

88206

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N. 2556/73

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 12.5.1977

composta dai Sigg. Magistrati:

S.E. Dott. Emanuele DANZI - Presidente Aggiunto ff.
di Primo Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. Bavaro

DELFINI Giuseppe

FABI Bruno

CALECA Andrea

SGROI Vittorio

CORASANITI Aldo

GRANATA Renato

PIERI Silvio

BILE Franco

VELA Andrea

CARNEVALE Corrado

SCANZANO Giuseppe - Relatore

FALCONE Alessandro

RUPERTO Cesare

FANELLI Onofrio

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

243

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2556 del Ruolo Generale



3909

End. 3

11 13 MAR 1978
IL CANCELLIERE

625475 Mod. VII/4

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. Bavaro

11 15. 10. 77
IL CANCELLIERE

WWW.NEWMYORKCONVENTION.ORG

per gli Affari Civili per l'anno 1973, proposto

DA

SCHERK ENTERPRISES AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Vaduz
elett.te dom.ta in Roma Lungotevere Michelangelo n.9
presso lo studio dell'Avv.Enrico Biamonti che la rap-
presenta e difende unitamente all'Avv.to Franco Viola
giusta procura speciale del 2.11.1972 autenticata dal c
cancelliere di stato del Liechtenstein e legalizzata
dal Console Italiano a S.Gallo, r.p.7481 del 3.11.72;

RICORRENTE

CONTRO

SOCIETE' DES GRANDES MARQUES in persona dell'Ammini-
stratore unico pro-tempore elett.te dom.to in Roma
Viale di Villa Grazioli n.29 presso lo studio dello
Avv.to Emanuele Golino che la rappresenta e difende
unitamente all'Avv.to Giorgio Vigevani giusta procura
in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

per il regolamento di giurisdizione nel giudizio pen-
dente vanti il Tribunale di Roma e iniziato con cita-
zione del 9.3.1972:
udita- nella pubblica udienza tenutasi il giorno 12
maggio 1977 - la relazione della causa svolta dal Cons.
Dott.Scanzano Giuseppe;
uditi - gli Avv.ti Biamonti e Vigevani;



udito - il P.M. nella persona del Dott. Francesco Saja
Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-
zione che ha concluso chiedendo che venga dichiarata
la giurisdizione del giudice italiano soltanto per
la convalida sequestro e per la domande riconvenzio-
nali.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON Contratto di licenza datato "Zurigo 1 settem-
bre 1959" la Ditta Scherk Enterprises con sede a
Vaduz (Liechtenstein)-SEV-, titolare di vari marchi
internazionalmente registrati, fra i quali "Tarr",
"Lara" e "Miss Lara", concesse lo sfruttamento di
questi in Italia fino al 31/12/1960 alla Spa Società
Des Grandes Marques (S.G.M.), con sede a Pomezia.
Detto contratto, che prevedeva la possibilità di
accordi per periodiche proroghe biennali, disponeva
all'art. 17:

"Ogni controversia sorta dall'applicazione del presen-
te contratto verrà definitivamente risolta in confor-
mità dell'ordinamento di transazione e di arbitraggio
della camera internazionale di commercio, Parigi,
con l'arbitrato di uno o più giudici, nominati se-
condo tale ordinamento".

L'articolo successivo assoggettva il contratto stes-
so alle norme del diritto svizzero ed indicava in

Zurigo il luogo della giurisdizione arbitrale.

Il medesimo contratto venne prorogato varie volte: da ultimo con scrittura del primo aprile 1969, la quale lo dichiarava in vigore, salvo quanto con essa modificato, fino al 31/12/1971, senza fare alcun riferimento alla su indicata clausola compromissoria, nè per confermarla nè per revocarla.

