

N. R.G. 4822/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4822/2024** promossa da:

Parte_1 P.IVA /C.F. *P.IVA_1*),

con il patrocinio degli avv.ti CAMUSSO ALBERTO, STROPPARO ALBERTO e
VINCI VITTORIO

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. e P. IVA *P.IVA_2* ,

con il patrocinio degli avv.ti SBRENNNA NICOLA e BIZZOTTO GLORIA

CONVENUTA



CONCLUSIONI

L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni:

“a) accertare e dichiarare i plurimi inadempimenti della convenuta, come meglio descritti in atti, in relazione al Contratto di Licenza e all'Accordo di Consulenza (come in atti meglio definiti e individuati);

b) accertare e dichiarare i plurimi inadempimenti della convenuta, come meglio descritti in atti, in relazione al Primo e al Secondo Contratto di Fornitura;

per l'effetto:

c) dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in forza delle condotte illecite accertate nel presente procedimento nella misura che sarà determinata in corso di causa e che l'attrice si riserva di provare ulteriormente, ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., e comunque non inferiore alla somma forfettaria di Euro 400.000;

In via istruttoria:

d) disporre, occorrendo, CTU tecnica al fine di accertare e confermare l'incompletezza ed inidoneità di quanto fornito da *CP_1* a *Parte_1* rispetto a quanto dedotto negli accordi tra le parti;

e) disporre CTU tecnico contabile per quantificare il preciso ammontare del danno subito dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta;

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. e successive occorrende”.

La convenuta ha concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c. depositate telematicamente:

“A1) in via preliminare, sulla scorta di quando dedotto in fatto e in diritto, accertare il proprio difetto di competenza in rapporto alle doglianze avversarie relative ai due contratti di fornitura (docc. 7 e 12 avv.) nonché il proprio difetto di competenza in rapporto alle doglianze avversarie relative ai contratti di licenza di brevetti (doc. 7 avv.) e di consulenza per sviluppo di know how (doc. 12 avv.) e per l'effetto dichiarare la competenza dell'arbitro unico di cui ai docc. 7 e 12 avv. per le pretese dell'attrice concernenti i due contratti di fornitura nonché dichiarare la competenza ratione materiae della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Bologna (foro



del convenuto) in rapporto alle pretese di controparte relative ai contratti di licenza e consulenza indicati in narrativa.

A2) in via preliminare subordinata sempre sulla scorta di quando dedotto in fatto e in diritto - nella non creduta ipotesi in cui la clausola compromissoria venisse ritenuta invalida - accertare il proprio difetto di competenza sia in rapporto alle doglianze avversarie relative ai contratti di licenza di brevetti (doc. 7 avv.) e di consulenza per sviluppo di know how (doc. 12 avv.) sia per le pretese dell'attrice concernenti i due contratti di fornitura indicati in narrativa, dichiarando la competenza ratione materiae sull'intera lite in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Bologna (foro del convenuto).

A3) in via preliminare ulteriormente subordinata ancora sulla scorta di quando dedotto in fatto e in diritto - nella non creduta ipotesi in cui la clausola compromissoria venisse ritenuta invalida ma venisse per converso riconosciuta la validità, l'opponibilità e/o l'invocabilità del foro convenzionale stabilito nei contratti di licenza e di consulenza - accertare il proprio difetto di competenza sia in rapporto alle doglianze avversarie relative ai contratti di licenza di brevetti (doc. 7 avv.) e di consulenza per sviluppo di know how (doc. 12 avv.) sia per le pretese dell'attrice concernenti i due contratti di fornitura, dichiarando la competenza sull'intera lite in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Venezia (forum actoris ratione materiae).

B) in via principale, sulla scorta di quando dedotto sopra in fatto e in diritto, respingere tutte le richieste avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate in fatto e in diritto.

C) in via istruttoria, ferma ogni più ampia riserva circa l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti anche alla luce delle difese avversarie, si chiede innanzitutto (I) di ammettere i documenti prodotti dalla convenuta e (II) di ammettere prova per testi, anche in materia contraria, con riserva di indicare i testi e i capitoli che ci si riserva di formulare nelle memorie successive.

D) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, C.P.A ed I.V.A. e successive occorrende”.

Svolgimento del processo



Con atto di citazione del 8.10.2024 *Parte_1* conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Padova l’odierna convenuta domandando che venissero accolte le conclusioni in atti. E segnatamente . far accettare presunti inadempimenti della convenuta “in relazione ai contratti conclusi tra le parti” essenzialmente concernenti privative industriali e segreti protetti dal c.p.i.. Nella fattispecie: – una licenza di una serie di brevetti – un accordo di consulenza per lo sviluppo delle correlate invenzioni e per la cessione di know how tecnico – un contratto di fornitura di macchinario – un accordo di fornitura aggiuntivo concernente il medesimo macchinario 2. ottenere il risarcimento dei danni subiti, “comunque non inferiore alla somma forfettaria di Euro 400.000” 3. ottenere l’ammissione di prove per testi 4. disporre una CTU tecnica per accettare “l’incompletezza ed inidoneità” di quanto reso da *CP_1* a *Pt_1* rispetto ai predetti quattro contratti, incluso quello di licenza brevettuale e quello di consulenza finalizzata al trasferimento di know how tecnico 5. disporre una CTU contabile per quantificare il preciso ammontare del danno dovuto

La causa veniva iscritta al ruolo R.G. 4822/2024 di codesto Ill.mo Tribunale e assegnata all’Ill.mo G.I. dott.ssa Elisa Rubbis che, con provvedimento del 15.10.2024, fissava la prima udienza di comparizione in data 27.02.2025, con decorrenza a ritroso dei termini di cui all’art. 171 ter c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2024 si costituiva nel presente procedimento *CP_1* che eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del presente Tribunale e domandava, in via principale, il rigetto delle domande attoree. *CP_1* segnatamente notava: da un lato, come la causa vertesse essenzialmente su questioni di diritto industriale riservate alla competenza della Sezione Specializzata Imprese (non presente a Padova); dall’altro, come le doglianze avversarie relative ai due contratti di fornitura avrebbero dovuto essere gestite da un arbitrato, per via della clausola compromissoria ivi riportata, e non certo dal Tribunale di Padova. 3) Veniva quindi eccepita, per un duplice ordine di ragioni, l’incompetenza del foro adito dall’attrice.

A seguito dello scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 27.02.2025 si teneva l’udienza di prima comparizione nel corso della quale l’odierna attrice insisteva nell’accoglimento delle proprie domande chiedendo che il procedimento proseguisse con la fissazione di un’apposita fase di consulenza tecnica volta ad accettare e confermare l’incompletezza ed inidoneità di quanto fornito da *CP_1* a *CP_2* ma rispetto a quanto dedotto negli accordi tra le parti, mentre (ii) la convenuta insisteva nelle eccezioni preliminari relative all’incompetenza del presente Tribunale, chiedendo in subordine il rigetto delle domande attoree. A seguito dell’udienza, nella medesima data il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta e ritenendo la causa sufficientemente istruita in via documentale, fissava avanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione in data 18.12.2025, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 189 c.p.c.. In ossequio ai predetti termini, entrambe le parti depositavano il proprio foglio di precisazione conclusioni in data 17.10.2025. Da ultimo, con provvedimento del 13.11.2025, in accoglimento dell’istanza deposita-



ta da parte convenuta, il Giudice autorizzava la trattazione cartolare dell’udienza fissata per il 18.12.2025, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di sintetiche note scritte.

L’attrice afferma che i quattro contratti intercorsi tra le soggettività coinvolte – due accordi di fornitura, un contratto di licenza e un accordo di consulenza – costituirebbero un “rapporto unitario”, tale da giustificare la concentrazione di tutte le relative controversie dinanzi al Tribunale di Padova. Tuttavia, il tentativo dell’attrice di riqualificare ex post un mosaico frammentato, stipulato in oltre due anni, tra tre soggetti diversi (Fabele, *CP_1* e *Pt_1*) appare del tutto privo di fondamento.

I quattro contratti non sono contestuali né omogenei. Dalla documentazione in causa – prodotta proprio da *Pt_1* – emerge con nettezza che: – il primo accordo (11.12.2018) fu proposto da Fabele, non da *Pt_1* e prevedeva arbitrato quale foro competente (doc. 7 avv.); – il successivo contratto di licenza (21.12.2018) fu poi predisposto unilateralmente da *Pt_1* firmato presso la sua sede, con clausola relativa al foro di “Padova” non doppiamente firmata e comunque inapplicabile ove la controversia – qual è questa – riguardi brevetti e know-how per via dell’art. 134 c.p.i.; – l’accordo di consulenza di molti mesi posteriore (8.2.2019) è parimenti ulteriore atto, separato e successivo, anch’esso firmato in luogo diverso e con clausola di foro invalida; – il secondo accordo di fornitura (19.10.2020) infine fu proposto da *CP_1*, contiene nuovamente clausola compromissoria e non presenta alcun richiamo ai contratti del 2018-2019.

La tesi attorea secondo cui tali atti sarebbero “funzionalmente collegati” è dunque smentita recisamente dai fatti, dai testi negoziali e dalla distanza temporale che li separa. Le clausole compromissorie prevalgono e rendono incompetente il Tribunale adito. Invero, due contratti su quattro prevedono un arbitrato per dirimere le controversie. *Pt_1* non ha mai contestato l’efficacia né la validità di dette clausole; anzi, nel corso dell’intero giudizio le ha ignorate, come se non esistessero. È sufficiente questo per escludere la competenza dell’intestato Tribunale: nessun rapporto può dirsi “unitario” quando due dei negozi prevedono arbitri e gli altri due un foro non validamente derogato. La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa è inderogabile ex art. 134 c.p.i. La controversia in analisi concerne principalmente: – una licenza di brevetto; – un accordo di know-how tecnico; – una consulenza per industrializzazione della tecnologia brevettata; – la riferita decadenza del titolo brevittuale europeo; – lo sfruttamento commerciale della privativa principale di *CP_1*. È la stessa attrice peraltro a sottolineare in conclusionale che la “licenza assume un ruolo decisivo e centrale” e che l’intera collaborazione verteva sullo sfruttamento della tecnologia brevettata. Di conseguenza, la sezione ordinaria del Tribunale di Padova risulta comunque incompetente, perché priva della Sezione Specializzata. (D) In conclusione, sull’aspetto della competenza, le tesi di *Pt_1* sono inaccoglibili. Al contrario di quanto riferito da controparte, nel caso di specie non esiste: – un rap-



porto unico – un contratto principale – un collegamento negoziale tale da attrarre quattro atti diversi sotto un solo foro Esistono, invece: – quattro contratti distinti – stipulati in tempi e luoghi diversi – tra soggetti diversi – con fori totalmente differenti a seconda dei casi L’eccezione di incompetenza va quindi accolta,

L’attrice innanzitutto, in citazione, ha omesso di riferire che sia il primo che il quarto contratto stipulato fra le parti (ovvero la prima e la seconda fornitura: docc. 7 e 12 avv.) devolvono le controversie basate su detti rapporti (doc. 7 attoreo. p. 4) a un arbitro da tenersi in Modena. Quindi, a ben vedere, per far valere asseriti inadempimenti di *CP_1* relativi alla prima e alla seconda fornitura, l’attrice avrebbe dovuto ricorrere alla Camera di Commercio di Modena e far nominare l’arbitro unico previsto dagli accordi; invece, l’attrice ha volutamente ignorato la clausola compromissoria (ripetuta peraltro in entrambi i testi negoziali) e ha preferito interessare direttamente il Tribunale intestato.

In secondo luogo, parte attrice - per giustificare la scelta del forum actoris- ha fatto leva esclusivamente sull’art. 13 del contratto di licenza (doc. 6 attoreo) e sull’art. 11 del contratto di consulenza (doc. 8 attoreo). Le due previsioni, però, ovviamente non possono concernere i rapporti regolati dai due contratti di fornitura (pure dedotti in causa) che infatti non prevedono da nessuna parte la competenza del Tribunale di Padova in ipotesi di lite. La decisione di adire l’intestato Foro per definire questioni completamente disomogenee fra loro appare quindi del tutto inesatta già solo per questo censurabile. Sotto altro aspetto, le due clausole sul foro convenzionale di Padova (art. 13 doc. 6 attoreo. e art. 11 doc. 8 attoreo.) a ben vedere non sono né opponibili a *CP_1* né invocabili in questo specifico giudizio. Invero *CP_1* è subentrata nei contratti di licenza e di consulenza di Fabele col pacifico benestare di *Pt_1* che, come noto (dopo la lettera di Fabele di rinuncia al business legato ai suoi brevetti: doc. 9 attoreo.) aveva “ritenuto di non sollevare questioni, nella speranza di una riuscita della collaborazione” (citaz. p. 10). Fabele tuttavia aveva sottoscritto entrambi gli accordi in qualità di contraente nettamente più debole: Fabele, in sintesi, era in una situazione disperata e, oltre a non essere mai stata assistita da commercialisti dal 2015 in poi, men che meno potè permettersi avvocati che rivedessero le condizioni contrattuali proposte da *Pt_1*. In queste circostanze, è indubbio che in fase di negoziazione e di definizione di un accordo sia indispensabile applicare la disciplina della doppia sottoscrizione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., così da rendere edotto il contraente più fragile dei rischi che corre, consentendogli di effettuare una scelta responsabile. Transfer però non l’ha fatto e sia la previsione sul foro convenzionale del contratto di licenza che quella, analoga, nel contratto di consulenza non presentano doppia sottoscrizione da parte di Fabele. Ciò significa che la previsione sul Tribunale competente in caso di lite non era opponibile a Fabele allora e, oggi, non può essere opposta a *CP_1* (che peraltro presenta pari fragilità finanziarie: si vedano i suoi bilanci dal 2019 al 2023 dove la stessa peraltro è qualificata “microimpresa”: all. 21). Del resto, ove *Pt_1* avesse davvero voluto rendere efficaci le due previsioni nei



confronti dell’odierna convenuta, avrebbe dovuto sottoporgliele per iscritto e fargliele firmare due volte: ciò però non è avvenuto, e già solo per questo la competenza pattizia del Tribunale di Padova appare esclusa a priori. Va poi tenuto presente che la controversia introdotta da *Pt_1* concerne quattro contratti, e due di questi riguardano direttamente ed indiscutibilmente privative industriali (precisamente brevetti e know how licenziati o trasferiti da *CP_1* e regolati come noto dal Codice della Proprietà Industriale: D. Lgs. 30/2005). Infatti il perito di parte incaricato dall’attrice di analizzare la vicenda per cui è causa, già in premessa riferisce di aver avuto “l’incarico di esaminare lo stato di un macchinario … per il trattamento dei chip a bottone … anche in relazione al brevetto italiano per invenzione industriale 102015000024870 di cui è oggi titolare la *CP_1*”. Ebbene, è noto che liti di questo tipo sono soggette alla competenza esclusiva, attrattiva ed inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa ex art. 3 del D. Lgs. 168/2003. L’attrice quindi, per far valere eventuali inadempimenti di *CP_1* rispetto al contratto di licenza e/o di consulenza, avrebbe dovuto ignorare il foro convenzionale (impossibilitato a pronunciarsi sulla controversia *ratione materiae*) e adire direttamente la Sezione Specializzata in Materia di Impresa competente.

Parte convenuta quindi ha eccepito formalmente per un verso il difetto di competenza del Foro di Padova in rapporto alle doglianze attoree relative ai due contratti di fornitura (docc. 7 e 12 attorei.) per via della clausola compromissoria ivi riportata e per altro verso il difetto di competenza del Foro di Padova in rapporto alle doglianze attoree relative ai contratti di licenza (di brevetti: doc. 7) e di consulenza (con sviluppo di relativo know how legato a detta tecnologia: doc. 12 attoreo) perché si tratta di materie deferite dal c.p.i. al giudizio esclusivo delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. L’eccezione è fondata. Inoltre, dovrà anche essere riconosciuta da un latto ex art. 819-ter c.p.c. la competenza dell’arbitro unico per le pretese dell’attrice concernenti i due contratti di fornitura e, dall’altro, la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Bologna (foro del convenuto) in rapporto alle pretese di parte attrice relative ai contratti di licenza e consulenza. Questo perché, come accennato, le due clausole sul foro convenzionale di Padova (art. 13 doc. 6 attoreo e art. 11 doc. 8 attoreo) non sono né opponibili a *CP_1* né invocabili in questo specifico giudizio avente ad oggetto appunto anche diritti di proprietà industriale (o comunque questioni ad esse correlate: art. 3 del D. Lgs. 168/2003 comma terzo).

In considerazione dell’esito della lite, tenuto conto che, ove il Tribunale si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate, atteso che l’operatività della clausola arbitrale è nella disponibilità delle parti quanto alla singola controversia, ai sensi dell’art. 819-ter co. 1 c.p.c., e che dunque l’introduzione della lite da parte dell’attore avanti al Tribunale non può apparire di per sé arbitraria. Tribunale di Milano, 8 Marzo 2016, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.



PQM

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando così provvede:

accerta e dichiara il proprio difetto di competenza in rapporto alle doglianze attoree relative ai due contratti di fornitura (docc. 7 e 12 avv.) nonché il proprio difetto di competenza in rapporto alle doglianze attoree relative ai contratti di licenza di brevetti (doc. 7 attoreo) e di consulenza per sviluppo di know how (doc. 12 attoreo) e per l'effetto dichiara la competenza dell'arbitro unico di cui ai docc. 7 e 12 attorei. per le pretese dell'attrice concernenti i due contratti di fornitura nonché dichiara la competenza ratione materiae della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di Bologna (foro del convenuto) in rapporto alle pretese di parte attrice relative ai contratti di licenza e consulenza indicati in narrativa.

Spese compensate

Padova 29-12-2025

Il Giudice

Dott. Elisa Rubbis

1.