

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 luglio 2012 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Azione per contraffazione di un brevetto europeo – Competenze speciali ed esclusive – Articolo 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Articolo 22, punto 4 – Contestazione della validità del brevetto – Articolo 31 – Provvedimenti provvisori o cautelari»

Nella causa C-616/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione del 22 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2010, nel procedimento

Solvay SA

contro

Honeywell Fluorine Products Europe BV,

Honeywell Belgium NV,

Honeywell Europe NV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30 novembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

- per Solvay SA, da W. A. Hoyng e F. W. E. Eijsvogels, advocaten,
- per Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV e Honeywell Europe NV, da R. Ebbink e R. Hermans, advocaten,
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti,
- per il governo greco, da S. Chala, in qualità di agente,
- per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,
- per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e R. Troosters, in qualità di agenti.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 6, punto 1, 22, punto 4, e 31 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 (GU 2001, L 12, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Solvay SA, stabilita in Belgio (in prosieguo: la «Solvay»), e la Honeywell Fluorine Products Europe BV, stabilita nei Paesi Bassi, nonché la Honeywell Belgium NV e la Honeywell Europe NV, entrambe stabilite in Belgio, (in prosieguo: le «società Honeywell»), riguardo ad una presunta contraffazione di varie parti di un brevetto europeo.

Contesto normativo

La Convenzione di Monaco

- 3 La Convenzione sulla concessione di brevetti europei, conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «Convenzione di Monaco»), istituisce, come si legge nel suo articolo 1, un «diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni».
- 4 Al di là delle norme comuni in materia di concessione, il brevetto europeo resta disciplinato dalla legge nazionale di ogni singolo Stato contraente per il quale sia stato concesso. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Monaco così recita:

«In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato (...)».

- 5 Per quanto attiene ai diritti attribuiti al titolare di un brevetto europeo, l'articolo 64, paragrafi 1 e 3, della Convenzione medesima, così dispone:

«(1) (...) il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno della pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato.

(...)

- (3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».

Il diritto dell'Unione

- 6 L'undicesimo, il dodicesimo, il quindicesimo e il diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)

(...)

(19) È opportuno garantire la continuità tra la [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; in prosieguo: la "convenzione di Bruxelles") e il presente regolamento, a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 [relativo a tale lavoro di interpretazione della Corte, secondo la sua versione riveduta e modificata (GU 1998, C 27, pag. 28)] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

7 A tenore dell'articolo 2 del suddetto regolamento:

«1. Salve 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.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

8 L'articolo 6, punto 1), del regolamento n. 44/2001, che fa parte della sezione 2 del capo II di quest'ultimo, intitolata «Competenze speciali», prevede che:

«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

9 A norma dell'articolo 22, punto 4), del regolamento in parola:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

- 4) 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.

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla 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».

- 10 L'articolo 25 del suddetto regolamento recita come segue:

«Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza».

- 11 Ai sensi dell'articolo 31 del medesimo regolamento:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 12 Il 6 marzo 2009 la Solvay, titolare del brevetto europeo EP 0 858 440, ha presentato dinanzi al Rechtbank 's-Gravenhage un'azione per contraffazione delle parti nazionali del brevetto in parola, quale vigente in Danimarca, in Irlanda, in Grecia, nel Lussemburgo, in Austria, in Portogallo, in Finlandia, nel Liechtenstein ed in Svizzera, contro le società Honeywell per aver commercializzato un prodotto, lo HFC-245 fa, fabbricato dalla Honeywell International Inc. e identico a quello coperto dal suddetto brevetto.
- 13 In concreto la Solvay accusa la Honeywell Fluorine Products Europe BV e la Honeywell Europe NV di realizzare atti riservati nell'insieme dell'Europa e la Honeywell Belgium NV di realizzare atti riservati nell'insieme dell'Europa settentrionale e centrale.
- 14 Nell'ambito della sua azione per contraffazione, la Solvay ha presentato, il 9 dicembre 2009, anche una domanda incidentale contro le società Honeywell, richiedendo la concessione di un provvedimento provvisorio recante divieto di contraffazione transfrontaliero finché non sia stata risolta la controversia nel procedimento principale.
- 15 Le società Honeywell hanno eccepito, nell'ambito del procedimento incidentale, la nullità delle parti nazionali del brevetto in causa, senza tuttavia avere avviato né annunciato di volere avviare un procedimento diretto ad annullare parti nazionali del brevetto stesso né aver contestato la competenza del giudice olandese adito a conoscere sia dell'azione principale sia dell'azione incidentale.
- 16 Ciò considerato, il Rechtbank 's-Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Per quanto concerne l'articolo 6, punto 1), del regolamento [n. 44/2001]:

- 1) Se, in una situazione in cui due o più società originarie di Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione della stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati con riguardo al medesimo prodotto, sia possibile pervenire a “decisioni incompatibili” in caso di trattazione separata, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento [n. 44/2001].

Per quanto concerne l’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001]:

- 2) Se l’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2011] sia applicabile ad un procedimento diretto ad ottenere un provvedimento provvisorio fondato su un brevetto estero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero) quando il convenuto fa valere, quale difesa, la nullità del brevetto invocato, tenuto conto della circostanza che il giudice non emette in un caso siffatto, una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto invocato, ma valuta come il giudice competente a norma dell’articolo 22, punto 4, [del suddetto] regolamento statuirebbe al riguardo, e quando il provvedimento provvisorio richiesto, sotto forma di un divieto di contraffazione, sarà rifiutato qualora il giudice ritenga che sussiste una possibilità ragionevole e non trascurabile che il brevetto invocato sia annullato dal giudice competente.
- 3) Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], nell’ambito di un procedimento come quello di cui alla questione precedente, il motivo di difesa fondato sulla nullità sia accompagnato da requisiti di forma nel senso che tale articolo sarebbe applicabile soltanto qualora sia già pendente un’azione di nullità dinanzi al giudice competente a norma dell’articolo 22, punto 4, [del medesimo] regolamento o sarà avviata entro un termine – che deve fissare il giudice – o, quanto meno, qualora una citazione sia stata o sarà notificata al titolare del brevetto, oppure se sia sufficiente eccepire un motivo di difesa fondato sulla nullità e, all’occorrenza, se sussistano requisiti circa il contenuto del motivo di difesa invocato nel senso che esso deve essere sufficientemente fondato e/o che il fatto di invocare tale motivo non debba considerarsi quale abuso di procedura.
- 4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il giudice mantenga la competenza quanto all’azione di contraffazione dopo che un motivo di difesa fondato sulla nullità sia stato sollevato in un procedimento come quello di cui alla prima questione, con la conseguenza che (se il ricorrente lo desidera) il procedimento per contraffazione deve essere sospeso sino a che il giudice competente, a norma dell’articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], si sia pronunciato sulla validità della parte nazionale del brevetto invocato, ovvero se la domanda debba essere respinta essendo impossibile pronunciarsi su un motivo di difesa essenziale per la decisione, ovvero se il giudice perda la sua competenza a statuire sull’azione per contraffazione dopo che è stato sollevato un motivo di difesa fondato sulla nullità.
- 5) In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione (...), se il giudice nazionale possa fondare sull’articolo 31 del regolamento [n. 44/2001] la sua competenza a statuire su un’azione diretta ad ottenere un provvedimento provvisorio basato su un brevetto estero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero) e contro la quale è avanzato un motivo di difesa fondato sulla nullità, ovvero (nell’ipotesi in cui si considerasse che l’applicabilità dell’articolo 22, punto 4, di [tale] regolamento influisce sulla competenza del Rechtbank [‘s-Gravenhage] di statuire sulla questione della contraffazione) la sua competenza a statuire su un motivo di difesa fondato sulla nullità del brevetto estero invocato.
- 6) In caso di risposta affermativa alla [quinta] questione (...), quali siano i fatti o le circostanze