Con ricorso dell'11/1/1972 al presidente del Tribunale di Roma la SEV-Scherk Enterprises Aktiengesellschaft dopo avere già iniziato a Zurigo il giudizio arbitrale per chiedere la risoluzione anticipata del contratto di licenza per inadempimento della controparte, dedusse che questa, malgrado ciò, e malgrado la successiva scadenza del contratto stesso, aveva continuato a vendere i prodotti contrassegnati con i marchi su indicati, senza neppure pagare più le royalties, e pertanto chiese che venisse disposto il sequestro di cui all'art.61 r.d. 21/6/1942 n.929.

Il sequestro venne autorizzato con ordinanza del 23/2/1972. Dopo la sua esecuzione la SEV convenne avanti allo stesso tribunale di Roma la Società Des Grandes Marques e chiese la nonvalida del sequestro e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano riguardo alla causa di merito, già deferita alla cognizione di un collegio arbitrale di Zurigo,



in virtù della menzionata clausola compromissoria.

* Costituitosi il contraddittorio, la convenuta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione dell'attrice e l'inefficacia del sequestro, dedusse che di tale clausola non era provata nè la validità stipulazione nè il contenuto; contestò la fondatezza delle avverse pretese, ed in via riconvenzionale chiese che i marchi vantati dalla SEV venissero dichiarati nulli e comunque non validi in Italia anche per decadenza, e che venisse dichiarato il proprio diritto esclusivo all'uso in Italia dei marchi "Lara" "Miss Lara" e "Tarr", oltre a varie altre pronunzie conseguenziali.

In pendenza di tale giudizio, la SEV ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, con atto del 24/5/1973, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano riguardo al merito della controversia cui si riferisce il sequestro, sia per quanto attiene alla domanda principale sia per quanto attiene alle domande riconvenzionali proposte dalla controparte.

La Società Des Grandes Marques resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

La SEV ha presentato note sulle conclusioni del P.M.

Motivi della decisione

La ricorrente SEV, per sostenere che la giurisdizione del giudice italiano, individuato nel tribunale di Roma, è limitata alla cognizione della domanda di convalida del sequestro, con esclusione di quella concernente il merito della controversia cui questo si riferisce, invoca la clausola di compromesso per arbitrato estero, innanzi trascritta, contenuta nel contratto di licenza del primo settembre 1959.

La deroga, derivante da una tale clausola, alla giurisdizione italiana, è consentita dalla convenzione di New York del 10/6/1958, resa esecutiva con L.19/1/1968 n.62, e precisamente dal suo art.2/1, che è applicabile a differenza di quanto stabilito dall'abrogato protocollo di Ginevra del 24/9/1923, reso esecutivo con L. 1927 n.873 (il quale riconosceva la validità del compromesso stipulato fra soggetti "appartenenti a diversi stati contraenti"), e di quanto dispone la convenzione di Ginevra del 21/4/1961 resa esecutiva con L.10/5/1970 n.418 (che, nel disciplinare gli aspetti prevalentemente processuali dell'arbitrato commerciale internazionale, limita il suo campo di applicazione ai compromessi relativi a controversie tra soggetti aventi "la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi"), il citato art.2/1 importa il riconoscimento dei compromessi e delle clausole compromis-



sorie stipulati in genere, dalle "parti".

-7-

Accertato che l'ordinamento consente ormai anche al cittadino residente e domiciliato in Italia di stipulare, in deroga al disposto dell'art.2 cpv., un compromesso per arbitrato estero, deve aggiungersi che la convenzione di New York è applicabile al caso ancorchè la relativa legge di esecuzione sia entrata in vigore dopo la stipulazione della clausola compromissoria (V.Sez.Un.13 dicembre 1971 n.3620), e che questa è operante ancorchè nel contratto di proroga della licenza di marchio non sia stata materialmente riprodotta. Tale contratto, invero, mantiene in vigore, salvo le modifiche espressamente indicate, quello del 1959 in cui detta clausola è inserita; e poichè riguardo a questa il nuovo regolamento negoziale non contiene modifiche, essa deve intendersi richiamata e confermata. E tale relatio è ben idonea ad integrare il requisito della forma scritta, necessaria per la validità della clausola compromissoria, in quanto ha ad oggetto un patto espresso contenuto in uno specifico strumento negoziale stipulato dalle medesime parti proprio per la disciplina del rapporto di licenza di cui è controversia (la clausola pattuita per relationem è stata ritenuta invalida da queste Sez.Unite -sent.13/12/1971 n.3620-in un caso di

IST, no. 5

IST, no. 5

IST, no. 5

richiamo generico ad un formulario a stampa redatto da terzi per la disciplina uniforme di dati rapporti).

