

Civile Ord. Sez. U Num. 13504 Anno 2023

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 17/05/2023



ORDINANZA

sul ricorso 22268-2022 proposto da:

GESSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
TOMMASO UBERTAZZI;

- ricorrente -

contro

BULTHAUP GMBH & CO. KG, BULTHAUP ITALIA S.R.L., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio
dell'avvocato ROBERTO COEN, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBERTO TORNATO e IURI MARIA PRADO;

- controricorrenti -

nonché contro

NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & CO. KG;

- intimata -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 20148/2021 del TRIBUNALE di MILANO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice tedesco con riferimento a tutte le domande svolte da Gessi nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano, ad eccezione di quella di cui alla conclusione n. 1 (accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del disegno internazionale n. DM/045.247 di Bulthaup GmbH & CO. KG per tutte le ragioni esposte dalla narrativa di questo Atto).

FATTI DI CAUSA

1. — Pendente dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, il giudizio iscritto al numero di registro generale 20148/2021, introdotto da Gessi s.p.a. nei confronti di Bulthaup GmbH & Co. KG, Bulthaup Italia s.r.l. e Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, l'attrice propone ricorso per regolamento di giurisdizione chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano sulle domande da essa spiegate.

2. — Bulthaup GmbH & Co. KG e Bulthaup Italia s.r.l. resistono con controricorso, chiedendo accertarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a tutte le domande articolate

dall'attrice in citazione, ad eccezione di quella di cui alla conclusione n. 1.

3. — Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG non spiega difese.

4. — Il procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice tedesco con riferimento a tutte le domande proposte dall'attrice, ad eccezione di quella di cui alla conclusione n. 1.

5. — Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. — Il 13 gennaio 2021 Bulthaup GmbH & Co. KG ha diffidato Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, dal vendere il rubinetto «*Alila*», da essa commercializzato, ma prodotto da Gessi s.p.a., giacché costituiva copia del disegno, registrato a livello internazionale con il n. DM045.247, di un rubinetto Bulthaup «*B3*». Gessi s.p.a. ha replicato il successivo 22 gennaio negando ogni violazione della privativa. Secondo l'attrice Bulthaup GmbH & Co. KG avrebbe poi inviato un'ulteriore diffida il 29 marzo 2021 rivolta sia a Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, sia ad essa Gessi s.p.a., diretta ad ottenere il blocco delle vendite del rubinetto «*Alila*». La stessa attrice ha quindi sostenuto, in citazione, che Bulthaup GmbH & Co. KG avesse addebitato a Gessi s.p.a. la violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di clienti di quest'ultima.

7. — Con l'atto introduttivo del giudizio di merito Gessi s.p.a. ha dunque spiegato le seguenti conclusioni: «*I – In rito e nel merito: 1. accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del disegno internazionale n. DM/045.247 di Bulthaup GmbH & Co. KG per tutte le ragioni esposte dalla narrativa di questo atto; 2. accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione del rubinetto "Alila" di Gessi S.p.A. non viola i diritti di proprietà industriale di Bulthaup GmbH & Co. KG e/o di Bulthaup Italia s.r.l. e in particolare non costituisce imitazione e/o contraffazione del*

rubinetto della serie "B3" per tutte le ragioni esposte nella narrativa di questo atto; 3. accertare e dichiarare la mancata violazione dell'art. 41 c.p.i. da parte di Gessi S.p.A. nei confronti di Bulthaup GmbH & Co. KG e/o di Bulthaup Italia s.r.l. in termini di contraffazione e/o imitazione dei propri disegni e prodotti per tutte le ragioni esposte nella narrativa di questo atto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da Gessi S.p.A.; 4. accertare e dichiarare che Gessi S.p.A. non ha compiuto atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nei confronti di Bulthaup GmbH & Co. KG per tutte le ragioni esposte nella narrativa di questo atto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da Gessi S.p.A.; 5. accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione del rubinetto "Alila" di Gessi S.p.A. non costituisce imitazione ex art. 2598 c.c. del rubinetto della serie "B3" commercializzato da Bulthaup Italia s.r.l. per tutte le ragioni esposte nella narrativa di questo atto; 6. accertare e dichiarare l'interferenza illecita di Bulthaup GmbH & Co. KG nei rapporti commerciali tra Gessi S.p.A. e Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, e per l'effetto condannare Bulthaup GmbH & Co. KG al risarcimento dei danni ivi compresi subiti da Gessi S.p.A. a causa della condotta illecita della prima per tutti i motivi espressi in narrativa, con determinazione in corso di causa all'occorrenza in via equitativa; 7. condannare Bulthaup GmbH & Co. KG al risarcimento dei danni ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli all'immagine) subiti da Gessi S.p.A. a causa della condotta illecita della prima per tutti i motivi espressi in narrativa, con determinazione in corso di causa all'occorrenza in via equitativa; 8. accertare e dichiarare che Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG nella misura in cui commercializza il rubinetto "Alila" di Gessi S.p.A. non viola i diritti di proprietà industriale di Bulthaup GmbH & Co. KG e/o di Bulthaup Italia s.r.l. e in particolare non commette atti di imitazione e/o contraffazione dei loro prodotti e/o atti di concorrenza sleale ex art.

