



Numero registro generale 23403/2021  
 Numero sezionale 3163/2023  
 Numero di raccolta generale 18202/2023  
 Data pubblicazione 26/06/2023

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| MAURO DI MARZIO   | Presidente       |
| GIULIA IOFRIDA    | Consigliere-Rel. |
| GUIDO MERCOLINO   | Consigliere      |
| ROSARIO CAIAZZO   | Consigliere      |
| MASSIMO FALABELLA | Consigliere      |

Oggetto:  
 BREVETTO  
 MARCHIO  
 Ud. 13/06/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso iscritto al n. 23403/2021 R.G. proposto da:  
 S.R.L, elettivamente domiciliata in Roma  
 presso lo studio dell'avvocato  
 che la rappresenta e difende  
 unitamente all'avvocato

-ricorrente-

contro

elettivamente domiciliata in  
 presso lo studio  
 che la rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato

-controricorrente-

Firmato Da: DI MARZIO MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Semalf: 51148820454af2321a700d0038af004 - Firmato Da: DECANDIA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Semalf: 270067d044424414c955020382203a00

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 609/2021 depositata il 01/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

.....

**Rilevato che:**

-la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 609/2021, pubblicata il 1°/6/2021, ha confermato la sentenza di primo grado del 2019, con la quale, in giudizio promosso da ..... srl nei confronti di ..... è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Tribunale dei disegni e modelli comunitarie avente sede in Germania, Stato ove ha sede la società convenuta; il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, qualificata la domanda attorea come diretta all'accertamento negativo della esecuzione, da parte di ..... condotte violative dei diritti vantati da ..... in forza del modello comunitario multiplo numero 00516836, precisamente volta ad accertare che i vassoi o vaschette prodotti dall'attrice non integrano contraffazione o concorrenza sleale confusoria del suddetto modello comunitario, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco, tenendo conto della disciplina sul modello comunitario, dettata dall'art.82 del Reg. CE n. 6/2002, secondo cui i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative a disegni e modelli comunitarie vanno proposte dinanzi al Tribunale dello stato membro in cui il convenuto ha domicilio o una stabile organizzazione, criterio applicabile anche alla connessa domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, in forza dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13/7/2019 (caso C-433/16);



annullamento del suddetto Ufficio della domanda di nullità promossa da c) decisione del 1°/2/2021 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; d) sentenza del 2/2/2022 della Terza Sezione del Tribunale di primo grado UE (causa T-173/21) di rigetto del ricorso di con conferma della Decisione della Commissione dei Ricorsi;

-la ricorrente ha chiesto, di conseguenza, 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 di atti di concorrenza sleale ai danni di 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 memorie;

-la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di rinuncia alla domanda di accertamento negativo di contraffazione di design, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; b) con il secondo motivo, sempre ex art.360 n. 1 c.p.c., l'erroneità dell'esclusione della giurisdizione italiana per falsa applicazione del Reg.CE n. 6/2002, in conseguenza di un mutamento di fatto non esaminato, in luogo del Reg.UE n. 1215/2012; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta ex art.352 ,

comma 2 , c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa; d)  
con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360  
n. 3 c.p.c., dell'art.5 c.p.c. e della ratio della *perpetuatio  
jurisdictionis*;

**Ritenuto che:**

-anzitutto, la ricorrente, in nota di deposito ex art.372 c.p.c.,  
insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate con il  
presente ricorso per cassazione, ha chiesto dichiararsi «cessata la  
*materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento  
negativo della contraffazione del modello comunitario dichiarato  
definitivamente nullo, con condanna della resistente alle spese di  
lite*», ma il presente ricorso per cassazione non ha ad oggetto tale  
domanda, in relazione alla quale la Corte d'appello ha dichiarato la  
carenza di giurisdizione del giudice italiano, ma solo l'altra  
domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, pure  
oggetto di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di  
merito;

- in relazione alle questioni di diritto poste dai primi due motivi, che  
peraltro sono rubricati proprio come motivi attinenti alla  
giurisdizione, ai sensi dell'art.360 n. 1 c.p.c., è opportuna la  
rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale  
assegnazione alle Sezioni Unite, non risultando, al riguardo,  
precedenti in termini;