La validità e l'efficacia della clausola in argomento sono state contestate dalla Soc.Des Grandes Marques anche perchè:

a) essa non è stata approvata specificamente per iscritto ex art.1341 c.civ.

b) il contratto che la richiamerebbe (cioè quello del 1969) contiene un'alienazione di marchio (il marchio Lara) che sarebbe nulla perchè non accompagnata dal trasferimento della relativa azienda;

c) l'art.56 r.d.21 giugno 1942 n.929 attribuirebbe inderogabilmente al giudice italiano la competenza sulle controversie relative agli effetti del marchio in Italia;

d) la materia per la quale la clausola predetta è stata invocata non sarebbe compromettibile.

Questi assunti, salvo la precisazione che verranno fatte riguardo al punto d) non possono condividersi.

Anche a volere ritenere che il contratto sia stato stipulato in Italia anzichè (come sostiene la SEV) nella Svizzera (nel cui ordinamento non risulta se esista una norma corrispondente all'art.1341 del nostro codice civile), ed a volere quindi fare riferi-



mento all'articolo ora citato, è noto che la specifica approvazione scritta delle clausole in contemplate è necessaria riguardo alle condizioni generali dei contatti che una delle parti predispone per la disciplina uniforme di una serie indeterminata di rapporti, e non anche riguardo a quei patti che siano il frutto della cooperazione dei contraenti, che si determinano a trattare per la disciplina di un rapporto particolare, come quello di licenza di marchio, cui, tra l'altro, non è estranea la considerazione di qualità soggettive capaci di determinare un'affidabilità reciproca. Orbene nella specie, la stessa natura del contratto, i rapporti che esistevano tra le parti (da tempo cointeressate allo sfruttamento ed al potenziamento dei marchi) e le modalità di svolgimento delle trattative, che si conclusero attraverso lo scambio di meritata corrispondenza, inducono a ritenere che la clausola compromissoria sia stata oggetto di uno specifico effettivo accordo, onde la necessità dell'espressa approvazione richiesta dall'art. 1341 c.civ. non sussisteva, ancorchè l'intero contenuto del contratto possa essere stato predisposto dalla SEV (V. Cass. 233/73, 3948, 69). E ciò è assorbente, anche rispetto al riferimento della SGM alla "raccomandazione speciale" del regolamento di arbitrato della came-

ra di commercio internazionale (quale che ne possa essere il preciso contenuto ed il valore).

Per quanto riguarda l'asserita nullità dell'alienazione del marchio "Lara" (contenuta nel contratto del 1969), è da osservare che essa potrebbe inficiare la clausola compromissoria solo se le due pattuizioni fossero state concepite dalle parti come inscindibilmente connesse, o se la prima condizionasse l'interesse delle parti stesse all'intero contratto: semnonchè tutto ciò non è neppure allegato dalla Soc. Des Grandes Marques, per cui la questione non ha rilevanza ai fini della decisione nella giurisdizione, per i quali la clausola anzidetta è stata invocata.

