoltre il commentario agli articoli 71 bis e segg. del regolamento n. 1215/2012 di Mankowski, P., in *European Commentaries on Private International Law*, vol. I, *Brussels Ibis Regulation*, Magnus, U., e Mankowski, P. (diretto da), Otto Schmidt, Colonia, 2016, pag. 1075 e segg.

82 — La Commissione rinvia in proposito, segnatamente, all'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 nonché agli articoli 71 bis e 71 ter del regolamento n. 1215/2012, introdotti dal regolamento n. 542/2014.

83 — In ordine a tutte le citate norme di competenza specifiche, il cui contenuto risulta complesso, v., segnatamente, Beraudo, J.-P., e Beraudo, M.-J., «Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) n. 44/2001», *JurisClasseur Europe*, fascicolo 3010, 2015, punti 66 e segg.; Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGD]-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 5a ed., 2015, punti 118 e segg.

84 — La Commissione ammette che l'applicazione del regolamento n. 44/2001 concederebbe all'attore una facoltà di scelta non perfettamente coerente con gli obiettivi di tale atto e darebbe luogo ad una minore prevedibilità rispetto a quanto avverrebbe in caso di applicazione delle norme dell'articolo 4.6 della CBPI, atteso che queste ultime, nella maggior parte dei casi, avrebbero condotto alla competenza esclusiva di un solo giudice. Orbene, rammento che, ai sensi dei considerando 11 e 15 del regolamento in parola, esso mira in principio a garantire che «[l]e norme di competenza [presentino] un alto grado di prevedibilità» e a far sì «che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli».

85 — Anche Beraudo, J.-P., e Beraudo, M.-J., op. cit., ritengono che quando, in forza di un atto internazionale, la domanda depositata in uno Stato o dinanzi a un ufficio internazionale porti al rilascio di un titolo in vari Stati, i giudici di ciascuno degli Stati per i quali il titolo è stato rilasciato abbiano competenza esclusiva a conoscere delle contestazioni riguardanti la sua registrazione o la sua validità in tale Stato (v. punto 51, in fine).

61. Ritengo, del resto, che tale constatazione negativa debba essere relativizzata, essendo probabile che, nella prassi, risulti spesso adito il *rechtbank Den Haag* (Tribunale dell'Aia), come avvenuto nella controversia principale, in base al luogo del deposito e/o della registrazione del marchio del Benelux di cui trattasi⁸⁶. Mi sembra che il fatto che l'attore possa scegliere di adire i giudici dell'uno o dell'altro dei tre Stati in questione possa certo obbligare il convenuto a svolgere le proprie difese in una lingua che non padroneggia e generare un rischio di «forum shopping». Tale facoltà di scelta reca tuttavia conseguenze concrete meno significative nel contesto specifico del marchio del Benelux di quanto non avvenga in linea generale, atteso che il regime giuridico applicabile allo stesso è stato completamente armonizzato tra tali Stati membri ed è stato oggetto di interpretazione uniforme⁸⁷.

c) Sull'impossibilità di ricorrere, in via complementare, all'articolo 4.6 della CBPI

62. Per superare i limiti cui condurrebbe l'eventuale applicazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 a una controversia vertente su un titolo di proprietà intellettuale ad effetto unitario quale il marchio del Benelux⁸⁸, il giudice del rinvio considera la possibilità di ricorrere, sembra a titolo integrativo, alla serie di norme di «competenza territoriale» di cui all'articolo 4.6 della CBPI, per stabilire quale tra i tre Stati del Benelux detenga più precisamente la competenza giurisdizionale in tale ambito⁸⁹.

63. Sottolineo in limine che l'articolo 4.6 della CBPI prevede norme di competenza a catena⁹⁰ che sono, dal punto di vista sostanziale, fundamentalmente diverse dalla norma di competenza di carattere esclusivo di cui all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001. Aggiungo che risulta da giurisprudenza costante che le disposizioni del regolamento n. 44/2001, quale il suo articolo 22, punto 4, devono essere interpretate autonomamente e non tramite riferimento al diritto degli Stati membri⁹¹.

64. Ritengo del resto che qualsiasi rinvio, quand'anche a titolo complementare, alla citata disposizione della CBPI debba essere escluso nell'ipotesi in cui la Corte dovesse stabilire che quest'ultima deve essere estromessa dal regolamento n. 44/2001, in forza dell'articolo 71 del medesimo. Infatti, in tal caso solo le disposizioni del regolamento n. 44/2001 risulterebbero applicabili per dirimere i conflitti di competenza o i conflitti procedurali che possono sorgere in una controversia quale quella di cui al procedimento principale.

