

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3797 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 08/02/2019

sul ricorso 14170/2015 proposto da:

Sargiani Franco, e Archedes S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Pietra n. 38-39, presso lo studio dell'avvocato Grippiotti Giovanni Antonio, rappresentati e difesi dagli avvocati Crespi Gianfranco, Morri Francesca, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Olivari B. S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell'avvocato Pinnarò Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cartella Massimo, Frignani Aldo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

1

ORD.
2294
2018

h

avverso la sentenza n. 2168/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Torino con sentenza del 3 dicembre 2014 ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 26 gennaio 2013, con la quale la Olivari B. s.p.a. è stata condannata: 1) al pagamento della somma di € 5.939,55, a titolo di ulteriori *royalties* per lo sfruttamento commerciale della maniglia denominata *Minerva*, avente volumi di vendita superiori a quelli dichiarati nei rendiconti inviati; 2) al pagamento della somma di € 46.007,41 a titolo di *royalties* per lo sfruttamento della maniglia *Bios*, ritenuta essere un derivato del primo disegno e rientrante nell'accordo commerciale; 3) accertata la paternità anche dei disegni relativi alle maniglie *Sigma*, *Alfa* e *Delta*, al pagamento della somma di € 10.000,00, per esse e per le precedenti, in relazione alla violazione del diritto morale d'autore.

Il tribunale aveva respinto, invece, la domanda di adempimento o di risarcimento del danno, proposta con riguardo alla registrazione operata dalla Olivari B. s.p.a. ed alla successiva caduta in pubblico dominio, non essendo provato un danno al riguardo.

Il Tribunale, infine, aveva ritenuto non provata la paternità dei modelli *Beta*, *Gamma* ed *Epsilon*.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, con riguardo all'appello proposto dalla società, che: a) è provata la violazione del diritto morale di autore dell'arch. Sargiani con riguardo

al modello *Minerva*, avendo la Olivari B. s.p.a. registrato un modello attribuibile al medesimo; b) il modello *Bios* deriva dal precedente, come risulta dall'esame visivo dei modelli e delle maniglie, restando irrilevanti elementi complementari e non decisivi, ivi compreso per il c.d. maniglione; c) il modello *Sigma* è stato pure inventato dal Sargiani e registrato dalla Olivari B. s.p.a.; d) i modelli *Alfa* e *Delta* derivano da disegni del medesimo architetto e la registrazione da parte della società ne viola parimenti il diritto morale d'autore.

Quanto all'appello incidentale proposto dall'arch. Sargiani e dalla Archedes s.r.l., ha rilevato che: a') la doglianza di mancata liquidazione di un corrispettivo negoziale o di un danno risarcibile per la perdita della possibilità di sfruttamento commerciale dei modelli *Alfa*, *Delta* e *Sigma* è infondata, dato che nessun accordo al riguardo è stato dimostrato, mentre il ritardo di oltre cinque anni all'esercizio dell'azione integra la fattispecie dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., avendo il creditore il dovere di non aggravare il danno con la propria inerzia, laddove il ritardo ha inciso, quanto al nesso causale, sulla insorgenza del danno per la caduta in pubblico dominio dei modelli stessi; e ciò pur senza voler considerare che non è stato dimostrato il futuro successo dello sfruttamento economico dei modelli in questione e l'originalità dei disegni, elementi che quindi non è necessario accertare; b') la domanda di risarcimento dei danni maturati nel corso del giudizio d'appello non è nuova, essendo ricompresa nell'ampia azione risarcitoria proposta.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'arch. Franco Sargiani e la Olivari B. s.p.a., affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la Olivari B. s.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale per un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., che non arriva al punto di imporre l'introduzione di un'azione giudiziaria.

Con il secondo motivo, essi deducono la nullità della sentenza, per violazione o falsa applicazione dell'art. 50, comma 1, Regolamento CE n. 6 del 2002, oltre all'omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata affermato che il ritardo nell'esercizio dell'azione giudiziaria sarebbe durato cinque anni, senza considerare che la registrazione dei modelli di maniglia da parte della Olivari B. s.p.a., avvenuta nel luglio 2005, non era pubblica: i ricorrenti nel costituirsi in appello avevano segnalato, in comparsa di risposta e nella conclusionale, che controparte aveva chiesto, ai sensi dell'art. 50 cit., di mantenere segrete le registrazioni, differendone la pubblicazione per trenta mesi, circostanza pacifica in causa. Né il ricorrente avrebbe dovuto venire a conoscenza di esse al decorso del termine detto, non essendo la pubblicazione rivolta al *designer*, che non può ritenersi onerato del controllo quotidiano del registro. In ogni caso, l'art. 1227, comma 2, cod. civ. richiede che assuma rilievo non la conoscibilità, ma l'effettiva conoscenza delle registrazioni, nel caso di specie avvenuta solo a marzo 2009, come dedotto nella memoria di replica in appello.

Con il terzo motivo, deducono la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 121 e 125 c.p.i., 1223 e 1226 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché - nell'ipotesi in cui la corte territoriale abbia esposto una plurima motivazione - il grado di successo dei modelli sul mercato non attiene all'*an*, ma al *quantum* risarcitorio, onde ben avrebbe potuto il giudice

ricorrere alla valutazione equitativa. Dal suo canto, la valutazione di difetto di novità - ove essa sia effettivamente presente nella impugnata decisione - è illegittima, attesa la presunzione di validità dei titoli di proprietà industriale.