Tale clausola spiega i suoi effetti pur di fronte al disposto dell'art. 56 r.d. 1942 n. 929. Ed in vero questo, nello stabilire che le azioni in materia di marchi internazionali, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti in Italia, si propongono avanti al giudice italiano, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti, fa riferimento a quelle azioni (che il precedente art. 55 definisce di natura mobiliare) diretta alla tutela del marchio nel suo aspetto di bene immateriale, che è oggetto di diritto reale del titolare, contro le pretese di chi intenda contestarne la sussistenza e la validità alla stregua

dell'ordinamento italiano, e non anche azioni personali dirette alla tutela del marchio in relazione ad un rapporto obbligatorio ed in relazione a pretese di natura contrattuale. Orbene la controversia cui si collega il sequestro chiesto dalla SEV è materia di azione personale, sostenendosi da essa istante l'inadempimento e comunque la scadenza del contratto di licenza, e negandosi dalla controparte l'inadempimento dello stesso contratto, che si assume dovere comunque durare oltre la data del 31/12/1971. E poichè tale controversia attiene a materia di cui le parti hanno la piena disponibilità, non v'è dubbio che essa possa essere compromessa in arbitri.

Dimostrata la validità della clausola compromissoria, deve aggiungersi che la controversia di cui innanzi rientra nella sua sfera di operatività. Detta clausola riguarda invero "ogni controversia sorta dall'applicazione" del contratto di licenza: applicazione che fra le parti (nell'ambito della domanda principale) è contro verso se e fino a qual punto possa ancora aver luogo per ragioni attinenti alla durata e all'adempimento.

Per quanto concerne adunque le domande proposte dall' SEV, deve conclusivamente affermarsi che, mentre appartiene al giudice italiano la cognizione della domanda di convalida del sequestro (art. 680, 4° comma cpc.),

rientra nella giurisdizione dell'arbitro straniero la cognizione del merito della causa (cui il sequestro stesso si riferisce) costituito dall'accertamento relativo alla durata del contratto di licenza ed alla sussistenza, o non, dell'inadempimento del licenziatario, nonché dalla pronunzia dei provvedimenti conseguenziali.

Ciò detto, deve rilevarsi che avanti al tribunale di Roma l'ambito della controversia è stato ampliato per le iniziative assunte dalla Società Des Grandes Marques, la quale con le conclusioni formulate nella comparsa di risposta ha, in via riconvenzionale, testualmente chiesto:

- "a) dichiararsi nulli tutti i marchi vantati dalla SEV e comunque non validi in Italia anche per decadenza e ciò per le disposizioni di cui alla legge speciale sui marchi d'impresa nonché agli artt. 2584 e seguenti C.C. in relazione anche alla convenzione d'Unione di Parigi, agli accordi di Madrid sulla registrazione dei marchi e alle norme che regolano gli stessi negli Stati interessati;
- b) accertare e dichiarare che il marchio internazionale Tarr non vi appartiene alla SEV e per l'effetto dichiarare quest'ultima non legittimata a proporre domande in relazione a questo marchio;

c) dichiarare che la S.G.M. ha diritto all'uso esclusivo in Italia dei marchi LARA, Miss LARA e TARR e conseguentemente interdire alla SEV e aventi causa della stessa l'uso in Italia dei detti marchi, con la fissazione, ex art.66 l.m., di una penale per ogni uso, e con pubblicazione ex art.65 l.m., di un estratto dell'emanata sentenza, a spese della S.E.V. e a cura della SGM, in caratteri doppi del normale, per almeno tre volte consecutive su almeno cinque dei più importanti quotidiani italiani;

d) dichiarare la S.G.M. adempiente rispetta ad ogni proprio impegno verso la SEV e contestualmente dichiarare quest'ultima inadempiente, con ogni conseguenza di legge;

e) condannare la SEV al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla SGM a causa del concesso sequestro e degli inadempimenti della SEV, danni da liquidarsi con separato giudizio;

f) condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art.96 cpc.in specie per quanto riguarda le istanze in relazione al marchio TARR".

In ordine al punto a) di tali conclusioni, deve rilevarsi che la questione di nullità e di decadenza dei marchi è oggetto non di una mera eccezione, volta a paralizzare la pretesa di controparte, ma di una ve-

re e proprie domande riconvenzionali, in quanto al riguardo da S.G.M. ha proposto una specifica istanza, diretta ad ottenere una positiva ed autonoma pronuncia: ciò che è reso chiaro non solo dal tenore letterale della relativa conclusione, ma anche da quella di cui al successivo punto C), con cui, sulla base delle complesse vicende che hanno subito i marchi in argomento, la istante nega che le corrispondenti denominazioni possono essere oggetto di un diritto della SEV e pretende di esserne l'unica titolare, rivendicando l'uso esclusivo.

Da ciò deriva che la relativa controversia deve essere decisa nel contraddittorio necessario anche del pubblico ministero (art. 70 cpc. e 59 r.d. 21/6/1942 n. 929) e che pertanto non è compromettibile in arbitri (cass. 3329/56); ed ancor meno può essere oggetto di arbitrato estero, trattandosi di decidere degli effetti in Italia di marchi registrati internazionalmente (art. 56 r.d. cit.).

In merito a tali domande, la giurisdizione spetta quindi al giudice italiano.

Non rileva, in contrario, il fatto che tali domande riconvenzionali possono essere come sostiene la SEV - inammissibili per il difetto delle condizioni di cui all'art. 36 cpc., od improponibili per difetto di legit-

timazione o d'interesse della S.G.M., in relazione a l- -15-

l'uso dei marchi da questo fatto in qualità di licenziataria. Tali questioni, invero (e così quelle che concernono l'esatta identificazione delle conseguenze giuridiche determinate, riguardo ai marchi in parola, dalle vicende esposte dalla S.G.M. come premessa delle dette domande riconvenzionali) sono estranee al problema di giurisdizione quale si presenta in questa causa, ed attengono al merito (ampiamente inteso) della controversia. Esse quindi vanno esaminate dal giudice del merito, incontraddittorio anche del pubblico ministero: la necessità del cui intervento è da sola sufficiente -ripetersi- perchè nell'alternativa fra giurisdizione arbitrale straniera e giurisdizione del giudice italiano debba affermarsi quest'ultima.

Per quanto concerne poi il riferimento all'art. 36 cpc. va osservato che la trattazione congiunta della domanda principale e di quella riconvenzionale non è un'esigenza necessaria, tanto che può essere derogata, con la conseguente separazione delle cause, anche dal fatto che una di esse sia oggetto di competenza funzionale di altro giudice (cass. 1629/68; 1069/67; 1447/70°).

Non può essere condivisa neppure la tesi della SGM secondo cui, essendo le domande in argomento connesse con quelle di merito di competenza arbitrale, debba

operare il principio dell'attrazione, con la conseguente devoluzione dell'intera materia al giudice ordinario.

Tale principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, è applicabile a proposito dall'arbitrato interno e non anche riguardo all'arbitrato estero. E' noto, infatti, che il rapporto fra giudice ed arbitro si pone in termini di competenza riguardo all'arbitrato che si svolge nello Stato, mentre si pone in termini di giurisdizione riguardo all'arbitrato estero, e che la connessione è fenomeno che opera in materia di competenza è non egualmente in materia di giurisdizione.

Per ritenere poi che la straniera società SEV possa essere convenuta avanti al giudice italiano riguardo alle dette domande, è sufficiente fare riferimento all'art. 56 r.d. 1942 n. 929, che nella materia de qua aggiunge uno specifico criterio di collegamento a quelli indicati nell'art. 4 c.p.c. (peraltro già applicabile nel suo n. 2, dovendosi i marchi considerare beni immateriali esistenti nello Stato, e nel suo numero 3 riguardo alle domande connesse alla causa di convalida, delle quali in seguito si dirà)/

La situazione processuale determinata dalla iniziativa della SGM (per effetto soprattutto delle domande di nullità e di decadenza dei marchi, ma an-

che, in diverso grado, per effetto dell'altra di cui in seguito si farà cenno) viene a creare una serie di interferenze fra la materia devoluta alla cognizione arbitrale e quella devoluta al giudice italiano, e quindi un inevitabile motivo di complicazione processuale. Ad essa potrà avviarsi attraverso l'istituto della pregiudizialità e le norme sulla sospensione, alla quale farà luogo il giudice che ravviserà, appunto, il carattere pregiudiziale di una delle questioni dibattute nell'altra sede, senza, tuttavia, che le dette interferenze possano influire sulla distinzione delle giurisdizioni.

