

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23403/2021 R.G. proposto da:
CUKI COFRESCO S.R.L, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv.

-ricorrente-

contro

NOVELIS DEUTSCHLAND GMBH, in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliata in

, da cui è rappresentata e difesa

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TORINO n. 609/2021 depositata il 01/06/2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/11/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo.

FATTI DI CAUSA

1. – La Cuki Cofresco s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Torino la Novelis Deutschland GmbH, società di diritto tedesco, titolare di modello comunitario per vaschette usa e getta in alluminio, proponendo domanda di accertamento negativo della contraffazione del modello comunitario e di proprie condotte di concorrenza sleale.

Con sentenza del 17 gennaio 2019, n. 212, il Tribunale di Torino dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del Tribunale dei disegni e modelli comunitari della Germania, ove ha sede la società convenuta.

Il Tribunale, qualificata la domanda attorea come diretta all'accertamento negativo dell'esecuzione, da parte di Cuki Cofresco s.r.l., di condotte violative dei diritti vantati da Novelis Deutschland GmbH in forza del modello comunitario multiplo numero 00516836, dunque volta ad accertare che i vassoi o vaschette prodotti dall'attrice non integravano contraffazione né concorrenza sleale confusoria del suddetto modello comunitario, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco. Ha

ritenuto che la disciplina sul modello comunitario dettata dall'art. 82 Reg. CE n. 6/2002 – secondo cui i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative a disegni e modelli comunitari vanno proposti dinanzi al Tribunale dello stato membro in cui il convenuto ha domicilio o una stabile organizzazione – è criterio applicabile anche alla connessa domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, in forza dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13 luglio 2019, C-433/16.

2. – Adita dalla Cuki Cofresco s.r.l., la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 1° giugno 2021, n. 609, ha respinto l'impugnazione.

La corte territoriale ha ritenuto che:

a) non ha errato il Tribunale nell'interpretazione della domanda introduttiva, sulla scorta del tenore letterale degli atti difensivi, come volta alla richiesta di accertamento negativo sia della *contraffazione del modello comunitario*, sia della *concorrenza sleale confusoria*, non essendo stato invece domandato, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi condotta illecita, ivi compresi cioè l'illecito da indebito utilizzo di marchio di fatto, la concorrenza per imitazione servile o la violazione del diritto di proprietà intellettuale: anche a voler sorvolare sull'inammissibilità, per violazione delle preclusioni processuali, delle successive modificazioni della domanda rispetto al contenuto formulato in citazione, la parte non ha fornito in appello alcun elemento tale da consentire di qualificare la domanda azionata come di più ampio contenuto;

b) ne deriva che non si applica l'art. 5.3 reg. n. 44/2001, ma il reg. n. 6/2002, come statuito dalla Corte di giustizia UE 13-07-2017, C 433/16, *Bayerische Motoren Werke AG c. Soc. Acacia*, non potendosi ritenere che le predette domande rivestissero carattere autonomo, non richiedendo il preventivo accertamento della

domanda di contraffazione di modello, dato che non sono state neppure proposte, mentre la difformità tra le azioni di accertamento positivo o negativo della concorrenza non può incidere sulla operatività del criterio generale di attribuzione della giurisdizione al giudice nazionale del convenuto, fondato sulla mera connessione fra le domande, connotato processuale decisivo ai fini dell'applicazione del regime di competenza di cui al Reg. n. 6/2002;

c) non ha pregio la pretesa di una interpretazione non letterale del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citata, in quanto l'appellante la sostiene in modo generico;

d) non va operato il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 19 par. 3, lett. b), del Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 267 del T.F.U.E., trattandosi di rinvio non necessario alla luce di rilievi posti a fondamento della decisione, per quanto esposto circa l'insussistenza nella specie di una domanda di accertamento negativo della sussistenza di un più ampio "illecito civile", all'interno del quale si pone l'accertamento della contraffazione, onde non si dà la premessa per un'interpretazione estensiva dell'art. 28, par. 3, reg. n. 44/2001.

3. – Avverso la pronuncia la Cuki Cofresco s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Novelis Deutschland GmbH ha resistito con controricorso.

