

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23403/2021 proposto da:

(Omissis) S.R.L, elettivamente domiciliata in Roma Venti Settembre 3, presso lo studio dell'avvocato Sas SANI BRUNO NICOLA (SSSBNN50E09E030Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAGLIETTI LUIGI (SGLLGU43P22C0490);

- ricorrente -

contro

(Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA VIA MICHELE MERCATI 39, presso lo studio dell'avvocato BACCARELLI MONIA (BCCMNO73L42H501C) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPINELLI MARIA ROSA VALENTINA (SPNMRS74S62F205W);

-controricorrente-

Avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 609/2021 depositata il 01/06/2021

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

.....

Rilevato che:

-la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 609/2021, pubblicata il 1/6/2021, ha confermato la sentenza di primo grado del 2019, con la quale, in giudizio promosso da (Omissis) Srl nei confronti di (Omissis), è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Tribunale dei disegni e modelli

comunitarie avente sede in Germania, Stato ove ha sede la società convenuta; il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, qualificata la domanda attorea come diretta all'accertamento negativo della esecuzione, da parte di (Omissis), di condotte violative dei diritti vantati da (Omissis), in forza del modello comunitario multiplo numero (Omissis), precisamente volta ad accertare che i vassoi o vaschette prodotti dall'attrice non integrano contraffazione o concorrenza sleale confusoria del suddetto modello comunitario, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco, tenendo conto della disciplina sul modello comunitario, dettata dall'art. 82 del Reg. CE n. 6/2002, secondo cui i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative a disegni e modelli comunitarie vanno proposte dinanzi al Tribunale dello stato membro in cui il convenuto ha domicilio o una stabile organizzazione, criterio applicabile anche alla connessa domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, in forza dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13/7/2019 (caso C-433/16);

-in particolare, i giudici di appello, per quanto qui interessa, hanno respinto il gravame di (Omissis), rilevando che: a) l'ambito della domanda non poteva essere esteso all'accertamento negativo di "qualsiasi condotta illecita...connessa all'indebito utilizzo di marchio di fatto, concorrenza parassitaria, diritto d'autore", con applicazione dell'art. 5.3 del Reg. 44/2001, anziché del Reg. 6/2002, non rilevandosi, vagliato il tenore letterale degli atti difensivi, "elementi fattuali estranei o non riconducibili alla contraffazione del modello o alla concorrenza sleale confusoria"; b) una volta esclusa la proposizione di altre domande di accertamento di illeciti civili diversi ed ulteriori, risultava superfluo interrogarsi sul percorso argomentativo osservato dalla Corte di Giustizia nel caso C-433/16 (sul carattere preliminare dell'accertamento negativo di condotte di contraffazione rispetto all'accertamento degli altri illeciti civili ovvero della sussistenza di condotte di concorrenza sleale; c) in relazione alla prospettata giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale, perché avente, nel presente giudizio, carattere autonomo e non accessorio rispetto a quella di accertamento della contraffazione di modello comunitario, era sufficiente rilevare che operava il criterio generale di attribuzione della giurisdizione al giudice nazionale del convenuto, sulla base della connessione delle domande;

-avverso la suddetta pronuncia, notificata il 7/6/2021, la (Omissis) Srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8/9/2021, affidato a quattro motivi, nei confronti di (Omissis) (che resiste con controricorso, notificato il 18/10/2021);

-la ricorrente (Omissis), in data 25/3/2023, ex art. 372 c.p.c., ha depositato documentazione relativa a: a) domanda di (Omissis) a (Omissis) di registrazione del Modello Comunitario n. (Omissis), di cui è causa; b) decisione di rigetto da parte della Divisione di annullamento del suddetto Ufficio della domanda di nullità promossa da (Omissis); c) decisione del 1/2/2021 della Terza

