



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile *ex art. 669-novies*, secondo comma, c.p.c. iscritto al n. r.g. **6861-1/2020**
promosso da:

NAM S.P.A. (C.F. 04103780989), con il patrocinio degli avv.ti Marco Vezzola, Cesare Galli,
Mariangela Bogni e Alberto Contini

ricorrente (già resistente nella fase cautelare di prime cure)

contro

LIFE IN S.P.A. (C.F. 03053080986), con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Bertola, Lorenza
Boscarelli, Fernando Leonini e Francesco Pasini Inverardi

resistente (già ricorrente nella fase cautelare di prime cure)

e nei confronti di

ROSAMARIA CARDONE e JESSICA ROMANO, *contumaci*

altre resistenti nella fase cautelare di prime cure

CONCLUSIONI

Per la ricorrente NAM s.p.a.:

“1) Accertare e dichiarare l’intervenuta inefficacia dell’ordinanza del 12 gennaio 2021 resa nel
procedimento cautelare di prime cure R.G. n. 6861/2020 – G.D. Dott.ssa Castellani, come confermata
dall’ordinanza del 5 marzo 2021 resa nel procedimento cautelare di reclamo R.G. n. 1015/2021 per le
ragioni di cui al ricorso *ex art. 669-novies* c.p.c. di NAM S.p.A.. e per l’effetto disporre la restituzione



alle parti resistenti nella fase cautelare di prime cure di tutto il materiale acquisito in occasione della descrizione, escluso il solo verbale, attualmente conservato presso la Cancelleria;

2) Condannare Life In S.p.A. a rifondere a Nam S.p.A. compenso professionale, spese vive e spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.

Per la resistente Life In s.p.a.:

“In principale:

respingere il ricorso proposto da NAM e confermare l’efficacia dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 12 gennaio 2021 emessa nel procedimento n. 6861/2020 RG;

In subordine:

2. rimettere in termini Life in ai sensi dell’art. 153 c.p.c. e confermare l’efficacia dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 12 gennaio 2021 emessa nel procedimento n. 6861/2020 RG.

In ogni caso:

3. condannare NAM a rifondere a Life in le spese e gli onorari di questo giudizio”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con ricorso *ex art. 669-novies* c.p.c., NAM s.p.a. ha chiesto al tribunale, previa fissazione dell'udienza di convocazione delle parti, di dichiarare con ordinanza o, in caso di contestazione, con sentenza l'intervenuta inefficacia dell'ordinanza del 12 gennaio 2021 resa nel procedimento cautelare di prime cure (R.G. n. 6861/2020) instaurato da Life In s.p.a. nei confronti della ricorrente e delle signore Rosamaria Cardone e Jessica Romano, come confermata dall'ordinanza collegiale del 5 marzo 2021 resa nel procedimento cautelare di reclamo proposto dalla stessa NAM s.p.a. (R.G. n. 1015/2021). Convocate le parti con decreto in calce al ricorso, si è costituita nel procedimento in oggetto Life In s.p.a. opponendosi alla declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare e chiedendo, in subordine, la remissione in termini *ex art. 153* c.p.c. per essere la parte incorsa in una ipotetica decadenza dovuta ad "errore scusabile", stante il "dato letterale delle norme, sorretto dalla esplicita interpretazione di esse data dal giudice". La resistente ha, altresì, dedotto la "valenza anticipatoria" del provvedimento di inibitoria, richiesto e concesso anche quale tutela cautelare atipica *ex art. 700* c.p.c., invocando l'applicazione dell'*art. 669-octies*, primo e sesto comma, c.p.c. e ribadendo, anche per tale ragione, l'infondatezza dell'istanza di inefficacia.

Alla richiesta di remissione in termini si è opposta la difesa ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'istituto dell'errore scusabile alla fattispecie in esame.

