

GRUPPO DI SOCIETÀ E CONTRAFFAZIONE DI BREVETTI

Tribunale di Monza 6 novembre 1996 (ord.)

Pres. Est. Lamanna – Oetiker Hans e Hans Hoetiker AG (Avv.ti Franzosi e Gerosa) c. CIMA – Compagnia Italiana Dadi CID s.r.l. Arcelli e Berlacchi (Avv.ti Di Lauro, Manini e Cartella)

**Brevetti — Procedimenti cautelari —
Contraffazione — Gruppo di società**

eI 2.25654

**Brevetti — Procedimenti cautelari — Notifica
del reclamo — Gruppo di società**

e 2.25654

Brevetti — Procedimento di urgenza — Periculum in mora

eI 2.25654

(Artt. 700, 739 e 669 *terdecies*, codice procedura civile)

Poiché il gruppo di società assume rilievo sul piano sostanziale e soggettivo attinente il profilo dell'attività di impresa, la contraffazione di un brevetto posto in essere da una società di gruppo, legittima la parte lesa ad agire anche nei confronti delle altre società che appartengono al medesimo gruppo (I).

Non vi è comunicabilità tra società facenti parte di uno stesso gruppo agli effetti di una notifica di atti giudiziari; per essere valida nei confronti di più società costituenti il gruppo, la notifica di un provvedimento emesso nei confronti delle società stesse deve essere effettuata alle singole società destinatarie del provvedimento (II).

Nei provvedimenti d'urgenza il periculum in mora può essere determinato dallo svolgimento attuale della presunta attività contraffattoria (III).

Il Tribunale (*omissis*).

– letto il reclamo e i documenti allegati;
– convocate le parti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 29 ottobre 1996;
– rilevato che parte reclamante ha lamentato la concessione in suo danno (oltretutto in danno delle società «CIMA Compagnia Italiana Molle Acciaio s.p.a.» e « Arcelli & Bernacchi s.r.l.»), mediante decreto *inaudita altero parte*, e poi mediante ordinanza confirmatoria emessa nel contraddittorio delle parti, della misura cautelare del sequestro *ex art. 81, legge invenzioni*, con riferimento a fascette stringitubo prodotte e/o com-

mercializzate in violazione dei diritti di privativa azionati in via cautelare dal sig. Oetiker Hans e dalla società «Hans Hoetiker AG»;

– rilevato che i ricorrenti in via cautelare, sig. Oetiker Hans e società «Hans Hoetiker AG», oltre a resistere nel merito contro il reclamo, hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dello stesso, perché proposto fuori termine;

Osserva

Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal sig. Oetiker Hans e dalla società «Hans Hoetiker AG». Il provvedimento cautelare reclamato, infatti, non risulta sia stato né comunicato, né notificato alla reclamante, con la conseguenza che non è rinvenibile, *in casu*, un preciso *dies a quo* per la efficace decorrenza del termine di 10 gg. stabilito a pena di decadenza dall'art. 739, secondo comma, codice procedura civile, (come richiamato dall'art. 669 *terdecies*, codice procedura civile).

Deve aggiungersi, al riguardo, che essendo stato dato il provvedimento cautelare in confronto di più parti – il termine per reclamare poteva decorrere – giusta il citato art. 739, codice procedura civile, soltanto dalla rituale notifica di esso, sicché non avrebbe avuto alcuna efficacia, ai fini del decorso del termine, la semplice comunicazione del provvedimento.

Non ha quindi pregio l'eccezione sollevata dal sig. Oetiker Hans e dalla società «Hans Hoetiker AG», laddove essi hanno evidenziato che il provvedimento reclamato era stato comunicato, per di più nel testo integrale, ma alle altre due società resistenti: a parte l'opinabilità della tesi che ravvisa nella comunicazione integrale del provvedimento una sorta di notifica di fatto, ha valore decisivo la circostanza che la comunicazione non sia stata effettuata alla società reclamante, ma alle altre due società resistenti, e anche ammesso, così come risulta pacifico, che l'una e le altre siano società collegate in «gruppo», è del tutto inaccettabile la tesi di una pretesa comunicabilità (all'interno del gruppo) degli effetti di una comunicazione o di una notifica di atti giudiziari che abbia come destinataria una singola società: una volta ritenuto, infatti, per *ius receptum*, che ciascuna società del gruppo conservi la sua autonoma personalità giuridica, non ha senso trattare il gruppo, sul piano processuale, come un unico soggetto di diritto.

