Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 5 maggio 2022[1]

Causa C-256/21

KP
contro
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

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

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea (APFELZÜGE) – Contenzioso davanti al giudice nazionale – Competenza dei tribunali dei marchi – Azione di contraffazione – Domanda riconvenzionale – Rinuncia all'azione di contraffazione»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), verte sull'interpretazione degli articoli 124, lettere a) e d), e 128 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea[2].

2. Essa è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede KP opporsi a TV ed al Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (comune di Bodman-Ludwigshafen), in merito ad un'azione per contraffazione di un marchio denominativo dell'Unione europea e ad una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio.

3. Il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla Corte di stabilire se la competenza del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale di nullità del marchio persista nel caso in cui il titolare di quest'ultimo abbia rinunciato alla domanda principale di contraffazione.

[1] Lingua originale: l'italiano.

[2] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

II. Quadro giuridico

A. Diritto dell'Unione

4. Secondo i considerando 31, 32 e 33 del regolamento 2017/1001:

«(31) Per assicurare la protezione dei marchi UE è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE.

(32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all'intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. (…)

(33) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio UE e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (UE) n. 1215/2012 [3]».

5. L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che:

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

6. Conformemente all'articolo 6 di detto regolamento, il marchio UE si acquisisce con la registrazione.

7. L'articolo 59 di tale regolamento, al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

«Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:

a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;

(...)».

[3] Regolamento 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. Nell'ambito della Sezione 5 di tale regolamento, rubricata «Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all'Ufficio», l'articolo 63, paragrafo 3, stabilisce quanto segue:

«La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato».

9. Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

10. L'articolo 124, lettere a) e d), del regolamento 2017/1001 così recita:

«I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;

(...)

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 128».

11. L'articolo 127, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità».

12. Ai sensi dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001:

«1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.

2. Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

(…)

4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 132, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

(…)

6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

7. Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d'applicazione l'articolo 132, paragrafo 3».

13. Ai sensi dell'articolo 129 di detto regolamento, intitolato «Diritto applicabile»:

«1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».

14. L'articolo 132 di tale regolamento così dispone:

«1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un'azione contemplata dall'articolo 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione».

B. Diritto tedesco

15. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: il «ZPO»), una domanda riconvenzionale può essere proposta dinanzi al giudice investito di un'azione, qualora esista un nesso giuridico tra l'oggetto della domanda riconvenzionale e l'oggetto della domanda principale o i mezzi di difesa presentati contro la domanda principale.

16. L'articolo 261 del ZPO, intitolato «Litispendenza», prevede, al paragrafo 3, punto 2, che la competenza di un giudice adito non è pregiudicata da una modifica delle circostanze che hanno fondato tale competenza.

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. KP è titolare del marchio denominativo dell'Unione europea APFELZÜGE, registrato il 19 ottobre 2017 per servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 43 [4] dell'Accordo di Nizza del 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (in prosieguo: l'Accordo di Nizza) [5]. È pacifico che il termine «Apfelzügle» designi un convoglio destinato alla raccolta delle mele, composto da più rimorchi trainati da un trattore.

18. Il 26 settembre 2018, sia TV che il comune di Bodman-Ludwigshafen hanno pubblicizzato sui loro rispettivi account Facebook un'attività di raccolta e degustazione di mele fresche nell'ambito di un circuito in Apfelzügle.

19. KP ha perciò proposto dinanzi al Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera, Germania) un'azione di contraffazione del marchio, chiedendo che fosse inibito a TV e al comune di Bodman-Ludwigshafen di utilizzare il termine «Apfelzügle» per i servizi designati da detto marchio. Da parte loro, i convenuti hanno presentato dinanzi a tale giudice domande riconvenzionali di nullità del marchio di titolarità di KP.

20. All'udienza tenutasi dinanzi al Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera), KP ha rinunciato all'azione per contraffazione. Nonostante tale rinuncia, TV e il comune di Bodman-Ludwigshafen hanno mantenuto le loro domande riconvenzionali.

21. Il Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera), con sentenza del 10 marzo 2020 – ritenendo le domande riconvenzionali ricevibili – ha dichiarato nullo il marchio contestato per i soli servizi rientranti nella classe 41, respingendo per il resto le richieste delle convenute.

22. Avverso tale sentenza il comune di Bodman-Ludwigshafen ha proposto appello all'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera), insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità anche con riguardo ai servizi rientranti nelle classi 35 e 43 dell'Accordo di Nizza.

[4] Il marchio in questione riguardava, più specificamente, i servizi seguenti:
Classe 35: Composizione di insiemi di prodotti alimentari e di degustazione, in particolare gestione di un negozio di fattoria che commercializza prodotti alimentari e/o bevande regionali fabbricate artigianalmente.
Classe 41: Divertimento; Attività culturali; Organizzazione e tenuta di informazioni riguardanti l'agricoltura contadina.
Classe 43: Servizi di ristorazione e di alloggi temporanei; Gestione di un ristorante; Servizi di catering.

[5] Accordo di Nizza adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (*Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154*, n. I 18200, pag. 89).

23. Nella decisione di rinvio, l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) afferma di dover valutare preliminarmente la ricevibilità delle domande riconvenzionali proposte dalle convenute a seguito della rinuncia all'azione principale, evidenziando di non essere vincolato sul punto dalla decisione del giudice di primo grado.

24. Il giudice del rinvio rileva in proposito che, secondo la tesi maggioritaria in Germania, un caso come quello di specie non è disciplinato dal regolamento 2017/1001, bensì, in forza del rinvio contenuto all'articolo 129, paragrafo 3, di detto regolamento, dalle norme che disciplinano il procedimento civile tedesco. Più in particolare, troverebbe applicazione l'articolo 261, paragrafo 3, punto 2, del ZPO, secondo il quale la competenza del tribunale dei marchi sulla domanda riconvenzionale di nullità è indipendente dall'esito dell'azione per contraffazione e non può, quindi, venir meno in caso di rinuncia da parte di quest'ultima.