Con il quarto motivo, lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione inesistente, ai sensi degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni prodottisi nel corso del giudizio d'appello, posto che la corte del merito, dopo averla ritenuta ammissibile, ha però in dispositivo semplicemente respinto anche l'appello incidentale.

Con il quinto motivo, si censura la nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, consistente - nell'ipotesi in cui debba ritenersi respinta detta domanda - nel mancato esame della circostanza della prosecuzione dell'illecito dopo la pronuncia del tribunale.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la Olivari B. s.p.a. deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale escluso la novità della domanda di controparte, volta alla condanna al risarcimento del danno maturato nel corso del giudizio di appello.

2. - Il primo motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quello che non può essere qualificato fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o eliminare il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., la circostanza che egli non abbia agito giudizialmente nei confronti dello stesso autore della violazione, pur qualora tale azione avrebbe permesso di circoscriverne gli effetti dannosi (si vedano Cass. 5

ottobre 2018, n. 24522; Cass. 9 settembre 2017, n. 22820; Cass. 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2422; Cass. 14 agosto 1997, n. 7618; Cass. 21 aprile 1993, n. 4672; Cass. 7 maggio 1991, n. 5035; , con riguardo all'art. 1227, comma 1, cod. civ., Cass. 13 gennaio 2014, n. 470, sul ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ.).

Ciò in quanto l'art. 1227, comma 2, cod. civ. è applicazione dei principî generali di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 cod. civ., onde impone sì al creditore, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento pregiudizievole, ma non fino al punto da pretendere attività che gravose o implicantî rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'intrapresa di un'azione giudiziale (fermo restando che l'accertamento della condotta tenuta dal creditore e l'accertamento della gravosità per il medesimo di quella omessa è compito riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità).

In sostanza, la legge vuole *«solo evitare, con tale disposizione, che il debitore medesimo sia costretto a pagare dei danni evitabili dal creditore»*, in collegamento sistematico con l'art. 1223 cod. civ. (Cass. 25 settembre 2009, n. 20684).

A parte altri precedenti di legittimità, in cui l'azione giudiziale era rivolta verso terzi (ad es., Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, relativa alla conciliazione accettata nel corso del processo tributario, che non interrompe il nesso esistente tra errore del professionista e danno lamentato dal cliente; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530, con riguardo ad accertamento tributario; Cass. 7 maggio 1991, n. 5035, sulla pretesa azione nei confronti della P.A.), pertanto, enunciare l'opposto principio proprio quando l'azione giudiziale non sia stata intrapresa

nei confronti del danneggiante significherebbe, invero, nella sostanza introdurre surrettiziamente una causa di prescrizione giudiziale del diritto al risarcimento del danno, agganciata al decorso del tempo ed all'inerzia dell'avente diritto, sovrapposta all'istituto legale della prescrizione, di cui al titolo V, capo I, sezione I, del codice civile, agli artt. 2934 ss. cod. civ., con inammissibile atto di creazione giudiziale.

Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria con riguardo alla perdita della possibilità di sfruttamento commerciale dei modelli *Alfa*, *Delta* e *Sigma*, perché la presente azione è stata proposta oltre cinque anni alla registrazione dei modelli; essa ha menzionato la norma dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. (nel contempo, peraltro, riferendosi alla incidenza di tale condotta sul nesso causale per la caduta in pubblico dominio dei modelli stessi).

In tal modo, la sentenza impugnata ha preteso di imputare alla parte danneggiata il mancato esercizio dell'azione verso il danneggiante per la violazione del diritto d'autore, incorrendo nell'errore predetto.

3. – Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

4. – Il quarto motivo è fondato, mentre infondato è il motivo del ricorso incidentale, la cui trattazione può essere congiunta, vertendo sullo stesso capo della decisione impugnata.

La corte territoriale ha bensì, dapprima, escluso la novità della domanda di risarcimento dei danni, maturati nel corso del giudizio d'appello, proposta dagli odierni ricorrenti, ma ha poi interamente omissso di provvedere al riguardo, limitandosi ad un'apodittica conclusione di "rigetto di entrambi gli appelli", poi ripetuta nel dispositivo.



Ricorre, dunque, il caso di omissione totale della motivazione, idonea a condurre alla nullità della decisione.

Né tale domanda era nuova ed inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto ricompresa nell'ampia azione risarcitoria proposta.

Va infatti richiamata la lettera dell'art. 345 cod. proc. civ., secondo cui nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove, ma può tuttavia essere chiesto il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa: onde, in un giudizio di risarcimento del danno, è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti i danni riconducibili alla causa già dedotta in primo grado ed ulteriori, se provocati dal medesimo illecito, ove manifestatisi solo in corso di causa (cfr. Cass. 18 aprile 2013, n. 9453; Cass. 15 marzo 2006, n. 5678; Cass. 10 novembre 2003, n. 16819; e v. Cass. 18 marzo 2008, n. 7256, che ne ammette la richiesta anche nel giudizio di rinvio, per i danni sofferti dopo la sentenza impugnata).

Anzi, ciò corrisponde ad un elementare principio di economia processuale, essendo la *ratio* della norma quella di evitare il frazionamento dei giudizi.

5. – Il quinto motivo è assorbito.

6. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché provveda alla decisione delle ulteriori domande risarcitorie, di cui ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e respinto il ricorso incidentale; cassa la

sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018.