Il giudice designato, stante la contestazione da parte della resistente dell'intervenuta inefficacia del provvedimento cautelare, ha trasmesso gli atti al presidente della sezione specializzata per la nomina del giudice istruttore e la prosecuzione della causa nelle forme ordinarie.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti davanti al g.i., non necessitando di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni su concorde richiesta dei difensori, e, quindi, rimessa al collegio per la decisione finale, previa assegnazione dei termini di cui all'*art. 190* c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1.- Come ricordato in atti, con ordinanza del 12 gennaio 2021 il giudice designato ha accolto parzialmente le richieste cautelari avanzate da Life In s.p.a. nei confronti di Nam s.p.a. e Rosamaria Cardone¹, confermando la descrizione e l'inibitoria per violazione di segreti commerciali disposte con decreto *inaudita altera parte* del 6 luglio 2020 e assegnando "per l'introduzione del giudizio di merito il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza".

¹ Il procedimento cautelare è stato, invece, dichiarato estinto relativamente al rapporto processuale tra Life In s.p.a. e Jessica Romano in ragione delle dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione compiute dalle parti personalmente all'udienza celebratasi davanti al g. des. in data 29.9.2020.



Avverso tale ordinanza ha promosso reclamo NAM s.p.a., rilevando, già in detta sede (cfr. verbale ud. collegiale del 5 marzo 2021), che il provvedimento reclamato era nelle more divenuto “inefficace”, non avendo Life In s.p.a. notificato l’atto di citazione per il merito “entro il termine di 31 giorni previsto dall’art. 132 C.P.I.”, norma da ritenersi - secondo la ricorrente - applicabile al caso in esame, in quanto speciale rispetto a quella, generale, di cui all’art. 669-*octies* c.p.c. NAM s.p.a. ha, conseguentemente, richiesto al tribunale di dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza reclamata.

Il collegio ha ritenuto tale richiesta inammissibile, escludendo che “il Giudice del reclamo possa accertare l’eventuale inefficacia del provvedimento cautelare nell’ipotesi di cui sopra e ciò perché, ai sensi dell’art. 669 *novies* comma II c.p.c., la procedura che porta alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare prevede la fissazione con decreto di una specifica udienza, all’esito della quale il procedimento può essere definito con ordinanza solo in caso di mancata contestazione, essendo altrimenti necessaria la pronuncia di sentenza”, attività “all’evidenza ... incompatibili con la fase del reclamo” (cfr. ordinanza collegiale del 5 marzo 2021).

NAM s.p.a. ha, quindi, introdotto il presente procedimento *ex art. 669-novies* c.p.c., rilevando che - nel frattempo - Life In s.p.a. aveva provveduto ad instaurare il giudizio di merito “solamente in data 12 marzo 2021 – ben oltre il termine massimo perentorio previsto dalla suddetta norma – mediante la notificazione a mezzo PEC del relativo atto di citazione a Nam S.p.A.”.

Alla declaratoria di inefficacia si è, come visto, opposta la resistente Life In.

2.2.- È pacifico che la citazione introduttiva del giudizio di merito sia stata notificata da Life in s.p.a. a NAM s.p.a. e a Rosamaria Cardone in data 12 marzo 2021 (cfr. docc. 3 e 4 di parte resistente), ossia 58 giorni dopo la comunicazione dell’ordinanza di parziale accoglimento del ricorso cautelare e, quindi, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza fissato dal giudice designato per detta fase.

L’inefficacia del provvedimento cautelare è da parte ricorrente desunta “*de plano* dalla mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di cui all’art. 132 C.P.I., che è incontestabilmente perentorio ..., dal momento che un’interpretazione diversa dell’art. 132 C.P.I. comporterebbe necessariamente la frustrazione della sua stessa ratio, che – come noto – è proprio quella di prevedere perentoriamente (si veda il dettato del comma III di tale norma “Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”) un termine massimo entro il quale un soggetto possa essere sottoposto a misure cautelari non anticipatorie in assenza della pendenza di un procedimento a cognizione piena, con possibilità per il giudice di ridurre tale termine massimo, ma non di prolungarlo,



come in effetti prevede addirittura esplicitamente l'art. 669-octies c.p.c., con il quale l'art. 132 C.P.I. deve necessariamente coordinarsi”.

