

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento di Consulenza tecnica preventiva iscritta al n. r.g. **24873/2013** promossa da:

D. P., quale titolare della omonima ditta individuale (C.F.),

RICORRENTE

Nei confronti di

B. S. SPA (C.F.),

CONVENUTA

Il Giudice dott. Silvia Giani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/05/2013,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2013, l'impresa individuale P. D., premesso che promuoveva le vendite della serratura Me. P. e che la resistente era titolare di un brevetto non valido, chiedeva fosse disposta, ai sensi degli artt. 128 CPI e 696 bis C.P.C., una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite volta ad accertare: 1) la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto italiano di cui la società B. S. era titolare; 2) l'ambito della sua eventuale validità; 3) se il prodotto Me. P., di cui la ricorrente promuoveva la vendita, interferisse o meno con l'ambito di validità riconosciuto a detta privativa; 4) l'ammontare del danno patito dalla resistente B. SPA per l'ipotesi che il brevetto fosse ritenuto valido e contraffatto.

1.2. Si costituiva all'udienza la resistente B., chiedendo che fosse rigettata la domanda di consulenza tecnica preventiva e che il ricorrente fosse condannato alla refusione delle spese processuali, nonché di un'ulteriore somma determinata ex art.96 terzo comma c.p.c. Esponeva che: -era pendente innanzi al T. Milano (RG 87124/2009) una causa avente il medesimo oggetto tra la resistente B. e AL., dante causa del ricorrente P.

-La circostanza era nota alla ricorrente, non solo perché promuoveva le vendite delle S. Me. P. in qualità di agente di AL., ma anche perché era difeso dagli stessi avvocati.

-Nel corso della menzionata causa era già stata espletata la consulenza tecnica brevettuale, che aveva concluso per la validità del brevetto e per la contraffazione della serratura magnetica prodotta da AL., ed altresì era stata disposta una CTU contabile, volta ad accertare la quantità di S. Me. P. prodotte e distribuite da AL. ai fini della liquidazione del danno patito da B. in conseguenza della produzione e commercializzazione delle dette S. magnetiche.

2. Ciò premesso, osserva quanto segue.

La preponente della ricorrente –AL.– ha già promosso un giudizio ordinario nei confronti della società B. volto all'accertamento della nullità del brevetto di cui è titolare e la società B. ha proposto domanda riconvenzionale di contraffazione con riferimento alla serratura magnetica denominata “Me. P.” prodotta da AL., oggetto del presente giudizio.

2.1. Inapplicabilità della consulenza tecnica preventiva. L'azione di nullità del brevetto esercitata da P. esula dall'ambito di applicazione della consulenza preventiva.

L'art. 128 CPI, come modificato dall'art. 55 DLgs n 131/2010, ha previsto espressamente che la consulenza tecnica preventiva si applichi alla materia della proprietà industriale, superando i dubbi espressi in passato e delimitandone l'ambito con riferimento all'istituto generale previsto dall'art. 696 bis c.p.c. Tale norma, cui l'art. 128 CPI fa rinvio, individua il *petitum* della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite che, come noto, è un procedimento svincolato dal carattere dell'urgenza, alternativo di risoluzione della lite, avente la funzione primaria di favorire la soluzione conciliativa della vertenza.

Al fine di determinare l'ambito di operatività, l'art. 696 bis c.p.c. prevede, quindi, che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta, pur in assenza di *periculum in mora*, quando si debbano accertare e determinare i “*crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito*”. L'ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è dunque circoscritto alle controversie vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale e non si applica invece alle altre situazioni giuridiche che non sono fonte diretta di un diritto di credito. Esulano dunque dall'ambito della disciplina i diritti assoluti e, per quanto rileva, le azioni volte all'accertamento della validità di un diritto di proprietà industriale.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della validità del brevetto e quindi ha proposto un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina della consulenza tecnica preventiva, volta alla determinazione dell'*an* e del *quantum* del credito nascente da atto illecito.

Quanto poi alle successive azioni di determinazione dei danni, per il caso di validità del brevetto, il ricorrente non ha la legittimazione e l'interesse ad agire.

2.2- Carenza d'interesse ad agire. L'azione di determinazione dei danni promossa nel presente giudizio da P. è carente d'interesse ad agire.

Non risulta che la società B. abbia mai rivolto alcuna diffida né richiesta di risarcimento nei confronti di P.. La B. ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni alla società AL., produttore delle S., nei cui confronti è pendente una controversia, mentre non ha avanzato pretese nei confronti di P., che giustifichino un interesse ad agire di quest'ultima con un'azione di accertamento mero negativo dell'ipotizzata contraffazione del brevetto di B. e, in subordine, di quantificazione

dei danni da questa patiti in caso di ritenuta validità del brevetto di cui è titolare e di contraffazione dello stesso mercé i prodotti di AL..

