

## **TI\_GERICHTE 12.2018.39 vom 9. September 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2018.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.39)

FR: TI\_GERICHTE 12.2018.39 du 9 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2018.39 del 9 settembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

(doc. F), AO 1 ha quindi conferito a quest'ultima il mandato fiduciario volto all'acquisto / domiciliazione / segretariato / contabilità e all'amministrazione di quella società. Il mandato è poi stato da lei revocato il 27 agosto 2009 (doc. L).

#### **E. 2**

Con petizione 12 luglio 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 54'875.- e di GBP 10'736.30 (somma questa poi ridotta con la replica a GBP 1'736.30) oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano. Essa, in sintesi, ha preteso il saldo delle 8 fatture da lei esposte di cui ai doc. O, P, Q, S e FF (CHF 54'875.-) e il saldo delle altre 10 fatture trasmesse dal proprio corrispondente britannico \_\_\_\_\_ di cui ai doc. Q, S, DD, FF e WW (GBP 10'736.30) previa deduzione di quanto poi versato dalla comunione ereditaria fu C \_\_\_\_\_ (GBP 9'000.-). La convenuta si è opposta alla petizione.

#### **E. 3**

Dal canto suo, con domanda riconvenzionale 14 settembre 2011, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di EUR 1'048'410.- e di CHF 1'089'310.10, somma questa poi aumentata in sede conclusionale a CHF 6'725'635.10, oltre interessi. Essa, in sintesi, ha rimproverato alla controparte di averle impedito, seguendo a torto le istruzioni di C \_\_\_\_\_ e prevalendosi sempre a torto di un illecito diritto di ritenzione, di riprendere possesso della società D \_\_\_\_\_ dopo la revoca del mandato e con ciò di adempiere il contratto da lei sottoscritto il 17 novembre 2009 con S \_\_\_\_\_ (doc. 3), società del gruppo \_\_\_\_\_, volto in sostanza alla vendita, tramite la neo costituita W \_\_\_\_\_ e a favore della neo costituita G \_\_\_\_\_, dei suoi brevetti nonché alla conclusione di un accordo per il loro sviluppo. Di qui la sua richiesta di risarcimento del danno, costituito dal mancato pagamento della prima tranche del prezzo di cessione dei brevetti (EUR 600'000.-), dal mancato incasso delle royalties derivanti dalla loro commercializzazione (CHF 1'108'525.-), dal mancato versamento del corrispettivo per l'accordo di consulenza (EUR 400'000.-), dalla perdita di valore dei brevetti (CHF 1'177'800.-, ritenuto a tale proposito che per lei " il fatto che il perito abbia definito il valore in EUR " e meglio in EUR 779'760.- " non vincola " la stessa, cfr. conclusioni p. 17), dai costi invano sostenuti per il mantenimento degli stessi (EUR 48'410.-), dalla perdita di valore della partecipazione alla neo costituita W \_\_\_\_\_ (CHF 4'350'000.-), dai costi di costituzione di quest'ultima entità (CHF 22'000.-), nonché dalle spese esposte dai suoi legali nell'ambito di quell'accordo (CHF

67'310.10). L'attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale.

#### **E. 4**

Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 22 gennaio 2018, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 808.94 oltre interessi (dispositivo n. 1), somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione al PE (dispositivo n. 2), ponendo la relativa tassa di giustizia di CHF 2'300.- e le spese, comprese quelle della procedura di conciliazione (CHF 500.-), a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 5'500.- per ripetibili (dispositivo n. 3), e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice al pagamento di EUR 1'329'760.- oltre interessi (dispositivo n. 4), ponendo la relativa tassa di giustizia di CHF 22'000.- e le spese per 1/5 a carico della stessa e per 4/5 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 130'000.- per ripetibili parziali (dispositivo n. 5). Egli, nell'ambito della petizione, ha accertato che la convenuta, a fronte di pretese ancora fatturabili dall'attrice in CHF 3'932.70, le aveva messo a disposizione solo CHF 3'114.86. Nell'ambito della domanda riconvenzionale, ha invece confermato che l'attrice, fondandosi a torto sulle istruzioni di C \_\_\_\_\_ e prevalendosi sempre a torto di un illecito diritto di ritenzione (obbligatorio), aveva effettivamente impedito alla convenuta, “ senza necessità di entrare qui nei dettagli ”, di riprendere possesso della società D \_\_\_\_\_ e con ciò di adempiere il contratto di cui al doc. 3 e ha di conseguenza riconosciuto alla convenuta, in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, le pretese di cui essa avrebbe sicuramente beneficiato in virtù dello stesso e meglio quelle relative alla prima tranche del prezzo di cessione dei brevetti (EUR 600'000.-), alla prima tranche del corrispettivo per l'accordo di consulenza (EUR 100'000.-) e alla perdita di valore dei brevetti (EUR 779'760.-), salvo poi aver dedotto dalle ultime due l'indennizzo attribuitole il 21 dicembre 2010 da G \_\_\_\_\_ nell'ambito dell'accordo di liquidazione di cui al doc. 69 (EUR 150'000.-).

