

(...)

Con citazione notificata il 4. 12. la s.p.a. A. C. conveniva davanti al Tribunale di Lodi le società francesi A. A. e D. A. , per sentire accogliere le conclusioni (di merito) in epigrafe trascritte. Esponeva al riguardo l'attrice che: a) con atto del 15.02. 1984 ... aveva acquistato il complesso aziendale sito in Lodi, viale ..., di cui era titolare la s.p.a. A. O. in amministrazione straordinaria, ad un prezzo che teneva conto di un valore, capitalizzato al 31. 12. 1983, delle «ricerche» di 900 milioni di lire; b) dal 5. 07. 1967 la s.p.a. A. O. era legata con le società francesi D. A. e A. U. da un accordo di licenza ed assistenza tecnica (che autorizzava l'utilizzazione da parte di A. O. delle tecnologie delle società francesi); c) dopo la presentazione all'IMI in data 14. 10. 1975 di una domanda di finanziamento di un vasto programma di studi e di ricerca applicata concernente alcuni particolari interruttori autopneumatici, la s.p.a. A. O. e il gruppo A. avevano pattuito una deroga all'accordo di licenza di cui al punto precedente, deroga riferita alle ricerche oggetto della domanda di finanziamento (cfr. lettera della società D. A. del 30 novembre 1976); d) l'accordo del 5. 07. 1967 era cessato il 23. 01. 1980, giorno in cui la s.p.a. A. O. e le società D. A. e A. U., avevano nel contesto di un più ampio accordo avente ad oggetto la cessazione del 70% del pacchetto azionario della A. O. alla s.p.a. E. M. da parte delle società D. A. e C.G.E. A. I. al prezzo di circa 2 miliardi sottoscritto un nuovo contratto di licenza ed assistenza tecnica; e) il prezzo di cessione delle azioni della s.p.a. A. O. era stato determinato tenendo conto del patrimonio di conoscenze tecniche acquisite dalla società (tra cui rientravano anche quelle acquisite per effetto del rapporto di collaborazione tecnica con la società D. A.); f) tale patrimonio di conoscenze era stato trasmesso alla s.p.a. A. C. con la cessione dell'azienda; g) l'attività della A. C. nel settore elettromeccanico supportata da un attrezzato reparto studi e ricerche creato allo scopo di perfezionare le sofisticate tecnologie delle apparecchiature prodotte era stata contrastata dalla società A. A. S.A. (operante nello stesso settore industriale), che dopo aver comunicato di avere incorporato le società D. A. e A. U., aveva (con raccomandata del 12. 07. 1984) diffidato la s.p.a. A. C. a non fare uso dei brevetti e degli elementi di tecnologia comunicati dalle società incorporate alla s.p.a. A. O., minacciando in caso contrario azioni legali nei confronti dei clienti della A. C., h) si rendeva perciò necessario adire il giudice per sentire dichiarare: h 1) che la società A. A. non era legittimata a fare valere in Italia il monopolio dei brevetti ottenuti dalla società D. A.; h 2) la decadenza (ex artt. 55 ss. r.d. 1127/39) e/o la nullità (ex artt. 14 o 28 del r.d. 1127/39) dei brevetti nn. 1017595, 1027567, 1037585 e 1059909 (oltre che di un altro brevetto

in via di concessione) ottenuto dalla D. A.; h 3) che la produzione della A. C. è estranea alla sfera di utilizzazione (nell'ambito produttivo) dei suoi nominati brevetti; h 4) il diritto della A. C. di utilizzare l'intero patrimonio di conoscenze tecniche della cedente A. O.; h 5) che la società A. A. ha posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della A. C. ed è tenuta a risarcire a quest'ultima i danni derivanti dagli stessi.