25. Dubitando di tale soluzione, il giudice del rinvio osserva che:

(i) la registrazione di un marchio UE è un atto di un organismo dell'Unione – l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (nel prosieguo: l'«Ufficio») – e che i giudici nazionali non sono competenti ad annullare tali atti, salvo eccezioni espressamente previste;

(ii) per tale ragione, l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, attribuisce all'Ufficio una competenza in materia «in via prioritaria»;

(iii) la competenza del tribunale nazionale in materia di validità del marchio costituisce invece un'ipotesi eccezionale, prevista dall'articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001, per il solo caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ed è giustificata dalla necessità di consentire al convenuto adito da un'azione di contraffazione l'utilizzo di uno strumento di difesa nel medesimo giudizio;

(iv) la natura prioritaria della competenza dell'Ufficio risulta inoltre dal paragrafo 7 dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001, secondo cui il titolare del marchio può fare in modo che la decisione sulla domanda di nullità sia esaminata non dal giudice nazionale, bensì nell'ambito di un procedimento dinanzi all'Ufficio.

26. Tanto considerato, secondo l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera), un tribunale dei marchi UE non potrebbe statuire su una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio UE, ai sensi dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001, qualora vi sia stata rinuncia all'azione di contraffazione a seguito della quale la domanda riconvenzionale è stata proposta, poiché, in tale caso, non sussisterebbe più la necessità di ammettere un simile strumento di difesa del convenuto. Si tratterebbe, peraltro, di una conclusione desumibile dallo stesso regolamento 2017/1001, sicché il rinvio alla normativa nazionale non sarebbe pertinente.

27. Secondo il giudice del rinvio, tale interpretazione risulterebbe suffragata dalla sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund[6] (in prosieguo: la «sentenza Raimund»), secondo la quale la domanda riconvenzionale di nullità deve essere esaminata prima dell'azione di contraffazione. Essa, inoltre, non farebbe gravare sul convenuto che esercita una domanda riconvenzionale un onere eccessivo e sproporzionato, in quanto egli disporrebbe comunque della possibilità di adire l'Ufficio ai sensi dell'articolo 63 del regolamento 2017/1001.

6 C-425/16, EU:C:2017:776.

28. È in tale contesto che l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 124, lettera d), e l'articolo 128 del regolamento 2017/1001 debbano essere interpretati nel senso che il tribunale dei marchi dell'Unione conservi la propria competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 128 del suddetto regolamento ancorché l'azione per contraffazione fondata su detto marchio sia stata validamente ritirata ai sensi dell'articolo 124, lettera a)».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e sintesi delle osservazioni delle parti

29. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte, il comune di Bodman-Ludwigshafen e la Commissione europea.

30. Il comune di Boldman-Ludwigshafen ritiene che la domanda riconvenzionale debba essere considerata come un ricorso autonomo rispetto all'azione di contraffazione e che, in assenza di disposizioni specifiche del regolamento che disciplinino il caso in esame, debba trovare applicazione il codice di procedura civile tedesco, secondo cui la competenza di un giudice adito non è pregiudicata da una modifica delle circostanze che hanno fondato tale competenza. Esso, pertanto, propone di rispondere affermativamente alla questione pregiudiziale posta.

31. La Commissione, al contrario, esclude che il tribunale nazionale conservi il potere di statuire sulla domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE dopo che vi sia stata una valida rinuncia all'azione principale di contraffazione. Per giustificare tale conclusione, essa si sofferma in modo particolare sul carattere accessorio della domanda riconvenzionale di nullità del marchio: si tratterebbe di un mezzo di difesa del convenuto, esercitabile solo nell'ambito di un'azione per contraffazione, il quale dipende necessariamente dall'esistenza di quest'ultima e non può, pertanto, essere considerato in modo autonomo.

V. Analisi giuridica

32. Con la sua questione pregiudiziale, l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) chiede alla Corte di stabilire se, in base al regolamento 2017/1001, un tribunale dei marchi UE mantiene la competenza a statuire sulla nullità di un marchio UE, fatta valere in una domanda riconvenzionale dal convenuto di un'azione per contraffazione, anche dopo che vi sia stata una valida rinuncia a tale azione.

A. Sulla domanda riconvenzionale di nullità nel sistema del regolamento 2017/1001

33. Preliminare all'esame della questione di competenza sollevata dal giudice del rinvio è l'interpretazione della nozione di domanda riconvenzionale e la valutazione della sua natura autonoma o accessoria rispetto alla domanda principale.

34. Infatti, ove – come prospettato dalla Commissione – tale domanda fosse considerata accessoria alla domanda principale essa, per questa stessa sua natura, subirebbe il medesimo destino della domanda principale. Si applicherebbe pertanto alla fattispecie il principio *simul*

stabunt simul cadent. Laddove invece la domanda riconvenzionale si caratterizzasse per essere una domanda autonoma, essa non risentirebbe degli eventuali eventi estintivi della domanda principale.

35. Sebbene la locuzione «domanda riconvenzionale» figuri in varie disposizioni del regolamento 2017/1001, queste ultime non forniscono alcuna definizione della nozione che essa designa né contengono alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri quanto al significato e alla portata da attribuirle. Ritengo pertanto, in conformità a una costante giurisprudenza della Corte, che la nozione di «domanda riconvenzionale» ai sensi, in particolare, dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001 debba essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell'Unione ed essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima, tenendo conto, oltre che dei termini di detta disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [7].