#### **E. 5**

Con l'appello 21 febbraio 2018 che qui ci occupa, avverso dalla convenuta con risposta 16 aprile 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 30 aprile 2018 e la duplice spontanea 14 maggio 2018), l'attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha ribadito che il mancato integrale pagamento delle sue spettanze al momento della revoca del mandato, accertato dal giudice di prime cure, la legittimava ad esercitare il diritto di ritenzione (obbligatorio) sui beni societari previsto nel contratto, per cui non poteva esserle rimproverata alcuna violazione contrattuale. Ha rilevato che il danno riconosciuto dal primo giudice non si era prodotto, atteso che il contratto di cui al doc. 3, al suo punto n. 12, era subordinato alla realizzazione di una condizione sospensiva, che non risultava essersi mai verificata. Ed ha evidenziato che difettava pure il necessario nesso causale tra la presunta violazione contrattuale e il presunto danno: con riferimento alle pretese relative alla prima tranche del prezzo di cessione e alla prima tranche del corrispettivo per il contratto di consulenza, ha osservato che la mancata riconsegna della documentazione, per altro non meglio specificata, della società D \_\_\_\_\_ non avrebbe impedito alla convenuta di adempiere il contratto di cui al doc. 3, e che il mancato perfezionamento di quest'ultimo era piuttosto imputabile a C \_\_\_\_\_, che da una parte non aveva autorizzato la liberazione delle azioni della società depositate presso l'avv.

\_\_\_\_\_ e dall'altra, non accettando di dar seguito agli impegni previsti nella condizione sospensiva di cui al punto n. 12 del contratto di cui al doc. 3, ne aveva impedito la realizzazione; per quanto riguardava invece la pretesa per la perdita di valore dei brevetti, ha osservato che la stessa non era da ricondurre alla violazione contrattuale a lei rimproverata, ma alla cancellazione della società D \_\_\_\_\_ a seguito del mancato pagamento delle tasse imposte dalle autorità britanniche, a lei non imputabile.

## **E. 6**

Il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto le pretese relative alla prima tranche del prezzo di cessione (per EUR 600'000.-) e alla prima tranche del corrispettivo per il contratto di consulenza (per EUR 100'000.-), salvo aver poi dedotto l'indennizzo ricevuto dall'acquirente (EUR 150'000.-), non può essere confermato.

### **E. 6.1**

Invero le censure con cui l'attrice ha sostenuto che un suo obbligo di risarcire quelle due pretese dovesse essere escluso già per il fatto che non poteva esserle concretamente imputata alcuna violazione contrattuale non appaiono perlopiù convincenti (fatto salvo quanto di dirà più avanti, al consid. 6.2.3.2). Contrariamente a quanto preteso nell'appello, non è innanzitutto vero che il mancato integrale pagamento delle sue spettanze al momento della revoca del mandato, accertato nella decisione di primo grado, le consentiva legittimamente di esercitare il diritto di ritenzione (obbligatorio) sui beni di D \_\_\_\_\_ previsto al punto n. 10 delle condizioni generali del contratto di cui al doc. E e con ciò di non dar seguito alle istruzioni ricevute dalla convenuta. In effetti, come giustamente rilevato dal Pretore, il fatto che quest'ultima fosse a quel momento in mora per un importo di soli CHF 808.94 non era ancora tale da permetterle in buona fede di procedere in tal senso, visto che nelle particolari circostanze quella sua inadempienza risultava manifestamente eccessiva e sproporzionata (Fellmann, Berner Kommentar, n. 194 seg. e in particolare 200 ad art. 400 CO). E neppure è vero, contrariamente a quanto pure sostenuto nel gravame, che le istruzioni allora fornitele dalla convenuta non fossero sufficientemente chiare da poter essere adempiute, essendo incontestabile che le stesse erano in sostanza volte alla riconsegna della società D \_\_\_\_\_, ciò che l'attrice era stata in grado di comprendere (cfr. per esempio doc. L e N).