2598 c.c. nei loro confronti e/o alcun inadempimento contrattuale e/o illecito extracontrattuale per tutte le ragioni esposte nella narrativa di questo atto».

8. — A fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da Bulthaup GmbH & Co. KG, *«quanto meno con riferimento alle domande e istanze avversarie riguardanti le violazioni – titolate o concorrenziali – che controparte ha assunto a causa della presente controversia, violazioni tutte che riguardano unicamente il territorio tedesco»*, quantunque *«sul mero accertamento della nullità della sola porzione italiana del disegno internazionale di Bulthaup – la giurisdizione italiana effettivamente potrebbe sussistere»*, il giudice di merito ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

9. — Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccezion fatta che sulla conclusione spiegata dall'originaria attrice al numero 1.

10. — Sulla domanda volta ad *«1. accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del disegno internazionale n. DM/045.247 di Bulthaup GmbH & Co. KG per tutte le ragioni esposte dalla narrativa di questo atto»*, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano non è in contestazione: come si è visto Bulthaup GmbH & Co. KG e Bulthaup Italia s.r.l. hanno in questa sede chiesto accertarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a tutte le domande articolate dall'attrice incitazione, ad eccezione di quella di cui alla conclusione n. 1, ma, in realtà, già dinanzi al giudice di merito avevano sostanzialmente riconosciuto, con riguardo a detta conclusione, la giurisdizione italiana.

Gessi s.p.a. chiede infatti la dichiarazione di nullità della porzione italiana del disegno internazionale n. DM/045.247 di Bulthaup GmbH & Co. KG: sicché trova applicazione l'articolo 24.4 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale, secondo cui *«hanno competenza esclusiva ... in materia di ... validità di ... disegni ... le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati ... effettuati»*.

11. — Sulle domande di accertamento negativo, e cioè sulle domande di cui ai nn. 2-5, sopra trascritte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

11.1. — Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 già citato stabilisce in via generale all'articolo 4, primo comma, che: *«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro»*.

In applicazione della regola generale posta da tale norma il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda spiegata nei confronti di Bulthaup GmbH & Co. KG e Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco con sede in Germania.

11.2. — L'articolo 7 dello stesso regolamento stabilisce inoltre, per quanto rileva nella controversia in esame, tenuto conto del contenuto delle domande di cui ai nn. 2-5 delle conclusioni di Gessi s.p.a., che: *«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ... 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»*. Disposizione, quella che precede, che certamente trova applicazione anche in caso, come quello sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, di accertamento negativo (Corte UE 25 ottobre 2012, causa C-133/11; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n. 20700).

La Corte di Giustizia, com'è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di

essi (Corte UE 28 gennaio 2015, causa C-375/13; Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15; Corte UE 5 luglio 2018, causa C-27/17; Corte UE 29 luglio 2019, causa C-451/18). Occorre aver presente, tuttavia, che per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al «*danno iniziale*» (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593), e dunque il criterio del *locus commissi delicti* — come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia — non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02), né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove (Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15): tale espressione — «*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*» — non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02). In materia di marchio — ma non c'è ragione per non applicare lo stesso principio nel nostro caso, in cui viene in questione un disegno internazionale, per la porzione tedesca — si è infine risolutivamente precisato che «*sia l'obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia depongono a favore dell'attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato*» (Corte UE 19 aprile 2012, causa C -523/10).

Non pertinente, viceversa, è il richiamo svolto dalla ricorrente in memoria illustrativa a Corte UE 17 ottobre 2017, causa C-194/16, concernente il caso completamente diverso — e del tutto peculiare, in ragione del funzionamento della rete Internet — della lesione dei

diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti che la riguardano, dal momento che il danno reputazionale lamentato dall'attrice concerne invece l'interferenza nel rapporto contrattuale Gessi-Nobilia, consumatasi come subito si dirà in Germania.