Per quanto riguarda le altre domande proposte dalla SGM è da rilevare che sono strettamente connesse con la istanza di convalida del sequestro quelle di cui ai punti e) e f), delle conclusioni su riportate, nelle parti concernenti le pretese risarcitorie avanzate in relazione al sequestro, e che deve ritenersi compresa nelle domande di nullità e di decadenza dei marchi, come consequenziale, la richiesta di cui al punto c) delle medesime conclusioni, diretta a rivendicare l'uso esclusivo in Italia, dei marchi in argomento (salve le ripercussioni di ciascuno dei vizi dedotti come causa di nullità di questi, sulla posizione di titolarità pretesa dalla S.G.M.).

Le une e l'altra rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice italiano. Sono invece connesse con la causa di merito cui il sequestro si riferisce, e rientrano perciò nella giurisdizione arbitrale, le istanze risarcitorie di cui ai predetti punti e) e f) per la parte in cui vengono ricollegate, rispettivamente, all'asserito inadempimento della SEV ed all'iniziativa processuale da questa assunta avanti all'arbitro. Nella cognizioni di quest'ultimo rientrano anche le domande di cui ai punti b) e d) delle anzidette conclusioni, in quanto, ancorchè finalizzate a contestare la legittimità del concesso sequestro, attengono alla sussistenza del diritto (fondato sul contratto di licenza) a tutela del quale la misura cautelare è stata concessa (onde sono compresi nella causa di merito), e concernono la prima delle condizioni sostanziali dell'azione proposta dalla SEV avanti all'arbitro, e la seconda l'aspetto reciproco all'inadempimento che la SEV ha imputato alla S.G.M.

Ed allora, conclusivamente, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano per quanto riguarda la convalida del sequestro e le connesse domande risarcitorie proposte dalla SGM in relazione allo stesso sequestro, nonchè le domande di nullità e decadenza dei marchi, in esse compresa (siccome diretta ad una pronunzia conseguenziale) quella di cui al punto c) delle conclusioni.

sioni innanzi trascritte, della Soc. Grandes Marques.

Deve, invece, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano (stante la competenza dell'arbitro straniero) per quanto riguarda la causa di merito cui il sequestro si riferisce, intendendosi comprese nel merito di tale causa, le altre istanze della S.G.M. sopra indicate, per le menzionate ragioni di commissione o reciprocità.

Poichè in tale statuizione trovano accoglimento parziale le tesi di entrambe le parti, si ritiene di giustizia compensare interamente le spese del presente processo di regolamento. Alla ricorrente SEV va restituito il deposito per soccombenza.

P.T.M.

La Corte, a Sezione Unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano per la convalida del sequestro e per le domande riconvenzionali di nullità e decadenza dei marchi, nonchè per le domande connesse alla convalida del sequestro.

Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per il merito della causa cui il sequestro si riferisce.

Compensa interamente fra le parti le spese di questo processo di regolamento.

Ordina restituirsi alla ricorrente SEV il deposito per

soccombenza.

Così deciso in Roma il 12 maggio 1977.

(1) al caso ancorché una delle parti, cioè la SEV, sia soggetta alla sovranità di uno Stato che non risulta avere aderito alla convenzione stessa. Ed invero [postilla appropriata *Luigi*]

Emmanuel Drey
Giuseppe Scifoni

17

9943
Yenti via la
Piamonte

Qualificato

Andrea Leb

inapprensivo est.

Alfredo Giani



forme sufficienti e norme dell'art. 6 della legge
8 agosto 1977 n. 532

IL CANCELLIERE

Alfredo

Deposita: in Canc. 15 SET. 1977

CSP

Alfredo