



O2014_008

Decisione del 5 marzo 2015

Composizione

Dott. iur. Dieter Brändle, presidente, giudice unico
Lic. iur. Susanne Anderhalden, prima cancelliera

Parti

1. **JHD Acquisition SA**, MMG Tower,
53 Rd, E street, Marbella, PA- Ciudad de Panama,
2. **Thermoself SA**, casa La Brasera, 6534 S. Vittore, recapito
destinatario: amministratore Carlo Brusatori,
via Mulino Rosso 10, P.O. Box 145, 6517 Arbedo,
1 patrocinata dall'avv. Matteo Baggi e dall'avv. Luca Baggi,
Studio legale e notarile Baggi, via Giovannini 13, CP 1571,
6710 Biasca,

attrici

contro

1. Giuseppe **Sarcinella**, Residenza alla Cascata, Lavertez-
zo, 6595 Riazzino,

2. **SURICATE SA**, via Monti 10, 6828 Balerna,

entrambe patrocinate dall'avv. Stefano Codoni, Walder Wyss
AG, via Ferruccio Pelli 7, casella postale 5162, 6901 Lugano,

convenuti

Oggetto

cessione/accertamento titolarità

Considerando in fatto e in diritto:

1. Con atto del 28 marzo 2014, le parti attrici hanno introdotto azione formulando le seguenti conclusioni (act. 1, con rettifica del 10.6.2014:

"A. IN VIA PRINCIPALE

1. L'istanza accolta.

1.1 Di conseguenza:

- a) accertato a favore della JHD Acquisition SA, Panama, il diritto alla proprietà intellettuale sui brevetti menzionati in causa, rilasciati a nome Giuseppe Sarcinella, e più precisamente:

a.1) brevetto Europeo Europeo N. 05805051.9 ,EP n. 1896343, application nr. 05805051.9 -1261,EP1 di cui al brevetto CH 698 072 B1 rilasciato per la Svizzera ed il Liechtenstein il 15.05.2009 (Priorità Domanda CH N. 2005 1081/05 del 27.06.2005)

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le quali:

Italia (EP-IT no. 1896343, Francia (EP-FR 46 105EP 2009), Spagna (EP-ES/2332806), Regno unito di Gran Bretagna (EP-GB/P100683GB99), Austria (EP-AT/E442319); DE, GR, SE, FI, RE, NL e ogni a) tra nazione alla quale la validazione stata estesa;

a.2) brevetto europeo EP 2 619 279 A0; domanda internazionale n.ro WO 2012/038819 di cui al

brevetto CH 703 828 A2 depositato il 24.09.2010; Swiss priority Nr. 01560/10 del 24.09.2010

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le quali

EURASIA (n.ro 201300191 / AI), CINA (CN 103080268 A)

- b) è accertato il diritto a favore delle JHD Acquisition SA, Panama, di far trapassare a proprio nome ... (testo come all'istanza) ... o ogni altro diritto inerente la proprietà intellettuale menzionata al punti a.1) cd a.2) precedenti;

- c) è ordinata la cessione a favore della JHD Acquisition SA, Panama di ogni diritto alla proprietà intellettuale e relativi sul brevetto menzionato in

causa con l'indicazione CH 703 828 A2, pubblicato il 30.03.2012, nro di pubblicazione internazionale con EP 2 619 279 AO- WO 2012 / 038819 e come ai punti a.1) cd a.2) precedenti;

punti da 1.2 a 2. come da istanza

B. IN VIA ALTERNATIVA

Punto 1.1 come IN VIA PRINCIPALE punti 1. / a) / a.1)

Punto 1.2 : è accertato a favore della Thermoself SA, San Vittore, il diritto alla proprietà intellettuale brevetto europeo EP 2 619 279 AO; domanda internazionale n.ro WO 2012/038819 di cui al

brevetto CH 703 828 A2 depositato il 24.09.2010; Swiss priority Nr. 01560/10 del 24.09.2010

comprese le estensioni/validazioni internazionali derivantene, fra le quali

EURASIA (n.ro 201300191/ AI), CINA (CN 103080268 A)

Punti 1.33 fino punto 2 : come da istanza."

2. Con atto del 23 settembre 2014, i convenuti chiedevano il deposito di una cauzione di CHF 75 000.– a copertura delle ripetibili (act. 25).

3. Con atto del 20 ottobre 2014, le attrici obiettavano in particolare che a seguito della cessione dei contestati diritti di brevetto, la proprietà era stata ceduta alla MPMC Intellectual Property SA con sede in Svizzera, che la cessionaria subentrava nel processo in veste di attrice e di conseguenza la richiesta di cauzione era da considerarsi caduta.

4. Con decisione del 16 dicembre 2014, lo scrivente Tribunale ha stabilito che per esaminare l'ammissibilità della sostituzione di parte dovevano essere ancora prodotti determinati atti e assegnato alle attrici un termine a tal fine. Il Tribunale ha inoltre spiegato con tanto di motivazione che per l'esame della richiesta di cauzione la questione dell'ammissibilità della sostituzione di parte poteva rimanere irrisolta. Alle attrici è stato fatto obbligo di prestare una cauzione di CHF 62 000.– a garanzia delle ripetibili. All'attrice 1 ha inoltre ingiunto di produrre determinati atti in merito alla cessione, specificando che si sarebbe pronunciato in merito all'ammissibilità della sostituzione di parte una volta prodotti gli atti in questione.

5. Trascorso infruttuoso il termine già prorogato per il deposito della cauzione, con decisione del 5 febbraio 2015 lo scrivente Tribunale ha impartito alle attrici un termine suppletorio ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 CCP fino al 16 febbraio 2015, con la comminatoria che in caso di inadempienza non sarebbe entrato nel merito dell'azione.

6. Con atto del 16 febbraio 2015, le attrici hanno chiesto l'annullamento o la riduzione della richiesta di cauzione, allegando che il valore litigioso fosse nullo o nella migliore delle ipotesi pari a CHF 30 000.–, poiché sinora, e anche nel futuro immediato, i brevetti non avrebbero ancora generato alcun introito. Le attrici sostenevano inoltre che le convenute fossero in mala fede, poiché sarebbero state perfettamente consapevoli che i brevetti spetterebbero alle attrici. Infine, hanno chiesto anche il conferimento dell'effetto sospensivo.

7. Nei motivi della loro istanza, le attrici avevano quantificato il valore litigioso in almeno CHF 30 000.–. Con decisione motivata del 21 agosto 2014 lo scrivente Tribunale ha fissato il valore litigioso della causa in CHF 500 000.–, fissando quindi l'anticipo delle spese dovuto dalle attrici in CHF 25 000.– a testa. In seguito le attrici hanno tempestivamente prestato l'anticipo richiesto.

Non vi è motivo per riesaminare la fissazione del valore litigioso. In particolare, il fatto che un brevetto non abbia ancora fruttato denaro non può essere determinante. Ciò che conta è il potenziale insito nei brevetti. Infine, la questione della malafede delle convenute, allegata da parte attrice, riguarda la fondatezza materiale dell'azione. Lo scrivente Tribunale potrebbe dirimere tale questione soltanto in una sentenza di merito ed è evidente che il deposito di una cauzione non può essere fatto dipendere dall'esito del processo.

Non vi è dunque motivo di riesaminare la richiesta di cauzione imposta.

8. Dato che la cauzione non è stata prestata nemmeno entro il termine suppletorio fissato al 16 febbraio 2015, lo scrivente Tribunale non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CCP).

9. A causa delle insolite modalità seguite dalle parti nel compiere gli atti processuali, per il Tribunale la causa è risultata impegnativa. Conclusioni manchevoli, confusione riguardo alla contemporanea introduzione di una causa presso il Tribunale d'appello di Lugano nonché riguardo alla rappresentanza della attrici e un atto inammissibile inoltrato dalle attrici han-

no richiesto continui interventi da parte del Tribunale. A queste complicazioni si aggiunge anche il dispendio in rapporto con l'esame dell'invocata sostituzione di parte e con la richiesta di cauzione. Il valore litigioso essendo stato quantificato in CHF 500 000.–, la tassa di giustizia è fissata a CHF 20 000.– (art. 1 SpG-TFB) e ripartita tra le attrici a ragione di metà ciascuna, secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 1 CCP in combinato disposto con il cpv. 3 della stessa disposizione). La tassa di giustizia è compensata con l'anticipo prestatore dalle attrici (art. 111 cpv. 1 CCP). Il saldo viene loro rimborsato.

Alle convenute, che non hanno ancora dovuto esprimersi nel merito, è inoltre accordata un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 5 000.– a carico delle attrici (art. 3-5 SpG-TFB).

Per questi motivi, il giudice unico pronuncia:

1. Non si entra nel merito dell'azione.
2. La tassa di giustizia è fissata a CHF 20 000.–.
3. Le spese sono poste a carico dell'attrice in ragione di metà ciascuna e compensate con l'anticipo versato. Il saldo verrà loro rimborsato.
4. Si ingiunge alle attrici di versare alle convenute CHF 5 000.– a titolo di ripetibili.
5. Comunicazione per iscritto alle parti, alle convenute con act. 41A/41B e act. 41_FF a 41_GG in allegato, ad entrambe con avviso di ricevimento.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Lausanne 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg., 90 segg. e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

San Gallo, 5 marzo 2015

Per il Tribunale federale dei brevetti:

Presidente del Tribunale

Prima cancelliera

Dott. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Data di spedizione: 05.03.2015