### **E. 6.2**

Ciò detto, è tuttavia a ragione che l'attrice ha evidenziato che quelle due pretese dovevano essere disattese in mancanza di un danno risarcibile, rispettivamente del necessario nesso causale tra la violazione contrattuale rimproverata e quest'ultimo.

#### **E. 6.2.1**

È innanzitutto evidente che quanto l'attrice ha fatto o omesso di fare tra la data della revoca del mandato (il 27 agosto 2009) e la sottoscrizione del contratto di cui al doc. 3 (il 17 novembre 2009) non può aver causato il danno in parola, che fino a quel momento non si era ancora prodotto. Il danno per il mancato perfezionamento del contratto di cui al doc. 3, qual è quello rivendicato nell'occasione dalla convenuta, può in effetti entrare in linea di conto solo dopo la stipulazione di quel contratto.

#### **E. 6.2.2**

Nemmeno quanto l'attrice ha fatto o omesso di fare tra la data di sottoscrizione del contratto di cui al doc. 3 (il 17 novembre 2009) e la morte di C \_\_\_\_\_ (il 29 giugno

2010) può a ben vedere aver provocato il danno qui in discussione. È in effetti con pertinenza che l'attrice, ribadendo quanto già sostenuto negli allegati preliminari (cfr. replica e risposta riconvenzionale p. 24 segg. e duplice riconvenzionale p. 6 seg.), ha rilevato che l'esistenza delle pretese in esame presupponeva la realizzazione della "condizione sospensiva" prevista al punto n. 12 del contratto di cui al doc. 3, che - come si dirà - a seguito della posizione assunta da C \_\_\_\_\_ non si è mai verificata. L'istruttoria ha a tale proposito permesso di accertare che in quel contratto, dopo che la convenuta, al punto n. 12.1, aveva dichiarato che "a) i brevetti del progetto HIV-1 di cui all'allegato "B" del Contratto non sono pienamente disponibili in quanto un terzo vanta dei diritti su tali brevetti", che "b) all'atto della costituzione di W \_\_\_\_\_, al terzo indicato nel punto precedente verrà riconosciuto un diritto di pegno sulle partecipazioni sociali di W \_\_\_\_\_ medesima" e che "c) tra AO 1 ed il terzo, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, verrà stipulato un accordo irrevocabile in forza del quale al terzo sarà possibile esercitare concretamente il diritto di pegno sulle partecipazioni sociali di W \_\_\_\_\_ ...", le parti contraenti, al punto n. 12.2, si erano date atto che "il Contratto diverrà efficace solo quando si verificheranno congiuntamente le seguenti condizioni" segnatamente quella secondo cui "a) il terzo che vanta dei diritti sul progetto HIV-1 accetti le clausole contenute nel Contratto obbligandosi, in particolare a non esercitare il diritto di pegno nei confronti di AO 1 fino a quando S \_\_\_\_\_, o per essa NewCo [N.d.R.: G \_\_\_\_\_] , non siano inadempienti al Contratto e, congiuntamente, AO 1 non sia inadempiente nei confronti del terzo". Chiarito, alla luce della deposizione testimoniale dell'avv. \_\_\_\_\_, già patrocinatore della convenuta, che il "terzo" di cui si parlava in quelle clausole era C \_\_\_\_\_ (verbale 28 novembre 2012 p. 2) e accertato, sempre alla luce di quella testimonianza, che costui, pur avendo in un primo tempo rinunciato al diritto di prelazione previsto al punto n. 14 del contratto di cui al doc. D (doc. 53 e 18), non aveva però mai accettato, come avrebbe pure dovuto fare in base al punto n. 12 del contratto di cui al doc. D, la cessione dei brevetti (cfr. doc. AA; cfr. pure teste avv. \_\_\_\_\_ verbale 6 settembre 2012 p. 15 seg.) e oltretutto non aveva mai accettato "le clausole contenute nel Contratto" di cui al doc. 3 né tanto meno si era obbligato "a non esercitare il diritto di pegno" che avrebbe dovuto essergli concesso sulle partecipazioni sociali di W \_\_\_\_\_ (verbale 28 novembre 2012 p. 2 seg.), è evidente, come confermato ancora da quel teste, che la condizione sospensiva non si era verificata e che era stato proprio il di lui atteggiamento ad averne impedito la realizzazione ("Detto altrimenti, il signor \_\_\_\_\_ ha impedito il realizzarsi di questa condizione sospensiva di cui al punto 12 ...", verbale 28 novembre 2012 p. 2). Stando così le cose, è incontestabile che la violazione contrattuale imputata dall'attrice non è in relazione di causalità con il presunto danno subito dalla convenuta, che è invece stato provocato dal fatto che il contratto di cui al doc. 3 non è mai divenuto efficace a seguito del mancato verificarsi della condizione sospensiva (art. 151 CO). Detto altrimenti, a seguito dell'atteggiamento tenuto da C \_\_\_\_\_, che ha impedito che quel contratto potesse acquisire una qualsiasi efficacia, non vi può essere lo spazio per una responsabilità per mancato adempimento dello stesso, come quella rimproverata all'attrice. Anzi, ritenuto che l'intero contratto di cui al doc. 3, comprese le clausole che prevedevano le remunerazioni qui rivendicate dalla convenuta a titolo di risarcimento, non ha mai acquisto efficacia, pure il danno fatto valere nei confronti dell'attrice risulta di fatto inesistente.