Commissione di Ricorso di (Omissis) di declaratoria della nullità del Modello Comunitario, perché privo del carattere individuale, ex art. 6 Reg.UE n. 6/2002; d) sentenza del 2/2/2022 della Terza Sezione del Tribunale di primo grado UE (causa T-173/21) di rigetto del ricorso di (Omissis), con conferma della Decisione della Commissione dei Ricorsi;

-la ricorrente ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione del Modello Comunitario, ormai dichiarato definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di lite, ed accogliere il ricorso circa l'accertamento negativo del compimento da parte di (Omissis) di atti di concorrenza sleale ai danni di (Omissis), considerato che la documentazione prodotta, da cui si deduce la declaratoria di nullità del modello comunitario per cui è causa costituisce un mutamento di fatto che *"attribuisce la giurisdizione al giudice italiano per quanto concerne tale seconda domanda"*;

-entrambe le parti hanno depositato memorie;

-la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di design, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; b) con il secondo motivo, sempre ex art. 360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di un mutamento di fatto non esaminato, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta ex art. 352, comma 2, c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 5 c.p.c. e della ratio della *perpetuatio jurisdictionis*.

Ritenuto che:

-anzitutto, la ricorrente, in nota di deposito ex art. 372 c.p.c., insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate con il presente ricorso per cassazione, ha chiesto dichiararsi *"cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione del modello comunitario dichiarato definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di lite"*, ma il presente ricorso per cassazione non ha ad oggetto tale domanda, in relazione alla quale la Corte d'appello ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano, ma solo l'altra domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, pure oggetto di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di merito;

- in relazione alle questioni di diritto poste dai primi due motivi, che peraltro sono rubricati proprio come motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c., è opportuna la rimessione degli atti al Primo Presidente per

l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, non risultando, al riguardo, precedenti in termini;

- invero, assume la ricorrente, con il primo motivo, che non vi sarebbe più "*attrazione*", ai fini della giurisdizione, della domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella sull'accertamento negativo della contraffazione, avendo (Omissis) rinunciato "*in sede di memoria di replica*", ex art. 190 c.p.c., in appello, alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario di Novalis, con conseguente individuazione della giurisdizione, per la sola domanda rimasta, attraverso l'applicazione del Reg.UE n. 1215/2012, concernente la decisioni in materia civile e commerciale, e specificamente dell'art. 7, che, in materia di illeciti civili, dolosi e colposi, indica, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

- risulta decisivo chiarire, al riguardo, se la suddetta la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi possa intervenire in sede di comparsa conclusionale, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tale atto, risolvendosi essa in una semplice restrizione del *thema decidendum* (Cass. n. 7977/1977; Cass. 28146/2013, in motivazione; Cass. 8737/2014), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il *thema decidendum*, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate *ex adverso*, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965), ovvero se tale rinuncia non possa avere efficacia ai fini che interessano, in quanto correlata ad una diversa prospettazione del *thema decidendum* proprio concernente la questione della giurisdizione del giudice italiano, avendo la parte appellante eccepito, in conclusionale, che, per effetto della rinuncia, la giurisdizione si veniva a radicare in Italia, non dovendosi più applicare il Reg.UE n. 6/2002, con conseguente mutamento della prospettazione attorea in punto di *petitum* e *causa petendi*, stante la nuova veste dell'originaria domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale confusoria come nuova domanda autonoma di concorrenza sleale, per cessazione o sopravvenuto venir meno della suddetta connessione, e sopravvenuta asserita applicabilità, ai fini della giurisdizione, di altro Regolamento UE, necessitante del previo contraddittorio tra le parti;

- con la seconda censura, la ricorrente assume poi che la Corte d'appello non avrebbe vagliato (in quanto la sentenza nulla dice, al riguardo) la circostanza sopravvenuta, allegata in appello, relativa alla decisione della Commissione dei ricorsi dell'(Omissis) di nullità del modello Comunitario di (Omissis), che aveva determinato la carenza di interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità della domanda originaria di accertamento negativo della contraffazione, con conseguente necessità di applicazione, ai fini della giurisdizione sulla sola domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, non dell'art. 6 Reg.CE. 6/2002, in difetto di domande connesse e di un modello comunitario, ma dell'art. 7.2 del

