

GR_GERICHTE ZK2 2023 8 vom 11. Mai 2023

GR Gerichte, 2023-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2023_8

FR: GR_GERICHTE ZK2 2023 8 du 11 mai 2023

IT: GR_GERICHTE ZK2 2023 8 del 11 maggio 2023

Regeste

provvedimenti cautelari

Erwägungen

E. 5

/ 8 sur le droit international privé (LDIP), Convention de Lugano (CL), Basilea 2011, n. 10 ad art. 10 LDIP). Giusta l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia e per territorio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Myriam A. Gheri, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 1 e 4 ad art. 60 CPC; Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkomentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 1 segg. ad art. 60 CPC; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 1 e 7 ad art. 60 CPC). Tale esame avviene anche senza specifica contestazione da parte della controparte (DTF 140 III 267 consid. 2.2; 143 III 495 consid. 2.2; Gehri, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC; Domej, op. cit., n. 1 ad art. 60 CPC). Una costituzione in giudizio del convenuto nei casi regolati agli artt. 5 segg. CPC è esclusa (DTF 140 III 355 consid. 2.4; 142 III 515 consid. 2.2.1; Domej, op. cit., n. 4 ad art. 60 CPC). 1.5. Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. a CPC il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nell'ambito di controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti. L'art. 6 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100) ha attribuito la competenza per giudicare le cause previste dall'art. 5 cpv. 1 CPC al Tribunale cantonale. Per stabilire se ci si trova in presenza di un caso di applicazione dell'art. 5 cpv. 1 CPC determinanti sono gli argomenti di merito contenuti nella petizione, rispettivamente istanza, non quelli proposti con la risposta o un'eventuale domanda riconvenzionale (Rainer Wey, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 5 CPC). In presenza di controversie in materia di brevetti – come nella presente fattispecie (cfr. infra consid. 1.7) – non trova applicazione il CPC bensì la Legge sul tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.41), e meglio l'art. 26 LTFB (Dominik Vock/Christoph Nater, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5a ad art. 5 CPC; Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkomentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 5 ad art. 5 CPC; Wey, op. cit., n. 9 ad art. 5 CPC; Stefano Fornara/Bruno Cocchi, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 6 ad art. 5

CPC).

E. 6

/ 8 1.6. Il Tribunale federale dei brevetti è competente in modo esclusivo segnatamente per giudicare le azioni concernenti la validità di un brevetto, le azioni per violazione di un brevetto e le azioni per il rilascio di una licenza brevettuale (art. 26 cpv. 1 lett. a LTFB; cfr. DTF 139 III 110 consid. 2.1; Pierre- Yves Bosshard, *Le nouveau Tribunal fédéral des brevets et les juridictions cantonales*, SZPP 2010, pag. 193). Vi sono comprese le azioni per nullità ai sensi degli artt. 26-28 e 140k LBI (RS 232.14), le azioni tendenti alla concessione di una licenza giusta gli artt. 36 segg. LBI, le azioni per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto ex art. 72 LBI, le azioni per risarcimento di danni secondo l'art. 73 LBI e le azioni di accertamento giusta l'art. 74 LBI (Messaggio concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti del 7 dicembre 2007, FF 2008 349, 375; Werner Stieger, *Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011*, sic! 2010, pag. 8). Il Tribunale federale dei brevetti giudica inoltre le controversie vertenti su brevetti stranieri, purché sia competente un giudice svizzero (FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pag. 4). Secondo l'art. 72 cpv. 1 LBI chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'art. 66 LBI può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva. Giusta l'art. 66 lett. a LBI si può procedere in via civile o penale contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata, l'imitazione è parificata all'utilizzazione (cfr. Stieger, op. cit., pag. 8). Occorre infine rilevare che nel contesto delle controversie brevettuali, i provvedimenti d'urgenza occupano una posizione importante, soprattutto nell'ambito delle azioni per violazione di un brevetto (FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pag. 10). La competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti si estende anche all'emanazione di provvedimenti d'urgenza prima che subentri la litispendenza in seguito a un'azione di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. a LTFB (art. 26 cpv. 1 lett. b LTFB; FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pagg. 10 e 18). 1.7. Nella presente fattispecie, con istanza del 7 febbraio 2023 le istanti hanno chiesto in sostanza, sia in via superprovvisionale che in via cautelare, che venga ordinato alla convenuta di interrompere la produzione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dei due contratti del 4 aprile 2014 e dell'addendum del 23 giugno 2016, in quanto essa non avrebbe più alcun valido titolo per poter disporre del brevetto messo a disposizione con tali contratti, ormai risolti (act. A.1, n. 38). La presente istanza verte dunque sull'adozione di provvedimenti cautelari intesi a ottenere la cessazione dell'asserito illecito utilizzo da parte della convenuta del packaging brevettato oggetto dei citati contratti. Trattasi pertanto di

E. 7

/ 8 provvedimenti d'urgenza relativi a un'azione per violazione di un brevetto ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a e b LTFB di competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti. 2. Visto tutto quanto precede, difetta in concreto la competenza per materia della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale a statuire sulle richieste formulate dalle istanti, sicché l'istanza è inammissibile. 3.1. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 8 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia nelle questioni in cui giudica quale istanza cantonale unica compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato – tenuto conto anche della procedura in via superprovvisionale – si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 2'500.00. Poiché le

istanti sono risultate integralmente soccombenti, la tassa di giustizia dev'essere posta nella medesima misura in solido a loro carico (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia viene posta in compensazione con l'importo di CHF 5'000.00 versato dalle istanti quale anticipo delle spese (act. D.1), le quali hanno quindi diritto alla rifusione dell'importo eccedente di CHF 2'500.00. 3.2. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La convenuta nelle proprie osservazioni ha protestato le ripetibili (act. A.2 petito 2), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causatogli in sede di procedura e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 12 ore di lavoro. Alla luce di ciò, alla convenuta va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 2'966.40 (spese incluse). Avendo la convenuta sede all'estero non va invece aggiunta l'IVA (cfr. art. 8 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA [RS 641.20]). Le istanti sono quindi tenute a corrispondere il predetto importo in solido alla convenuta.

E. 8

/ 8 La Seconda Camera civile pronuncia: 1. L'istanza è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la presente procedura e per la procedura in via superprovvisoria, di totali CHF 2'500.00, è posta in solido a carico della A. _____ SA e della B. _____ SA. A seguito della compensazione con l'anticipo delle spese di CHF 5'000.00 da loro versato, A. _____ SA e B. _____ SA hanno diritto alla rifusione di CHF 2'500.00. 3. La A. _____ SA e la B. _____ SA sono condannate in solido a versare alla C. _____ CHF 2'966.40 (spese incluse) a titolo di spese ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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