- Invero, assume la ricorrente, con il primo motivo, che non vi  
sarebbe più «*attrazione*», ai fini della giurisdizione, della domanda  
di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella  
sull'accertamento negativo della contraffazione, avendo  
rinunciato «*in sede di memoria di replica*», ex art.190 c.p.c., in  
appello, alla domanda di accertamento negativo di contraffazione  
del modello comunitario di \_\_\_\_\_ con conseguente individuazione  
della 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;

- risulta decisivo chiarire, al riguardo, se la suddetta la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi possa intervenire in sede di comparsa conclusionale, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tale atto, risolvendosi essa in una semplice restrizione del *thema decidendum* (Cass. n. 7977/1977; Cass. 28146/2013, in motivazione; Cass. 8737/2014), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il *thema decidendum*, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate *ex adverso*, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965), ovvero se tale rinuncia non possa avere efficacia ai fini che interessano, in quanto correlata ad una diversa prospettazione del *thema decidendum* proprio concernente la questione della giurisdizione del giudice italiano, avendo la parte appellante eccepito, in conclusionale, che, per effetto della rinuncia, la giurisdizione si veniva a radicare in Italia, non dovendosi più applicare il Reg.UE n. 6/2002, con conseguente mutamento della prospettazione attorea in punto di *petitum* e *causa petendi*, stante la nuova veste dell'originaria domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale confusoria come nuova domanda autonoma di concorrenza sleale, per cessazione o sopravvenuto venir meno della suddetta connessione, e sopravvenuta asserita applicabilità, ai fini della giurisdizione, di altro Regolamento UE, necessitante del previo contraddittorio tra le parti;

- con la seconda censura, la ricorrente assume poi che la Corte d'appello non avrebbe vagliato (in quanto la sentenza nulla dice, al

riguardo) la circostanza sopravvenuta, allegata in appello, relativa alla decisione della Commissione dei ricorsi dell'EU IPO di nullità del modello Comunitario di " ", che aveva determinato la carenza di interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità della domanda originaria di accertamento negativo della contraffazione, con conseguente necessità di applicazione, ai fini della giurisdizione sulla sola domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, non dell'art.6 Reg.CE. 6/2002, in difetto di domande connesse e di un modello comunitario, ma dell'art.7.2 del Reg.1215/2012, e deduce anche, nel presente giudizio di legittimità, ulteriore fatto sopravvenuto, la successiva sentenza definitiva di nullità del Modello Comunitario del tribunale UE;

- anche sul rilievo da dare a tali circostanze, che sarebbero, nella prospettazione della ricorrente, attributive della giurisdizione del giudice italiano e sopravvenute rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, non constano precedenti specifici;
- le ulteriori censure, non rubricate ex art.360 n. 1 c.p.c., meritano anche il dovuto approfondimento: a) con la quarta censura, connessa alle prime due e quindi da trattare di conseguenza, si sostiene che la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, di un fatto sopravvenuto, la decisione di nullità del modello comunitario, costituirebbe violazione e mancata applicazione dell'art.5 c.p.c., in quanto il principio di *perpetuatio jurisdictionis* 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 (Cass. Sez. Un. 18126/2005; Cass. Sez.Un. 20322/2006; Cass. 21221/2014), ma nella specie la circostanza sopravvenuta, rispetto al momento della prospettazione della domanda, idonea, nella prospettazione della ricorrente, ad attribuire, anziché a negare, la giurisdizione del giudice italiano, è intervenuta oltre l'udienza di

precisazione delle conclusioni, in appello, e non **attiene a ius superveniens**; b) con la terza censura, la ricorrente deduce che, essendo la decisione della Commissione dei ricorsi dell'EU IPO di nullità del modello Comunitario di **intervenuta il 1°/2/2021**, 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 4/2/2021, 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 la decisione di nullità non veniva esaminata, e, al riguardo, l'orientamento in passato espresso da questa Corte (Cass. 18618/2003; Cass. 28229/2017; Cass. 28188/2020), è stato di recente (Cass. 2067/2023) mutato, essendosi affermato che *« nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa»*, il tutto alla luce del principio di diritto (di cui è data lettura estensiva anche all'istanza di discussione orale), di recente, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36596/2021;

- appare pertanto necessario rimettere l'odierno ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai



sensi dell'art. 374, comma 3, cod. proc. civ., affinché le stesse stabiliscano 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;

#### **P.Q.M.**

La Corte rimette l'odierno ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 3, cod. proc. civ., affinché le stesse stabiliscano 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.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 .

Il Presidente

