

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17161 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr.9752-2018 proposto da:

PAN CHEMICALS SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, LUIGI VAGO, GIOVANNI ROSSI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LAZZARETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENTINA TAFURO, CARLO GINEVRA, DANIELA D'ADAMO, ALDO ROVEDA;

- ricorrenti -

contro

LUBRIMETAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO BONALUMI;

- controricorrente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata per le imprese, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 cpc, e ridurre la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei limiti di quanto richiesto dalla parte vittoriosa.

Fatti di causa

La Pan Chemicals s.p.a. ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Bergamo, la Lubrimetal s.p.a. e i signori Luigi Vago e Giovanni Rossi, chiedendo di accertare che nessun danno la convenuta aveva subito in conseguenza di atti di concorrenza sleale commessi da essa attrice e dalle persone fisiche suddette, accertati dalla corte d'appello di Brescia con sentenza del 15-4-2013 passata in giudicato.

La Lubrimetal, costituendosi, ha avanzato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Il tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 23-5-2018, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Brescia, poiché la sentenza aveva stabilito che la concorrenza sleale era stata posta in essere tramite divulgazione di segreti industriali di Lubrimetal, prima della pubblicazione del suo brevetto; il giudizio era quindi relativo a fattispecie di concorrenza sleale cd. interferente, come del resto evidenziato dal riferimento della sentenza all'oggetto di un ulteriore

giudizio deciso dal tribunale di Milano nell'ottobre 1995, in ordine alla tutela brevettuale di Lubrimetal, pregiudiziale al procedimento.

Ha aggiunto che la causa riguardava anche la divulgazione del segreto industriale, che tanto era stato confermato dai convenuti Rossi e Vago, e che peraltro non era rilevante l'assunto di parte attrice circa la non vigenza degli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cod. propr. ind.) all'epoca dei fatti, visto che l'oggetto del giudizio comunque rientrava nel novero delle materie dell'art. 134 del cod. propr. ind.

La Pan Chemicals ha impugnato l'ordinanza con ricorso per regolamento di competenza incentrato su tre motivi.

Lubrimetal s.p.a. ha replicato con memoria difensiva ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - La ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 134, lett. b), cod. propr. ind. in quanto la causa non verterebbe su materia disciplinata dagli artt. 98 e 99 stesso codice.

A tal riguardo assume che la richiamata sentenza della corte d'appello di Brescia aveva accertato, tra gli illeciti concorrenziali in danno di Lubrimetal, quelli incentrati sulla rivelazione di segreti industriali relativi al procedimento produttivo, e di informazioni commerciali in ordine all'identità della clientela, di cui erano depositari Vago e Rossi; tuttavia le suddette informazioni non erano state dalla corte d'appello considerate come oggetto di una vera e propria privativa, vale a dire come informazioni segrete protette dal codice della proprietà industriale, visto che l'illecito in questione era stato sanzionato come atto di concorrenza sleale puro e semplice, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. Da questo punto di vista andava considerata la deduzione di essa attrice secondo la quale le condotte censurate si erano verificate prima del dicembre 1988, e dunque in un momento in cui nessuna specifica norma disciplinava la fattispecie della rivelazione di segreti in senso stretto, essendo la

privativa in materia di informazioni aziendali stata introdotta per la prima volta nel 1996, con l'attuazione degli accordi TRIP's, per poi essere trasposta, con le necessarie modifiche, negli attuali artt. 98 e 99 del cod. propr. ind.

Ulteriormente la ricorrente sostiene che, nel giudizio, entrambe le parti avevano formulato domande aventi a oggetto esclusivamente l'accertamento (negativo e positivo) del danno derivante "dagli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza sull'an", e non dei danni derivanti dalla violazione di una privativa.

A tanto aggiunge, col secondo motivo, la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 134, lett. a), del cod. propr. ind., a proposito della considerazione del tribunale secondo cui il giudizio avrebbe avuto per oggetto una fattispecie interferente con diritti in tal modo titolati, mentre nella specie la lesione di diritti riservati non era stata considerata, in tutto o in parte, elemento costitutivo del diritto alla lealtà concorrenziale.

Infine col terzo mezzo la ricorrente censura l'ordinanza del tribunale di Bergamo nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali, da un lato per derivazione dall'erronea declinatoria di competenza e dall'altro, in ogni caso, perché caratterizzata da quantificazione eccedente l'indicazione di parte.

II. - i primi due motivi, tra loro connessi, sono infondati, sicché va dichiarata la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Brescia.

III. - La tesi di parte ricorrente si basa sull'affermazione che gli atti di concorrenza sleale, in relazione al previo accertamento dei quali è stata instaurata la causa *de qua*, esulerebbero dalla previsione dell'art. 134 cod. propr. ind. essendo stati incentrati su segreti (disvelati) consistenti in informazioni sul processo produttivo di Lubrimetal e sull'identità della sua clientela, risalenti però al 1988; e dunque su atti che la stessa sentenza d'appello, posta al fondo della susseguente domanda, aveva qualificato alla stregua di atti di concorrenza sleale generica, ex art. 2598 cod. civ.

Senonché questa tesi trascura di considerare che ai fini della competenza rileva la specifica domanda oggetto di causa; e tale domanda, per quel che si apprende dall'ordinanza impugnata, aveva avuto a oggetto l'accertamento (negativo) che "nessun danno [aveva] subito Lubrimetal in conseguenza degli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza 15 aprile 2013 della corte d'appello di Brescia".

IV. - Emerge dall'ordinanza - e non è contestato in questa sede - che la citata sentenza era stata emessa a conclusione del giudizio instaurato da Lubrimetal con citazione del dicembre 1988, nel quale questa aveva affermato di essere titolare di un brevetto per invenzione industriale (per la preparazione di lubrificanti per trafilatura di metalli) contraffatto dal Pan Chemicals (e dagli evocati Vago e Rossi), con conseguente domande di inibitoria alla fabbricazione e all'uso dei contraffattori e di condanna al risarcimento dei danni.

La corte d'appello, all'esito del giudizio originariamente sospeso fino alla definizione di quello relativo alla nullità (parziale) del brevetto di Lubrimetal instaurato dinanzi al tribunale di Milano, aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni derivati dagli atti di concorrenza sleale descritti in sentenza - danni da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio; e gli atti, in base alla citata sentenza, erano giustappunto consistiti (a) nella "messa a disposizione di Pan Chemicals, da parte dei sigg. Vago e Rossi, di informazioni in ordine al procedimento produttivo impiegato da Lubrimetal in quanto avvenuta quando le dette informazioni avevano ancora le caratteristiche di un segreto industriale"; (b) nella "reiterata vanteria presso i clienti in merito alla pretesa originalità e paternità del sistema di produzione utilizzato da Pan Chemicals"; (c) nella "attività di pubblicità comparativa posta in essere da Pan Chemicals proponendo l'acquisto dei propri prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli praticati da Lubrimetal", (d) nella "attività denigratoria svolta".

V. - Ora questa Corte ha già affermato che, in base all'art. 134 lett. a) del cod. propr. ind., sussiste la competenza delle sezioni

specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. interferente) "avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore e indipendentemente dalla loro fondatezza" (Cass. n. 2680-18).

La prospettazione è stata fatta, nella specie, *de relato* alla suddetta sentenza d'appello, ed essa (prospettazione) non può considerarsi estranea al diritto di esclusiva brevettuale, considerato che, ai sensi dell'art. 1 del cod. propr. ind., l'espressione proprietà industriale ha un'ampiezza tale da comprendere "*marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali*".

L'illiceità della condotta è stata postulata proprio in base all'esistenza del diritto di esclusiva brevettuale, frodato mediante divulgazione di segreti commerciali e prioritariamente valutato dalla stessa corte d'appello, la quale non a caso aveva messo in evidenza che il giudizio era stato sospeso a fronte di quello pregiudiziale relativo alla validità del brevetto.

La competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale cd. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (Cass. n. 21762-13).

VI. - Tanto assorbe ogni questione riflettente gli artt. 98 e 99 cod. propr. ind.

Di nessuna rilevanza è che all'epoca dei fatti oggetto del giudizio d'appello non fosse ancora vigente il codice della proprietà industriale.

Quel che rileva, quanto alla competenza attinente all'odierna causa, è la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della domanda di accertamento negativo dei danni (art. 5 cod. proc. civ.).

In piena coerenza con tale regola generale, d'altronde, l'art. 245 del cod. propr. ind. prevede che siano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate (le procedure di reclamo e) le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice (anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore).

VII. - Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese del giudizio conclusosi con la declinatoria di competenza, è ovviamente assorbito nella parte dedotta come consequenziale all'accoglimento del regolamento di competenza.

E' invece fondato in relazione all'ammontare della condanna.

Giova rammentare che il regolamento necessario di competenza (avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite) comporta la devoluzione alla Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, che non può essere oggetto di impugnazione distinta (Cass. Sez. U n. 14205-05).

Questa Corte ha chiarito che quando la parte presenta la nota delle spese, secondo l'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla medesima parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. n. 11522-13, Cass. n. 5327-03).

La condanna è stata invece pronunciata, nel caso di specie, per somma superiore all'ammontare indicato nella nota spese della parte vincitrice (doc. 5 allegato al fascicolo della ricorrente).

Ne consegue che l'ordinanza va cassata nel capo afferente e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere sul punto anche nel merito, contenendo la condanna nei limiti indicati nella nota spese (27.802,00 EUR).

Le spese del regolamento possono essere rimesse, invece, al giudice dichiarato competente.

p.q.m.

La Corte rigetta i primi due motivi e dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del trib. di Brescia, dinanzi alla quale rimette le parti anche ai fini delle spese del regolamento di competenza; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l'ordinanza nel capo afferente la quantificazione delle spese del giudizio a quo e, decidendo nel merito sul corrispondente punto, liquida dette spese in complessivi 27.802,00 EUR, con carico solidale a Pan Chemicals, Rossi e Vago.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.