### E. 6.2.3

L'ultimo periodo da esaminare è quello intercorso tra la morte di C \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (avvenuta come detto il 29 giugno 2010), a seguito della quale è entrata in  
gioco la sua comunione ereditaria, e la revoca del contratto di cui al doc. 3, che risulta  
essere stato risolto dalle parti contraenti in una data imprecisata antecedente al 21 dicembre  
2010 (cfr. doc. 69).

#### **E. 6.2.3.1**

Negli allegati preliminari la convenuta si è invero espressa in modo contraddittorio  
sull'esito delle trattative da lei avviate con gli eredi di C \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ per la  
cessione dei brevetti di D \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_: da una parte ha sostenuto come le  
stesse non avessero portato ad alcun risultato (cfr. risposta e domanda riconvenzionale p.  
16, secondo cui “ la dottoressa AO 1 ... ha cercato di trovare un accordo con i membri della  
CE \_\_\_\_\_ ”, ma che “ tale tentativo ” si è era però rivelato “ vano ”), aggiungendo  
persino che l'ostruzionismo dell'attrice era riconducibile proprio alle istruzioni ricevute da  
C \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ e, alla sua morte, dalla sua comunione ereditaria (cfr. risposta e  
domanda riconvenzionale p. 5, 16 e 17; cfr. pure duplice e replica riconvenzionale p. 13  
secondo cui “ la responsabilità del fallimento dell'operazione è da ricondurre solo ed  
esclusivamente all'attrice, al signor \_\_\_\_\_ ed ai membri della di lui CE ”); e dall'altra  
ha invece rilevato come le stesse si fossero concluse positivamente (cfr. risposta e domanda  
riconvenzionale p. 17, secondo cui “ i nuovi accordi raggiunti tra le parti coinvolte ...  
prevedevano il pagamento ... delle somme spettanti alla CE \_\_\_\_\_ ”). Ma tant'è. Ora,  
al di là del fatto che neppure risulta se quest'ultimo accordo sia poi stato effettivamente  
formalizzato alla data prospettata a suo tempo, ossia il 5 novembre 2010 (cfr. doc. 49), si  
osserva che la convenuta non ha assolutamente specificato né tanto meno provato quale ne  
sarebbe stato il tenore e dunque se lo stesso avrebbe finalmente permesso di adempiere alla  
“ condizione sospensiva ” prevista al punto n. 12 del contratto di cui al doc. 3 (ciò che  
invero parrebbe non essere stato il caso; cfr. l'opposta conclusione risultante nelle premesse  
c) e d) dell'accordo di indennizzo a favore della convenuta di cui al doc. 69, secondo cui “  
l'Accordo-Quadro [N.d.R.: ossia il contratto di cui al doc. 3 ] prevedeva una serie di  
obblighi a carico di entrambe le parti per il cui avveramento era necessario l'accordo di un  
terzo al trasferimento della proprietà del know how e dei brevetti ... ” e “ l'accordo del  
terzo, vantante diritti sui brevetti ed il know how oggetto del trasferimento in proprietà ...  
non è mai stato notificato a G \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ né il suddetto trasferimento si è mai  
perfezionato... ”, rispettivamente l'assunto del perito giudiziario, a p. 14 del suo referto,  
secondo cui “ sebbene manchino indicazioni certe per concludere che la cessione del  
portfolio [N.d.R: dei brevetti] non sia mai stata finalizzata a causa dell'instaurarsi del  
contenzioso [N.d.R: tra la convenuta e C \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ prima, e con i suoi eredi  
poi] , riteniamo concreta tale possibilità ”).