Con la memoria di cui all'art. 372 c.p.c., la ricorrente ha depositato documenti, concernenti la domanda di Novelis Deutschland GmbH a EUIPO di registrazione del Modello Comunitario n. 516836-0007, di cui è causa; la decisione di rigetto da parte della Divisione di annullamento del suddetto Ufficio della domanda di nullità promossa da Cuki; la decisione del 1° febbraio 2021 della Terza Commissione di Ricorso di EUIPO di declaratoria della nullità del modello comunitario, perché privo del carattere individuale, ex art. 6 reg. UE n. 6/2002; la sentenza del 2 febbraio

2022 della Terza Sezione del Tribunale di primo grado UE (causa T-173/21) di rigetto del ricorso di Novelis, con conferma della decisione della Commissione dei Ricorsi.

La ricorrente ha chiesto dichiararsi, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione del modello comunitario, ormai dichiarato definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di lite, ed accogliersi il ricorso circa l'accertamento negativo del compimento da parte di Cuki Cofresco s.r.l. di atti di concorrenza sleale ai danni di Novelis, considerato che la documentazione prodotta, da cui si deduce la declaratoria di nullità del modello comunitario per cui è causa, costituisce un mutamento di fatto che *«attribuisce la giurisdizione al giudice italiano per quanto concerne tale seconda domanda»*.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. – Con ordinanza interlocutoria n. 18202/2023, la Sezione Prima civile ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., sulla questione *«se possano o meno assumere rilievo, ai fini di radicare la giurisdizione del giudice italiano, la rinuncia a una delle domande connesse originariamente proposte o una circostanza sopravvenuta allegata (la decisione di nullità del modello comunitario), anche ai fini della violazione e mancata applicazione dell'art. 5 c.p.c., come interpretato da questo giudice di legittimità, ove intervenute nel termine per le repliche conclusionali in appello o successivamente, e se la mancata fissazione dell'udienza di discussione della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporti di per sé la nullità della sentenza, alla luce dei principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni unite n. 36596/2021»*.

La causa è, quindi, pervenuta alle Sezioni unite.

Il Procuratore generale dr. Stanislao De Matteis ha chiesto l'accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso, con assorbimento del terzo.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie per la pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del reg. CE n. 6/2002 e per non applicazione del reg. UE n. 1215/2012, in conseguenza della rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di *design*, da essa operata nella memoria di replica in appello.

In tal modo, non vi era più attrazione, ai fini della giurisdizione, della domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella sull'accertamento negativo della contraffazione, avendo Cuki rinunciato, in sede di memoria di replica in appello ex art. 190 c.p.c., alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario di Novalis, con conseguente necessità di individuare la giurisdizione, per la sola domanda rimasta, attraverso l'applicazione del reg. UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e specificamente dell'art. 7, che, in materia di illeciti civili, dolosi e colposi, indica, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

La Corte d'appello si è pronunciata su di una domanda rinunciata, e ciò costituisce anche violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.

1.2. – Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., censura l’erroneità dell’esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del reg. CE n. 6/2002, in luogo del reg. UE n. 1215/2012, in conseguenza di un mutamento di fatto, dal giudice però non considerato.

Infatti, la Corte d’appello non ha esaminato la circostanza sopravvenuta, allegata in quella sede, relativa alla decisione della Commissione dei ricorsi dell’EUIPO di nullità del modello comunitario della controparte, con conseguente carenza di interesse ad agire e cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria di accertamento negativo della contraffazione, donde la necessità di applicazione, ai fini della giurisdizione sulla sola domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, non dell’art. 6 reg. CE n. 6/2002, in difetto di domande connesse e di un modello comunitario, ma dell’art. 7.2 reg. n. 1215/2012; deduce, inoltre, nel presente giudizio di legittimità, quale ulteriore fatto sopravvenuto, la sentenza definitiva di nullità del modello comunitario da parte del Tribunale UE.

