

### **Prevale il domicilio del titolare**

Il principio di prevalenza del foro del domicilio scelto da chi viene accusato della violazione è applicabile a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo  
*Cassazione, decisione n. 15623 dell'11 giugno 2019*

### **Concorrenza di fori**

Il principio di prevalenza del foro del domicilio scelto da chi viene accusato della violazione concorre con il foro del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale.  
*Cassazione, decisione n. 35056 del 17 novembre 2021*

# Contraffazione, chi decide quando la verifica è chiesta dal potenziale accusato

## Proprietà industriale

**Nell'accertamento negativo conta il domicilio indicato nel brevetto danneggiabile**

**Gianluca De Cristofaro  
Matteo Di Lernia**

Nel campo della proprietà industriale, alle azioni di accertamento negativo non si applica il criterio di individuazione del tribunale competente sulla base del luogo in cui il comportamento illecito viene commesso. Lo ha stabilito la Cassazione con la decisione n. 22453/2024 su un delicato tema di competenza territoriale.

Le azioni di accertamento negativo sono quelle in cui chi agisce in giudizio chiede una pronuncia che accerti che la propria condotta non costituisce contraffazione di un

diritto di esclusiva altrui. La ratio è eliminare uno stato di "incertezza", derivante – il più delle volte – da contestazioni ricevute dal titolare del diritto.

La Cassazione ha stabilito il principio per cui il criterio di individuazione del foro sulla base del luogo in cui il comportamento illecito viene commesso (il cosiddetto forum commissi delicti previsto dall'articolo 120, comma 6 del Codice della proprietà industriale) regola la competenza in favore del soggetto che ha subito il preteso danno, e, quindi, può essere applicato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè:

- vi sia stato o sia stato prospettato un fatto lesivo; e
- che questo fatto sia stato lesivo di chi agisce in giudizio.

Non rileva, invece, il «fatto non lesivo» o il «fatto lesivo del diritto del convenuto». Di conseguenza, nel caso delle azioni di accertamento negativo della contraffazione il

criterio del forum commissi delicti non può essere applicato. Infatti, chi agisce in giudizio non si pone come preteso danneggiato, dal momento che non fa valere un fatto lesivo del proprio diritto, bensì, al contrario, la non lesività della propria condotta rispetto al diritto del soggetto convenuto in giudizio.

La Cassazione conclude evidenziando che per le azioni di accertamento negativo rimane applicabile – in via prevalente rispetto agli altri fori generali (sede/residenza del convenuto o dell'attore, o il foro di Roma in caso di attore e convenuto entrambi stranieri) – il foro del domicilio scelto nel titolo di proprietà industriale del convenuto che si richiede accertarsi non essere stato violato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una società aveva agito in giudizio per ottenere una pronuncia che accertasse che il pannello per l'edilizia da essa progettato e pronto per essere immesso sul mercato non costituiva contraffazione del brevetto di un suo concorrente. La causa era stata instaurata di fronte al Tribunale di Venezia sulla base del forum commissi delicti, in quanto il pannello oggetto della domanda di accertamento negativo veniva prodotto in un territorio che ricadeva nella circoscrizione di questo Tribunale.

Secondo la società che aveva agito in giudizio, nel caso delle azioni di accertamento negativo il tribunale cui rivolgersi doveva essere quello competente in base al luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti di cui si nega la natura illecita o l'interferenza con il diritto di privativa altrui.

La società convenuta aveva invece eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia. L'eccezione di incompetenza era stata rigettata e la società convenuta ha proposto ricorso in Cassazione, che le ha dato ragione, stabilendo che il Tribunale competente era quello di Milano in quanto la società convenuta, nel proprio brevetto, aveva eletto domicilio presso un consulente che aveva sede a Milano.