

## **TI\_GERICHTE 12.2018.141 vom 18. Dezember 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2018.141](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.141)

FR: TI\_GERICHTE 12.2018.141 du 18 décembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2018.141 del 18 dicembre 2018

### **Regeste**

Provvedimenti cautelari, sospensione della procedura di iscrizione di un logo/marchio societario; causa divenuta priva d'oggetto; prognosi sull'esito dell'appello

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.12.2018 12.2018.141

Provvedimenti cautelari, sospensione della procedura di iscrizione di un logo/marchio societario; causa divenuta priva d'oggetto; prognosi sull'esito dell'appello

Incarto n. 12.2018.141 Lugano 18 dicembre 2018 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG) Visto l'appello 29 ottobre 2018 presentato da AP 1 rappr. dall'avv. PA 1 contro la decisione cautelare intermedia 16 ottobre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa - inc. n. CA.2018.382/383 - da lei promossa con istanza supercautelare e cautelare 9 ottobre 2018 nei confronti di 1. AO 1 rappr. dall'avv. PA 2 e dall'avv. , 2. AO 2 volta a ordinare in via supercautelare e cautelare all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di sospendere la procedura relativa all'iscrizione del logo " \_\_\_\_\_ " come marchio, avviata da M \_\_\_\_\_ con domanda n. \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. \_\_\_\_\_ Sagl è una società a garanzia limitata della quale N \_\_\_\_\_ è socia e gerente, mentre A \_\_\_\_\_ è presidente della gerenza (doc. C). La società è detenuta al 50% da AO 1, e per il restante 50% da \_\_\_\_\_ SA, il cui amministratore unico, come si evince dal relativo estratto RC, risulta essere proprio A \_\_\_\_\_, ruolo che egli ricopre altresì nell'ulteriore società anonima \_\_\_\_\_ SA. 2. In data 8 gennaio 2018 rispettivamente 12 gennaio 2018, AO 1 ha inoltrato all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale una richiesta di iscrizione in proprio nome del logo " \_\_\_\_\_ " (doc. G) rispettivamente del marchio " \_\_\_\_\_ " (doc. H). Con scritto 23 marzo 2018 A \_\_\_\_\_, per il tramite del suo legale, contestava detta richiesta, in quanto a suo dire avanzata da AO 1 senza alcun diritto e a discapito degli interessi della AP 1 (doc. I). 3. Giusta quanto riferito dall'istante nella richiesta cautelare qui in esame, essa il 1. giugno 2016 ha avviato una prima procedura cautelare e supercautelare contro AO 1 presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde sospendere le summenzionate procedure di iscrizione del logo rispettivamente del marchio (inc. CA.2018.199/200), sospensione provvisoriamente ordinata con decisione supercautelare dello stesso giorno. 4. In data 14 giugno 2018 M \_\_\_\_\_ ha inoltrato in proprio nome all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale una richiesta di iscrizione del logo " \_\_\_\_\_ " (doc. B). 5. Con l'istanza 9 ottobre 2018 qui in esame, AP 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, sia M \_\_\_\_\_, sia N \_\_\_\_\_, sostenendo che in realtà dietro l'agire della prima si celasse ancora la seconda, con l'asserito intento di raggirare la decisione