necessari al fine di poter concludere per l'esistenza di un effettivo nesso di collegamento, di cui al punto 40 della sentenza [del 17 novembre 1998], Van Uden [(C-391/95, Racc. pag. I-7091),] tra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 17 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui due o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi ad un giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione della stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, possa condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata delle cause, ai sensi di tale disposizione.
- 18 Si deve preliminarmente ricordare che l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede, onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata delle cause, di giungere a decisioni incompatibili, che un convenuto possa essere attratto, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica.
- 19 Per quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla competenza di cui all'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, conformemente al dodicesimo e quindicesimo considerando di tale regolamento, risponde all'intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata (v. sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C-145/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).
- 20 Peraltro la suddetta regola di competenza speciale deve essere interpretata tenendo conto, da una parte, dell'undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 secondo il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (v., sentenza dell'11 ottobre 2007, Freeport, C-98/06, Racc. pag. I-8319, punto 36).
- 21 D'altra parte, tale norma speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all'articolo 2 del regolamento n. 44/2001, deve, essere oggetto di stretta interpretazione e non consente un'interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza Painer, cit., punto 74 e giurisprudenza citata).
- 22 Tale medesima norma non può, inoltre, essere interpretata al fine di applicarla in modo che consenta al ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, Racc. pag. 5565, punti 8 e 9; del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a., C-51/97, Racc. pag. I-6511, punto 47, nonché Painer, cit., punto 78).
- 23 La Corte ha peraltro ritenuto che spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo di

connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le cause di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo, prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti (v. citate sentenze Freeport, punto 41, e Painer, punto 83).

- 24 La Corte ha tuttavia precisato al riguardo che, affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v., sentenze del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C-539/03, Racc. pag. I-6535, punto 26; Freeport, cit., punto 40, nonché Painer, cit., punto 79).
- 25 Per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di una stessa situazione, la Corte ha dichiarato, da una parte, che non si può concludere nel senso dell'esistenza di una stessa situazione di fatto, quando i convenuti sono diversi e gli atti di contraffazione loro contestati, posti in essere in Stati contraenti differenti, non sono gli stessi. Dall'altra parte, essa ha ritenuto che non si può concludere per l'esistenza di una medesima situazione di diritto qualora più giudici di Stati differenti vengano aditi con azioni per contraffazione di un brevetto europeo rilasciato in ognuno degli Stati medesimi, azioni avviate nei confronti di convenuti domiciliati negli Stati stessi per pretesi fatti commessi nei rispettivi territori (v. sentenza Roche Nederland e a., cit., punti 27 e 31).
- 26 Infatti un brevetto europeo resta disciplinato, come emerge chiaramente dagli articoli 2, paragrafo 2, e 64, paragrafo 1, della Convenzione di Monaco, dalla normativa nazionale di ogni singolo Stato contraente per il quale il brevetto è stato rilasciato. Pertanto, come risulta dall'articolo 64, paragrafo 3, della Convenzione di Monaco ogni azione per contraffazione di brevetto europeo deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale vigente in materia, in ognuno dei singoli Stati per i quali il brevetto è stato rilasciato (sentenza Roche Nederland e a., cit., punti 29 e 30).
- 27 Dalle particolarità di un procedimento come quello principale, discende che eventuali divergenze nella soluzione della controversia possono collocarsi nell'ambito di una stessa situazione di fatto e di diritto, talché non è escluso che sfocino in decisioni incompatibili in caso di trattazione separata.
- 28 Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale nel paragrafo 25 delle sue conclusioni, qualora l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non fosse applicabile, due giudici dovrebbero esaminare, ciascuno per proprio conto, le contraffazioni denunciate alla stregua dei diversi diritti nazionali che disciplinano le diverse parti nazionali del brevetto europeo di cui si presume la violazione. Ad esempio essi sarebbero chiamati a valutare, secondo il medesimo diritto finlandese, la violazione commessa dalle società Honeywell nei confronti della parte finlandese del brevetto europeo a causa della commercializzazione di un identico prodotto contraffatto sul territorio finlandese.
- 29 Al fine di valutare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la sussistenza del nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostegli, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se tali domande fossero decise separatamente, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione, segnatamente, la duplice circostanza secondo la quale, da una parte, le convenute nel procedimento principale sono accusate, ciascuna separatamente, dei medesimi atti di contraffazione rispetto ai medesimi prodotti e, dall'altra, gli atti di contraffazione in parola sono stati commessi negli stessi Stati membri, talché essi ledono le medesime parti nazionali del brevetto europeo di cui trattasi.
- 30 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento

pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio valutare l'esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.