36. Il ricorso alle qualificazioni utilizzate nelle normative processuali nazionali deve, a mio avviso, considerarsi escluso e ciò malgrado tali normative siano, ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, applicabili ove quest'ultimo non disponga diversamente. In effetti, come si vedrà meglio in seguito, l'interpretazione della portata della nozione di domanda riconvenzionale ai sensi del regolamento 2017/1001 incide sulla definizione dei rispettivi ambiti di competenze dell'Ufficio e dei tribunali dei marchi. In tali circostanze, è opportuno che, nel contesto di tale regolamento, detta nozione sia oggetto di un'attuazione oggettiva, indipendente dagli ordinamenti nazionali.

37. Come correttamente osservato dall'avvocato generale Campos Sánchez Bordona nelle sue conclusioni nella causa Raimund, per «domanda riconvenzionale» s'intende, generalmente, una domanda che il convenuto in un procedimento avviato nei suoi confronti presenta dinanzi al medesimo organo giurisdizionale nei confronti del ricorrente, allo scopo di ottenere un vantaggio diverso dal semplice rigetto della pretesa del suo avversario. Si suole riconoscere alla domanda riconvenzionale obiettivi di economia processuale e di prevenzione del rischio di pronunce contraddittorie [8].

38. Ciò premesso, va osservato che il regolamento 2017/1001 – il quale mira, secondo il suo considerando 4, ad instaurare un regime di marchi dell'Unione «che conferisce alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi dell'Unione europea che godano di una protezione uniforme e che producano i loro effetti in tutto il territorio dell'Unione» [9] – predispone un complesso sistema di sindacato della validità dei marchi UE, che prevede un ruolo sia per l'Ufficio che per i tribunali dei marchi [10].

39. Per l'azione di nullità del marchio UE, il legislatore ha costruito un procedimento diretto ed accentrato in via amministrativa-contenziosa davanti all'Ufficio, sotto il controllo del giudice dell'Unione. Infatti, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento 2017/1001, la competenza a

[7] V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo) (C-432/20, EU:C:2022:39, punto 28), del 16 settembre 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, punto 30) e del 29 gennaio 2020, Sky e a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punto 74).

[8] V. conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, nota 17). V. anche, per analogia, sentenza del 31 maggio 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, punti 21 e 22), ordinanza del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting (C-517/03, non pubblicata, EU:C:2004:326, punto 17) e sentenza del 16 settembre 2013, GL2006 Europe/Commissione (T-435/09, EU:T:2013:439, punto 42).

[9] Il carattere unitario del marchio UE è enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.

[10] Tale sistema è il medesimo che venga la nullità o la decadenza del marchio. Dato l'oggetto della controversia principale, mi riferirò in prosieguo esclusivamente alla disciplina delle domande, in via principale e riconvenzionale, di nullità.

conoscere in via principale della domanda di nullità di un marchio UE spetta all'Ufficio, i cui provvedimenti sono impugnabili dinanzi alle commissioni di ricorso istituite presso lo stesso Ufficio, avverso le quali è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale [11].

40. Una competenza «esclusiva» dei tribunali dei marchi è invece prevista – in forza dell'articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001 – per il caso in cui, nel giudizio di contraffazione dinanzi ad essi promosso, venga introdotta una domanda riconvenzionale di nullità del marchio [12].

41. L'attribuzione di una tale competenza ai tribunali dei marchi – coerente con la scelta del legislatore dell'Unione di far confluire l'esame delle controversie in materia di violazione dei marchi UE dinanzi a giudici nazionali specializzati – ha un duplice scopo. Da un lato, essa consente al convenuto di far valere in giudizio una difesa nel merito estesa alla contestazione della validità del marchio malgrado la competenza di principio dell'Ufficio in tale ambito. Dall'altro, essa rispecchia un intento di buona amministrazione della giustizia, consentendo alle parti di ottenere una pronuncia, nell'ambito dello stesso procedimento e dinanzi allo stesso giudice, sulle loro reciproche pretese. Essa trova dunque fondamento anche nelle esigenze – desumibili dai considerando 32 e 33 del regolamento 2017/1001 – di assicurare la protezione dei marchi dell'Unione, evitando decisioni contrastanti e salvaguardando il carattere unitario del marchio UE.

42. Va evidenziato, inoltre, che l'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 detta, per i giudizi dinanzi ai tribunali dei marchi, una regola di presunzione di validità del marchio UE che può essere superata soltanto qualora il convenuto proponga una domanda riconvenzionale di nullità [13]. In altri termini, l'invalidità del marchio UE non può essere invocata dal convenuto per via di mera eccezione, all'unico scopo di contestare la fondatezza della pretesa del ricorrente [14], ma solo ove sia al contempo espressamente richiesto al tribunale dei marchi UE di dichiarare la nullità di detto marchio [15].

43. Come rilevato dall'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle sue conclusioni nella causa Raimund [16], tale scelta è coerente con il carattere unitario del marchio, esprimendo essa un favore per una pronuncia sulla validità che spieghi la sua efficacia nell'intero territorio dell'Unione.

[11] V. articoli da 66 a 72. Il medesimo procedimento è previsto dall'articolo 63 in caso di contestazione della decadenza del marchio UE.

[12] Va osservato che, allo scopo di evitare che venga aggirata la competenza esclusiva dell'Ufficio a conoscere delle domande di nullità del marchio UE proposte in via principale, l'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che la validità di un tale marchio non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento negativo della contraffazione. I motivi di nullità che possono essere invocati nel quadro di una domanda riconvenzionale sono esclusivamente quelli di nullità assoluta, previsti all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e quelli di nullità relativa elencati all'articolo 60, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento.

