

BGer 4C.111/2005 vom 9. August 2005

Bundesgericht, 2005-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.111_2005

FR: TF 4C.111/2005 du 9 août 2005

IT: TF 4C.111/2005 del 9 agosto 2005

Regeste

diritto d'autore, prescrizione | Proprietà intellettuale, concorrenza e cartelli

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

E. 2

Nel caso in esame merita particolare attenzione la questione dell'impugnabilità della pronunzia criticata (art. 48 segg. OG), trattandosi di una decisione che non mette fine alla lite, posto come il Tribunale d'appello abbia statuito solo sulle eccezioni preliminari, fondate sul diritto federale (sulla nozione di decisione finale cfr. DTF 128 III 250 consid. 1b con rinvii).

E. 2.1

Decisioni pregiudiziali o incidentali emanate dall'ultima istanza cantonale separatamente dal merito possono essere impugunate solamente qualora siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 49 (che concerne le decisioni sulla competenza) e dall' art. 50 OG (DTF 129 III 25 consid. 1). In concreto, solo l' art. 50 OG entra in linea di conto, la Corte cantonale essendosi riservata di determinarsi sulla questione della competenza contestualmente alla pronunzia di merito. Ambedue le parti asseverano che i presupposti per l'applicazione di questa norma sarebbero realizzati.

E. 2.2

Giusta l' art. 50 cpv. 1 OG decisioni pregiudiziali o incidentali emanate separatamente dal merito possono fare l'oggetto di un ricorso per riforma solo se una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale (art. 50 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale decide secondo il suo libero apprezzamento e a porte chiuse se queste condizioni sono adempiute (art. 50 cpv. 2 OG). Trattandosi di un'eccezione, la norma appena citata va interpretata restrittivamente. Simile rigore non nuoce alle parti, dato che l' art. 48 cpv. 3 OG concede loro, in ogni caso, la facoltà d'impugnare la decisione pregiudiziale o incidentale - con riserva di quelle già sottoposte al Tribunale federale (art. 50 cpv. 1 OG) oppure concernenti la competenza (art. 49 OG) - insieme con la sentenza finale (DTF 123 III 140 consid. 2a e 2c; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1 ad art. 50 OG). Questa possibilità sussiste anche laddove il Tribunale federale abbia dichiarato irricevibile un ricorso fondato sull' art. 50 cpv. 1 OG (DTF 122 III 254 consid. 2a con

rinvio).

E. 2.3

Come appena esposto, l' art. 50 cpv. 1 OG esige che la decisione finale possa essere emanata immediatamente; in altre parole il Tribunale federale, statuendo in modo differente dall'autorità cantonale, deve poter porre fine alla procedura nei confronti di tutte le parti coinvolte. Questa condizione non si verifica qualora la causa possa solo essere rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio (DTF 122 III 254 consid. 2a pag. 256; Poudret, op. cit., n. 2.3 ad art. 50 OG). Quanto alla necessità di mettere un termine al procedimento nei confronti di tutte le parti, nel caso di un cumulo soggettivo di azioni il Tribunale federale ammette - ma solo eccezionalmente - la possibilità di impugnare un giudizio parziale pronunciato contro alcune delle parti convenute. Questa facoltà è data qualora il proseguimento del processo contro tutti o contro solo una parte dei convenuti influisca in modo considerevole sulle prove da assumere (DTF 129 III 25 consid. 1.1 con rinvio). In linea di massima, spetta alla parte che ricorre il compito di dimostrare l'adempimento dei suddetti requisiti. Si può prescindere da questa esigenza se la complessità della causa, comportante una procedura lunga e costosa, emerge in ogni caso dalla sentenza criticata o dalla natura stessa del litigio (DTF 118 II 91 consid. 1a).

E. 2.4

Le allegazioni della convenuta a questo riguardo sono molto scarse, anche perché, essendo l'udienza preliminare stata limitata all'esame delle eccezioni preliminari, le parti non hanno ancora proposto le prove. Le circostanze di rilievo e la situazione processuale assai singolare del caso risultano nondimeno sufficientemente dagli atti. D'un canto è ovvio che l'accoglimento del ricorso per riforma e l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione porrebbero fine definitivamente all'azione promossa dall'attrice. Un giudizio immediato permetterebbe quindi di evitare l'istruzione del processo di merito che, viste la natura del litigio e la complessità dei fatti asseverati dalle parti negli scritti introduttivi - praticamente tutti contestati - si prospetta lunga e dispendiosa. D'altro canto è evidente che la fine della causa contro la convenuta qui ricorrente non toccherebbe l'azione ancora in corso contro C._____. Questi si trova però in stato di preclusione, sicché non sarà più ammesso a contestare i fatti (cfr. art. 169 cpv. 1 CPC /TI). Il processo di merito che potrebbe continuare nei suoi confronti appare quindi molto più semplice e meno costoso di quello che occorrerebbe istruire per la convenuta.

