

BGer 4C.40/2007 vom 24. April 2007

Bundesgericht, 2007-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.40_2007

FR: TF 4C.40/2007 du 24 avril 2007

IT: TF 4C.40/2007 del 24 aprile 2007

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).

E. 2

Giusta l' art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Nella fattispecie la convenuta ha presentato un'impugnativa in lingua tedesca, com'era suo diritto (art. 30 cpv. 1 OG). Non avendo essa tuttavia allegato difficoltà di comprensione della lingua italiana, non v'è nessun motivo di derogare al summenzionato principio (cfr. DTF 124 III 205 consid. 2), sicché il presente giudizio è redatto in italiano.

E. 3

In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto nella misura in cui era inammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma.

E. 4

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 III 291 consid. 1).

E. 4.1

Si osserva innanzitutto che il contenuto del ricorso per riforma è in buona parte identico a quello del parallelo ricorso di diritto pubblico. La convenuta si duole del fatto che i giudici cantonali non abbiano esaminato l'interesse all'accertamento; ribadisce la carenza di motivazione dell'ordinanza processuale del 7 ottobre 2005 e della sentenza qui impugnata, con conseguente violazione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. ; si dilunga sull'inammissibilità del forum shopping e, in questo contesto, adduce violazioni del diritto federale, in particolare dell' art. 8 CC ; infine critica l'apprezzamento delle prove.

Si tratta di censure improponibili: in parte perché estranee all'oggetto della sentenza impugnata - come già spiegato nella decisione sul ricorso di diritto pubblico - e in parte perché concernenti la violazione di diritti costituzionali, non censurabile nel quadro del ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 OG).

E. 4.2

Per quanto qui di interesse basti rammentare che, in applicazione del diritto processuale ticinese (art. 181 CPC /TI) - non contestato dalla convenuta - il giudizio cantonale è stato limitato al solo esame dell'eccezione d'incompetenza territoriale, mentre le altre eccezioni

proposte preliminarmente dalla convenuta, e quindi anche quella riguardante l'assenza di un interesse che giustifichi l'azione di accertamento negativo, saranno vagliate dal Tribunale d'appello in una fase successiva.

Ciò significa che nel quadro dell'attuale procedimento sono ricevibili solamente le censure concernenti la competenza per territorio. Su questo tema il ricorso per riforma può infatti essere presentato anche contro una decisione pregiudiziale come quella qui impugnata, in virtù dell' art. 49 OG . Gli ulteriori requisiti per la ricevibilità del ricorso per riforma - tempestività (art. 54 cpv. 1 OG) e valore litigioso (art. 46 OG) - sono manifestamente ossequiati.

E. 5

Amnesso il carattere internazionale della causa, che vede coinvolte società con sede in Germania e in Italia, la Corte cantonale ha esaminato la propria competenza territoriale sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (CL; RS 0.275.11), precisando in primo luogo che tale normativa stabilisce direttamente anche la competenza interna.

I giudici ticinesi hanno quindi osservato che, in forza dell' art. 5 n. 3 CL , in materia di delitti o quasi-delitti la causa può essere portata davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ossia, nel caso specifico, del luogo in cui sono stati offerti al pubblico i prodotti con il marchio che si pretende lesivo dei diritti altrui. L'autorità cantonale ha dipoi risposto affermativamente al quesito di sapere se la predetta norma convenzionale possa applicarsi anche all'azione di accertamento negativo: d'un canto perché la giurisprudenza del Tribunale federale ne ammette l'applicazione per l'azione tendente all'accertamento dell'assenza di responsabilità per danni derivanti da atto illecito; dall'altro perché la legislazione europea è evoluta di recente con l'attribuzione della competenza al giudice del luogo non solo in cui l'evento dannoso è avvenuto ma anche in quello dove esso minaccia di prodursi, così che l' art. 5 n. 3 CL copre ora pure le azioni inibitorie preventive (vorbeugende Unterlassungsklagen). Di conseguenza, cadendo l'esigenza del danno, non vi possono essere più ostacoli nemmeno per le azioni di accertamento negativo.

In conclusione, dal momento che la convenuta non ha contestato che i prodotti delle attrici sono venduti nel Cantone Ticino, i giudici cantonali hanno respinto l'eccezione d'incompetenza.