11.2.1. — Ora, nel caso in esame Bulthaup GmbH & Co. KG, in data 13 gennaio 2021, ha diffidato Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG dal commercializzare il rubinetto, in Germania, in violazione della sua privativa, per la porzione tedesca: una società tedesca ha diffidato un'altra società tedesca dallo svolgere una certa attività in Germania in relazione ad un diritto ivi tutelato: ovvio che l'ipotetico *locus commissi delicti* sia da collocare, in riferimento all'accertamento negativo della pretesa stragiudiziale avanzata, in Germania.

11.2.2. — Si è già visto, però, che la società originaria attrice ed oggi ricorrente sostiene di aver ricevuto una ulteriore diffida del 29 marzo 2021, proveniente da Bulthaup GmbH & Co. KG e rivolta sia a Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, sia ad essa Gessi s.p.a., diretta ad ottenere il blocco delle vendite del rubinetto «Alila»: affermazione viceversa contestata da Bulthaup GmbH & Co. KG, la quale ha replicato che: «*Non possono venire in conto, ovviamente, le circostanze ulteriori, evocate a pag. 4 e ss. del ricorso avversario e riguardanti ipotesi di soluzione bonaria, per il tramite di corrispondenza tra legali*».

Ed in effetti la prospettazione di Gessi s.p.a., come spetta a queste Sezioni Unite rilevare, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, è senz'altro infondata: va evidenziato, difatti, che quella del 29 marzo 2021 non era affatto una diffida proveniente da Bulthaup GmbH & Co. KG, bensì una lettera inviata dal legale di detta società a Gessi s.p.a., per di più in risposta (anche) ad una sollecitazione di quest'ultima a cercare una soluzione amichevole della controversia, lettera in cui il legale della società tedesca, dopo

aver riferito che essa era disponibile alla trattativa, la quale avrebbe però dovuto intercorrere tra gli avvocati delle parti (in tal senso dovendosi intendere il testo, affetto da un evidente refuso, laddove è scritto *layers* in luogo di *lawyers*), aveva prospettato, in una visione negoziale, quella che, secondo il suo punto di vista, avrebbe potuto essere una soluzione. Ecco l'*incipit* di detta lettera: «*Your client asked for a meeting to clarify the situation and (obviously) to find an amicable solution. Since our client is not interested to engage itself in time and money consuming actions, it will not close itself off to this requests. However, our client wishes that the settlement talks will be held between the layers involved*». Dopodiché il mittente, legale di Bulthaup GmbH & Co. KG, aggiunge che il suo cliente «*is in principle prepared to grant your client and Nobilia an appropriate conversion period if both parties are willing to cease-and-desist from selling the contested mixer tap afterwards*». Insomma, nel quadro di una trattativa, richiesta dall'odierna ricorrente, la società tedesca ha offerto di riconoscere a Gessi s.p.a. un periodo di conversione, e cioè un arco temporale necessario a dismettere la produzione del rubinetto in questione, a fronte della cessazione della vendita dalla scadenza del periodo convenuto in poi. Nulla che abbia a che vedere con una diffida. Ora, l'azione di accertamento negativo proposta da Gessi s.p.a. ha senso rispetto al contenuto della diffida che Bulthaup GmbH & Co. KG le ha effettivamente indirizzato, non certo rispetto ad ipotesi conciliative formulate dal suo legale, riguardo alle quali, ovviamente, un'azione di accertamento negativo non è praticabile. Ciò esclude ogni pertinenza al caso del *dictum* di Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2022, n. 4294, che la ricorrente invoca sul presupposto, non corrispondente al vero, che «*le contestazioni di Bulthaup hanno riguardato (non solo Nobilia e la Germania, ma) anche Gessi s.p.a. e comportamenti tenuti nel territorio italiano. Infatti è stato espressamente intimato alla ricorrente italiana (e*

non a Gessi Germany GmbH) di bloccare le vendite di rubinetti prodotti in Italia e venduti proprio dall'Italia» (così in memoria illustrativa, pagina 16).

11.2.3. — Sicché, in definitiva, il giudice italiano non ha giurisdizione nella controversia in esame neppure sulla base dell'articolo 7, n. 2, del Regolamento citato.