E. 2.5

Motivi eccezionali di economia processuale, da ricondurre soprattutto alla natura della causa e alla posizione processuale del convenuto C._____, precluso, inducono quindi ad ammettere nel caso specifico il ricorso contro la decisione incidentale.

E. 3

Prima di chinarsi sugli argomenti sollevati nell'impugnativa, appare opportuno rammentare i principi che reggono il ricorso per riforma. Tale rimedio è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Incombe alla parte che ricorre l'onere di indicare le norme violate ed esporre in modo conciso in cosa consiste la violazione (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell' art. 64

OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).

E. 4

Come preannunciato, il gravame verte esclusivamente sulla prescrizione; la convenuta non censura la motivazione con la quale sono state respinte le altre eccezioni. Il Tribunale d'appello ha considerato che, in assenza di norme specifiche nel campo della proprietà intellettuale, tornano applicabili le regole generali: l'azione di risarcimento si prescrive pertanto in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile (art. 60 cpv. 1 CO). Tuttavia, se l'azione illecita costituisce anche atto punibile e la legislazione penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO). A questo proposito, i giudici cantonali hanno precisato che è sufficiente che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato penale, non occorre per contro che sia stato pronunciato un giudizio penale. Venendo alla fattispecie in esame, la Corte ticinese ha evidenziato come, accanto all'atto lesivo del diritto immateriale, basti - anche nella forma del dolo eventuale - la consapevolezza che il bene in questione fosse protetto dalla specifica legislazione interna. Sulla base di tale considerazione essa ha stabilito che la convenuta ha commesso l'infrazione prevista dall'art. 67 cpv. 1 lett. f della legge federale sul diritto d'autore del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 231.1), concorrendo all'importazione e alla messa in commercio in Svizzera delle opere contraffatte di Le Corbusier. Non si può infatti escludere, hanno spiegato i giudici ticinesi, che "gli organi della convenuta in quanto persone cognite del mercato specifico - fossero al corrente della protezione giuridica di cui godevano e godono sul territorio svizzero i mobili in discussione messi in commercio dall'attrice." Donde l'applicabilità della prescrizione quinquennale dell' art. 70 CP , la quale non era ancora intervenuta al momento dell'introduzione della petizione. Da ultimo, l'autorità cantonale ha osservato che anche l'azione di restituzione dell'utile si prescrive secondo questi principi, sia essa impostata sull'indebito arricchimento oppure sulla gestione d'affari senza mandato.

E. 5

Così come formulato, l'allegato presentato dalla convenuta si avvera per buona parte inammissibile, siccome volto quasi interamente contro gli accertamenti di fatto del giudizio cantonale. La convenuta sostiene infatti che non sarebbero realizzate le condizioni oggettive dell'infrazione punita dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, perché l'attrice non ha provato né di beneficiare di una licenza esclusiva per i mobili Le Corbusier, né di fruire di una protezione secondo la LDA e neppure che i mobili in discussione fossero delle imitazioni non commerciabili in Svizzera. A sostegno di queste tesi essa si diffonde in lunghe dimostrazioni, nell'ambito delle quali commenta e interpreta a modo suo la documentazione agli atti e l'incarto penale richiamato. Sennonché questi argomenti si scontrano con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, nella quale è stato stabilito, sia pure in modo

estremamente succinto, che la convenuta ha "concorso" alla commissione dell'infrazione, importando e mettendo in commercio contraffazioni di mobili Le Corbusier. La Corte ticinese ha altresì messo in evidenza la "protezione giuridica di cui godevano e godono sul territorio svizzero i mobili in discussione messi in commercio dall'attrice".

E. 6

La sola censura concernente il diritto si trova nella parte iniziale del gravame, laddove la convenuta adduce che l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto federale, segnatamente l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, per non avere "rilevato con la necessaria certezza (...) la conoscenza - anche nella forma del dolo eventuale - da parte della società A. _____ S.r.l., rispettivamente dei suoi organi, che il bene in questione fosse protetto dalla legislazione svizzera". Questo argomento merita un approfondimento.