Il “termine massimo di 31 giorni di calendario” di cui all'art. 132 c.p.i. non sarebbe, del resto, stato scelto “arbitrariamente” dal legislatore, essendo imposto dalle corrispondenti norme contenute sia nell'accordo TRIPs (cfr. art. 50, comma 6), sia nella Direttiva n. 2004\48\CE (c.d. Direttiva Enforcement: cfr. art. 9, comma 5); anche la dottrina che ha esaminato e commentato la norma in questione avrebbe chiarito che il termine in parola “ha natura perentoria e debba quindi considerarsi (al pari del più lungo termine di cui all'art. 669-octies c.p.c.) come derogabile solo ‘al ribasso’ da parte del giudice”.

2.3.- La resistente Life In s.p.a. ha contestato la suddetta interpretazione, evidenziando come il tenore letterale degli artt. 669-octies c.p.c. e 132 c.p.i. non lasci spazio alla tesi propugnata dalla controparte, posto che “la norma speciale non prevede il termine massimo che il giudice può assegnare”, essendo “esso ... stabilito solo dalla norma generale”, con la conseguenza che “anche in materia industrialistica, il giudice può assegnare alle parti un termine fino a 60 giorni per iniziare il giudizio di merito”.

3.- Reputa il tribunale che la tesi secondo cui il giudice designato, in applicazione dell'art. 132 c.p.i., non avrebbe potuto stabilire il termine di sessanti giorni per l'introduzione della causa di merito, ma solo un termine inferiore o uguale a quello di trentuno giorni di calendario contemplato dalla norma speciale sia manifestamente infondata.

3.1.- Erra, in primo, luogo la difesa ricorrente laddove, estrapolando uno stralcio dell'ordinanza collegiale del 5 marzo 2021, afferma che “il Collegio” avrebbe già deliberato “la fondatezza della richiesta di Nam S.p.A. di dichiarazione di intervenuta inefficacia dell'ordinanza reclamata, rilevando che ‘come noto, nel caso in cui il procedimento di merito non sia iniziato nel termine perentorio di legge, o eventualmente, in quello inferiore indicato dal Giudice, il provvedimento cautelare, se privo di valenza anticipatoria, perde la sua efficacia””.

È evidente come, con tale premessa, il tribunale abbia voluto unicamente ricordare la regola generale sancita dall'art. 669-octies c.p.c., secondo cui, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il giudice deve fissare un termine perentorio “non superiore a sessanta giorni” per l'inizio del giudizio di merito, in mancanza del quale “la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni”.

Non può certo trarsi dalle sintetiche espressioni utilizzate nell'ordinanza collegiale, la quale - lo si ricorda - ha ritenuto inammissibile l'istanza di declaratoria di inefficacia del provvedimento reclamato, una positiva delibazione circa la fondatezza delle ragioni della ricorrente e, dunque, un implicito (e comunque del tutto irrilevante, stante l'inammissibilità in detta sede della relativa istanza)



“accoglimento” della tesi secondo cui il giudice non potrebbe, a norma del secondo e del terzo comma dell’art. 132 c.p.i., fissare un termine superiore a trentuno giorni di calendario.

3.2.- L’art. 132 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), stabilisce, invero, al secondo comma che “se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo”, prevedendo, al successivo terzo comma, che, “se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento perde la sua efficacia”.

Ora, la semplice lettura delle disposizioni sopra riportate rende manifesto che, secondo la norma speciale, il termine “perentorio” per l’introduzione del giudizio di merito deve essere quello indicato dal giudice della cautela o, *se il giudice non lo stabilisce*, quello di venti giorni lavorativi/trentuno giorni di calendario.

La norma speciale non stabilisce in alcun modo che il giudice non possa fissare un termine più lungo.

Né è dato rinvenire tale divieto nella direttiva “Enforcement” o nei TRIPs, dai quali la norma di diritto interno deriva.