Si costituiva ritualmente la società A. S.A. (nuova denominazione sociale della A. A., in cui s'era fusa per incorporazione la D. A. S.A.) depositando una memoria in cui: 1) eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Lodi a decidere sulla domanda di accertamento della nullità e/o decadenza dei brevetti, essendo il foro del convenuto funzionalmente competente ex art. 75 r.d. 1127/39 costituito dai Tribunali di Milano (per i brevetti nn. 1017595, 1027567, 1037585, domanda brevetto n. 23625 A/76) e di Torino (per il brevetto n. 1059909), e il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulle altre domande in base all'art. 2 della convenzione di Bruxelles 27. 09. 1968 (ratificata con legge 804/71 ed entrata in vigore il 1°. 02. 1973); 2) assumeva nel merito: che la s.p.a. A. O. aveva acquisito il solo diritto di utilizzare i brevetti e le tecnologie e pertanto, allorché aveva ceduto i medesimi alla s.p.a. A. C. (con contratto 15. 02. 1984 non opponibile alla Alsthom S.A.), aveva violato i contratti di licenza; che per tale abusiva cessione era pendente a Ginevra (Svizzera) una procedura arbitrale; che la A. C. era a conoscenza di avere acquisito indebitamente la disponibilità dei suddetti brevetti e tecnologie, in quanto aveva espressamente richiesto alla Alsthom una nuova licenza che potesse consentire l'utilizzazione dei medesimi.

Acquisita documentazione, la causa dopo molteplici rinvii veniva rimessa al Collegio, che la riteneva in decisione alla udienza del 28. 09. 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le parti del processo. Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che la società D. A. si è fusa per incorporazione nella società A. A., che ha a sua volta mutato denominazione sociale in A. S.A. (cfr. certificato 13. 07. 1985, del Tribunale di commercio di Lione e estratto da "Q." del 20. 07. 1985). Dalla comparsa conclusionale dell'avv. R. si apprende che tale ultima società avrebbe ulteriormente mutato denominazione in G.E.C. A. S.A. La circostanza da qua non influisce tuttavia sulla legittimazione della A. S.A. perché il cambio di denominazione non è rilevante ex art. 110 cod. proc. civ. in quanto non integra alcun fenomeno successorio. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'attrice, che sembra aver mutato denominazione sociale in «D.» e subito una trasformazione in s.r.l.

2) Le questioni di giurisdizione. La A. deduce la carenza di giurisdizione dei tribunali italiani in base all'art. 2 della convenzione di Bruxelles (che

individua negli organi giurisdizionali dello Stato ove il convenuto ha il proprio domicilio il giudice competente), in quanto la propria sede sociale è in Francia (ed è noto che per il codice civile e la convenzione di Bruxelles la sede sociale è assimilata al domicilio). L'eccezione di qua stata proposta in relazione a domande finalizzate all'accertamento negativo della titolarità del diritto di privativa in capo alla A. (in ordine alle tecnologie oggetto dei brevetti menzionati nella conclusione b della attrice e della documentazione menzionata nella conclusione d della medesima) e del presunto indebito uso delle tecnologie e del know how di provenienza della medesima (cfr. conclusioni attoree di cui alle lettere a, c, d) e, all'accertamento dell'obbligo della A. di cessare gli atti posti in essere di concorrenza sleale e di risarcire i danni da questi ultimi cagionati.

A tale eccezione A. C. ha replicato sostenendo che la giurisdizione del Tribunale di Lodi deriverebbe dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles (in quanto in Italia sarebbero avvenuti i dedotti atti di concorrenza sleale della A. e il presunto uso indebito contraffazione dei brevetti A.) e dall'art. 22 della convenzione (che autorizzerebbe a proporre davanti al medesimo giudice domande tra loro connesse). Sul punto il Tribunale osserva che: a) è incontestabile l'applicabilità della convenzione di Bruxelles e l'immediata contestazione, da parte della A., della giurisdizione italiana; b) in base all'art. 3 della convenzione chi è domiciliato in un paese può essere convenuto dinanzi ai giudici di un altro paese solo in virtù di norme convenzionali (per cui l'art. 75 l. brev. è qui irrilevante); c) l'art. 5 n. 3 della convenzione prevede l'ipotesi che la domanda si fondi su un preciso e determinato evento dannoso già avvenuto, e consente la citazione di un convenuto domiciliato in uno Stato davanti al tribunale di altro Stato (contraente).