Reg.1215/2012, e deduce anche, nel presente giudizio di legittimità, ulteriore fatto sopravvenuto, la successiva sentenza definitiva di nullità del Modello Comunitario del tribunale UE;

- anche sul rilievo da dare a tali circostanze, che sarebbero, nella prospettazione della ricorrente, attributive della giurisdizione del giudice italiano e sopravvenute rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, non constano precedenti specifici;

- le ulteriori censure, non rubricate ex art. 360 n. 1 c.p.c., meritano anche il dovuto approfondimento: a) con la quarta censura, connessa alle prime due e quindi da trattare di conseguenza, si sostiene che la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, di un fatto sopravvenuto, la decisione di nullità del modello comunitario, costituirebbe violazione e mancata applicazione dell'art. 5 c.p.c., in quanto il principio di *perpetuatio jurisdictionis* non trova applicazione nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (Cass. Sez. Un. 18126/2005; Cass. Sez.Un. 20322/2006; Cass. 21221/2014), ma nella specie la circostanza sopravvenuta, rispetto al momento della prospettazione della domanda, idonea, nella prospettazione della ricorrente, ad attribuire, anziché a negare, la giurisdizione del giudice italiano, è intervenuta oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, in appello, e non attiene a *ius superveniens*; b) con la terza censura, la ricorrente deduce che, essendo la decisione della Commissione dei ricorsi dell'(Omissis) di nullità del modello Comunitario di (Omissis) intervenuta il 1/2/2021, dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie e del termine di deposito delle memorie conclusionali e di replica, essa aveva confidato nella fissazione di un'udienza di discussione orale della causa, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata in sede di memorie di replica, con istanza al Presidente della Corte, e comunque aveva, in data 4/2/2021, depositato tale decisione, formulando istanza di rimessione in termini, ma la Corte d'appello, pur riservato l'esame dell'istanza suddetta in sede decisoria, nella sentenza impugnata la decisione di nullità non veniva esaminata, e, al riguardo, l'orientamento in passato espresso da questa Corte (Cass. 18618/2003; Cass. 28229/2017; Cass. 28188/2020), è stato di recente (Cass. 2067/2023) mutato, essendosi affermato che *"nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa"*, il tutto alla luce del principio di diritto (di cui è data lettura estensiva anche all'istanza di

discussione orale), di recente, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36596/2021;

- appare pertanto necessario rimettere l'odierno ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., affinché le stesse stabiliscano se possano o meno assumere rilievo, ai fini di radicare la giurisdizione del giudice italiano, la rinuncia a una delle domande connesse originariamente proposte o una circostanza sopravvenuta allegata (la decisione di nullità del modello comunitario), anche ai fini della violazione e mancata applicazione dell'art. 5 c.p.c., come interpretato da questo giudice di legittimità, ove intervenute nel termine per le repliche conclusionali in appello o successivamente, e se la mancata fissazione dell'udienza di discussione della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporti di per sé la nullità della sentenza, alla luce dei principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni unite n. 36596/2021.

P.Q.M.

La Corte rimette l'odierno ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., affinché le stesse stabiliscano se possano o meno assumere rilievo, ai fini di radicare la giurisdizione del giudice italiano, la rinuncia a una delle domande connesse originariamente proposte o una circostanza sopravvenuta allegata (la decisione di nullità del modello comunitario), anche ai fini della violazione e mancata applicazione dell'art. 5 c.p.c., come interpretato da questo giudice di legittimità, ove intervenute nel termine per le repliche conclusionali in appello o successivamente, e se la mancata fissazione dell'udienza di discussione della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporti di per sé la nullità della sentenza, alla luce dei principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni unite n. 36596/2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2023.