Accertata, dunque, l'ammissibilità del reclamo in ordine alla sua tempestività, deve tuttavia ritenersi l'infondatezza nel merito.

B

BREVETTI
PER INVENZIONI E
PER MODELLI

GIURISPRUDENZA

385

IL DIRITTO
INDUSTRIALE n.
5/1997

Deve al riguardo darsi atto che la società reclamante ha in primo luogo censurato l'impugnato provvedimento, in quanto il Giudice avrebbe considerato sussistente il *periculum in mora* sulla base dell'erroneo convincimento che le fascette stringitubo prodotte dalle società del gruppo, e successivamente sequestrate, fossero 20.000.000, un quantitativo ritenuto appunto «significativo» dal giudice ai fini del pericolo inerente una massima commercializzazione del prodotto contraffatto, mentre in realtà le fascette sequestrate erano solo 20.000 e per di più sequestrate presso la sede delle altre due società resistenti, e non invece presso la sede della reclamante.

A parte il rilievo, suggerito peraltro dalla difesa del sig. Oetiker Hans e della società «Hans Hoetiker AG», che l'indicazione del numero di 20.000.000 di fascette va probabilmente ascritto ad un semplice errore di scritturazione, tale da non inficiare il verace convincimento del giudice, deve comunque osservarsi che il *periculum* era stato ritenuto sussistente dal Giudice sin dal momento in cui aveva provveduto con decreto *inaudita altera parte*, ossia ancor prima che si accertasse l'esatto numero di fascette oggetto del sequestro (eseguito successivamente).

Il requisito del *periculum* era stato infatti ritenuto sussistente non in ragione del numero delle fascette effettivamente prodotte o commercializzate, ma bensì in ragione della attività contraffattiva comunque svolta dalle società resistenti, mentre il Giudice ha fatto riferimento al «significativo» quantitativo delle fascette sequestrate soltanto nella parte motiva dell'ordinanza di conferma del provvedimento cautelare, e al solo fine di confutare l'assunto secondo cui gli oggetti in contestazione non rientravano nell'attuale produzione della resistente società CIMA s.p.a.

Nessuna contraddizione è pertanto ravvisabile nel provvedimento reclamato, e anzi le motivazioni poste dal Giudice a sostegno della ritenuta sussistenza del *periculum* in ragione del verosimile svolgimento di un'illecita attività contraffattiva, vanno pienamente condivise.

Deve solo aggiungersi che, escluso come si è detto che i rapporti di gruppo possano spiegare rilievo, sul piano processuale sotto il profilo della soggettività e quindi ai fini della efficacia della comunicazione-notificazione degli atti giudiziari, deve invece ammettersi che essi acquistino un indubbio rilievo sul piano sostanziale ed oggettivo attinente al profilo della attività d'impresa, giacché, sotto questo aspetto, non può negarsi che il carattere sinergico, unitariamente articolato e combinato, delle fasi o delle componenti strutturali della complessiva attività svolta dalle società appartenenti al gruppo, le faccia apparire all'esterno come parti inseparabili di un'impresa unitaria.

Non a caso tale unitarietà dell'impresa di gruppo è stata giustamente valorizzata, tra l'altro, proprio in materia di contraffazione brevettuale, ed anche nell'ambito della giurisprudenza comunitaria.