[13] Tale presunzione può essere superata anche da una domanda riconvenzionale di decadenza sebbene in questo caso sia contestata piuttosto l'azionabilità dei diritti di privativa collegati al marchio piuttosto che la sua validità giuridica.

[14] La portata del divieto di contestazione della nullità del marchio per via di mera eccezione è stata estesa dal 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), il quale ha modificato l'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), che ammetteva la possibilità di sollevare una tale eccezione qualora fosse invocata la nullità per un diritto anteriore del convenuto.

[15] Nel procedimento principale che ha dato luogo alla sentenza Raimund, la convenuta nel giudizio di contraffazione aveva sollevato sia un'eccezione di nullità sia – in un giudizio distinto dinanzi allo stesso giudice, come consentito dal diritto processuale austriaco – una domanda riconvenzionale di nullità, invocando in entrambe la malafede nella registrazione del marchio. Nella sentenza, la Corte ha in sostanza precisato che un tribunale dei marchi non può respingere un'azione di contraffazione per un motivo di nullità del marchio UE senza prima accogliere la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell'ambito di tale azione di contraffazione fondata su questo stesso motivo di nullità (v. punto 35 e punto 1 del dispositivo).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, punti 62 e 63.

Infatti, le sentenze con cui viene dichiarata la nullità in accoglimento di una domanda riconvenzionale producono effetti *erga omnes* e, a tenore dell'articolo 128, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, l'Ufficio deve iscriverle nel registro ed adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo [17].

44. Da quanto ora esposto, certamente emerge l'esistenza di una connessione tra l'azione iniziale di contraffazione e la domanda riconvenzionale di nullità del marchio. Quest'ultima, infatti, è esercitata «incidentalmente» nell'ambito di un giudizio attivato per accertare la contraffazione e ha una finalità – almeno in parte – difensiva, essendo idonea, qualora accolta, a determinare il rigetto dell'azione principale.

45. Tuttavia, lo scopo della domanda riconvenzionale non è a ciò limitato: essa può portare ad una caducazione del titolo di proprietà industriale che produce effetti *erga omnes* e, dunque, si estende al di là del giudizio e delle mere esigenze difensive del convenuto, il quale – come ben evidenzia il caso in esame – conserva un interesse al suo accoglimento anche in caso di rinuncia all'azione di contraffazione.

46. In considerazione di quanto precede, ritengo – contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione – che la domanda riconvenzionale di nullità del marchio di cui all'articolo 128 del regolamento 2017/1001 non abbia carattere meramente accessorio rispetto all'azione principale di contraffazione, ma sia dotata di una natura, se non completamente autonoma, quanto meno ibrida, che le conferisce una capacità di resistenza rispetto alle vicende estintive che riguardano l'azione di contraffazione.

47. Gli argomenti avanzati dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte non sono a mio avviso tali da rimettere in discussione tale conclusione. Da un lato, l'incidentalità della domanda riconvenzionale ex articolo 127, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – la quale si inserisce in un processo già avviato [18] – e la sua proponibilità da parte del solo convenuto nell'azione di contraffazione non son altro che dei presupposti processuali per la sua introduzione e non consentono di trarre conclusioni sulla sua natura. Dall'altro, come ho già avuto modo di esporre, le disposizioni degli articoli 127 e 128 del regolamento 2017/1001 non solo consentono al convenuto in un'azione per contraffazione di difendersi nel merito superando la presunzione di validità del marchio UE, ma gli riconoscono la facoltà di chiedere e ottenere, in via incidentale, una sentenza di declaratoria di nullità di tale marchio valida erga omnes, che, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per ottenere la cancellazione della relativa registrazione dal registro dei marchi UE [19].

48. Non ritengo infine, contrariamente a quanto suggerito, oltre che dalla Commissione, dal giudice del rinvio, che sia possibile trarre dalla sentenza Raimund argomenti in favore di un'interpretazione secondo cui la domanda riconvenzionale segue le vicende estintive del processo in cui si inserisce. Tale sentenza si limita in effetti ad affermare la pregiudizialità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità rispetto al rigetto dell'azione di contraffazione, laddove i medesimi motivi di nullità siano stati altresì sollevati in via di mera eccezione. Tale sentenza, tuttavia, nulla dice sugli effetti di una rinuncia all'azione di contraffazione sulla vicenda processuale in cui si incardina la domanda riconvenzionale.

[17] Lo stesso regime è previsto in caso di accoglimento di una domanda riconvenzionale di decadenza.

[18] Ovvero si innesta su un tale processo, v. le circostanze del procedimento principale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Raimund.

[19] V. articolo 128, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

49. La conclusione cui sono giunto al paragrafo 46 delle presenti conclusioni sulla natura della domanda riconvenzionale di cui all'articolo 128 del regolamento 2017/1001 è in linea con l'interpretazione che la Corte dà di tale istituto del diritto processuale nel quadro del sistema creato dalla Convenzione di Bruxelles [20], confluito prima nel regolamento n. 44/2001 [21], poi nel regolamento n. 1215/2012 attualmente in vigore.

50. In proposito, occorre osservare che la richiamata normativa in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze ha fatto costantemente oggetto, nei diversi regolamenti sul marchio comunitario e dell'Unione che si sono succeduti nel tempo, di un espresso rinvio che ne ha ogni volta sancito l'applicazione nell'ambito dei sistemi normativi creati da tali regolamenti. Così, il regolamento n. 40/1994 sul marchio comunitario ed il regolamento n. 207/2009 – predecessori del regolamento 2017/1001 – richiamavano, rispettivamente, la Convenzione di Bruxelles ed il regolamento n. 44/2001 estendendone l'applicazione nell'ambito della regolamentazione dei marchi UE, al fine di ripartire la giurisdizione tra i vari Stati membri in relazione alle azioni riguardanti i marchi comunitari [22]. Attualmente, il regolamento 2017/1001, all'articolo 122, stabilisce l'applicabilità di tale normativa «alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali», salvo disposizione contraria del regolamento stesso, richiamando espressamente, al paragrafo 2, la più recente disciplina della materia, ossia quella contenuta nel regolamento n. 1215/2012.