Sulla seconda questione

- 31 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile ad un procedimento diretto ad ottenere un provvedimento provvisorio fondato su un brevetto estero, come un divieto provvisorio di contraffazione transfrontaliero, quando i convenuti nel procedimento principale fanno valere, quale difesa, la nullità del brevetto invocato, tenuto conto della circostanza che il giudice non emette in un caso siffatto una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto invocato, ma valuta come il giudice competente a norma dell'articolo 22, punto 4, del regolamento in parola statuirebbe al riguardo, e quando il provvedimento provvisorio richiesto, sotto forma di un divieto di contraffazione, sarà rifiutato qualora il giudice ritenga che sussiste una possibilità ragionevole e non trascurabile che il brevetto invocato sia annullato dal giudice competente.
- 32 Orbene, deriva dalla stessa formulazione della questione pregiudiziale e della decisione di rinvio che la questione figurante al centro della controversia principale concerne un procedimento diretto all'adozione di un provvedimento provvisorio disciplinato dalla regola di competenza prevista all'articolo 31 del regolamento n. 44/2001.
- 33 Occorre pertanto intendere la questione sollevata come diretta ad accertare, in sostanza, se l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 debba interpretarsi nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all'applicazione dell'articolo 31 dello stesso regolamento.
- 34 Si deve constatare in proposito che risulta dall'articolo 31 del regolamento n. 44/2001 che il giudice di uno Stato membro è autorizzato a statuire su una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari anche se, in forza dello stesso regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
- 35 Peraltro il regolamento n. 44/2001 prevede, come discende dall'articolo 22, punto 4, una regola di competenza esclusiva a norma della quale hanno una competenza siffatta, in materia di registrazione o di validità di brevetti, 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.
- 36 Anzitutto, quanto alla formulazione degli articoli 22, punto 4, e 31 del regolamento n. 44/2001, occorre rilevare che tali disposizioni sono dirette a regolamentare situazioni diverse e dispongono ognuna di un distinto ambito di applicazione. Così, se è vero che l'articolo 22, punto 4, è diretto ad attribuire la competenza a statuire nel merito in controversie relative ad un settore ben delimitato, viceversa l'articolo 31 è destinato a trovare applicazione indipendentemente da qualsivoglia competenza nel merito.
- 37 Peraltro le due disposizioni in parola non operano rinvii l'una all'altra.
- 38 In secondo luogo, per quanto riguarda l'economia del regolamento n. 44/2001, occorre sottolineare che le suddette disposizioni figurano nel capo II del regolamento n. 44/2001, intitolato «Competenze», e costituiscono «disposizioni speciali» rispetto alle «disposizioni generali» rientranti nella sezione 1 di

questo stesso capo.