L’art. 9.5 della Direttiva n. 48/2004/CE stabilisce, infatti, che “gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un *periodo ragionevole* che *sarà determinato dall’autorità giudiziaria* che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, *in assenza di tale determinazione*, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.

Come si evince chiaramente dalla lettera della norma testé citata - recepita dalla legge nazionale con formulazione di analogo contenuto precettivo - essa assegna al giudice della cautela il compito di fissare un termine “ragionevole” per l’inizio del giudizio di merito. Solo “in assenza di tale determinazione” la Direttiva dispone che il giudizio di merito vada promosso “entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.

Del pari, l’art. 50.6 dell’Accordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)² recita testualmente: “le misure provvisorie (...) sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della

² Ratificato dall’Italia con la l. n. 747/1994 e attuato con il D. Lgs. n. 198/1996.



controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.

Le citate norme sovranazionali non consentono di ritenere il legislatore nazionale vincolato a prevedere che il termine massimo di trentuno giorni di calendario sia “derogabile solo ‘al ribasso’ da parte del giudice”, come ritenuto da parte ricorrente.

Né tale previsione è stata introdotta dal legislatore italiano.

Al contrario, le suddette norme sono chiarissime nel prevedere che, solo in mancanza di un diverso “periodo ragionevole ... determinato dall'autorità giudiziaria”, si applicherà il termine non superiore a trentuno giorni di calendario stabilito dalla legge.

L'unico vincolo imposto alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dalle norme sovranazionali sarebbe quello della “ragionevolezza”, criterio da ritenersi in ogni caso rispettato laddove - come nel caso in esame - il termine fissato dal g. des. coincida con quello massimo stabilito dalla norma generale di diritto interno ed esso sia compatibile con le esigenze di celerità del processo e provvisorietà degli effetti della tutela cautelare codificate dal legislatore internazionale e comunitario.

In definitiva, il coordinamento tra la norma generale e quella speciale, porta alla conclusione che spetta al giudice della cautela fissare un termine ragionevole per l'inizio del giudizio di merito, termine che, secondo la norma generale, non può superare i sessanta giorni.

3.3.- Come già rilevato, nel caso in esame il giudice designato, accogliendo parzialmente le istanze cautelari avanzate da Life In s.p.a. nei confronti di NAM s.p.a. e di Rosamaria Cardone, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni per l'introduzione della causa di merito.

La notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi cinquantotto giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza cautelare è, dunque, tempestiva e idonea a conservare l'efficacia dei provvedimenti cautelari concessi.

3.4.- È significativo che la tesi di parte ricorrente non paia trovare (sinora) conferma in precedenti giurisprudenziali di merito accessibili³, benché la normativa nazionale speciale *de qua* sia risalente.

La stessa Dottrina citata dalla difesa di NAM s.p.a. a conforto della propria tesi non risulta affermare espressamente che il termine di trentuno giorni previsto dalla norma speciale sia dal giudice “derogabile solo al ribasso”, come riportato a pag. 3 del ricorso, non analizzando specificamente ipotesi

³ Non è stato possibile reperire quello del Tribunale di Firenze 2016, citato a stralci nella comparsa conclusionale di parte ricorrente e non allegato in atti: la sentenza in questione risulta, infatti, pubblicata solo sulla banca dati “Darts-ip”, non liberamente accessibile.



analoghe al caso di specie e, in particolare, il tema dei limiti di discrezionalità del giudice nell'assegnare alle parti il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni per le cause ordinarie di valore indeterminato, scaglione superiore, promosse davanti al tribunale, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

respinge l'istanza di inefficacia dell'ordinanza del 12 gennaio 2021 resa nel procedimento cautelare R.G. n. 6861/2020, come confermata dall'ordinanza collegiale del 5 marzo 2021 resa nel procedimento cautelare di reclamo R.G. n. 1015/2021;

condanna NAM s.p.a. a rifondere a Life In s.p.a. le spese di lite, che liquida in € 8.030,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 19 gennaio 2022

Il giudice relatore
dott. Angelica Castellani

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