supercautelare 1. giugno 2018. Con l'istanza, AP 1 ha postulato in via supercautelare e cautelare la sospensione pure di detta richiesta di iscrizione, accordata dal Pretore aggiunto con decisione supercautelare 10 ottobre 2018. 6. Con scritto 11 ottobre 2018, AO 1 ha chiesto al primo giudice la revoca del provvedimento supercautelare 10 ottobre 2018, contestando l'adempimento del necessario requisito dell'urgenza, osservando che, in effetti, la richiesta di iscrizione del logo avanzata da M\_\_\_\_\_ risale già al 14 giugno 2018 e che l'istante, pur essendo al corrente di ciò già dal 15 giugno 2018 (doc. 1), aveva atteso sino al 9 ottobre 2018 per presentare la propria istanza. \_\_\_\_\_ ha pure eccepito l'incompetenza per materia del primo giudice nonché sostenuto che, a suo dire, il patrocinatore di controparte, avv. \_\_\_\_\_, opererebbe in una situazione di grave conflitto d'interessi. 7. Con decisione cautelare intermedia 16 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha negato l'adempimento del requisito dell'urgenza e ha revocato il provvedimento supercautelare 10 ottobre 2018. 8. Con appello 29 ottobre 2018, l'istante è insorta contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e conseguentemente il ripristino del provvedimento supercautelare di sospensione, osservando in particolare che la sua istanza cautelare non era tardiva, in quanto solo nel mese di ottobre 2018 disponeva dei sufficienti strumenti processuali per fondare la propria richiesta e dimostrare con sufficiente verosimiglianza il legame fra M\_\_\_\_\_ e N\_\_\_\_\_. 9. Con osservazioni 12 novembre 2018, limitate alla richiesta di effetto sospensivo, N\_\_\_\_\_ si è opposta alla stessa, contestando l'esistenza di una decisione suscettibile di effetto sospensivo nonché l'adempimento dei requisiti dell'urgenza e del pregiudizio difficilmente riparabile, e ribadendo l'eccezione di incompetenza per materia del primo giudice, trattandosi di una vertenza in materia di proprietà intellettuale assegnata per legge all'istanza cantonale unica. Nella successiva risposta di merito 19 novembre 2018, ella ha ulteriormente approfondito le proprie tesi e contestato la capacità di postulazione dell'avv. \_\_\_\_\_, poiché viziata da conflitto d'interessi, producendo quale doc. 4 ( recte : doc. 5) la decisione 12 novembre 2018 con la quale il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha accertato, in una parallela procedura cautelare promossa questa volta da N\_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ Sagl, un rischio concreto di conflitto d'interessi e l'incapacità di postulazione dell'avv. \_\_\_\_\_ (inc. CA.2017.39). Con scritto 19 novembre 2018 M\_\_\_\_\_ si è associata alla risposta di N\_\_\_\_\_. Con scritto 22 novembre 2018, l'avv. \_\_\_\_\_ ha comunicato la sua intenzione di impugnare la summenzionata decisione del Pretore di Locarno-Città. Il relativo appello 23 novembre 2018 è attualmente pendente presso cod. Camera (inc. 12.2018.152). 10. Con scritto 27 novembre 2018 N\_\_\_\_\_, oltre a rimarcare che la problematica del conflitto d'interessi attiene anche alla presente procedura, ha notificato l'avvenuta iscrizione, a nome di M\_\_\_\_\_ del logo "\_\_\_\_\_", postulando lo stralcio della procedura in quanto divenuta priva d'oggetto, mentre l'appellante non ha formulato osservazioni allo scritto in questione. 11. Secondo l'art. 241 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli in caso di transazione fra le parti, desistenza o acquiescenza. Giusta l'art. 242 CPC, la causa viene pure stralciata dai ruoli se essa diviene priva d'oggetto per altri motivi, segnatamente qualora a causa della scomparsa dell'oggetto litigioso o della pretesa litigiosa, il giudizio su tale pretesa è divenuto oggettivamente impossibile, come pure in caso di perdita di un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione di merito ( Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242 CPC). 12. Nella fattispecie, l'appellante ha chiesto, in via preliminare e nel merito, la sospensione in via cautelare di un'iscrizione in effetti

