

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7450 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 14/04/2016

ORDINANZA

sul ricorso 665-2014 proposto da:

BARDINI LUIGI (BRDLGU40B05D415O) MINIFORMS SRL
00191090265, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso
lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CASUCCI
giusta procura in calce al ricorso;

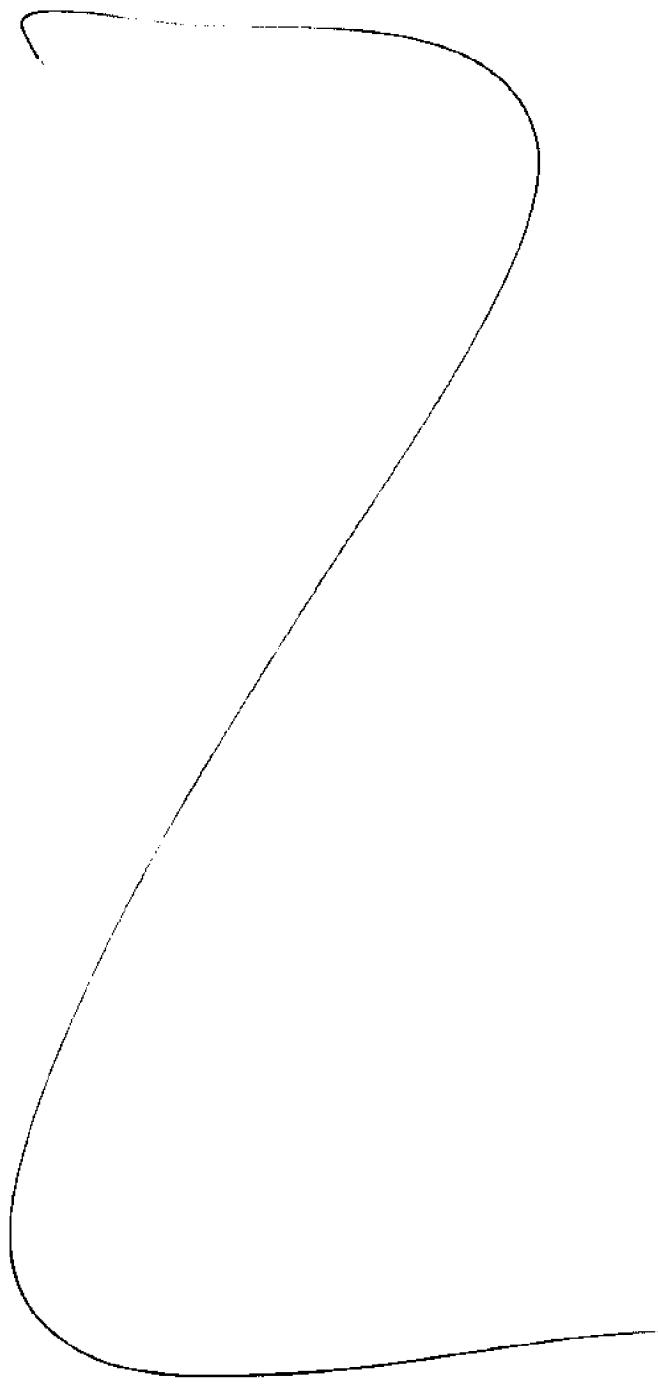
- ricorrenti -

nonché contro

MC SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RL, CAROLLO
GINO, ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. R.G. 1673/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA del 20/09/2013, depositata il 27/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.



Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3 febbraio 2010, in accoglimento della domanda cautelare proposta da Miniforms srl e da Bardini Luigi nei confronti di MC Service , il Tribunale di Venezia inibiva ~~qualche~~ a MC Group soc. coop. A . la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita, importazione, esportazione del tavolo DSC6, anche se diversamente nominato, fissando una penale di 1000 euro per ogni violazione. L'ordinanza di prime cure veniva integralmente confermata dal giudice del reclamo, con ordinanza collegiale del 30 marzo 2010.

La Miniforms e il signor Bardini proponevano, quindi, nei confronti di MC Group giudizio di merito, chiedendo che venisse dichiarato che la condotta posta in essere da quest'ultima, consistente nella importazione, produzione, assemblaggio, esportazione, pubblicizzazione commercializzazione, in qualsiasi forma, dei tavoli denominati "DSC6" costituiva violazione e/o contraffazione del disegno/modello comunitario n. 00006266-0011, di titolarità degli attori, nonché violazione dei diritti d'autore sul design di titolarità

degli stessi e illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 numeri 1 e 3 c.c. Chiedevano inoltre gli attori il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti alla condotta illecita, l'inibitoria in via definitiva della continuazione della condotta illecita di importazione, produzione, assemblaggio, esportazione, pubblicizzazione e commercializzazione, in qualsiasi forma, con imposizione di penale per le violazioni, l'ordine di ritiro definitivo dal commercio ex art. 124 c.p.i. dei tavoli *de quibus*, la loro distruzione ex art. 124 n. 3 c.p.i., nonché la pubblicazione della sentenza su quotidiani e riviste.

- Si costituiva in giudizio MC Group eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e negando di fabbricare, pubblicizzare ovvero commercializzare, importare o esportare il tavolo *de quo* e contestando la validità del modello azionato dall'attrice. In ogni caso, chiedeva il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatti ed in diritto.

Espletati in corso di causa, due contrapposti ricorsi cautelari, entrambi rigettati

All'udienza del 20 luglio 2012, fissata per la precisazione delle

conclusioni, intervenivano in giudizio sia l'arch. Gino Carollo, ossia il *designer* a cui spetta la paternità del modello azionato in causa, sia l'ADI — Associazione per il Disegno Industriale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

In particolare, l'arch. Carollo chiedeva che venisse riconosciuta la piena validità del modello comunitario da lui ideato, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita condotta tenuta dalla società convenuta, integrante al contempo contraffazione e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di congrua penale per ogni singola violazione. Chiedeva in via preliminare che il Giudice invitasse la convenuta, che aveva proposto domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario n. 000062666-0011, ai sensi dell'articolo 86.3, Reg. 6/02, a proporre azione diretta di nullità avanti alla Divisione di annullamento dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alitante. A tale richiesta si assocava l'ADI.

Con ordinanza del 26 ottobre 2012 il giudice, in accoglimento della domanda proposta dall'arch. Carollo, assegnava alla

convenuta temine di due mesi per instaurare l'azione avanti all'UAMI, la quale vi provvedeva tempestivamente.

Con provvedimento del 24 settembre 2013 l'UAMI ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia di questa Corte di cassazione nella parallela causa pendente tra Miniforms s.r.l. e Santarossa s.p.a.

All'udienza del 15 marzo 2013 le parti precisavano le rispettive conclusioni e successivamente provvedevano allo scambio degli scritti conclusivi.

Gli attori e gli intervenienti, preso atto della tempestiva proposizione dell'azione di nullità dinanzi allo UAMI, chiedevano, in via preliminare, che venisse disposta la separazione della domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario dalle domande dell'attrice di contraffazione e di concorrenza sleale, con conseguente sospensione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale di nullità proposta da MC Group, insistendo nel merito per l'accoglimento di tutte le domande proposte.

La convenuta, invece, chiedeva che venisse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. l'intero giudizio in attesa della pronuncia dell'UAMI in ordine alla nullità del modello comunitario.

Il Tribunale *di Venezia*, con sentenza non definitiva n. 2501/2013, rigettate le eccezioni di inammissibilità delle domande dell'interveniente, di nullità delle domande risarcitorie degli attori e del difetto di titolarità passiva sollevate dalla convenuta, disponeva la sospensione del giudizio come da separata ordinanza ritenendo l'applicabilità al caso di specie degli artt 86 e 91 del regolamento CE 6/02

Avverso il detto provvedimento ricorrono Miniforms srl e Bandini Luigi.ex art 42 cpc.

Non ha svolto attività difensiva la MC Service .Parimenti non si è costituita l'ADI.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato

Risulta che in corso di causa sono state proposte le seguenti domande: contraffazione , concorrenza sleale , ~~ma~~ riconvenzionale di nullità del brevetto per disegno in base al quale sono state avanzate le domande di contraffazione e nullità.

La Corte d'appello ha fatto in primo luogo applicazione dell'art 86 comma 3 del regolamento comunitario n. 6 del 2002 che prevede che “. *Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario registrato può, su istanza del titolare del disegno o modello comunitario registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l'articolo 91, paragrafo 3.* ”.

Tale ultima disposizione (art 91 comma 3) a sua volta prevede che ”*se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei disegni e modelli comunitari, adito per un'azione di*

cui all'articolo 81, diversa da una domanda di accertamento dell'insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di un disegno o modello comunitario registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

In applicazione delle predette norme il tribunale ha sospeso il giudizio in attesa della decisione dell'Ufficio dell'Uami.

La norma in questione prevede la facoltà per il giudice nazionale di sospendere il processo, ma non un obbligo.

Tale norma non configge con la legislazione nazionale in tema di sospensione dei processi di cui all'art 295 cpc posto che l'art 88 del regolamento comunitario espressamente prevede che i tribunali nazionali devono applicare le norme del regolamento in esame per tutte le questioni che rientrano nel campo di applicazione del

medesimo regolamento, mentre per quelle al di fuori di detto campo trova applicazione la legge nazionale.

Nella fattispecie in esame non è dubbio che la possibilità di sospensione del giudizio di contraffazione a seguito della presentazione della istanza di nullità del brevetto innanzi all' Ufficio di Alicante ricade nel campo di applicazione del regolamento, per quanto concerne la controversia relativa alla contraffazione.