51. Mi pare, dunque, in ragione di quanto esposto, che la nozione di domanda riconvenzionale debba essere interpretata in modo coerente con i menzionati regolamenti sulla competenza giurisdizionale e con la giurisprudenza che di essi si è occupata [23].

52. Ciò premesso, rilevo che già dalla sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production [24], nella quale la Corte ha dovuto stabilire se una richiesta di compensazione avanzata dal convenuto dovesse essere considerata come una «domanda riconvenzionale» ai sensi dell'articolo 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles [25], emerge una netta differenziazione tra domanda riconvenzionale, che ha ad oggetto una pretesa distinguibile dalla richiesta di parte ricorrente ed è volta ad ottenere la condanna di quest'ultima, e semplice eccezione, che è uno strumento difensivo, privo di una valenza autonoma rispetto all'azione principale, diretto unicamente a paralizzare

[20] Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1975, L 204, pag. 28, in prosieguo: la Convenzione di Bruxelles).

[21] 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).

[22] V. in particolare: (i) i considerando del regolamento n. 40/1994, ove si legge che «alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari si applicano le norme della convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (…)»; (ii) l'articolo 94 del regolamento n. 207/2009, recante norme sull'applicazione del regolamento n. 44/2001 ai procedimenti in materia di marchi UE.

[23] Si consideri, peraltro, che la terminologia utilizzata nell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles, nell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 e, ora, nell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 coincide esattamente con quella contenuta nel regolamento 2017/1001 (ad esempio, i termini «Widerklage» in tedesco, «counterclaim» in inglese, «demande reconventionnelle» in francese, «domanda riconvenzionale» in italiano).

[24] Sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1975, L 204, pag. 28). Il menzionato articolo 6, paragrafo 3, consentiva al convenuto di proporre una domanda riconvenzionale contro l'attore dinanzi al giudice adito con la domanda principale, quale che sia il fondamento della competenza di tale giudice, al fine di evitare la frammentazione dei fori, a condizione che vi sia un nesso contrattuale o fattuale con la domanda attorea (v. sul punto le conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, paragrafo 7).

quest'ultima [26]. Il tema è stato esaminato approfonditamente anche dall'avvocato generale Léger nella causa che ha dato origine alla menzionata sentenza. Nelle sue conclusioni, egli evidenziava in particolare come la domanda riconvenzionale sia «una domanda nuova, presentata in corso di causa dal convenuto, che diventa a sua volta attore (…)», «miri ad un provvedimento di condanna distinto, non limitato al rigetto delle pretese dell'attore originario» e abbia un corso e una sorte «indipendenti dalla domanda principale, per cui essa non si estingue in caso di rinuncia dell'attore agli atti» [27].

53. Più di recente, la Corte si è occupata della nozione di domanda riconvenzionale nella sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec [28], vertente, tra l'altro, sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001. In tale occasione, la Corte ha affermato che la domanda riconvenzionale «riguarda, sostanzialmente, una domanda distinta volta alla condanna dell'attore, che può riferirsi, se del caso, ad una somma maggiore di quella pretesa dall'attore, e può essere mantenuta anche se la domanda attorea viene respinta» [29].

54. In definitiva dunque, dai riferimenti giurisprudenziali ora richiamati risulta confermata la tesi secondo cui la domanda riconvenzionale è un rimedio giuridico proprio del convenuto il quale, traendo occasione dalla domanda attorea avanzata nei suoi confronti, nel medesimo giudizio, estende il *thema decidendum*, esercitando in via incidentale un'azione autonoma, che va oltre alla mera richiesta di rigetto della domanda attrice e che può essere mantenuta a prescindere dalle vicende estintive riguardanti tale domanda.

B. L'applicabilità del principio della perpetuatio fori

55. Così dimostrata la natura non meramente accessoria della domanda riconvenzionale, non per questo può dirsi che la questione posta dal giudice del rinvio sia risolta. Si tratta infatti, a questo stadio, di verificare, se, venuta meno l'azione di contraffazione, la competenza a conoscere della domanda riconvenzionale debba essere determinata in base alla normativa che disciplina la domanda di nullità presentata in via principale, contenuta all'articolo 63 del regolamento 2017/1001, con la conseguente devoluzione all'Ufficio, ovvero se, in base ad altri principi, permanga la competenza del tribunale dei marchi adito.

[26] V. sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, punto 12); la Corte, in particolare, ha osservato che «i diritti nazionali degli Stati membri fanno una distinzione, in generale, fra due situazioni. Da un lato, quella in cui il convenuto eccepisce l'esistenza di un suo asserito credito nei confronti dell'attore, il quale avrebbe l'effetto di estinguere, totalmente o parzialmente, il credito da questo vantato. Dall'altro, la situazione in cui il convenuto, con una domanda distinta proposta nell'ambito dello stesso giudizio, chiede la condanna dell'attore al pagamento di un debito nei suoi confronti. In quest'ultimo caso la domanda distinta può riferirsi ad una somma maggiore di quella pretesa dall'attore e può essere tenuta ferma anche se la domanda attorea viene respinta». Al punto 17 della citata sentenza, si evidenzia anche che negli ordinamenti nazionali esistono espressioni diverse per designare ciascuna delle due situazioni. In particolare, con specifico riguardo a domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione, il diritto francese fa una distinzione fra «demande reconventionnelle» e «moyens de défense au fond»; il diritto inglese fra «counter-claim» e «set-off as a defence»; il diritto tedesco fra «Widerklage» e «Prozeßaufrechnung», e il diritto italiano fra «domanda riconvenzionale» e «eccezione di compensazione».

[27] Conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, paragrafi 25 e 26).

[28] Sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763, punto 32). Si tratta di un'affermazione conforme alle conclusioni rese dall'avvocato generale Kokott, nella medesima causa (conclusioni dell'avvocato generale Kokott nella causa Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, paragrafi da 39 a 41), ove si legge che con «la domanda riconvenzionale deve quindi essere proposta una domanda distinguibile dalla richiesta di parte ricorrente e diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto (…). Una siffatta domanda non costituisce un mero mezzo di difesa contro la richiesta (…) della controparte processuale».

56. Il giudice del rinvio, al pari della Commissione, ritiene di dover desumere la necessità di devolvere la competenza all'Ufficio dal carattere eccezionale della competenza del tribunale dei marchi, a sua volta ricavabile dal fatto che essi, in quanto giudici nazionali, possono annullare solo eccezionalmente gli atti dell'Unione, qual è un atto di registrazione di un marchio UE.

57. Inoltre, a sostegno di quanto prospettato, l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) afferma che il regolamento 2017/1001 riconosce una tendenziale preferenza al sindacato di validità dell'Ufficio. Tale preferenza, in particolare, si dovrebbe ricavare dall'articolo 128, paragrafo 7, del regolamento, il quale prevede che, su istanza del titolare del marchio, il tribunale dei marchi possa far sì che sulla domanda di nullità si pronunci l'Ufficio.

58. Ritengo i due argomenti non decisivi.

59. Mi pare, anzitutto, che il riparto di attribuzioni, in materia di validità dei marchi UE, tra Ufficio e tribunali dei marchi non denoti un rapporto di regola-eccezione tra la competenza del primo e quella dei secondi, bensì un rapporto di complementarità, funzionale al perseguimento della finalità della normativa che, come già rilevato, è quella di assicurare la protezione di tali marchi, evitando decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio e salvaguardando il carattere unitario del marchio UE.

60. Come sottolineato dall'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, nelle sue conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza Raimund, infatti, a differenza del procedimento di registrazione dei marchi UE, «concepito come funzione esclusiva dell'EUIPO, impermeabile a qualsiasi decisione di un giudice nazionale», la competenza a dichiarare la nullità di un marchio UE è stata attribuita, «in maniera ripartita», ai tribunali dei marchi e all'Ufficio [30].

61. Ma anche a volerlo ammettere, non mi pare che il carattere eccezionale della competenza del tribunale dei marchi sulla domanda riconvenzionale di nullità possa incidere sulla soluzione del quesito posto. Non vi è dubbio, infatti, che al momento dell'introduzione della domanda riconvenzionale si rientrasse nell'ambito di una fattispecie in cui la competenza spettava al tribunale dei marchi. A ciò aggiungo, in un'ottica «dinamica», che il carattere riconvenzionale della domanda, sul quale ci si è soffermati ampiamente nei paragrafi precedenti, è originario, ontologicamente legato alle condizioni esistenti al momento della sua introduzione, e prescinde dai successivi sviluppi processuali. In altri termini, la domanda riconvenzionale non diviene principale a causa dell'estinzione di quella che era, in origine, la domanda principale introduttiva del giudizio.

62. Sicché, anche a voler ammettere la natura eccezionale della competenza dei tribunali dei marchi, ritengo che una situazione quale quella del procedimento principale, caratterizzata dalla rinuncia all'azione principale, rientrerebbe comunque in tale competenza. Non si tratterebbe di un'applicazione analogica della competenza degli organi giurisdizionali nazionali, come tale vietata dal carattere eccezionale di tale competenza, ma di una sua applicazione ordinaria alla fattispecie espressamente indicata dalla norma.

[30] V. conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, paragrafo 83). V. anche, per analogia, per quanto riguarda il caso simile del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pagg.da 1 a 24), la sentenza del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos International, (C-488/10, EU:C:2012:88, punto 48), ove si evidenzia che «per quanto riguarda le domande di nullità dei disegni o modelli comunitari registrati, il regolamento ha optato per il loro trattamento centralizzato presso l'UAMI, anche se tale principio è temperato dalla possibilità, per i tribunali dei disegni o modelli comunitari, di esaminare le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o marchio comunitario registrato, presentate nel contesto di un'azione per contraffazione o per minaccia di contraffazione».

63. Venendo all'articolo 128, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001, non può negarsi che esso manifesti l'intendimento del legislatore dell'Unione di valorizzare una valutazione centralizzata della validità del marchio e delle vicende estintive del relativo diritto presso l'Ufficio. Evidenzio, peraltro, che nella stessa prospettiva si pone l'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento stesso, il quale ammette, anche nel caso in cui il tribunale dei marchi sia l'organo previamente adito, che su richiesta di parte sia sospeso il giudizio dinanzi ad esso in attesa della decisione dell'Ufficio avanti al quale è stato successivamente introdotto un procedimento avente il medesimo oggetto.

64. Tali norme, tuttavia, anziché confortare la tesi per cui la competenza del tribunale dei marchi verrebbe meno in esito alla rinuncia all'azione di contraffazione, militano piuttosto nel senso del suo rigetto. Come risulta dalla loro stessa lettera, esse riconoscono un potere discrezionale al tribunale dei marchi (l'utilizzo del verbo «può» non lascia dubbi al riguardo), che, in presenza di una richiesta del titolare del marchio di devolvere la questione di validità all'Ufficio, può comunque decidere, dopo aver sentito le parti, di statuire esso stesso sulla domanda riconvenzionale.

65. Sarebbe dunque contraddittorio rispetto alla sistematica del regolamento – il quale prevede espressamente un potere discrezionale del tribunale a fronte della richiesta del titolare di devolvere la questione di validità all'Ufficio – ammettere che il titolare del marchio, rinunciando all'azione di contraffazione, possa comunque determinare il venir meno del potere del tribunale a prescindere da una qualsiasi valutazione di quest'ultimo.

66. In conclusione, ritengo che gli argomenti posti dal giudice del rinvio non siano dirimenti. Mi pare, viceversa, che la questione vada risolta in base al principio di carattere generale della *perpetuatio fori*. E ciò, si badi, in virtù del diritto dell'Unione, senza la necessità di ricorrere, ai sensi del rinvio contenuto all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, alle disposizioni di diritto processuale nazionale che enunciano tale principio [31].

67. In virtù di tale principio, una volta adita un'autorità giurisdizionale competente, essa conserva, in linea generale, la propria competenza giurisdizionale anche se il criterio di collegamento in base al quale la sua competenza è stata determinata muti durante lo svolgimento del procedimento giudiziario [32]. Tale principio mira ad evitare il danno che soffrirebbero i litiganti se per il mutamento sopravvenuto, durante il giudizio, delle circostanze determinative della competenza, dovesse venir meno la competenza del giudice davanti al quale è stata iniziata la causa.

68. Non vi è dubbio che il diritto dell'Unione conosca tale principio. Va richiamata, in proposito, la sentenza dell'11 ottobre 2007, Freeport [33], la quale ha espressamente considerato il momento dell'introduzione dell'azione come punto di riferimento per valutare l'esistenza di una connessione tra le domande, al fine di determinare la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

69. Si vedano, inoltre, le conclusioni rese l'11 dicembre 2014 dall'avvocato generale Jääskinen [34] nella causa CDC Hydrogen Peroxide e la sentenza del 21 maggio 2015 pronunciata dalla Corte in questa stessa causa, anch'essa vertente sul regolamento n. 44/2001. In tale occasione, si è stabilito,

[31] Si è detto che, per la tesi maggioritaria in Germania, trova applicazione l'articolo 261, paragrafo 3, punto 2, del ZPO, secondo cui la competenza di un giudice adito non è pregiudicata da una modifica delle circostanze che hanno fondato tale competenza.

[32] V. le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa A (C-716/17, EU:C:2019:262, paragrafo 74).

[33] Sentenza dell'11 ottobre 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, punto 54).

[34] Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, paragrafi da 76 a 83).

in applicazione del principio della *perpetuatio fori*, che la competenza del giudice adito, determinata in base al domicilio di uno solo dei convenuti in giudizio, non viene meno anche nel caso di rinuncia alla domanda presentata nei confronti del convenuto che ha giustificato la determinazione della competenza [35].

70. Il principio della *perpetuatio fori* ha poi costituto la base della sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber [36], ove la Corte ha interpretato il regolamento n. 1346/2000 [37] nel senso che il giudice dello Stato membro, nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest'ultimo della domanda di apertura della procedura d'insolvenza, resta competente ad aprire tale procedura anche quando detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all'apertura della procedura.

71. Il principio della *perpetuatio fori*, inoltre, viene richiamato dall'avvocato generale Szpunar nella presa di posizione presentata il 24 settembre 2014 nella causa Carl Gendreau [38], nonché nelle conclusioni rese il 27 marzo 2019 nella causa A [39] e nelle conclusioni presentate il 30 aprile 2020 nella causa Novo Banco [40].

72. Il principio in questione è, inoltre, contemplato nella Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis [41] ed è stato sancito dall'Istituto di diritto internazionale, in occasione della sessione di Digione del 1981 [42]. La *perpetuatio fori*, del resto, è contemplata da numerosi sistemi giuridici. Essa è nota, tra l'altro, ai diritti tedesco, italiano, francese e spagnolo.

73. Occorre infine rilevare che detto principio è stato di fatto applicato anche nel quadro dell'articolazione tra competenze della Corte e del Tribunale. Nella causa che ha dato origine all'ordinanza IAMA Consulting, il Tribunale, adito in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità, aveva rinviato alla Corte una domanda formulata in via riconvenzionale dalla Commissione dopo aver dichiarato irricevibili le domande presentate dalla società ricorrente [43]. Il Tribunale aveva ritenuto che la competenza a conoscere di tale domanda spettasse alla Corte in applicazione del combinato disposto dell'articolo 225, paragrafo 1, CE e dell'articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia allora in vigore, in base al quale i ricorsi proposti dalle istituzioni della Comunità erano di competenza della Corte. Quest'ultima ha, in primo momento, ricordato che il sistema giurisdizionale comunitario implicava un'esatta delimitazione, allora incentrata sulla qualità del ricorrente, delle rispettive competenze della Corte e del Tribunale, tale che la competenza dell'uno di questi due giudici a statuire su un ricorso escludeva necessariamente la competenza dell'altro [44]. Di seguito, essa ha

35 Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punto 28), ove, pur senza enunciare espressamente il principio della *perpetuatio fori*, la Corte di fatto gli ha dato attuazione.

36 Sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). V. anche le conclusioni rese nel medesimo procedimento dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer (C-1/04, EU:C:2005:500).

37 Regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio del 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

38 C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, nota 37.

39 C-716/17, EU:C:2019:262, punto 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, punto 23.

41 Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis, pubblicata il 20 giugno 2016 dalla Commissione europea, disponibile sul sito https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 Nel documento, disponibile in lingua francese (disponibile sul sito https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), intitolato «Le problème intertemporel en droit international privé», si legge che «Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États».