E. 6.1

Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA "A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente: (...) f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un'opera". Come rettamente osservato anche dall'autorità cantonale, l'intenzionalità ai sensi della citata norma presuppone l'esistenza di una consapevolezza e di una volontà, se del caso nella forma del dolo eventuale, sia riguardo all'atto lesivo del diritto d'autore sia riguardo alla protezione della quale fruisce il bene immateriale (Alois Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3a ed., 1985, pag. 1001). A questo proposito i giudici cantonali hanno rilevato che, in concreto, "non si può escludere che in particolare gli organi della convenuta - in quanto persone cognite del mercato specifico - fossero al corrente della protezione giuridica di cui godevano e godono sul territorio svizzero i mobili in discussione messi in commercio dall'attrice". Ora, la locuzione "non si può escludere" pone un'alternativa: è possibile che gli organi sapessero che i mobili commerciati dall'attrice fossero protetti così come è altrettanto possibile ch'essi ne fossero ignari. La circostanza è determinante perché nel primo caso vi sarebbe consapevolezza penale, nel secondo invece no.

E. 6.2

Già si è detto che l'infrazione dell'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA può essere commessa anche per dolo eventuale. Ciò significa che l'agente non deve avere la certezza dell'esistenza di una protezione: basta ch'egli fosse consapevole del fatto che gli elementi oggettivi del reato potevano essere realizzati e avesse accettato questo risultato per il caso che si fosse prodotto (Alois Troller, loc. cit.; Kamen Troller, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, vol. II, 2a ed. 1996, pag. 1064; sulla nozione di dolo eventuale cfr. DTF 131 IV 1 consid. 2.2 pag. 4 con rinvii e sentenza inedita del 16 ottobre 2003 nella causa 6P.94/2003 consid. 8.5.1). In concreto, pur evocando la necessità del requisito soggettivo dell'intenzionalità rispettivamente del dolo eventuale per poter ammettere l'infrazione contemplata dall'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, la Corte cantonale non ha accertato che la convenuta o i suoi organi ritenevano possibile (non escludevano) l'esistenza di una protezione dei diritti immateriali dell'attrice; in sostanza hanno lasciato aperta la questione, giungendo alla conclusione che la conoscenza di tale fatto da parte della convenuta non è da escludere, ma potrebbe anche fare difetto. L'attrice osserva a ragione che ciò che l'agente sapeva, voleva e aveva preso in conto riguarda in linea di principio la sfera interna e attiene al fatto (DTF 125 IV 242 consid. 3b pag. 252). L'assenza di un accertamento preciso concernente questo fatto impedisce però al Tribunale federale di verificare l'applicazione del diritto federale. Di

conseguenza, entro questi limiti, la censura secondo la quale la Corte ticinese avrebbe violato l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA è fondata.

E. 6.3

La pronuncia cantonale si scontra anche contro l' art. 8 CC nella misura in cui i giudici cantonali, invece di accertare per convincimento intimo l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, hanno emesso una sorta di giudizio di probabilità (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 275).

E. 6.4

Da quanto appena esposto discende che la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata all'autorità ticinese affinché siano completati gli accertamenti concernenti la conoscenza da parte della convenuta o dei suoi organi della protezione della quale fruivano in Svizzera i mobili dell'attrice e valuti poi, sulla base del risultato di tali accertamenti, se il suo comportamento fosse potenzialmente punibile secondo l'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA. Il completamento riguarderà soltanto questo elemento soggettivo dell'infrazione. Per quanto riguarda gli altri requisiti - oggettivi e soggettivi - il ricorso per riforma risulta infatti, come detto, irricevibile. Il calcolo della decorrenza della prescrizione quinquennale non è invece stato oggetto di contestazione.

E. 7

Nel capitolo conclusivo la convenuta sostiene infine che l'autorità cantonale ha violato il diritto federale perché non si è pronunciata sull' "intervenuta perenzione dell'azione tendente alla consegna dell'utile". Anche tale critica è inammissibile. Oltre a non indicare quale norma del diritto federale sarebbe stata violata, la convenuta non si avvede infatti che la Corte cantonale ha esaminato la questione al consid. 6.2 della propria pronuncia, concludendo che anche il credito postulato a titolo di restituzione dell'indebito sottostà alle regole di prescrizione dell' art. 60 CO .

E. 8

In conclusione, il ricorso merita di essere accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio, così come esposto al consid. 6.4. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 6'500.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 agosto 2005 In nome della I Corte civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.