Appurato, dunque, che la società reclamante

apparteneva, insieme alle altre società resistenti, al medesimo gruppo d'impresa, ne consegue che il rinvenimento delle fascette stringitubo incriminate presso la sede di una o altra società del gruppo, non diminuisce il rischio che la contraffazione sia svolta dalle altre società che, come la reclamante, appartengano al medesimo gruppo; peraltro, come già ritenuto dal Giudice della misura cautelare, anche verso la reclamante esistono principi di prova apparentemente dimostrativi del possibile o probabile svolgimento di un'attività contraffattiva.

La reclamante ha poi lamentato che il giudice abbia ritenuto sussistente il requisito del *fumus boni iuris* assumendo la *novità ed originalità* del trovato tecnico applicato dal sig. Oetiker Hans alle fascette stringitubo, quando invece dal confronto di tale trovato con le anteriorità opposte, in particolare con alcuni anteriori disegni tecnici provenienti dalla casa automobilistica Volkswagen, avrebbe potuto evincersi quanto meno la mancanza di una novità *intrinseca*, e il conseguente degradarsi della presunta *invenzione* del sig. Oetiker a semplice *modello di utilità*, relativamente al quale sarebbe già scaduto il termine di protezione decennale, con il conseguente venir meno dei presupposti giustificativi dell'invocata misura cautelare.

Deve replicarsi sul punto che, dovendo la valutazione del requisito in parola, condursi in sede cautelare alla stregua di un semplice giudizio probabilistico di verosimiglianza, fuoriesce per ciò stesso dai suoi limiti l'accertamento approfondito circa la sussistenza di una novità *intrinseca* del trovato. Basta, dunque, ed invece, per ritenere sussistente il requisito del *fumus*, l'accertamento della positiva esistenza di un complessivo carattere di novità del trovato così come attestato dai controlli ripetutamente espletati dagli organi tecnici competenti in occasione della concessione, per quanto attiene al trovato di specie, sia di un brevetto italiano, sia di brevetti esteri, controlli che, avendo sinanche superato in un caso il vaglio giudiziale, consentono quanto meno di presumere la validità dei brevetti ottenuti dal sig. Oetiker, certo solo fino a prova contraria, la quale però, nella fattispecie, non è stata affatto fornita dalla società reclamante. Deve aggiungersi comunque che, sia pure in virtù di una sola sommaria delibazione dei disegni tecnici prodotti *hic hinc* e delle relative descrizioni, che vanno opportunamente rapportate al campione di fascetta stringitubo esibito in giudizio, possono ritenersi anche positivamente riscontrati quei caratteri di novità del trovato di cui si discute, in particolare il carattere della eliminazione del rischio di trafilamento di liquidi, che si ottiene senza ricorso ad altri accorgimenti tecnici esterni ed aggiuntivi (ad es. con l'utilizzo di tubi di gomma particolari o di ultronei meccanismi di ritegno e tamponamento delle infiltrazioni), non riferibile con sicurezza alle anteriorità allegate dalla reclamante, anteriorità che peraltro hanno

B

BREVETTI
PER INVENZIONI E
PER MODELLI

GIURISPRUDENZA

386

IL DIRITTO
INDUSTRIALE
n. 5/1997

caratteristiche non perfettamente concidenti con il trovato oggetto di cautela.

Deve infine rilevarsi che la prova materiale del rischio di contraffazione è insita nella stessa ammissione della reclamante circa il fatto che le fascette stringitubo sequestrate abbiano quelle qualità che le sue controparti allegano essere proprio i caratteri originali del trovato oggetto di protezione cautelare.

In conclusione, ritenuta l'infondatezza dei motivi d'impugnativa, il proposto reclamo dev'essere rigettato, confermandosi integralmente il provvedimento cautelare impugnato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *terdecies*, 737, 738 e 739, codice di procedura civile;

1) Respinge il reclamo confermando l'impugnato provvedimento cautelare;

2) Manda la Cancelleria per le comunicazioni. (*omissis*).

IL COMMENTO

di Vincenzo Jandoli

(I—II) Il gruppo di società richiama alla mente, solitamente, fenomeni isolati, appannaggio delle sole realtà multinazionali; invero tali schemi organizzativo—economici possono riscontrarsi anche in più piccole realtà locali, dove il medio imprenditore viene attratto dall'obiettivo della ripartizione del rischio ovvero dalla più facile gestione di differenti settori economici. Accade, quindi, che le strutture organizzative costituite da più - società, ma caratterizzate sotto il profilo economico e finanziario dalla unicità di impresa, diventino sempre più diffuse. Alle volte tali fenomeni possono avere degli effetti degenerativi. Le società madri, ma non solo queste, operano sul mercato indirettamente attraverso altre società del gruppo. La condotta posta in essere da queste ultime produce indubbiamente effetti nei confronti della madre o delle collegate, effetti tuttavia che vengono «filtrati» attraverso lo schermo della personalità giuridica. In altre parole gli effetti pregiudizievoli di tale condotta, se implicano responsabilità (attraverso una rigida interpretazione della norma sulla personalità giuridica) potrebbero ricadere esclusivamente nella sfera della singola società del gruppo che ha posto in essere il fatto illecito.

Per tale ragione c'è stata una crescente sensibilizzazione da parte della dottrina e della giurisprudenza ad esaminare questa nuova realtà economica, anche al fine di fornire la giusta tutela agli interessi degli operatori del commercio senza trascurare i diritti dei consumatori, in modo tale da riuscire a risalire alla responsabilità delle singole società costituenti il gruppo per atti posti in essere da altre società consociate nello stesso gruppo.

Più volte la giurisprudenza e la dottrina hanno esa-

minato il fenomeno dei gruppi di società sotto tale profilo; recentemente, inoltre, le problematiche legate a tale argomento sono state oggetto di studio in un importante Convegno Internazionale (1). Il fenomeno della responsabilità della società è poi particolarmente presente nel diritto industriale ove spesso si verificano casi di società che pongono in essere contraffazioni di marchi o di brevetti attraverso società collegate o controllate. La decisione resa dal Tribunale di Monza non riguarda fenomeni di multinazionali, che in altri casi sono stati oggetto di esame da parte della giurisprudenza di merito (2). Il caso esaminato dal Tribunale di Monza tuttavia, pur se relativo ad una piccola realtà imprenditoriale (un gruppo costituito da tre società di capitali), ha dato origine ad una decisione particolarmente interessante e per alcuni versi fortemente innovativa.

Sinora infatti diversi autori e la giurisprudenza, anche se non unanime (si vedano le decisioni riportate nella nota 2) non erano riusciti a superare la barriera della personalità giuridica. Ciò in evidente contrasto con una recente giurisprudenza comunitaria (3) che meglio tutela gli operatori del commercio, assicurando loro uno strumento in grado di rendere inopponibili le possibili architetture societarie. In particolare si è cercato di proteggere i soggetti più deboli, che altrimenti risulterebbero inermi di fronte ad illeciti (contrattuali e non) posti in essere da singole società (con consistenza economico—patrimoniale relativamente esigua e certamente non sufficiente a risarcire gli eventuali danni causati a terzi) componenti i gruppi.

Per il vero la giurisprudenza di merito che si era ad oggi pronunciata sulla rilevanza del gruppo in relazione agli atti illeciti posti in essere dalle singole società componenti il gruppo, si era soffermata sulla presenza o meno della responsabilità della società madre.

In particolare la sopra menzionata decisione del Tribunale di Mantova ha ritenuto che può evidenziarsi una responsabilità della società madre anche qualora questa gestisca un'attività esclusivamente di carattere finanziario (holding pura); «ciò è però possibile laddove si accerti che tale società abbia contribuito effettivamente alla realizzazione di quelle scelte operative e strategiche determinanti

Note:

(1) *I Gruppi di società* Convegno Internazionale di studi - Venezia, 16-17-18 novembre 1995. Gli atti del Convegno sono pubblicati da Giuffrè, 1996.

(2) Trib. Mantova ordinanza 1 marzo 1995 in *Foro Padano*; 1995, I, 54, con nota di V. Jandoli; Pret. Pordenone 30 dicembre 1987 e Trib. Pinerolo ordinanza del 31 agosto 1993 ne *Il Foro Padano* 1994, I, 264, con nota di V. Jandoli.

(3) Corte di Giustizia CE - 12 gennaio 1995 (causa T-102/92) *Vibo Europe B.V. (Mc Werner Kleinmann) c. Commissione della Comunità Europea*; in *Foro Padano* 1994, I, 263.

per la condotta illecita» (4). Il Tribunale di Mantova, confermando si anche ad alcune decisioni rese dalla Corte di Giustizia, ha evidenziato la responsabilità della società madre, non solo perché ha ritenuto spettare a quest'ultima una sorta di obbligo di sorveglianza nei confronti della società figlia (*culpa in vigilando*), ma anche perché nel caso specifico ha rilevato che la società madre aveva partecipato o addirittura determinato quelle scelte che si sono rivelate necessarie, relative all'autorizzazione (con o senza licenza) «del brevetto de quo» – contraffatto –, evidenziandosi, quindi, una sua corresponsabilità negli illeciti derivanti da contraffazione.

Il Tribunale di Monza, al contrario, non ha ritenuto necessario individuare la società madre nelle tre società costituenti il gruppo (evitando di risalire al soggetto che direttamente aveva preso parte, ovvero aveva determinato quelle scelte operative strategiche attraverso le quali si è indotta la società – controllata – a commettere la condotta illecita) mentre ha inteso le singole società costituenti il gruppo quali parti inseparabili di una impresa unitaria. In pratica, condividendo brientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria (5) che solo fino a qualche anno fa veniva definito come prematuro, ha giudicato che le singole società costituenti un gruppo rilevano quale un unico soggetto che gestisce e realizza una propria attività di impresa. Tutte le singole società infatti porrebbero in essere isolate azioni che tuttavia assumerebbero un rilievo, globalmente considerate, tale da farle apparire all'esterno «come parti inseparabili di un'impresa unitaria». Va per il vero osservato che il Tribunale nel formulare questa teoria ha trovato il riscontro probatorio nel rinvenimento di alcuni prodotti incriminati presso la sede di una altra società del gruppo. Ma è indubbio che il Tribunale, per risalire alla responsabilità delle singole società costituenti il gruppo per atti illeciti posti in essere da parte delle stesse consociate, abbia considerato il concetto di partecipazione di tutte le società alla realizzazione dell'illecito: perché vi sia partecipazione alla consumazione dell'illecito è sufficiente che la singola società facente parte del gruppo abbia posto in essere una delle concause senza le quali l'illecito non si sarebbe potuto mai attuare (6).

Per comprendere tale principio è opportuno tornare brevemente al concetto della responsabilità della società madre. In precedenza, diversi autori avevano ritenuto che per configurare la responsabilità della società madre per atti posti in essere dalla società figlia era necessario dimostrare che l'atto illecito fosse esecuzione di una direttiva unitaria emanata dalla società madre (7). Ciò, se rappresenta una soluzione chiara ed argomentabile sotto il profilo giuridico, è di discutibile utilità pratica per i cosiddetti operatori del commercio c.d. «deboli». Infatti è particolarmente difficile, tant'è che si potrebbe parlare di probatio diabolica, per il danneggiato dimostrare a) che l'atto illecito sia stato compiuto in esecuzione di una determinata deci-

sione; b) che tale decisione sia stata espressamente presa dalla società madre (8). Proprio per tale ragione si è prospettata una soluzione diversa: quella della «realizzazione delle concause». In altre parole il terzo danneggiato potrebbe dimostrare la partecipazione della società, membro del gruppo, offrendo all'Autorità Giudicante degli elementi o indizi che potrebbero consentire a quest'ultima, avvalendosi dell'istituto della presunzione *ex art. 2727* codice civile di arrivare ad accertare la partecipazione della stessa alla commissione dell'ille-

Note:

(4)Così Trib. Mantova, ordinanza 1 marzo 1995 in *Foro Padano*; op. cit.

(5)La Corte di Giustizia con decisione del 12 gennaio 1995 (causa T-102/92) ha ritenuto che «ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza l'unità del comportamento sul mercato della società madre e delle sue filiali prevale sulla separazione formale tra le società, che risulta dalle loro personalità giuridicamente distinte» ne *Foro Padano* 1994, I, 264.

(6)Così Jandoli ne *Foro Padano*, 1994, I, 286.

(7)Così il Tribunale di Alba 16 novembre 1994, in *Foro Padano*, 1994, I, 265 e Tribunale di Orvieto 4 novembre 1987 in *Giur. Italiana*, 1988, II, 501. Tuttavia per alcuni autori non sempre ad una direzione unitaria corrisponde una responsabilità della società madre. Così per G. Marchetti la società madre in presenza della direzione unitaria (*rectius*, qualora non si riesca a dimostrare la non effettività di tale condizione economica/giuridica), sarà titolare di un generico potere di controllo da identificarsi come dovere di vigilanza sull'andamento delle società del gruppo. Poteri/doveri che tuttavia si attenuano (conseguendone un minor grado di responsabilità), ove si consideri la maggior difficoltà strutturale che, rispetto all'organo delegante, incontra la capogruppo, nell'attivare il potere di rimozione dell'organo gestore della controllata. (G. Marchetti ne *Il controllo sui poteri della controllante*; ne Atti del Convegno di Venezia op. cit., 1547 ss.). G. Miner-vini ha sostenuto che non si può riscontrare, nei confronti della società madre, un centro di imputazione per tutti gli atti posti in essere dalle società figlie, pur in presenza di un controllo. La società madre-capogruppo, ha pur sempre il ruolo istituzionale di esercitare una funzione corrispondente ad un potere di coordinamento; soltanto qualora si esorbiti dal potere di coordinamento e, quindi, si invada l'autonomia della singola società controllata, si slitta nella patologia del fenomeno e si ha quindi un abuso della personalità giuridica della società madre; G. Miner-vini ne *La capo gruppo e il governo del gruppo* ne Atti del Convegno di Venezia op. cit., 1565 ss.

(8)Ad evidenziare la difficoltà di individuare una direzione unitaria M.S. Spolidoro ha affermato che la direzione unitaria del gruppo è un fenomeno più complesso rispetto al semplice controllo, non solo perché geneticamente essa può derivare da situazioni che non si identificano con il controllo, ma anche e soprattutto perché l'inserimento in un gruppo rende più concreta la limitazione della sovranità di ogni singola società; si configurerebbe, in tal caso, questo interesse di gruppo, che prescinde dall'interesse di una società madre e andrebbe a configurarsi come comune ad ogni società costituente il gruppo medesimo. Il perseguimento di tale interesse di gruppo non necessariamente comporterebbe l'esecuzione di una direzione unitaria, pure in presenza di controllo. M.S. Spolidoro «*I gruppi di società e gruppi di imprese tra diritto societario e diritto della concorrenza*» ne Atti del Convegno di Venezia, op. cit., 2193 ss.

B

BREVETTI
PER INVENZIONI
E PER MODELLI

GIURISPRUDENZA

388

IL DIRITTO
INDUSTRIAL
E.n. 5/1997

cito. Il Tribunale di Monza, infatti, avvalendosi dell'istituto della presunzione, ha riscontrato la partecipazione delle singole società costituenti il gruppo alla commissione dell'illecito: «anche verso la reclamante esistono principi di prova apparentemente dimostrativi del possibile e probabile svolgimento di un'attività contraffattiva».