#### **E. 6.2.3.2**

Ma ad ogni buon conto, quand'anche si volesse ammettere che la condizione sospensiva era  
stata in tal modo adempiuta, si osserva che l'istruttoria ha permesso di accertare che  
l'attrice, non appena era stata informata dalla convenuta, il 3 novembre 2010, del  
raggiungimento di quell'accordo e della sua disponibilità a pagarle le spettanze residue  
(doc. 49), si è immediatamente attivata, con scritti 4 novembre (doc. FF) e 8 novembre 2010  
(doc. GG), per far sì che il contratto di cui al doc. 3 potesse essere adempiuto,  
comunicandole di aver incaricato i corrispondenti britannici di sottoscrivere e di legalizzare  
la necessaria procura ed auspicando nel contempo che, oltre alle spese per queste attività,

ovviamente da retribuire, fossero regolate, se del caso all'interno dell'accordo, anche le pendenze nei suoi rispettivamente nei loro confronti, per altro superiori a quanto indicato dalla controparte. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il 9 novembre (doc. HH), il 10 novembre (doc. LL) e il 12 novembre 2010 (doc. MM), essa, dopo aver ribadito il tenore di quelle missive ed aver esposto le problematiche che avrebbero dovuto essere risolte in caso della pure auspicata successiva liquidazione di D \_\_\_\_\_, per la quale chiedeva dunque di impartirle le necessarie istruzioni, le ha comunicato che i corrispondenti britannici l'avevano nel frattempo informata di necessitare anche di una traduzione dell'accordo, che avrebbe dovuto essere allestita da lei, oppure, previo accordo, da costoro ma a sue spese. In esito a questi scritti, la convenuta, il 16 novembre 2010 (doc. NN), si è limitata a contestare siccome eccessive le pretese arretrate dell'attrice e dei corrispondenti britannici. Con scritti 22 novembre (doc. OO) e 14 dicembre 2010 (doc. PP), l'attrice ha quindi chiesto alla convenuta di chiarire le sue intenzioni in merito alla liquidazione di D \_\_\_\_\_ e se la traduzione dell'accordo fosse stata allestita oppure potesse essere allestita a sue spese. Quelle due comunicazioni sono tuttavia rimaste senza risposta. In tali circostanze, non risultando che a quel momento l'attrice abbia (più) subordinato la sua ulteriore attività o quella dei suoi corrispondenti britannici al pagamento delle pretese arretrate e dovendosi anzi ritenere che era la convenuta ad essere in mora con le necessarie istruzioni sulla liquidazione della società e sulla traduzione dell'accordo, è incontestabile che lo stallo nell'adempimento del contratto di cui al doc. 3, poi risolto dalle parti contraenti, per le ragioni a cui si è già accennato, in una data imprecisata antecedente al 21 dicembre 2010 (cfr. doc. 69), non poteva in ogni caso essere imputato all'attrice.