11.3. — Resta da dire che, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Regolamento: *«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».*

Nel caso di specie la giurisdizione del giudice italiano neppure si radica per avere Gessi s.p.a. convenuto in giudizio, oltre a Bulthaup GmbH & Co. KG, anche Bulthaup Italia s.r.l.

Premesso, in generale, che il nesso qualificato contemplato dal citato articolo 8 non esiste quando si tratti di valutare la violazione di differenti porzioni nazionali di uno stesso diritto di proprietà industriale, giacché tali porzioni devono considerarsi dotate di autonomia e quindi valutabili separatamente sulla base di ciascuna legislazione interna, senza il rischio di decisioni tra loro contrastanti (Corte UE 13 luglio 2006, causa C-539/03), sicché la domanda di cui al n. 1 delle conclusioni attrici è ininfluente, in punto di radicamento della giurisdizione, rispetto a quelle di cui ai nn. 2-5, è difatti da ribadire che la proposta azione di accertamento negativo intanto si giustifica, in quanto riferita alla pretesa stragiudiziale effettivamente fatta valere da Bulthaup GmbH & Co. KG, la quale ha lamentato la lesione consumatasi in Germania della porzione tedesca della privativa ad essa appartenente, porzione alla quale

Bulthaup Italia s.r.l. è estranea, da parte di Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co.

Ora, la previsione dell'articolo 8, primo comma, del Regolamento, che attribuisce rilievo al cumulo soggettivo ai fini del radicamento della giurisdizione, «*sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata*», a maggior ragione esclude che la giurisdizione possa radicarsi in funzione della proposizione della domanda nei confronti di un convenuto soltanto fittizio, ma in realtà disinteressato, sulla base di una prospettazione pretestuosa o *prima facie* infondata (v. p. es. Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4884, pronunciata in riguardo all'articolo 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che pur manca del riferimento al nesso qualificato invece considerato dall'articolo 8, primo comma del Regolamento numero 1215 del 2012).

Ebbene, è di tutta evidenza che la domanda di accertamento negativo di violazione di una privativa tutelata in un determinato Paese, per effetto di una condotta prodottasi in quel Paese ad opera di un terzo, quale Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, non può avere come destinatario chi non ne è titolare, salvo, eventualmente, che questi avendone diritto l'abbia fatta valere, il che nel nostro caso non risulta neppure allegato, dal momento che, pacificamente, Bulthaup Italia s.r.l. è rimasta prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti del tutto silente. Dunque non v'è alcuna plausibile ragione del coinvolgimento di Bulthaup Italia s.r.l. nella controversia volta all'accertamento negativo della lesione della privativa di Bulthaup GmbH & Co. KG, porzione tedesca, perpetrata da Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG.

12. — Sulle domande di accertamento positivo, e cioè sulle domande di cui ai nn. 6-7, sopra trascritte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Si è ripetutamente osservato che tutte le condotte e i fatti posti alla base delle domande avversarie hanno avuto luogo in Germania, a seguito di un'iniziativa di una società di diritto tedesco, nei confronti di altra società di diritto tedesco, in relazione ad ipotizzati illeciti regolati dalla legge tedesca e sottoposti alla giurisdizione del giudice tedesco.

E si è anche già visto che tanto la Corte di Giustizia quanto queste Sezioni Unite (è sufficiente richiamare ulteriormente la motivazione di Cass., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14654, che ha affermato un principio poi ribadito da Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28811; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8076; Cass. 12 marzo 2019, n. 7007) hanno circoscritto la portata del concetto di danno rilevante a fini di giurisdizione, nel senso che assume rilievo il luogo di verifica dell'evento dannoso, altrimenti definito come luogo del cosiddetto danno iniziale, senza che spieghino alcuna influenza i diversi luoghi ove si asserisce patito il pregiudizio patrimoniale (Corte UE 19 febbraio 2002, in causa C-256/00).

13. — Sulle domande di cui al n. 8, sopra trascritte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione delle considerazioni svolte ai §§ precedenti, dal 10 in poi.

14. — In definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, sulla domanda indicata al n. 1 delle conclusioni trascritte in precedenza al § 7, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul resto. Le spese dell'intero giudizio concernente le domande sulle quali il giudice italiano non ha giurisdizione meritano di essere interamente compensate, attesa la peculiarità della vicenda; quanto alle spese di questo regolamento, per la parte concernente la domanda su cui

il giudice italiano ha giurisdizione, la statuizione è rimessa al giudice di merito.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di cui al numero 1 delle conclusioni formulate dall'attrice in citazione; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le altre domande, compensando al riguardo le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.