L'unità del gruppo, tuttavia, se rilevante sotto il profilo della commissione dell'illecito, non è stata ritenuta dal Tribunale di Monza sufficiente sotto il profilo processuale ai fini della notifica. Per il Tribunale, il gruppo di società non costituisce un soggetto giuridico, in modo tale che la notifica di un atto ad una singola società assuma efficacia anche nei confronti delle altre società collegate. In tali casi la barriera della personalità giuridica non è aggirabile, a meno che non si ricorra alla figura <<dell'imprenditore occulto» (9) o «finzione di gruppo» (10).

Alcuni autori partendo da una diversa prospettazione del fenomeno sono invece andati oltre ed hanno superato il limite incontrato dal Tribunale di Monza, configurando il gruppo quale unico soggetto giuridico.

A. Petitpierre-Sauvain (11) ha asserito che il gruppo potrebbe configurarsi come una società di fatto. Le società del gruppo avrebbero cioè stipulato un più ampio contratto sociale (anche non scritto) che potremmo definire come «società nella società». Questo contratto sociale si dovrebbe configurare quale società semplice o più genericamente quale società di persone, a seconda del diritto applicabile.

In tal caso tutte le società saranno considerate socie di società di persone e pertanto risponderanno, per gli atti posti in essere dal gruppo, integralmente con il proprio patrimonio. Tale tesi pur apprezzabile, mostra i propri limiti per la difficile applicazione all'interno delle singole realtà giuridico-normative dei vari Stati; in Italia per esempio, la giurisprudenza non ammette la costituzione di una società di persone i cui soci siano società di capitali. È stata altresì proposta un'altra soluzione (12), avvalendosi dell'art. 5.5 della Convenzione di Bruxelles, per abbattere lo schermo del limite della personalità giuridica. L'art. 5.5 infatti alla luce dell'interpretazione di numerose sentenze della Corte di Giustizia, offre la possibilità al terzo, danneggiato da una filiale e/o società controllata, di convenire in giudizio direttamente la casa madre nel Paese in cui si trova la filiale nonché ottenere una decisione nei confronti della casa madre, ogni qual volta l'attività della filiale stessa si sia estrinsecata nei rapporti con i terzi, come attività attribuibile al gruppo di imprese, inteso come entità economica unitaria. La società madre potrà pertanto essere ritenuta responsabile delle obbligazioni della figlia.

(III) Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di proprietà industriale il *periculum in mora*

è in *re ipsa* (13). Quanto precisato dal Tribunale di Monza non è che una esemplificazione di detto principio.

Pertanto, anche la semplice realizzazione della presunta attività contraffattoria, che può consistere nella produzione o nella commercializzazione del bene contestato, se attuale, è fonte di un pregiudizio imminente e irreparabile sul diritto prospettato dalla parte titolare del brevetto.

B

BREVETTI
PER INVENZIONI E
PER MODELLI

GIURISPRUDENZA

389

IL DIRITTO
INDUSTRIALE n.
5/1997

Note:

(9) Cioè considerare imprenditore occulto il gruppo o la società madre, quale soggetto nel cui interesse esclusivo viene svolta da altri solo formalmente l'attività d'impresa; Ferri, *Manuale di diritto Commerciale*, Torino 1986, 105.

(10) La Corte d'Appello di Roma con sentenza 28 ottobre 1986, ha ritenuto che «ove della personalità giuridica si sia abusato, come nel caso in cui i fondatori trattano i beni della persona giuridica come propri, il giudice può superare lo schermo della personalità giuridica ed imputare ai fondatori i rapporti giuridici facenti capo all'ente» in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2284, 422.

(11) Anne Petitpierre-Sauvain «Responsabilité du groupe et à l'intérieur du groupe» in Atti del Convegno di Venezia op. cit., 1795 ss.

(12) Così G. Fauda e M. Franzosi *L'art. 5.5. della convenzione di Bruxelles e la disciplina del gruppo di società in Italia: un'impostazione diversa?»* ne Atti del Convegno di Venezia op. cit., 1311 ss.

(13) Per un'ampia elencazione di precedenti giurisprudenziali in tal senso vedasi in questa *Rivista*, n. 8, 1996, 657 il commento di P. Cavallaro.