Sul punto ,del resto, questa Corte ha innumerevoli volte affermato che il regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. non è ammissibile avverso le ordinanze con cui il giudice sospende il processo pendente avanti a lui in base a una disposizione differente dall'art.295 c.p.c. (*et plurimis*, cfr. Cass. nn.1589/2005, 7435/2001, 15843/2000); ciò in quanto l'art. 42 c.p.c. integra una eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio e, pertanto, non è estensibile alle ipotesi diverse da quella della sospensione necessaria di cui al predetto art.295 c.p.c..

Tale indirizzo rigoristico va, di certo, seguito - oltre che nei casi di sospensione c.d. impropria - allorquando il processo sia stato sospeso

in base a disposizione non solo diversa dall'art. 295 c.p.c., ma che delinei i presupposti del provvedimento sospensivo in maniera differente rispetto a quest'ultima norma.

E non v'ha dubbio, con riferimento al caso in ispecie, che la sospensione prevista e disciplinata dall'art.91 n.1 del regolamento CEE n.6/2002 sia affatto diversa da quella contemplata all'art.295 c.p.c.

Nel caso di specie non può dunque trovare applicazione ,in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte che, in applicazione dell'art 295 cpc, ha più volte ribadito che la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del brevetto non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione (cfr. Cass. nn. 16830/012, 5333/08, 24859/06, 10799/06).

Occorre peraltro osservare ulteriormente che il regolamento n. 6 del 2002 prevede la possibilità di una ~~possibilità di~~ prosecuzione facoltativa del ricorso ancorata a ragioni particolari la cui individuazione spetta ~~al~~ giudice, che è in astratto censurabile in sede

di legittimità sia pure sotto il limitato profilo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni utilizzate, senza possibilità di sindacare l'opportunità della scelta di non proseguire il giudizio .

Anche a voler ritenere che i ricorrenti abbiano prospettato siffatto vizio , la doglianza sarebbe comunque infondata poiché nel caso di specie la motivazione del tribunale risulta del tutto giuridicamente corretta e logicamente ed esaustivamente argomentata.

La Corte condivide infatti pienamente quanto esposto dal Procuratore generale nella sua requisitoria laddove ha osservato che *“nel disporre la sospensione, il tribunale, premettendo correttamente che non rilevavano i rilievi attorei incentrati sulla insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, ha infatti puntualmente osservato che ragioni particolari per proseguire il giudizio andavano ravvisate solo nelle numerose eccezioni pregiudiziali di rito e di merito non dipendenti, né direttamente né indirettamente, dalla decisione adottanda dall'UAMI sulla nullità del modello comunitario, oggetto del*

giudizio di contraffazione. Eccezioni che ha esaminato e deciso con sentenza non definitiva. Di contro, con motivazione altrettanto congrua e non smentita in fatto, il tribunale ha escluso che fossero stati allegati ulteriori, particolari motivi in grado di legittimare la prosecuzione e la decisione nel merito della causa. E, al riguardo, in virtù della operata ricostruzione generale, non residua spazio per un sindacato di legittimità sulla ragionevolezza della divisata scelta di arrestare il giudizio”.

Ad analoghe conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne la domanda di concorrenza sleale anche se per diversa motivazione .

Va rammentato che le cause cui il combinato disposto degli articoli 81 e 91 del regolamento dianzi riportati fanno riferimento, sono quelle di contraffazione o temuta contraffazione, le azioni di accertamento della inesistenza della contraffazione (escluse però dall'art 91) e quelle di nullità di disegni e modelli non registrati nonchè le riconvenzionali di nullità in caso di azione di contraffazione.

E' di tutta evidenza che le controversie in materia di concorrenza sleale non rientrano tra quelle di cui all'art 81 e quindi neppure tra quelle che ai sensi dell'art 91 possono essere sospese.

A tale proposito va osservato che l'art 88, commi primo e secondo, del regolamento prescrive quanto segue .

"1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.

Ne consegue che, non rientrando le controversie in materia di concorrenza sleale nelle previsioni degli artt. 81 e 91 del regolamento, ad esse risulta applicabile la legislazione nazionale, in quanto esorbitanti dal campo di applicazione del regolamento .

Da ciò deriva che , per quanto concerne la domanda di concorrenza sleale, la Corte veneziana era tenuta ad applicare la legislazione nazionale e quindi le disposizioni dell'art 295 cpc.

A tale proposito tuttavia questa Corte ha già stabilito dei consolidati principi secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando, in un diverso giudizio tra le stesse parti, si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo (Cass sez un 4421/07; Cass 17014/10 Cass 5331/1).

Nel caso di specie non è dubbio che la validità della privativa in esame costituisce l'elemento fondante su cui si basa la domanda sia di contraffazione che di concorrenza sleale, onde la censura in relazione a tale aspetto risulta infondata, essendo stato il giudizio comunque correttamente sospeso in applicazione dell'art 295 cpc.

In conclusione il ricorso va respinto. La novità e la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio. Sussistono le condizioni per l'applicazione del doppio contributo ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.