E. 6

Nell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale la convenuta non si confronta con queste considerazioni. Essa afferma piuttosto di non aver mai contestato l'applicabilità della Convenzione di Lugano, ma di essersi limitata a sostenere che questa regola esclusivamente la competenza territoriale internazionale. In sostanza, pur ammettendo la competenza di un tribunale svizzero, la convenuta è dell'avviso che secondo il diritto interno la causa debba essere portata dinanzi al giudice competente per statuire sull'azione concernente la validità del marchio (Bestandesklage).

E. 7

La competenza territoriale internazionale e nazionale è retta dal diritto federale, che comprende anche i trattati internazionali (art. 43 cv . 1 OG), e va pertanto esaminata d'ufficio, a prescindere dalle censure proposte.

E. 7.1

Ora, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l' art. 5 n. 3 CL regola anche la competenza territoriale interna, indipendentemente dalle norme nazionali (DTF 125 III 346 consid. 4b pag. 348), qualora una parte venga convenuta in giudizio in uno Stato diverso da quello in cui si trova la sua sede o domicilio (DTF 131 III 76 consid. 4 pag. 82).

Quest'ultima ipotesi si realizza nel caso in esame, poiché la convenuta ha sede in Germania ed è stata chiamata in causa dinanzi a un tribunale elvetico.

La censura secondo la quale la competenza avrebbe dovuto venire valutata anche sulla scorta del diritto interno si avvera pertanto infondata.

E. 7.2

In sede cantonale la convenuta aveva dichiarato che la competenza interna avrebbe dovuto venir definita in applicazione dell' art. 109 cpv. 3 LDIP ; non ripropone però questa tesi con il ricorso per riforma.

Questa disposizione del diritto interno potrebbe invero entrare in considerazione quale complemento all' art. 16 n. 4 CL (cfr. DTF 132 III 579 consid. 3.1), in forza del quale, in materia di registrazione o di validità di marchi, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato "nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale". Per queste azioni l' art. 109 cpv. 3 LDIP prevede la competenza dei tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, in subordine, della sede dell'autorità svizzera del registro.

I giudici cantonali hanno tuttavia pertinentemente osservato che la causa in esame non ha per oggetto né la registrazione né la validità del marchio; le attrici chiedono infatti che sia accertato che la messa in commercio di occhiali e di capi d'abbigliamento tecnico-sportivo con il marchio "zerorh+" non viola il marchio "zero" registrato dalla convenuta. Azioni di questo tipo non sottostanno alla competenza esclusiva dell' art. 16 n. 4 CL (DTF 132 III 579 consid. 3, in particolare consid. 3.5 pag. 584).

E. 7.3

Per i delitti o quasi-delitti l' art. 5 n. 3 CL istituisce, in alternativa al foro ordinario del domicilio della parte convenuta (art. 2 cpv. 1 CL), la competenza del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Questo luogo può essere individuato sia dove si verifica il danno (Erfolgsort), sia dove è commesso (o omesso) l'atto che lo genera (Handlungsort). L'interpretazione autonoma della norma fa rientrare nel suo campo di applicazione tutte le azioni per mezzo delle quali è fatta valere una responsabilità per danni non riconducibile a un contratto nel senso dell' art. 5 n. 1 CL (DTF 125 III 346 consid. 4a con rinvii; cfr, anche DTF 132 III 579 consid. 2.1 non pubblicato). Rientrano di principio in questa categoria anche le azioni che attengono alla lesione dei diritti della proprietà intellettuale (Jan Kropholler, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 74 ad art. 5; Yves Donzallaz, *La Convention de Lugano*, Berna 1998, vol. 3, n. 5076).

E. 7.4

Le motivazioni con le quali in concreto il Tribunale d'appello ha giustificato l'applicazione dell' art. 5 n. 3 CL all'azione di accertamento negativo promossa dalle attrici sono state esposte al consid. 5.

E. 7.4.1

Ora, il raffronto con l'azione inibitoria preventiva appare un poco affrettato. La modifica della convenzione di Bruxelles, evocata dalla Corte cantonale, chiarisce definitivamente che, nel momento in cui un'azione dannosa è promossa, non deve necessariamente essersi già verificato un danno concreto (Jan Kropholler, op. cit., n. 73 e 76 ad art. 5). La circostanza è determinante per le azioni inibitorie preventive, non sempre invece per quelle di accertamento negativo, la cui natura è diversa. A ben vedere, nel contesto della causa in esame, questa discussione è fuorviante.

La risposta al quesito dell'applicabilità dell' art. 5 n. 3 CL a un'azione di accertamento negativo la si può trovare già nella nozione di "evento dannoso" (fait dommageable - schädigende Ereignis) menzionata nella norma stessa. È tale l'atto che lede il diritto di un terzo, non la sua conseguenza patrimoniale; in altre parole, non il danno in senso stretto - ovvero il pregiudizio economico - bensì l'atto che lo provoca (Yves Donzallaz, op. cit., n. 5103). Pertanto, nelle azioni concernenti la violazione della proprietà intellettuale, l'"evento dannoso" è l'atto con il quale è leso (o si pretende che sia leso) il diritto in questione, non il pregiudizio patrimoniale che subisce il suo titolare. Nel caso specifico, come verrà meglio spiegato al consid. 7.5, tale evento si è già verificato.

E. 7.4.2

Pertinente è invece il richiamo dei giudici ticinesi alla DTF 125 III 346 consid. 4b, nella quale è stato ammesso il foro alternativo dell' art. 5 n. 3 CL per un'azione di accertamento dell'assenza di responsabilità derivante da atto illecito. In analogia con l' art. 21 CL il Tribunale federale ha infatti considerato che tale azione ha il medesimo titolo di quella che potrebbe avviare l'altra parte per ottenere l'accertamento positivo della responsabilità: a prescindere dall'inversione del ruolo delle parti, oggetto del contendere rimane in entrambi i casi la pretesa di risarcimento (cfr. anche DTF 123 III 414 consid. 5 pag. 422 seg.). Non vi sono motivi per istituire delle eccezioni in materia di proprietà intellettuale, per escludere cioè dal campo di applicazione dell' art. 5 n. 3 CL le azioni che tendono, in particolare, all'accertamento dell'inesistenza di una lesione del diritto dei marchi.

E. 7.5

Da tutto quanto esposto si deve concludere che il Tribunale d'appello ha ammesso a ragione l'applicabilità del foro speciale dell' art. 5 n. 3 CL all'azione di accertamento negativo.

In concreto, l'azione verte sulla questione di sapere se l'uso del marchio delle attrici leda o no il marchio della convenuta. La Corte cantonale ha accertato - in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 OG) - che la società italiana produce e distribuisce mentre quella grigionese importa in Svizzera articoli di moda con il marchio "zerorh+" e che la convenuta vende in Svizzera abbigliamento femminili recanti il marchio "zero"; la Corte ha inoltre stabilito che quest'ultima non ha contestato che i prodotti delle attrici sono venduti nel Cantone Ticino. L'evento dannoso che, secondo il senso definito sopra risiede nell'uso del marchio "zerorh+" da parte delle attrici, si è quindi già verificato, indipendentemente dall'eventuale danno che potrebbe avere subito la convenuta, ed è situabile nel Cantone Ticino.

E. 7.6

In conclusione, la decisione di ammettere il foro speciale ticinese nella causa in esame resiste alla critica e il ricorso per riforma deve pertanto, su questo punto, venire respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

E. 8

Giovi da ultimo osservare, abbondanzialmente, che nella sentenza 29 maggio 2006/12 marzo 2007 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha ammesso la propria competenza per statuire nel procedimento avviato dalla convenuta in quel Cantone il 29 aprile 2005.

Il fatto, con la rispettiva prova, si è verificato dopo l'emanazione del giudizio ticinese qui impugnato; esso è pertanto nuovo e in quanto tale non può essere tenuto in nessuna considerazione ai fini del presente giudizio (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

È comunque regola comune del diritto convenzionale e interno (cfr. art 21 segg. CL e art. 9 LDIP) che sia l'autorità adita successivamente a doversi preoccupare della causa concorrente (cfr. anche art. 98 CPC /TI). Nella fattispecie il procedimento grigionese non poteva pertanto ostacolare quello ticinese, avviato quattro mesi prima. V'è nondimeno da chiedersi se la recente sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni non renda opportuna la verifica preventiva da parte della Corte ticinese, compatibilmente con le regole della procedura civile, anche del presupposto processuale dell'interesse all'azione di accertamento negativo, contestato sin dall'inizio dalla convenuta, la quale ascrive alle attrici un forum shopping.

Il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà alle attrici fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 aprile 2007

In nome della I Corte di diritto 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.