65. Il fatto che i giudici dell'uno o dell'altro degli Stati del Benelux potrebbero a mio avviso essere indifferentemente aditi dall'attore, se a una simile controversia dovesse applicarsi l'articolo 22, punto 4, del regolamento, provoca difficoltà che non sono tuttavia insuperabili, atteso che tale regolamento contiene esso stesso soluzioni che consentono di porvi rimedio. Così, in caso di procedimenti paralleli, la competenza internazionale risulterebbe allora ripartita tra questi tre Stati in

86 — Questa probabilità è legata al fatto che è all'Aia che ha sede l'OBPI, presso il quale il deposito delle domande di registrazione di un marchio del Benelux può essere effettuato direttamente ovvero tramite un'amministrazione nazionale, la quale è tenuta in tal caso a trasmettere all'OBPI il deposito da essa ricevuto (articolo 2.5, paragrafi 1 e 4, della CBPI). È del resto per evitare una simile concentrazione della competenza giurisdizionale che gli Stati del Benelux hanno adottato la serie di norme contenute all'articolo 4.6 della CBPI (v. nota 49 delle presenti conclusioni).

87 — Infatti, conformemente all'articolo 6 del Trattato relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux (v. nota 13 delle presenti conclusioni) e all'articolo 1.15 della CBPI, la Corte in parola può, o addirittura deve, essere investita dai giudici dei tre Stati del Benelux delle questioni relative all'interpretazione pregiudiziale delle disposizioni di quest'ultimo atto.

88 — In ordine a tali limiti, v., segnatamente, nota 84 delle presenti conclusioni.

89 — Quanto all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 4.6 della CBPI a titolo complementare rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001, v. Schaafsma, S.J., op. cit., punto 9.

90 — Il cui tenore letterale è riassunto alla nota 48 delle presenti conclusioni.

91 — V., in merito all'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione di Bruxelles, equivalente all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnste* (288/82, EU:C:1983:326, punti da 16 a 19) e del 13 luglio 2006, *GAT* (C-4/03, EU:C:2006:457, punto 14), nonché, per analogia, a proposito dell'articolo 22, punto 1, del regolamento citato, sentenza del 17 dicembre 2015, *Komu e a.* (C-605/14, EU:C:2015:833, punto 23).

funzione della norma che attribuisce una priorità al «giudice adito in precedenza» enunciata agli articoli 27 - 30 di questo stesso regolamento, i quali disciplinano i casi di litispendenza e di connessione che possono intervenire tra i giudici degli Stati membri⁹², e ciò alla luce della giurisprudenza della Corte afferente agli articoli citati⁹³.

66. Pertanto, ove la Corte ritenesse necessario pronunciarsi sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale, dovrebbe a mio avviso dichiarare che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che, per conoscere di una controversia transfrontaliera vertente sulla registrazione o sulla validità di un marchio del Benelux, sono competenti i giudici di ciascuno dei tre Stati membri sui territori dei quali detto titolo di proprietà intellettuale produce i propri effetti e deve essere tutelato in maniera uniforme, vale a dire il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi.

V – Conclusione

67. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi):

L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui una controversia transfrontaliera ricada tanto nell'ambito di applicazione di detto regolamento quanto in quello della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), sottoscritta all'Aia il 25 febbraio 2005, uno Stato membro può, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento stesso, applicare le norme di competenza giurisdizionale stabilite all'articolo 4.6 di detta convenzione.

92 — V. altresì considerando 15 del regolamento n. 44/2001. In particolare, l'articolo 29 di detto regolamento prevede che «[q]ualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici», come potrebbe avvenire se l'articolo 22, punto 4, del citato regolamento venisse applicato a una controversia avente ad oggetto un marchio del Benelux, «quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza».

93 — V. segnatamente, per quanto riguarda il coordinamento tra una norma di competenza esclusiva prevista dall'articolo 22 di detto regolamento e la norma in materia di litispendenza sancita dall'articolo 27 del medesimo, sentenza del 3 aprile 2014, Weber (C-438/12, EU:C:2014:212, punti 48 e segg.).