avvenuta in pendenza di appello, e meglio il 22 novembre 2018, ciò che rende conseguentemente priva d'oggetto la suddetta richiesta, nel senso che è divenuta di impossibile attuazione, il che comporta una decisione di stralcio in applicazione dell'art. 242 CPC. 13. L'emanazione di questa decisione rende altresì priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'appello. 14. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) sono poste a carico della parte soccombente. Detto principio non è però assoluto, prevedendo gli art. 107 e 108 CPC delle eccezioni allo stesso. In particolare, l'art. 107 CPC conferisce al giudice un margine di apprezzamento in merito alla ripartizione delle spese che questi può decidere di ripartire secondo equità, quando il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto. Questo è in particolare il caso quando la causa è stata stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Secondo l'art. 21 LTG, se la causa diviene priva d'oggetto, le spese processuali sono fissate in base alla tariffa applicabile e in proporzione degli atti compiuti. Nella quantificazione delle ripetibili torna invece applicabile l'art. 13 cpv. 2 RTar, il quale prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, esse possono essere ridotte in misura adeguata. Questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dall'esito del processo (cfr. DTF 139 III 358, consid 3; DTF 5A\_657/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5). 15 . In concreto si impone pertanto una prognosi sul verosimile esito dell'appello, e meglio una sommaria analisi sulle sue probabilità di successo. 15.1 Innanzitutto, da un sommario esame dei presupposti per l'emanazione del richiesto provvedimento supercautelare e cautelare, si rileva che l'appellante sarebbe stata verosimilmente soccombente, la tesi del primo giudice riguardo all'assenza di un'urgenza reggendo alle critiche contenute nell'appello, se si considera che effettivamente AP 1, pur essendo già dal 15 giugno 2018 (doc. 1) al corrente della richiesta di iscrizione del logo avviata da M\_\_\_\_\_, ha atteso sino al 9 ottobre 2018 per presentare la propria istanza. Le spiegazioni dell'appellante non rendono in effetti plausibile un'attesa di quasi quattro mesi. Aggiungasi che nemmeno il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile risulta adeguatamente sostanziato, non avendo l'istante sufficientemente spiegato in che modo l'iscrizione del logo le causerebbe un pregiudizio di difficile riparabilità. 15.2 Come già in più occasioni contestato da N\_\_\_\_\_ si pone inoltre il problema della competenza materiale del primo giudice, e di conseguenza anche di cod. Camera, a fronte di un'istanza cautelare con chiari riferimenti al diritto dei marchi, ambito che prevede la competenza della Terza Camera Civile quale istanza cantonale unica giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a CPC in connessione con il relativo cpv. 2 e l'art. 48 lett. c cifra 4 LOG. 15.2.1 L'ambito applicativo dell'art. 5 cpv. 1 lett. a CPC è vasto e generalmente interpretato in maniera estensiva dai tribunali, e riguarda tutte le controversie in materia di proprietà intellettuale, in particolare le azioni che riguardano l'esistenza, la nullità, la titolarità, l'utilizzazione su licenza, il trasferimento e la violazione di diritti immateriali, come pure le azioni di risarcimento dei danni derivanti da tali violazioni, e ciò anche se esse vengono sollevate indipendentemente, dunque non in connessione con una delle azioni specifiche previste dagli art. 52 seg. LPM (Wey in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 10 seg. ad art. 5 CPC). 15.2.2 In effetti, per le relative valutazioni, sono determinanti gli argomenti di merito contenuti nell'istanza. In sostanza, AP 1 ha chiesto di sospendere la procedura di iscrizione di un logo avviata da M\_\_\_\_\_, a suo dire agente per conto di N\_\_\_\_\_, e ha

menzionato in modo generico, quale futura pretesa di merito, un'azione risarcitoria contro N\_\_\_\_\_ quale gerente della società, per violazione dei suoi doveri di diligenza e fedeltà. Ora, se si considerasse M\_\_\_\_\_ come una semplice persona terza, non vi sarebbe alcuna connessione con il diritto societario, e l'incompetenza del primo giudice sarebbe evidente. Tuttavia, anche volendo ammettere una connessione di M\_\_\_\_\_ con la gerente della società, l'istanza non avrebbe verosimilmente goduto di migliore sorte.

15.2.3 Per l'emanazione di un provvedimento cautelare è infatti necessario che fra esso e la procedura di merito vi sia una sufficiente connessione: occorre che vi sia un rapporto di dipendenza reciproca, poiché per definizione le misure cautelari servono ad assicurare una certa pretesa di merito. Ad esempio, non è possibile chiedere a livello cautelare l'adempimento del contratto, se nella procedura di merito si avanzerà una richiesta risarcitoria in denaro. Detta connessione ha natura di presupposto processuale ( Trezzini , op. cit., n. 32 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269 CPC). Nella fattispecie, la sospensione della procedura di iscrizione del logo non sembra affatto assicurare la pretesa di merito, laddove essa è una ventilata richiesta di risarcimento dei danni. Da un sommario esame, mancando la sufficiente connessione di cui si è detto, l'istanza sarebbe dunque stata con ogni verosimiglianza dichiarata irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione.