Può quindi ritenersi sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulla causa avente ad oggetto la concorrenza sleale, in quanto in Italia, secondo la prospettazione dell'attrice, si sarebbero riverberati gli effetti (o sarebbe stata posta in essere parte) della condotta della A. diretta «al fine di impedire o comunque ostacolare» lo svolgimento dell'attività industriale della A. C. e la vendita da parte questa degli apparecchi di sua produzione (cfr. citazione, p. 10) condotta concretatasi nella contestazione del diritto della A. C. di produrre e vendere quanto forma oggetto della sua attività industriale e commerciale (sul presupposto di un'asserita titolarità di protezioni brevettuali relative alle tecnologie ed alle informazioni utilizzate da A. C.), e in particolare nella comunicazione (con raccomandata 12. 07. 1984) di una diffida a non fare uso dei brevetti e degli elementi di tecnologia già trasmessi ad A. O., e di ripetute minacce di porre in essere diffide ed azioni giudiziarie nei confronti dei clienti della A. C. In effetti la condotta consistente nel rivolgersi a terzi per evitare che questi acquistino prodotti che A. asserisce abusivamente realizzati da A. C. (cfr. conclusioni istruttorie

dell'attrice, cap. 16) può astrattamente configurare un atto di concorrenza sleale per storno di clientela. Ciò, naturalmente, a condizione che il suddetto comportamento non risulti espressione del diritto di prevenire il pregiudizio derivante dalle violazioni della privativa industriale, e quindi mantenuto nei limiti necessari alla tutela della titolarità di validi brevetti.

In conclusione, poiché dall'attore si postula che (almeno) alcuni dei fatti produttivi dell'asserito danno sono avvenuti in Italia, sulla domanda concernente i pretesi atti di concorrenza sleale sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ma la cognizione di quest'ultima domanda dipende chiaramente dalla risoluzione della questione concernente la titolarità dei brevetti de quibus. Sotto quest'ultimo profilo, però, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria (A.G.) italiana non può nel caso di specie fondarsi né sull'art. 22 né su altre norme della convenzione di Bruxelles.

Infatti le domande di accertamento (preventivo) negativo proposte dall'attrice (cfr. conclusioni sub lettere a) e c) nelle quali la medesima ha in realtà la veste sostanziale di convenuta, in quanto con le stesse A. C. assume che, ove fosse citata in una (ipotetica) azione di contraffazione, dovrebbe essere assolta per le ragioni esposte in narrativa non sono conoscibili dal giudice italiano perché l'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles (l'unica norma che potrebbe in ipotesi invocarsi per una valida deroga al foro generale di cui all'art. 2 della convenzione, atteso che, si ripete, la situazione di fatto prospettata con le sopra indicate domande postula la ipotizzabilità di fatti ritenuti dall'A. lesivi dei propri brevetti) prevede l'ipotesi in cui la domanda si fondi su un determinato evento dannoso già avvenuto, e non quella in cui la domanda presupponga (come si verifica nei casi di accertamento negativo preventivo) che in futuro potrebbero verificarsi (cfr. Cass. s.u., 8. 08. 1989 n. 3657).

Per ciò che concerne invece l'accertamento del diritto della A. C. al libero uso (e cioè, in sostanza, della proprietà) della tecnologia e della documentazione ad essa trasmessa da A. O. (cfr. conclusione trascritta in epigrafe sub d), l'attrice fonda la possibilità di giudicare dei giudici italiani sull'art. 22 della convenzione di Bruxelles, e in particolare sul criterio della connessione che essa vi ritiene contenuto (cfr. comparsa conclusionale, p. 33). Ma l'art. 22 citato secondo cui ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati differenti e pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento e inoltre, a certe condizioni, dichiarare la propria incompetenza non attribuisce alcuna competenza giurisdizionale (così la Corte di giustizia delle CE nella decisione 150/80 del 24. 06. 1981, in cui tra l'altro si legge che l'art. 22 «non determina la competenza di un giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa ad un'altra domanda dinanzi ad esso proposta a norma della convenzione»; per la giurisprudenza italiana, cfr., di nuovo, Cass. s.u., n. 3657/89 cit.). La questione in esame richiede

