

## ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta in udienza del 25.2.2016;

*Premesso in fatto che:*

- parte attrice con atto di citazione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., si oppone al precetto notificato dalla [redacted] in data 29.12.2015, con il quale le si intima il pagamento dell'importo di E. 203.000,00 (oltre interessi e spese) a titolo di penale in riferimento alla violazione dell'inibitoria cautelare emessa con ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, pubblicata in data 20.04.2015.

- In tale occasione il Tribunale di Milano ha infatti inibito parte attrice *"all'ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti i marchi [redacted] e qualsiasi uso dei marchi contestati"*, fissando contestualmente a titolo di penale la somma di E 30,00 per ogni prodotto rinvenuto sul mercato in violazione dell'inibitoria e la somma di E. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'inibitoria. In data 5.05.2015 tale ordinanza è stata munita della formula esecutiva, in forza della quale la [redacted] ha avviato la procedura esecutiva nei confronti della [redacted] (qui parte opponente, sostenendo il ricorrere della violazione di tale obbligo per 203 giorni.

- parte attrice mediante l'opposizione a precetto ha quindi eccepito l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla [redacted] ed il conseguente diritto del creditore a procedere ad esecuzione, l'inesistenza del titolo esecutivo e la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto, chiedendo dunque al G.I., ai sensi dell'art 615 co 1 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (ossia l'ordinanza del 20.04.2015 avente ad oggetto l'inibitoria cautelare riguardante l'uso dei marchi

- parte opposta con memoria di costituzione nel procedimento di sospensione dell'esecuzione chiede a codesto G.I. il rigetto della richiesta di parte attrice, stante l'incompetenza del Tribunale di Monza (ritenendo infatti competente il Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa), l'ammissibilità della procedura esecutiva ed il sussistere dell'*an* dell'esecuzione, con la conseguente assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 615 co 1 c.p.c.

- posto che nella specie non si tratta di attuazione del provvedimento di non fare, per il quale in base al disposto di cui all'art. 669 duodecies cpc sarebbe competente il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, ma di dare esecuzione alla condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta a seguito della violazione, con conseguente applicazione della prima parte della richiamata disposizione di cui all'art.669 duodecies cpc, che in proposito richiama gli artt. 491 segg. cpc, la questione relativa alla competenza deve essere risolta attraverso l'applicazione delle norme di cui agli artt. 615, 27 e 480 c.p.c., le quali individuano nello specifico le regole di competenza in materia esecutiva. In particolare, infatti, l'art. 615 c.p.c. prevede che per le opposizioni a precetto sia competente il giudice competente per materia, per valore e per territorio a

norma dell'art. 27 c.p.c. il quale a sua volta individua per le cause di opposizione all'esecuzione forzata (artt. 615 e 619 c.p.c.) la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, salvo il disposto dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.; in particolare quest'ultima disposizione prevede che sia onere dell'intimante effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, e solo in mancanza le opposizioni a precetto si dovranno proporre davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Nel caso di specie parte intimante ha provveduto a effettuare la formale elezione di domicilio sia nel Comune di Milano sia nel Comune di Vimercate (MB); in realtà ai fini di una corretta attuazione della norma, avrebbe dovuto effettuarla presso il Comune di Monza, luogo dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 480, 3° co, primo periodo, c.p.c. (*"il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione"* e non vi è nella specie l'indicazione di alcun collegamento della società attrice con Milano ai fini dell'esecuzione), ragione per la quale l'intimato ha rettamente provveduto a proporre opposizione davanti a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 480, 3° co, secondo periodo, c.p.c. (*"in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato"*)

Neppure può ritenersi che nel caso di specie, i generali criteri di competenza siano derogati. In tal senso si veda infatti la pronuncia del Tribunale di Padova ove si afferma che: *"Nell'opposizione cd. preventiva, cioè quella promossa contro l'esecuzione preannunciata dal precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si deve far riferimento, ai fini della determinazione della competenza, al criterio del valore della domanda, atteso che il diverso criterio della materia opera solo per particolari controversie (lavoro, previdenziali, agrarie) e se valore della controversia è inferiore al limite prescritto dall'art. 7 c.p.c., ne deriva che competente a decidere l'opposizione è il Giudice di pace"* (Tribunale di Padova, Sez. I, 2/10/2006, in *Massimario della Giurisprudenza civile Patavina*, 2009). Infatti *ratio* del disposto dell'art. 27 c.p.c. è propriamente quella di assicurare che la competenza del giudice dell'opposizione (ex art. 615 e 619 c.p.c.) corrisponda alla competenza del giudice competente per l'esecuzione.

E' pur vero che in materia di lavoro la competenza viene derogata, ma ciò avvalorava le conclusioni qui tratte, posto che in quel caso sussiste un'apposita ed esplicita norma derogatoria della competenza generale in materia di opposizione, dettata dall'art. 618 bis cpc, norma che quindi presuppone che la devoluzione in via esclusiva al giudice del lavoro delle controversie in materia di lavoro (art. 409 cpc) non è di per sé sufficiente a radicare sullo stesso anche le relative opposizioni all'esecuzione; norma che appunto non trova alcun corrispondente nella nostra materia.

Non sfugge al giudicante che un costante orientamento del S.C. ritiene la competenza della Sezione Specializzata Agraria anche per le opposizioni all'esecuzione relative a rilascio di fondi agrari.

Tuttavia la sezione specializzata agraria presenta delle differenze essenziali rispetto alle sezioni specializzate in materia di impresa dovute sia alla composizione di tale organo giudicante sia alla peculiarità della disciplina giuridica applicabile alle relative controversie ed al rito (che è quello del lavoro).

Va in particolare ricordato che le sezioni specializzate agrarie non sono dotate di una semplice attribuzione interna all'ufficio, come nel caso della sezione impresa (Cass. 24656/11), ma di una autentica competenza (tanto che il relativo rilievo pur da parte di un giudice appartenente al medesimo ufficio deve passare attraverso un'ordinanza di incompetenza), e sono composte anche

da membri laici, ed infine come detto alle relative controversie si applica il rito del lavoro, e in dottrina non manca chi osserva come il rinvio dell'art.9 l. 29/1990 all'art.409 cpc integra tale ultima disposizione, sicché sarebbe addirittura da ritenersi che la competenza delle sezioni stesse si basi sul disposto dell'art.618 bis cpc.

In proposito il S.C. ha affermato che “la ragione di fondo dell'opzione per la competenza del giudice specializzato agrario è che l'opposizione all'esecuzione necessariamente investe la materia agraria ed implica quelle specifiche conoscenze di cui è dotato tale giudice in relazione alla sua particolare composizione” (Cass. 6972/01).

Su tale ultima peculiarità, che le sezioni agrarie non condividono con quelle dell'impresa, si basa anche la migliore dottrina.

Ovvia quindi l'improponibilità di qualsiasi lettura analogica della materia della competenza di tali sezioni con quella delle sezioni impresa, dove il presupposto della presenza di membri laici non è prevista.

La giurisprudenza in materia di sezioni agrarie (per tutte Cass. 4339/99), oltre a riferirsi sempre all'esecuzione del rilascio del fondo, parte da un dato letterale ben differente rispetto a quello qui rilevante, posto che se l'art.9 della l. 29/90 si riferisce alla devoluzione alle SSA di “tutte le controversie in materia di contratti agrari”, l'art. 3 del dlgs n.168/2003 si riferisce – per quanto qui di rilievo - alle *controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni*, tra cui non rientrano certamente le opposizioni a precetto su un titolo giudiziale pur costituito da ordinanza della Sezione Imprese.

Da un punto di vista generale appare poi evidente che il legislatore non abbia ritenuto implicita la devoluzione alla Sezione Specializzata di tutte le controversie aventi ad oggetto l'opposizione a precetto su titoli formati dalla sezione stessa, posto che tale scelta non solo – per quanto osservato – avrebbe dovuto essere esplicita derogando ad un criterio specifico quale quello stabilito dall'art.27 cpc, ma essa sarebbe stata irrazionale (si pensi al fatto che in tal guisa tutte le condanne a pagamento somma conseguenti ad azioni di responsabilità dei *componenti degli organi amministrativi o di controllo*, ovvero in materia di trasferimento di quote sociali, avrebbero dovuto concentrarsi presso la ridetta sezione);

da quanto precede emerge che ai fini della sommaria delibazione propria di questa sede la questione di competenza non appare fondata;

- nel merito la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo deve essere vagliata considerando nel caso di specie il ricorrere o meno dei gravi motivi richiesti dall'art. 615 co 1 c.p.c. In particolare l'elemento del *fumus boni iuris*, quale verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l'azione esecutiva e quindi quale apparente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, si ritiene non integrato nel caso di specie.

Infatti parte attrice sostiene il ricorrere di un'ipotesi di nullità del precetto sia per la carenza del diritto di controparte alla tutela esecutiva del proprio diritto, ritenendo l'ordinanza del Tribunale di Milano non assimilabile ad un titolo esecutivo, sia per la carenza del diritto stesso da tutelare, reputando di aver validamente acquistato i marchi in questione.

In proposito parte attrice ritiene di aver validamente acquistato i marchi in forza di un contratto di cessione di marchio a riscatto stipulato in data in forma di scrittura privata autenticata in data trascritto in data 20.08.2011 (doc. 8 e 9).

Tali contestazioni, però, non possono essere oggetto di esame in questa sede, essendo basata l'esecuzione preannunciata su titolo di formazione giudiziale, per cui il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito, cui accede la fase cautelare.

Per quanto invece riguarda la contestazione attinente il diritto della alla tutela esecutiva, l'ordinanza avente ad oggetto un'inibitoria cautelare e la relativa misura coercitiva indiretta è qualificabile senza alcun dubbio come un valido titolo esecutivo, in quanto la stessa non si limita ad un mero accertamento ma presenta propriamente natura di condanna; essa infatti individua accanto all'ordine di non fare infungibile anche una misura coercitiva indiretta, quale è la penalità di mora consistente nel dovere del destinatario a corrispondere una determinata somma di denaro per ogni violazione dell'inibitoria cautelare individuata nell'ordinanza (nel caso di specie 1.000,00 E per ogni giorno di violazione).

D'altronde l'applicabilità dell'*astreinte* anche in sede cautelare è espressamente prevista nella nostra materia dall'art.131, 2° co., c.p.i. (e la disposizione è addirittura applicabile mentre è in corso la brevettazione o la registrazione del marchio, come previsto dal successivo art.132)

Ciò è conforme alle stesse previsioni legislative ed in particolare all'art. 614-bis c.p.c. il quale prevede che "il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza"; infatti, il dato testuale della norma ("provvedimento di condanna"), come peraltro è sostenuto da autorevole dottrina fin dall'introduzione della norma ad opera della legge n.69/2009, non lascia dubbi circa la volontà del legislatore di riferirsi ad una nozione più ampia rispetto a quella della sola sentenza di condanna, permettendo di ritenere rientrante in tale categoria anche la stessa ordinanza cautelare anticipatoria (la quale infatti deve avere per esser tale un contenuto analogo a quello del provvedimento definitivo) che abbia ad oggetto un obbligo di non *facere* infungibile e una misura coercitiva indiretta. Ciò peraltro può agevolmente desumersi anche dalla stessa disciplina normativa prevista in materia cautelare, in particolare dall'art. 669-duodecies c.p.c., ove si prevede che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme previste dagli artt. 491 ss c.p.c.

Inoltre non è condivisibile l'opinione di parte attrice secondo la quale parte opposta avrebbe dovuto previamente instaurare un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della violazione del dovere individuato dall'ordinanza del Tribunale di Milano, e la quantificazione concreta e puntuale della somma dovuta a titolo di condanna; ciò alla luce anche del fatto che lo stesso Tribunale di Milano si è preoccupato di individuare in modo chiaro e determinato sia l'obbligo di non fare infungibile oggetto dell'inibitoria cautelare (ossia quello di astenersi "dall'ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti i marchi e qualsiasi uso dei marchi contestati"), sia la somma di denaro dovuta per ogni giorno di violazione dello stesso ( E 1.000,00).

La giurisprudenza che si è occupata dell'argomento (cfr. Trib. Milano sez. proprietà industriale 9.6.2011), ha infatti chiarito come il fatto che in una pronuncia sia stata fissata una penale per ogni violazione dell'inibitoria, costituisce un titolo esecutivo che come tale non richiede un ulteriore giudizio di cognizione per la determinazione del quantum. Infatti "l'interpretazione

costituzionalmente orientata delle norme qui esaminate...non può che condurre a rifiutare un'interpretazione la quale – a fronte di una condanna in futuro con un contenuto dell'obbligazione pecuniaria già cristallizzato – imponga al creditore di ottenere una nuova statuizione giudiziale (attraverso tre eventuali nuovi gradi di giudizio) a sua volta opponibile – una volta azionata in via esecutiva – in sede di opposizione all'esecuzione”.

Naturale conseguenza del ragionamento è che tali verifiche sono riservate alla sede esecutiva, e in caso di contestazione daranno luogo ad un'opposizione all'esecuzione.

Conseguentemente in tale tipologia di casi compito del G.I., ai fini della valutazione dell'istanza di sospensione proposta nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto, è quello di accertare preliminarmente e anticipatoriamente non tanto se l'ordinanza possa rappresentare un valido titolo esecutivo, essendo ciò pacifico, ma piuttosto se vi sia stata un'effettiva violazione dell'inibitoria cautelare da parte di \_\_\_\_\_, verificando così se possa dirsi o meno integrato il requisito del *fumus boni iuris*.

Ai fini di tale accertamento vigono le ordinarie regole in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., dovendosi però porre attenzione al fatto che nel procedimento di opposizione le parti sono di per sé formalmente ma non sostanzialmente invertite, per cui è onere della parte intimante (SEP) dimostrare l'avvenuta violazione dell'inibitoria da parte di \_\_\_\_\_ così come asserito nell'atto di precetto opposto, mentre è onere di \_\_\_\_\_ dimostrare l'eventuale prova contraria.

In base alla sommaria deliberazione propria di questa sede, si evince dalla documentazione prodotta dalla \_\_\_\_\_ che la \_\_\_\_\_ l'ha posto in essere una condotta lesiva dell'obbligo statuito nell'ordinanza cautelare 26.3.2015 in quanto nello specifico ha continuato a commercializzare e pubblicizzare i marchi \_\_\_\_\_ . In particolare il doc.5) presenta l'informativa di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - nei confronti di un potenziale cliente circa l'autorizzazione del Sig. Scianò (soggetto parte dell'organizzazione di vendita della \_\_\_\_\_, alla commercializzazione dei prodotti a marchio \_\_\_\_\_) sono estratti (datati al 22.2.2016) di pagine informatiche, quelle di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dalle quali figura come \_\_\_\_\_ sia ancora autorizzata alla commercializzazione dei marchi \_\_\_\_\_

I documenti prodotti costituiscono dunque elementi indiziari del comportamento posto in essere in violazione dell'ordinanza cautelare che depongono nel senso del non ricorrere del *fumus boni iuris*; ferma restando ogni ulteriore valutazione in sede di piena cognito.

Per i motivi sopra riportati non risulta quindi provato ai fini della sospensione dell'esecutorietà del titolo, il ricorrere dei gravi motivi richiesti dall'art. 615, co 1°, c.p.c. (mentre è del tutto inammissibile la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., essendo applicabile tale disposizione solo quando l'esecuzione sia già iniziata, ipotesi non ricorrente quindi nel caso di specie); in particolare carente è il requisito del *fumus bonis iuris*, quale verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare sospensivamente l'efficacia esecutiva del titolo e quindi quale apparente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 615, 614-bis c.p.c. e 2697 c.c.:

- Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo
- Rifissa per gli incombenti di cui all'art.183 cpc l'udienza del 21 aprile 2016 h. 9,30, posto che la data indicata del 18.4.2016 non corrisponde al calendario d'udienza tabellarmente stabilito .

Monza, 18.03.2016

IL CASO.it