15.2.4 Si può aggiungere che la stessa istante, nella procura doc. A, specifica di avere incaricato l'avv. \_\_\_\_\_ per rappresentarla nella pratica a protezione del marchio e del logo “ \_\_\_\_\_ ” risp. “ \_\_\_\_\_ ”, e che nello scritto 22 novembre 2018 a cod. Camera viene ribadito che la procedura qui in esame è volta a impedire “ la sottrazione del proprio logo ”. Pertanto, anche limitatamente allo stadio cautelare, l'esame della parvenza di buon fondamento della causa di merito, del pregiudizio difficilmente riparabile e dell'urgenza avrebbero implicato la valutazione di questioni relative alla proprietà intellettuale, come la titolarità del logo e del marchio, come pure la tempistica e gli effetti di un'eventuale iscrizione. A fronte di queste circostanze e del principio iura novit curia , che si oppone alla suddivisione di una causa civile in processi distinti, a seconda degli argomenti giuridici invocati, e dunque a fronte dell'opportunità di un'attrazione di competenza, in relazione a tutte le questioni che derivano dal medesimo complesso di fatti (DTF 92 II 305 consid. 5; ICCA del 10 febbraio 2017, inc. 12.2015.122, consid. 4), come pure dello scopo perseguito dall'art. 5 CPC (specializzazione dell'istanza cantonale unica), vi sarebbero state diverse ragioni per favorire la competenza dell'istanza cantonale unica quale tribunale speciale ( Rüetschi/Roth , in: Hilty/Arpagaus [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, n. 20 e 21 vor Art. 9-13a UWG; Wey , op. cit, n. 8 ad art. 5 CPC e riferimenti ivi citati). Ciò avrebbe quindi verosimilmente condotto a un giudizio di irricevibilità dell'istanza e così dell'appello per assenza di competenza di questa Camera.

15.3 Sia in ragione di quanto precede, sia in ragione della procedura di appello di cui all'inc. 12.2018.152 (v. sopra), non appare opportuno, oltre a non essere necessario, esprimersi sul tema del possibile conflitto d'interessi dell'avv. \_\_\_\_\_ anche in questa procedura, N\_\_\_\_\_ essendosi peraltro limitata a sollevare la problematica, senza particolari spiegazioni (la produzione di una decisione sul medesimo tema relativa ad altra causa non essendo sufficiente) e senza chiedere una decisione a questa Camera (contrariamente a quanto avvenuto nella causa inc. CA.2017.39 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città).

16. Alla luce di quanto sopra, considerando sia l'esito della procedura (stralcio) che la prognosi di esito negativo dell'appello, si giustifica in concreto di porre una tassa di giustizia ridotta a carico dell'istante cautelare pari a fr. 1'000.-, in applicazione dei principi esposti al considerando

14. In merito alle ripetibili, alla luce del contenuto dell'appello, delle questioni controverse e della presentazione, da parte di N\_\_\_\_\_, sia di osservazioni limitate alla richiesta di effetto sospensivo, sia della risposta all'appello, considerando altresì che la medesima, oltre a prendere posizione sull'adempimento dei presupposti cautelari, ha sollevato contestazioni non prive di pertinenza in merito alla competenza per materia, nuovamente in applicazione dei principi esposti al considerando 14, appare adeguato fissare l'importo per il suddetto titolo in fr. 2'000.-. A M\_\_\_\_\_, parte non patrocinata, non si assegnano né ripetibili né indennità, non avendole peraltro rivendicate. 17. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d'oggetto ai sensi dell'art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (DTF 4A\_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 29 ottobre 2018 di AP 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante, che verserà a AO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. A M\_\_\_\_\_ non vengono assegnate ripetibili né indennità. 3. Notificazione: - - e , - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello Il presidente A. Fiscalini Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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