43 V. ordinanza del 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commissione (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 V. ordinanza del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting (C-517/03, non pubblicata, EU:C:2004:326, punto 15).

precisato che, «nel sistema comunitario dei rimedi giuridici, la competenza a statuire su un ricorso principale implica quella a statuire su ogni domanda riconvenzionale proposta nel medesimo procedimento derivante dal medesimo atto o dal medesimo fatto che costituisce l'oggetto del ricorso» e che tale competenza si fonda in particolare sull'interesse dell'economia processuale [45]. Infine, la Corte ha osservato che il fatto che il ricorso fosse stato respinto e che dunque la domanda riconvenzionale avesse perso il suo carattere d'incidentalità, non faceva venir meno la competenza del Tribunale a dirimere tale domanda [46].

74. Ciò premesso, ritengo che il principio della *perpetuatio fori* debba trovare applicazione anche nel caso in esame. In proposito, considero rilevante il rinvio contenuto all'articolo 122 del regolamento 2017/1001 alla normativa in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, in relazione alla quale la giurisprudenza sopra richiamata ha considerato applicabile il principio della *perpetuatio fori*. Se, infatti, non può discutersi circa l'applicabilità di tale principio al fine di ripartire la giurisdizione tra i vari Stati membri in relazione alle azioni che riguardano i marchi dell'Unione, non vedo perché ad una conclusione diversa debba addivenirsi nel caso in esame in cui, di fatto, sempre di regole di attribuzione di un potere giurisdizionale o para-giurisdizionale si discute.

75. Il principio della *perpetuatio fori*, del resto, ancorando la competenza al momento di introduzione della domanda riconvenzionale garantisce la certezza del diritto ed evita le conseguenze pregiudizievoli, a mio avviso significative, in danno dell'economia processuale e del diritto di difesa del convenuto che deriverebbero assegnando rilevanza alla rinuncia all'azione principale.

76. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui, a ridosso del termine di un giudizio connotato da un'istruttoria complessa e dispendiosa, o addirittura in grado di impugnazione, l'attore rinunci all'azione di contraffazione, perché resosi conto del probabile rigetto a cui sarebbe andato incontro. La sopravvenuta incompetenza del tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale imporrebbe al convenuto di iniziare da capo un procedimento dinanzi all'Ufficio.

77. Non mi pare discutibile che, ponendo nel nulla l'attività svolta ed il tempo impiegato nel giudizio di primo grado, venga pregiudicato il principio di economia processuale/procedimentale che dovrebbe connotare non solo l'attività giurisdizionale, ma anche quella amministrativa dell'Ufficio, atteso che si tratterebbe della duplicazione di attività sovrapponibili che conducono ad esiti equiparabili in base al regolamento 2017/1001. Il convenuto sarebbe inoltre costretto a sostenere ulteriori spese per instaurare il procedimento dinanzi all'Ufficio. Tali negative conseguenze, si osservi, deriverebbero automaticamente da una decisione – quella di rinunciare all'azione principale – presa da chi resisteva alla sua domanda riconvenzionale.

[45] V. ordinanza del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting (C-517/03, non pubblicata, EU:C:2004:326, punto 17 e giurisprudenza citata).

[46] V. ordinanza del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting (C-517/03, non pubblicata, EU:C:2004:326, punto 20). Nello stesso senso va anche la sentenza del 16 settembre 2013, GL2006 Europe/Commissione (T-435/09, EU:T:2013:439, punti da 45 a 47), resa nell'ambito di un giudizio attribuito alla sua competenza in base ad una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In tale occasione, il Tribunale – dopo aver evidenziato il carattere distinto della domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione rispetto al ricorso principale dell'impresa – ha ritenuto di doversi pronunciare su tale domanda nonostante avesse dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso principale, divenuto privo di oggetto in quanto la ricorrente non era più rappresentata da un avvocato. V. anche sentenza del 9 luglio 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T-552/11, non pubblicata, EU:T:2013:349, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), la cui soluzione non è stata rimessa in discussione dalla Corte nella sua sentenza su impugnazione (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

78. L'interpretazione fornita non si pone in tensione con lo scopo specifico della disciplina contenuta nel regolamento 2017/1001.

79. Come già detto, emerge chiaramente dal considerando 32 del regolamento 2017/1001 che la necessità indispensabile sottesa alla disciplina in esame è che «le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all'intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE».

80. Orbene, le finalità sottese alla normativa in esame ed all'origine della competenza del tribunale di marchi sulle domande riconvenzionali di nullità non sono pregiudicate dalle vicende estintive dell'azione principale di contraffazione. Queste ultime, infatti, non comportano il sorgere di plurimi procedimenti, restando il giudizio incardinato presso un unico organo, né pregiudicano l'efficacia *erga omnes* della decisione del tribunale nazionale sulla validità del marchio. Vengono dunque preservate sia le esigenze di economia processuale che quelle di unitarietà del marchio in tutta l'Unione. Non si pone, peraltro, alcun rischio di contraddittorietà di decisioni, atteso che l'organo investito della questione è solo uno.

81. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, ritengo che il tribunale dei marchi conservi la propria competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 128 del suddetto regolamento ancorché l'azione principale per contraffazione sia stata validamente ritirata.

VI. Conclusione

82. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale posta dall'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania):

«L'articolo 124, lettera d), e l'articolo 128 del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 20l7, sul marchio dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che il tribunale dei marchi dell'Unione conserva la propria competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio dell'Unione invocata mediante una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 128 del suddetto regolamento ancorché l'azione principale per contraffazione proposta ai sensi del citato articolo 124, lettera a), in relazione a tale marchio sia stata validamente ritirata».