- 39 Viceversa niente indica che una delle disposizioni in questione possa considerarsi generale o speciale rispetto all'altra. Infatti esse rientrano in due diverse sezioni del medesimo capo II, cioè, rispettivamente, nelle sezioni 6 e 10.
- 40 Ne deriva che l'articolo 31 del regolamento n. 44/2001 ha una portata autonoma rispetto a quella dell'articolo 22, punto 4, di tale regolamento. Infatti, come si è constatato al punto 34 della presente sentenza, l'articolo 31 di cui trattasi si applica dal momento che un giudice, diverso da quello competente nel merito, sia adito con una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari, di modo che il suddetto articolo 22, punto 4, concernente la competenza nel merito, non può interpretarsi in linea di principio nel senso che possa derogare al medesimo articolo 31 e, di conseguenza, disattendere l'applicazione.
- 41 È tuttavia necessario esaminare se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles non conduca ad una diversa conclusione.
- 42 Importa ricordare, infatti, che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l'interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 18; del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C-292/08, Racc. pag. I-8421, punto 27, e del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).
- 43 Orbene, l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, rilevante nell'esame della presente questione, riflette la stessa sistematica dell'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles ed è, oltretutto, redatto in termini quasi identici. Alla luce di una siffatta equivalenza, si deve garantire, in conformità al diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001, la continuità nella loro interpretazione (v., per analogia, sentenze del 23 aprile 2009, Draka NK Cables e a., C-167/08, Racc. pag. I-3477, punto 20; del 14 maggio 2009, Ilsinger, C-180/06, Racc. pag. I-3961, punto 58, nonché Zuid-Chemie, cit., punto 19).
- 44 Occorre rilevare in proposito che la Corte ha proceduto, al punto 24 della sentenza del 13 luglio 2006, GAT (C-4/03, Racc. pag. I-6509), ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, onde garantirne l'effetto utile. Essa ha infatti dichiarato che, alla luce della posizione occupata da tale disposizione nel sistema della convenzione in parola e della finalità perseguita, le norme sulla competenza previste nella suddetta disposizione sono dotate di un carattere esclusivo e imperativo che si impone con forza specifica sia ai singoli sia al giudice.
- 45 La Corte ha peraltro considerato che la competenza esclusiva prevista dall'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles deve poter applicarsi qualunque sia l'ambito procedurale in cui la questione della validità di un brevetto è sollevata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante azione o mediante eccezione, al momento della proposizione della causa o ad uno stadio di trattazione più avanzato di quest'ultima (v. sentenza GAT, cit., punto 25).
- 46 La Corte ha inoltre precisato che l'ammissione, nel sistema della Convenzione di Bruxelles, di decisioni nelle quali giudici diversi da quelli dello Stato di rilascio di un brevetto statuissero in via incidentale sulla validità di tale brevetto moltiplicherebbe il rischio di pronunce contrastanti che la convenzione mira appunto ad evitare (v. sentenza GAT, cit., punto 29).

- 47 Alla luce dell'interpretazione estensiva data dalla Corte, all'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles e dei rischi di pronunce contrastanti che tale disposizione mira ad evitare, e tenuto conto dell'equivalenza del contenuto tra l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 e quello dell'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, constatata al punto 43 della presente sentenza, è necessario considerare che l'applicazione della regola di competenza enunciata all'articolo 25 del regolamento n. 44/2001, contemplata espressamente dall'articolo 22 dello stesso regolamento, e quella di altre regole di competenza, come, segnatamente, quelle previste all'articolo 31 del suddetto regolamento, possono essere influenzate dalla forza specifica dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, richiamata supra al punto 44 della presente sentenza.
- 48 Occorre conseguentemente chiedersi se la portata specifica dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, come interpretato dalla Corte, si ripercuota sull'applicazione dell'articolo 31 del medesimo regolamento, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, concernente un'azione per contraffazione nell'ambito della quale l'invalidità di un brevetto europeo è stata sollevata, in via incidentale, come motivo di difesa contro l'adozione di un provvedimento provvisorio mirante al divieto di contraffazione transfrontaliero.
- 49 Si deve rilevare in proposito che, secondo il giudice del rinvio, il giudice adito in via incidentale non emette una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto invocato, ma valuta come il giudice competente a norma dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 statuirebbe al riguardo, e rifiuterà di prendere il provvedimento provvisorio richiesto qualora ritenga che sussiste una possibilità ragionevole e non trascurabile che il brevetto invocato sia annullato dal giudice competente.
- 50 Dati tali elementi, è manifesto che il rischio di pronunce contrastanti richiamato al punto 47 della presente sentenza è inesistente, in quanto la decisione provvisoria assunta dal giudice adito in via incidentale non avrà alcun impatto sulla decisione che il giudice competente deve prendere nel merito in base all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001. Così le ragioni che hanno indotto la Corte ad un'interpretazione estensiva della competenza prevista all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 non esigono che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, sia disattesa l'applicazione dell'articolo 31 del suddetto regolamento.
- 51 Tenuto conto dell'insieme delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all'applicazione dell'articolo 31 dello stesso regolamento.

Sulle questioni dalla terza alla sesta

- 52 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alle questioni dalla terza alla sesta.

Sulle spese

- 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 6, punto 1), 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, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio valutare l'esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.

- 2) L'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all'applicazione dell'articolo 31 dello stesso regolamento.**

Firme

* Lingua processuale: l'olandese.