#### **E. 7**

Il giudizio con cui il Pretore, per la perdita di valore dei brevetti, ha riconosciuto alla convenuta un risarcimento di EUR 779'760.- quando a quel titolo essa aveva preteso in causa la somma di CHF 1'177'800.- deve invece essere riformato già per motivi processuali, costituendo una chiara violazione del principio dispositivo, che come tale va sanzionata d'ufficio (art. 57 CPC). Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPC il giudice non può in effetti aggiudicare a una parte né più né altra cosa di quanto la stessa abbia domandato, di modo che, quando, come nel caso di specie, una parte chiede il pagamento in franchi svizzeri di una pretesa sorta in valuta estera, egli non può riconoscere il diritto al pagamento in valuta straniera, poiché altrimenti attribuirebbe appunto "altra cosa" di quanto originariamente richiesto (TF 1° ottobre 2015 4A\_391/2015 consid. 3, 10 febbraio 2017 4A\_341/2016 consid. 2.2, 26 aprile 2017 4A\_3/2016 consid. 4.1 e 4.2, 13 febbraio 2018 4A\_265/2017 consid. 5, 17 giugno 2019 4A\_200/2019 consid. 4). Non avendo la convenuta preteso in questa sede che il risarcimento per la perdita di valore dei brevetti le fosse stato attribuito a torto in valuta estera anziché nella valuta svizzera da lei azionata, quella posizione di danno deve pertanto essere respinta. La pretesa sarebbe stata comunque da respingere a prescindere dalla valuta in cui era stata o avrebbe dovuto essere azionata. La convenuta non ha innanzitutto spiegato in causa, ancor prima di averlo dimostrato, come la violazione contrattuale imputata all'attrice, alla quale - come detto - era stato sostanzialmente rimproverato di non aver riconsegnato la società D \_\_\_\_\_ dopo la revoca del mandato, possa aver contribuito a provocare la perdita di valore dei suoi brevetti, sicché la pretesa non avrebbe potuto esserle riconosciuta già solo per questa ragione. Dall'istruttoria di causa è oltretutto emerso che l'azzeramento del valore dei brevetti era in realtà da ricondurre al progressivo abbandono / mancato rinnovo degli stessi, avvenuto tra il 2011 e il 2012 per il mancato pagamento delle relative tasse (cfr. teste \_\_\_\_\_ verbale 5 dicembre 2012 p. 13;

perizia p. 9 segg.), e comunque alla cancellazione della società, avvenuta nel corso 2012 sempre per il mancato pagamento delle relative tasse (cfr. testi \_\_\_\_\_ verbale 6 settembre 2012 p. 2, \_\_\_\_\_ verbale 6 settembre 2012 p. 20), ritenuto che ciò era successo dopo che l'attrice, prospettandole quella conseguenza, aveva chiesto alla convenuta, invano, di corrisponderle le somme necessarie al loro mantenimento (cfr. per esempio doc. PP, SS e ZZ; teste \_\_\_\_\_ verbale 6 settembre 2012 p. 3; petizione p. 23). Quel pregiudizio non si è in definitiva prodotto prima dell'avvio del procedimento giudiziario tra le parti, ma dopo (cfr. petizione p. 23, risposta e domanda riconvenzionale p. 22). Ciò posto e ritenuto che a p. 22 e a p. 29 della domanda riconvenzionale la convenuta ha per finire ammesso di non aver più "ritenuto opportuno", a seguito del rifiuto dell'attrice di metterle a disposizione la società D \_\_\_\_\_ (che, a ben vedere, non risulta in relazione di causalità con il pregiudizio ora rivendicato), "sostenere i vertiginosi costi di mantenimento ed estensione delle proprietà intellettuali, costi che per altro non è più in grado di sostenere dopo gli ingenti investimenti fatti dal 2006 ad oggi", rispettivamente di vedersi così costretta ad abbandonare progressivamente la proprietà intellettuale di D \_\_\_\_\_ e a non sostenere altri costi brevettuali, oltre che a seguito dell'indebito diritto di ritenzione esercitato dall'attrice (che, pure, non risulta rilevante sul tema), "dati gli ingenti costi di mantenimento ed estensione brevettuale, l'assenza di un nuovo investitore ..., la presenza di un'azione giudiziaria, l'assenza di un'assunzione dei costi brevettuali da parte della comunione ereditaria del signor \_\_\_\_\_ (proposta dalla dottoressa AO 1 ma non accettata)", circostanze queste tutte non imputabili all'attrice, non si vede proprio come quest'ultima possa essere resa responsabile della successiva perdita di valore dei brevetti.

## **E. 8**

Ne discende che l'appello dell'attrice dev'essere accolto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale e accollo alla convenuta delle relative spese giudiziarie di prima istanza. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 1'329'760.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 21 febbraio 2018 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 22 gennaio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

4. La domanda riconvenzionale è respinta. 5. La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale, di CHF 22'000.-, e le spese, da anticiparsi così come anticipate, sono poste a carico dell'attrice riconvenzionale, la quale rifonderà alla convenuta riconvenzionale CHF 215'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese processuali di CHF 35'000.- sono a carico dell'appellata, che rifonderà all'appellante CHF 30'000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).