quindi un maggior approfondimento. E a tale scopo occorre partire dalla domanda. Questa ha introdotto un procedimento in cui l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'esatta portata dei diritti acquisiti dalla A. O. con l'accordo 15. 02. 1984 (anche a seguito della asserita pattuizione intervenuta tra quest'ultima società e D. A. con gli accordi consacrati nella lettera del 30. 11. 1976). A ben vedere l'accertamento della titolarità (e della conseguente possibilità di libero uso) delle tecnologie è stato chiesto sulla scorta della interpretazione non solo degli accordi sopra menzionati ma anche di alcune particolari clausole dei contratti di licenza stipulati dalle società del gruppo A. e da A. O. Orbene nella materia contrattuale è possibile convenire la persona giuridica avente sede in uno Stato aderente alla convenzione di Bruxelles anche davanti al giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5 n. 1 conv.), ma è pur sempre indispensabile, al fine di radicare così la giurisdizione, dedurre (anche nelle azioni dichiarative) la specifica obbligazione (scaturente dal contratto) sulla quale si contende quando anche la medesima sia destinata a fungere da mera causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale (nella fattispecie costituito dall'accertamento della proprietà e della libera disponibilità dei brevetti e della documentazione tecnica della A.) al fine di consentire al giudice adito di individuare (sulla scorta della legge individuabile in base all'art 25 disp. prel. cod. civ.) il luogo di esecuzione della medesima e, quindi, il giudice titolare del potere di giudicare. Nella fattispecie la società A. C. non è stata in grado di prospettare l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società francese convenuta tale da consentire la configurazione di un'obbligazione, gravante su quest'ultima, direttamente destinata a soddisfare l'interesse di essa attrice, perché i fatti costitutivi da A. C. invocati si riferiscono a contratti stipulati da società del gruppo A. con altri soggetti giuridici. Non può pertanto operare la deroga alla generale applicabilità del foro dello Stato ove ha domicilio il convenuto straniero, contenuta nel citato articolo 5 n. 1 della convenzione.

Nei confronti della domanda di cui si discute occorre quindi dichiarare il difetto di giurisdizione.

3) Le questioni di competenza. La società A. ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lodi a conoscere la domanda avente ad oggetto la decadenza e/o nullità dei brevetti di cui in epigrafe perché su tali domande sarebbe inderogabilmente competente il foro del proprio domicilio, e cioè rispettivamente il Tribunale di Milano (per i brevetti nn. 1017595, 1027567, 1037585, e la domanda n. 23625/A/76) e Torino (per il brevetto n. 1059909), città in cui sono situati gli studi dei domiciliatari indicati ex art. 93 l. brev. A tale eccezione l'attrice ha replicato che i fori indicati dalla convenuta non sarebbero esclusivi ma derogabili per la connessione delle domande, in base alle regole ordinarie del cod. proc. Sul punto preliminarmente il Tribunale osserva che la giurisdizione della

A.G. italiana è giustificata dall'art. 16 n. 4 della convenzione di Bruxelles, che radica presso i giudici dello Stato nel cui territorio è stato effettuato il deposito della domanda di brevetto la giurisdizione esclusiva in ordine alle domande concernenti la validità dei brevetti (qui è pacifico che trattasi di brevetti concessi da un'autorità amministrativa italiana).

Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che ogni problema di competenza territoriale deve essere risolto alla stregua dell'art. 75 l. brev. che regola in generale la competenza (funzionale: cfr. artt. 78 l. brev., 28, 38 e 70 cod. proc. civ.) per le azioni in materia di invenzioni industriali in relazione al domicilio (reale o eletto) del convenuto nel territorio dello Stato. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha precisato che il domicilio dichiarato o eletto con la domanda di brevetto (ancorché proposta, come nella specie, a mezzo di mandatario) produce l'effetto di radicare presso il giudice del luogo indicato la competenza per territorio, in ordine alle domande concernenti l'invenzione, in cui sia convenuto colui che richiede il brevetto (cfr. da ultimo Cass., 2. 12. 1985 n. 6018), senza che possano avere alcuna rilevanza le domande connesse eventualmente proposte, per cui potrebbe essere in ipotesi competente un giudice diverso (cfr. Cass. 29. 01. 1981 n. 689; Cass., 23. 01. 1978 n. 290; Cass., 2. 10. 1972 n. 2800; Cass., 13. 03. 1964 n. 548). (...)