2.3. Carezza di legittimazione ad agire. L'azione promossa dalla P. è anche carezza di legittimazione ad agire.

Il diritto affermato nella domanda deve essere di colui che propone la domanda.

La ricorrente P. non ha la legittimazione a fare valere il diritto al risarcimento del danno, trattandosi di un diritto altrui, della società B., conseguente alla prospettata violazione dei diritti di privativa di cui è titolare; diritto che tra l'altro, come testé visto, è già stato azionato dalla B. nei confronti della produttrice delle S., AL., preponente di P..

3. Rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la controversia pendente. La posizione del ricorrente è connotata da dipendenza tecnico-giuridica rispetto alla causa promossa nei confronti del produttore AL. e il giudicato è destinato a produrre i suoi effetti anche a suo carico, quale titolare di una posizione giuridica connotata da un nesso di pregiudizialità-dipendenza permanente rispetto a quella di AL., che ha veste di preponente rispetto alla posizione di agente di P., incaricata di promuovere la commercializzazione dei prodotti la cui contraffazione forma oggetto della causa pregiudicante. Invero, l'agente, avendo stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti concernenti i prodotti della preponente, non può che subire gli effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. della pronuncia che venga emessa a carico della preponente e quale avente causa della medesima, titolare di una posizione giuridica dipendente da quella del preponente-produttore dei prodotti di cui si afferma la contraffazione.

3.1. Va ulteriormente osservato che l'eventuale pronuncia di nullità, anche parziale, del titolo di proprietà industriale, per la quale non operano limiti soggettivi, è munita di efficacia *erga omnes*. L'art. 123 CPI (che riproduce il contenuto degli artt. 58 c 3 l m e 79 c 1 L inv, estendolo anche alle sentenze dichiarative delle nullità o decadenze di ogni altro titolo di proprietà industriale), prevede l'efficacia *erga omnes* di tali sentenze quando passate in giudicato, in deroga al principio generale relativo ai limiti soggettivi del giudicato dettato dall'art. 2909 cc. in base al quale la cosa giudicata sostanziale si estende di regola ai soggetti parti del giudizio, ai loro eredi o aventi causa.

La domanda di merito prospettata dall'agente P. e alla quale l'istanza di consulenza tecnica preventiva è funzionale, va considerata inammissibile, perché proposta in pendenza di un altro giudizio di merito promosso nei confronti della sua dante causa e destinato a concludersi con una sentenza idonea a produrre i suoi effetti di giudicato sostanziale anche nei confronti dell'avente causa P. o, nel caso di eventuale sentenza di nullità del brevetto in accoglimento della domanda già colà proposta dalla dante causa AL., addirittura munita di efficacia *erga omnes* ex art. 123 CPI.

4. Abuso del processo. La ricorrente ha utilizzato lo strumento processuale del ricorso per consulenza tecnica preventiva non in vista del raggiungimento delle finalità proprie dell'istituto, cioè per accertare la sussistenza o meno del credito della controparte B. e per favorire la soluzione conciliativa di una vertenza tra B. e P., del tutto inesistente come dianzi visto, così perseguendo finalità deflattive del contenzioso, bensì unicamente allo scopo di ottenere, al di fuori della sede del giudizio di merito già pendente tra la sua preponente e B., nel quale la CTU era già stata esperita, una rinnovazione della CTU stessa, moltiplicando artificiosamente procedimenti sulla medesima situazione giuridica sostanziale.

La ricorrente ha dunque abusato dello strumento processuale per finalità diverse da quelle cui è funzionale l'istituto della consulenza tecnica preventiva.

5 Spese. Tenuto conto della soccombenza, la resistente è condannata alla refusione integrale delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate, in mancanza della nota spese e tenuto conto delle tariffe DM n 140/2012 *ratione temporis* vigenti, in euro 2500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge.

5.1 L'abuso dello strumento processuale, la conoscenza della pendenza di altra causa avente lo stesso oggetto e patrocinata dagli stessi difensori, il non avere neppure menzionato in ricorso tale circostanza, costituiscono le ragioni a fondamento dell'ulteriore sanzione della condanna al pagamento a favore della resistente della somma, equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c., di euro 1.000,00.

PQM

VISTI GLI ARTT. 128 CPI E 696 BIS C.P.C.,

il giudice designato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'impresa P. D. nei confronti di B. S. s.p.a.
- Condanna la ricorrente alla refusione integrale delle spese processuali in favore di B. S. s.p.a, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre iva e CPA, come per legge .
- Condanna altresì la ricorrente ex art. 96 c.p.c. a pagare in favore di B. S. s.p.a. la somma equitativamente determinata di euro 1000,00.

Si comunichi.

Milano, 18 maggio 2013

Il giudice designato
Dott. Silvia Giani