Nelle ipotesi di c.d. concorrenza sleale pura, siano esse di accertamento positivo o negativo, l’azione di accertamento dell’illecito anticoncorrenziale rientra nella nozione di “fattispecie illecita” di cui, *ratione temporis*, all’art. 5.3 Reg. UE n. 44/2001 o all’art. 7.2. Reg. UE n. 1215/2012, quale *forum commissi delicti*, nella specie l’Italia, dove la ricorrente produce e commercializza i prodotti.

1.3. – Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 2, n. 4, c.p.c., per la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale richiesta ex art. 352, comma 2, c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa della appellante.

Invero, essendo la decisione della Commissione dei ricorsi dell'EUIPO di nullità del modello comunitario di Novelis intervenuta il 1° febbraio 2021, dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie e del termine di deposito delle memorie conclusionali e di replica, essa aveva confidato nella fissazione di un'udienza di discussione orale della causa, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata in sede di memorie di replica, con istanza al Presidente della Corte, e comunque aveva, in data 4 febbraio 2021, depositato tale decisione, formulando istanza di rimessione in termini: ma la Corte d'appello, pur riservato l'esame dell'istanza suddetta in sede decisoria, nella sentenza impugnata non ha affatto considerato la decisione di nullità.

1.4. – Con il quarto motivo censura la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c., dell'art. 5 c.p.c. e della *ratio* della *perpetuatio iurisdictionis*.

La mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, del fatto sopravvenuto consistente nella decisione di nullità del modello comunitario viola l'art. 5 c.p.c., in quanto il principio della *perpetuatio iurisdictionis* non trova applicazione nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda, sebbene la circostanza sopravvenuta sia intervenuta oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.

2. – Il primo ed il quarto connesso motivo sono fondati, con assorbimento degli altri.

2.1. – La parte appellante ed odierna ricorrente, nel corso del giudizio di appello, con la memoria di replica del 18 gennaio 2021, oltre a ribadire la già formulata istanza di fissazione dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 352 c.p.c., provvede altresì a

rinunciare alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario in titolarità della controparte.

Come la ricorrente ricorda nel ricorso, ivi chiese quanto segue: «*In replica alla comparsa conclusionale ex adverso depositata, nonché alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, la scrivente difesa: (...) rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione del modello comunitario di Novelis*» (cfr. p. 2 della memoria di replica in appello).

2.2. – La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.

Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere *nova*.

Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del *thema decidendum*, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).

Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il *thema decidendum* attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate *ex adverso*, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.

Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).

Si opera, invero, in tal modo una restrizione del *thema decidendum*, che è sempre permessa.

Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati.

Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso *thema decidendum* influenzerebbe la questione di giurisdizione.

Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa.

2.3. – Ne deriva la fondatezza del quarto connesso motivo.

Costituisce principio consolidato che la regola di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilita dall'art. 5 c.p.c., essendo diretta a favorire la *perpetuatio iurisdictionis*, non ad impedirli, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento

dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21221; già Cass., sez. un., n. 6532/2008, n. 4820/2005, n. 2415/2002 e n. 225/2001). Ed invero, l'art. 5 c.p.c. va interpretato in conformità alla sua *ratio* di favorire, non già di impedire, la *perpetuatio iurisdictionis*, onde, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente (Cass. 5 gennaio 2022, n. 214).

Nella specie, trattandosi di applicare l'art. 7.2 del Regolamento n. 1215/2012 – che, al pari del precedente disposto (art. 5, punto 3, regolamento Cee n. 44/2001), rende competente l'«*autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*» – il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto, senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr., fra le altre, Cass. 12 marzo 2019, n. 7007; Cass., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28811; Cass., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14654; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; e v., *inter alia*, Corte di giustizia dell'Unione europea 16 giugno 2016, C-12/15).

Infatti, in tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'art. 7, n. 2, Regolamento UE n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la

Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria (Cass., sez. un., 15 dicembre 2020, n. 28675; Cass., sez. un., 9 febbraio 2021, n. 3125), dato che ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove (Cass., sez. un., 17 maggio 2023, n. 13504), come questa Corte ha costantemente ritenuto.

3. – In accoglimento dei motivi primo e quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per la decisione della controversia. Al medesimo si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbe il secondo ed il terzo; dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre