



FR.

MASSIMATA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Copia St. FAZZALARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI  
**12385/92**

R.G.N. 1182/90

composta dagli Ill.lli Signori Magistrati:

Cron.

Dott. Andrea VELA - Pres. di Sez. - Rep.

ff. di - Primo Presidente - Ud. 20.2.1992

" Giuseppe MENICHINO - Pres. di Sez. -

" Cesare RUPERTO "

" Filippo ANGLANI - Consigliere -

11 MAG. 1992

" Vincenzo DI CIO' "

" Romano PANZARANI "

" Francesco FAVARA

Depositate in Cancelleria  
Roma, il 20 NOV 1992  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

" Marcello TADDEUCCI

" Vito GIUSTINIANI - Rel. - "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 1182/90 del R.G. AA.CC.

proposto

da

FRATELLI POZZONI S.P.A., in persona del Presidente  
del Consiglio di Amministrazione p.t., elettivamen-  
te domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della  
Corte di Cassazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti  
Alberto Airoidi e Carmine Monaco Sorge, giusta de-



lega a margine del ricorso.

- Ricorrente -

contro

GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION.

- Intimata -

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bergamo iscritto al n. 2450/89 R.G.

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno

20.2.92 la relazione della causa svolta dal Cons.

Rel. Dr. Giustiniani.

Udito il P.M., nella persona del Dr. M. Grossi, Sost.to Proc.re Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Graphic Security Systems Corporation, società del Delaware, con sede commerciale in New York, concedeva alla F.lli Pozzoni S.p.A., con sede in Cisano Bergamasco, con l' "accordo di licenza e cooperazione", stipulato il 24.2.1987, il diritto e la licenza esclusivi per produrre e vendere determinati prodotti, al fine di utilizzare il brevetto oggetto della concessione "scrambled iudicia TM" ed il "know-how", nonchè per vendere dei decodificato-



ri.

Con ricorso, depositato il 21.11.1989, la Graphic Security Systems Corporation, richiamato l'accordo di licenza e collaborazione del 24.2.87, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bergamo di ingiungere alla Fratelli Pozzoni S.p.A. il pagamento di dollari USA 340.000, con gli interessi, sostenendo che la Fratelli Pozzoni, dopo avere corrisposto il compenso di licenza dovuto, in data 13.3.1987, aveva interrotto il pagamento delle altre somme previste nell'accordo medesimo.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva tempestivamente opposizione, con atto del 14.12.1989, la Fratelli Pozzoni S.p.A., chiedendo, in via pregiudiziale, che il Tribunale dichiarasse la propria carenza di giurisdizione, poichè l'accordo di licenza e di collaborazione del 24.2.87 prevedeva, alla clausola n. 8.4 che: "qualsiasi controversia o ricorso tra le parti che sorga da o in relazione a questo accordo o a sue disposizioni" verrà risolta tramite arbitrato condotto a New York, in conformità delle norme in vigore dell'Associazione Americana di Arbitrato.

Con la stessa opposizione la F.lli Pozzoni, nel merito, esponeva d'aver già convenuto in



giudizio davanti al Tribunale di Roma il sig. Alasia (al quale il brevetto era stato rilasciato) e la soc. Graphic per sentir negare validità al brevetto e quindi all'accordo di licenza e cooperazione, non realizzando in concreto la pretesa invenzione le finalità che dichiarava di prefiggersi.

Chiedeva, quindi, la opponente F.lli Pozzoni, in via pregiudiziale, la declaratoria di carenza di giurisdizione a conoscere della causa del Tribunale di Bergamo; in via pregiudiziale subordinata la declaratoria di continenza fra la causa di opposizione e quella pendente davanti al Tribunale di Roma, con la revoca del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Bergamo; nel merito, la declaratoria di nullità dell'accordo di licenza e collaborazione, con la declaratoria di inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo medesimo.

Durante la pendenza della causa di opposizione ad ingiunzione, la F.lli Pozzoni ha proposto davanti a queste Sezioni Unite ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la declaratoria di carenza di giurisdizione del Tribunale di Bergamo e la devoluzione della controversia alla giurisdizione arbitrale estera.

La Graphic Security Systems Corporation



non ha presentato difesa in questa sede.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accordo di licenza e di cooperazione del 24 febbraio 1987 prevede alla clausola n. 8.4 che qualunque controversia o ricorso fra le parti "che sorga da<sup>o</sup> in relazione a questo accordo o sue disposizioni" verrà risolto tramite arbitrato condotto a New York, in conformità con le norme allora in vigore dell'Associazione Americana di Arbitrato. La clausola aggiunge che il giudizio sul lodo arbitrale potrà essere registrato in qualunque Tribunale avente giurisdizione e che si potrà fare richiesta a tale Tribunale per l'accettazione giudiziaria del lodo arbitrale o per l'ordine di esecuzione, quale che sia il caso.

La clausola precisa, infine, che sono escluse dalla competenza arbitrale solo le controversie relative alla validità del brevetto oggetto della concessione e quelle che possono nascere in forza della clausola n. 10 dell'accordo.

Ciò posto, è dato rilevare che la ricorrente ditta Pozzoni S.p.A. chiede, in sede di regolamento, a queste Sezioni Unite che, in virtù della clausola avanti menzionata, facente parte dell'accordo "di licenza e cooperazione", stipulato con la



Graphic Security Systems Corporation, sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo prevista per la risoluzione della controversia la giurisdizione arbitrale estera nelle forme indicate dalla clausola medesima.

L'istanza di regolamento di giurisdizione è fondata e va accolta.

Premesso che la procedura monitoria instaurata dalla Graphic non è stata ancora decisa nel merito e che la Pozzoni, costituendosi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha pregiudizialmente (Cass. S.U. 16.10.85 n. 5071) eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano per essere previsto - giusta accordo tra le parti - per la risoluzione della controversia l'esperimento di arbitrato estero, va osservato che, nella specie, trattasi di clausola concernente un arbitrato estero, da espletarsi a New York, in base alle norme dell'Associazione Americana di Arbitrato e che, a tal riguardo, al fine della ricorrenza di un valido compromesso, secondo la previsione della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62) al fine di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle controversie contrattuali cui



il compromesso stesso si riferisce, non è necessario che le parti abbiano espressamente individuato l'organo arbitrale e la disciplina del relativo giudizio, essendo sufficiente il riferimento da esse effettuato agli usi commerciali internazionali; che forniscano quelle indicazioni: deve, pertanto ritenersi congruo nella specie il riferimento specifico alle norme all'epoca in vigore presso l'Associazione Americana di Arbitrato (vedi Cass.

S.U. 29.10.86 n. 6339).

Essenziale a tal uopo è che la clausola abbia la forma scritta ed il requisito della forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della Convenzione di New York, è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ., anche se il contratto sia stato concluso in Italia (Cass. 15.3.86 n. 1765; Cass. 19.11.87 n. 8499).

Tanto premesso, rilevasi che, nel caso in esame, la clausola sulla devoluzione agli arbitri americani per quanto concerne la risoluzione della controversia è parte integrante dell'intero accordo di cooperazione sottoscritto dalle parti e che la



unica esclusione dall'arbitrato estero - pattiziamente prevista - riguarda la "validità del brevetto", su cui vi è autonoma controversia, che la ditta Pozzoni ha instaurato, a sua volta, davanti al giudice ordinario in Italia.

Se ne deve concludere che - giusta la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. S.U. 25.1.77 n. 361; Cass. S.U. 11.9.79 n. 4746; Cass. S.U. 6.7.82 n. 4039; Cass. S.U. 12.10.82 n. 5244) - ai sensi dell'art. 2 n. 3 della citata Convenzione di New York, la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata per iscritto su controversie suscettibili di essere deferite ad arbitri - come quella in esame - comporta una deroga alla giurisdizione italiana con devoluzione - agli arbitri stranieri - della materia nella clausola medesima contemplata. Nè tale clausola, richiede, oltre al già menzionato requisito della forma scritta (art. 2 n. 1 della Convenzione di New York) l'uso di formule sacramentali o predeterminate, essendo sufficiente che da essa emerga la inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.





E ciò è evidente nel caso di specie, in cui alla clausola n. 8.4 del contratto è espressamente previsto che "qualunque controversia o ricorso fra le parti che sorga da o in relazione a questo accordo o sue disposizioni verrà risolto tramite arbitrato condotto a New York, in conformità con le norme allora in vigore dell'Associazione Americana di Arbitrato".

Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Consegue - per il principio della soccombenza - la condanna della Graphic Security Systems Corporation - in persona del suo legale rappresentante - al pagamento in favore della ditta F.lli Pozzoni S.p.A., delle spese processuali, che stimate liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Condanna la Graphic al pagamento delle spese processuali, che liquida in L.150.000~~4~~ oltre L.2.000.000 (duemilioni) di onorario per il giudizio di primo grado ed in L.31.000~~4~~ oltre L.5.000.000 (cinquemilioni) di onorario per il giudizio di cassazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 1992.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG