

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale: Proprietà Intelletuali e
Concorrenza

Ciclo XXIV

**Il rito della proprietà industriale:
dalle sezioni specializzate ai Tribunali delle imprese**

Coordinatore
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor
Avv. Giulio Bergomi

Dottorando: Dott. Giovanni Ciccone

Indice

<i>Introduzione</i>	5
<i>Capitolo primo Le azioni in materia di proprietà industriale</i>	11
1.1 La nozione processuale di azione.	
1.2 Le azioni in materia di proprietà industriale: considerazioni generali.	
1.3 Le azioni di cognizione.	
1.3.1 Le azioni di accertamento positivo e le azioni di accertamento negativo. La tutela cautelare.	
1.3.2 Le azioni di nullità e decadenza.	
1.3.3 Le azioni di condanna. Le azioni di contraffazione.	
1.3.4 Le azioni costitutive. L'azione di conversione del brevetto. L'azione di rivendica.	
1.4 Le azioni cautelari.	
1.5 Le azioni esecutive.	
<i>Capitolo secondo La giurisdizione</i>	39
2.1 Considerazioni generali	
2.2 I profili di "giurisdizione interna"	
2.2.1 I rapporti tra AGO e UIBM.	
2.2.2 I rapporti tra AGO e EPO	
2.3 I profili di "giurisdizione internazionale"	
2.3.1 Considerazioni generali	
2.3.2 La giurisdizione nelle azioni di nullità e decadenza	
2.3.3 La giurisdizione nelle azioni di contraffazione	
2.3.4 Le azioni Torpedo	
2.3.5 La giurisdizione <i>cross-border</i> in ambito cautelare	
2.3.6 Spunti conclusivi in materia di giurisdizione	
<i>Capitolo terzo La competenza</i>	84
3.1 Considerazioni generali	
3.2 La competenza per materia	

- 3.2.1 Linee-guida generali
- 3.2.2 La concorrenza sleale interferente
- 3.2.3 La competenza in materia *antitrust*. Cenni sull'abrogazione del riferimento alle azioni di classe *ex art. 140 bis* cod. cons.
- 3.2.4 Le controversie nelle materie di cui agli artt. 64, 65, 98 e 99 c.p.i.
- 3.2.5 La competenza nelle materie in connessione
- 3.2.6 La competenza in materia di diritto d'autore
- 3.2.7 Alcuni problemi sulla competenza per materia
- 3.3 La competenza per territorio
 - 3.3.1 Linee-guida generali
 - 3.3.2 Il domicilio eletto
 - 3.3.3 Gli altri criteri di competenza *ex art. 120*, comma 2, c.p.i.
 - 3.3.4 Il *forum commissi delicti ex art. 120*, comma 6, c.p.i.
 - 3.3.5 Alcuni problemi sulla competenza per territorio
- 3.4 La competenza nei procedimenti cautelari
- 3.5 Spunti conclusivi in materia di competenza

Capitolo quarto La tutela cautelare della proprietà industriale

133

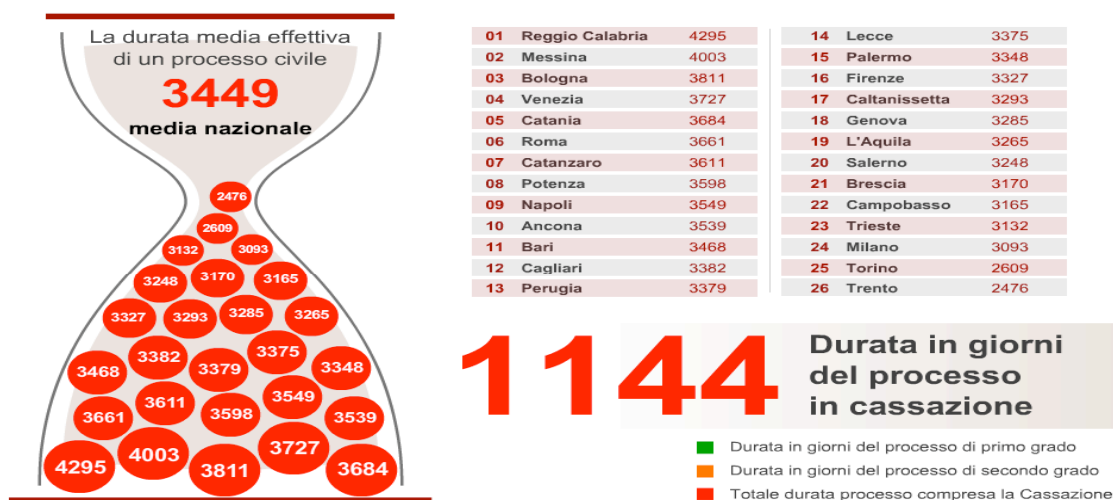
- 4.1 Considerazioni generali
- 4.2 La descrizione e il sequestro di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i.
 - 4.2.1 Le principali novità dopo il d.lgs. 131/2010
 - 4.2.2 Il nuovo coordinamento tra le misure di descrizione e sequestro
 - 4.2.3 Problemi applicativi sull' "an" della descrizione: l'auspicio di un ritorno al *favor* per la concessione *inaudita altera parte*
 - 4.2.4 Altre osservazioni in materia di sequestro
- 4.3 L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio di cui all'art. 131 c.p.i.
 - 4.3.1 L'inibitoria: la penale come strumento di coercizione indiretta
 - 4.3.2 L'inibitoria: l'interpretazione e la portata del titolo
 - 4.3.3 L'inibitoria: l'eventuale tutela mediante le norme

4.3.4 L'inibitoria: l'estensione dei legittimati passivi. Cenni sulla responsabilità dell' <i>internet provider</i>	
4.3.5 L'ordine di ritiro dal commercio: alcune considerazioni	
4.4 La consulenza tecnica in sede cautelare di cui all'art. 132, comma 5 c.p.i.	
4.5 La pubblicazione dell'ordinanza cautelare di cui all'art. 126 c.p.i.	
4.6 Gli strumenti cautelari contro gli atti di pirateria (artt. 144-144 <i>bis</i> c.p.i.).	
4.7 La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 128 c.p.i.	
4.8 Il <i>fumus boni iuris</i> e il <i>periculum in mora</i> nel rito cautelare industriale	
4.8.1 <i>Fumus boni iuris</i>	
4.8.2 <i>Periculum in mora</i>	
Capitolo quinto Alcune peculiarità del giudizio ordinario in materia industriale	198
5.1 Considerazioni generali	
5.2 Le misure risarcitorie e indennitarie di cui all'art. 125 c.p.i.	
5.2.1 Lo " <i>status</i> " del risarcimento danni in generale e nella materia industrialistica	
5.2.2 La <i>ratio</i> dell'art. 125 c.p.i.	
5.3 Gli strumenti istruttori	
5.3.1 Alcune osservazioni sulla disciplina dell'onere della prova	
5.3.2 Alcune osservazioni sulla consulenza tecnica	
5.3.3 La <i>discovery</i> e il diritto di informazione <i>ex</i> artt. 121 e 121 <i>bis</i> c.p.i.	
Conclusioni	230
Bibliografia	234

Introduzione

Il grafico, che qui di seguito si riporta, rappresenta il risultato di un'indagine condotta alla fine del 2011 sullo stato generale della giustizia italiana da parte di uno dei maggiori gruppi editoriali nazionale¹.

I dati che emergono - e che non hanno bisogno di commento - sono davvero sconcertanti, non solo per la collettività che dovrebbe beneficiare dei servizi della giustizia (il cui costo è sempre più "salato" visto l'aumento, *rectius* le "impennate" dei contributi unificati, iniziato con le plurime manovre correttive dei conti pubblici a partire dalla fine del 2011 fino all'ultima legge di stabilità² approvata il 21 dicembre 2012, ove è stato previsto l'ulteriore raddoppio delle somme del contributo a carico dell'appellante nel caso di soccombenza integrale nel giudizio di appello o nel caso l'impugnazione venga dichiarata inammissibile o improcedibile ai sensi degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. di cui alla legge 134/2012), ma anche per gli stessi operatori del diritto (avvocati, giudici e cancellieri), i quali si trovano ad affannarsi all'interno di un ingranaggio ormai "labirinto senza una via d'uscita".



Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria direzione generale di statistica Corte Suprema di Cassazione Ufficio statistiche

Peraltro, l'allarme sullo stato della giustizia italiana era già stato lanciato in tutta la sua gravità dallo stesso primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Vincenzo

¹ Cfr. l'inchiesta di PAOLO BIONDANI, *Giustizia. Indietro tutta*, pubblicata sul settimanale "L'Espresso" del 28 novembre 2011 e comunque reperibile all'indirizzo *internet* <http://inchieste.repubblica.it>.

² VIRGA, *La consuetudine del contributo unificato atti giudiziari ed il "salto di qualità" del recente ddl di stabilità*, in blog.lexitalia.it

Carbone, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario del gennaio 2010 (e già per quell'epoca non si trattava certo di una sorpresa). Infatti, il Presidente Carbone, senza mezzi termini, aveva in quella sede ricordato che, nel rapporto della Banca Mondiale, l'Italia in materia di giustizia era collocata «*al 156esimo posto nella classifica di 181 Paesi*» e che dunque la stessa non solo non appariva «*in alcuna posizione competitiva al pari degli altri paesi europei*» (i quali invece si collocavano nei primi cinquanta posti nella stessa classifica), ma addirittura veniva superata quanto ad efficienza del proprio sistema giudiziario da Paesi quali «*Angola, Gabon, Sao Tomé e Guinea*»³.

Con il passare del tempo la situazione giudiziaria non è poi affatto migliorata, posto che alla fine del novembre 2011 lo stesso rapporto della Banca mondiale ha collocato il nostro Paese al 158esimo posto con cinque milioni e mezzo di cause arretrate e quasi dieci anni per arrivare ad una sentenza all'esito dei tre gradi di giudizio possibili.

I dati sono davvero spietati: considerando come metro la sentenza *standard* che punisce l'inadempimento di un contratto, in Italia il primo grado si conclude dopo 1.210 giorni contro i 394 in Germania, i 389 in Gran Bretagna, i 360 in Giappone, i 331 in Francia, i 300 negli Stati Uniti, nonché - si badi bene - i 487 in Ghana, i 434 in Gambia, i 314 in Mongolia ed i 295 nel Vietnam⁴.

Non a caso, nella relazione al Parlamento sullo stato della giustizia del 2011, anche il Ministro della Giustizia, avv. Severino, nel gennaio 2012 ha poi confermato che «*il quadro generale è, infatti, rappresentativo di una situazione che desta forti preoccupazioni sia in ordine all'enorme mole dell'arretrato da smaltire che, al 30 giugno del 2011, è pari a quasi 9 milioni di processi (5,5 milioni per il civile e 3,4 milioni per il penale), sia con riferimento ai tempi medi di definizione che nel civile sono pari a 7 anni e tre mesi (2.645 giorni) e nel penale a 4 anni e nove mesi (1.753*

³ Così espressamente il testo del discorso del dott. Carbone, così come riportato nell'articolo apparso su "la Stampa" del 29 gennaio 2010.

⁴ Cfr. il rapporto della Banca Mondiale "Doing Business 2012", così come riportato nell'articolo "La giustizia italiana è una lumaca. E non da oggi" di Paolo Biondani, in www.ilcorriereblog.it.

giorni)»⁵ con tutte le gravi conseguenze economiche (circa un punto del prodotto interno lordo) determinate dall'inefficienza nella definizione dell'arretrato civile.

Ma ancora. Nell'aprile 2012 è stato pubblicato dal Consiglio d'Europa un rapporto sull'applicazione delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo e l'Italia, per l'anno 2011, ha di nuovo conquistato il poco invidiabile primato del Paese con il maggior numero delle sentenze rimaste inapplicate: per la precisione trattasi di ben 2.522 sentenze su un totale di 10.689, dato numerico che si distanzia notevolmente dal numero di sentenze inapplicate dalla Turchia (1.780), la quale occupa il secondo posto in questa poco onorevole classifica.

All'interno del suddetto (sconfortante) scenario generale è invece iniziato un percorso di progressiva emancipazione ed autonomia della giustizia in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Tale percorso è ormai in essere da dieci anni, posto che il primo intervento organico⁶ di carattere processuale si è avuto nel giugno 2003 con il d.lgs. 168/2003 che ha portato all'istituzione di sole dodici sezioni specializzate nella materia, sezioni territorialmente competenti secondo criteri di competenza per materia e per territorio in deroga alle regole di diritto processuale generale. In seguito è stato introdotto il codice di proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), il quale, poi, sotto il profilo processuale è stato innovato dal d.lgs. 140/2006 (norma che ha modificato dal punto di vista processuale anche la legge 633/1941 sul diritto d'autore), dalla legge 99/2009 e dal d.lgs. 131/2010, con cui, finalmente, il legislatore è riuscito a portare a compimento quel percorso di revisione e di aggiornamento, che era stato previsto sin dal momento della stessa entrata in vigore del codice (cfr. l'art. 2 della legge 306/2004), ma che per vari motivi (legati anche alla scarsa tenuta delle precedenti maggioranze parlamentari) non era mai stato possibile portare a compimento. Da ultimo - almeno per il momento - vi è poi stato il significativo cambiamento apportato dal D.L. 1/2012 (sempre nell'ambito di Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), poi convertito, con ulteriori modificazioni, con la legge 27/2012, in

⁵ Così, testualmente, la relazione presentata alle Camere il 17.1.2012.

⁶ Il primo schema del disegno di legge delega per la riforma del diritto societario venne elaborato dalla Commissione Mirone e venne presentato al Governo nel febbraio 2000 (trattavasi del progetto C7123).

quanto il legislatore - sia pure intervenendo sul decreto legislativo del 2003 ma non sul codice di proprietà industriale del 2005 - ha sostituito alle “sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale” le “sezioni specializzate in materia di impresa” con ulteriori notevoli interventi sulla competenza per materia e per territorio di queste ultime, non senza peraltro “dimenticarsi” di disporre l’ulteriore specifico aumento della metà⁷ rispetto al valore ordinario (già di per sé più volte aumentato) per quanto concerne il contributo unificato nelle cause di proprietà industriale.

Di fatto, le “nuove” - ben presto si comprenderà però il significato delle virgolette - “sezioni specializzate in materia di impresa” (chiamate anche “Tribunali delle imprese”) sono diventate operative a partire dalla fine di settembre 2012⁸. Al momento della presente trattazione non è dunque possibile già avere un’idea concreta dal “campo” degli effetti di quest’ultima riforma del nostro legislatore.

L’obiettivo del presente elaborato è comunque quello di passare in rassegna il «*microsistema processuale*»⁹ della proprietà industriale, così come via via definitosi in questi ultimi dieci anni (dalle sezioni specializzate ai Tribunali delle imprese appunto), non solo al fine di verificarne le peculiarità rispetto agli istituti processuali di carattere generale, ma anche al fine di verificare se, effettivamente ad oggi, il rito della proprietà industriale può dirsi in contro-tendenza rispetto alla “drammatica” situazione generale della giustizia di cui sopra, tanto da essere stato affermato che «*la reazione giudiziaria in sede civile è diventata estremamente efficace con livelli di assoluta eccellenza per quanto riguarda il ricorso alle misure d’urgenza (...), che vengono esaminate e concesse con estrema rapidità*»¹⁰, che «*Se è vero che la durata dei processi di merito*

⁷ Addirittura nella prima versione del D.L. 1/2012 l’aumento del contributo unificato era previsto nella misura quadrupla.

⁸ L’art. 2, comma 6, D.L. 1/2012, convertito con la l. 27/2012, ha infatti previsto l’entrata in vigore delle nuove norme sui Tribunali delle imprese per i giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, legge di conversione che è dunque entrata in vigore il 25 marzo 2012, giorno successivo alla pubblicazione della medesima in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 1, comma 2, della legge stessa.

⁹ L’espressione è stata coniata da SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2008, 2, pag. 189.

¹⁰ Cfr. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, con particolare riferimento alla prefazione del capitolo dedicato alle norme processuali, prefazione intitolata *Il processo cautelare come nuovo rito speciale del diritto industriale*, pagg. 149-151.

continua a rappresentare un grave problema, ad esso supplisce l'efficienza della tutela cautelare, che oggi è tornata ad operare efficacemente anche in materia di brevetti»¹¹. Si cercherà quindi di verificare se è davvero sostenibile affermare che «il rito cautelare industrialistico è diventato il vero rito speciale delle cause in materia di violazione di diritti della proprietà industriale, in grado di conseguire con rapidità ed efficienza (e una cognizione tendenzialmente completa: ne restano fuori, infatti, solo la determinazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili e gli aspetti che richiedono un'istruttoria testimoniale che vada al di là delle sommarie informazioni disponibili in questa sede) gli stessi risultati del giudizio di merito, rendendone inutile l'instaurazione nella maggioranza dei casi»¹².

Tale indagine verrà svolta mediante l'analisi delle principali disposizioni processuali del codice di proprietà industriale (artt. da 117 a 134 c.p.i.), privilegiando l'evidenziazione delle peculiari differenze rispetto alle norme di diritto processuale e conducendo un'indagine che prova a sovvertire i canoni più tradizionali secondo i quali il giudizio di merito rappresenta l'ordinario strumento di tutela ed il procedimento cautelare solo uno strumento di carattere eccezionale.

Al contrario, nel presente elaborato, dopo aver sviluppato alcune considerazioni comuni ad ogni forma di tutela (nei primi tre capitoli verranno infatti affrontate questioni inerenti alle varie tipologie di azioni esperibili nella proprietà industriale, nonché alla giurisdizione ed alla competenza), si valuteranno le varie prospettive offerte dalla tutela cautelare industriale, mentre del giudizio di merito - appunto nella prospettiva di dover considerare tale strumento solo in ipotesi residuali - verranno evidenziate solo le particolarità legate alle sanzioni pecuniarie derivanti dall'art. 125

¹¹ GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2010, 2, pag. 134. Lo stesso autore in GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, pag. 109 ha riferito del «sistema di provvedimenti d'urgenza forse più efficiente e moderno d'Europa» in grado di concludersi «in poche settimane (in materia di marchi) o in pochi mesi (in materia di brevetti)». In BARBUTO, *Così la "scommessa" del Tribunale delle imprese passa per la managerialità dei dirigenti degli uffici*, in *Guida dir.*, 2012, 9, oag. 13 viene, a conferma della peculiarità del processo industriale, viene quantificata in 400-600 giorni la durata media dei procedimenti presso la sezione specializzata di Torino all'esito di un'indagine commissionata nel 2007 dall'UIBM in merito ai procedimenti aventi ad oggetto le invenzioni industriali e i modelli di utilità.

¹² Cfr. sempre GALLI, *Codice della Proprietà industriale*, cit., pag. 151.

c.p.i. e quelle legate ai più peculiari strumenti di carattere istruttorio (alcune eccezioni alle regole sull'onere della prova; alcune considerazioni sulle consulenze tecniche; alcune considerazioni sui c.d. mezzi di *discovery* di cui agli artt. 121 e 121 *bis* c.p.i.).

Capitolo primo

Le azioni in materia di proprietà industriale

1.1. La nozione processuale di azione

In conformità al pensiero dottrinale affermatosi nei primi anni successivi all’emanazione del codice (ed ancor prima delle ultime revisioni apportate dal d.lgs. 131/2010) per cui «*il diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale è sì un sistema, ma non è completo*», dovendosi pur sempre appoggiare «*sul tronco del diritto comune, che gli fornisce sostanza e forma*»¹³, si ritiene opportuno sì evidenziare le peculiarità del rito della proprietà industriale (già in questo capitolo ne verranno evidenziate alcune in termini di legittimazione) tenendo però sempre presenti le categorie processuali di carattere generale.

Il presente elaborato inizia quindi con la classificazione delle “azioni in materia di proprietà industriale”, partendo dalle nozioni più generali per poi arrivare a descrivere le caratteristiche più peculiari delle azioni esperibili in materia di proprietà industriale.

Con il termine “azione” viene infatti identificata una situazione giuridica soggettiva composita, consistente nel diritto processuale alla tutela giurisdizionale¹⁴ e dunque nel diritto processuale (di norma esercitabile da chiunque *ex art. 24 Cost.*, ma con alcune eccezioni nella proprietà industriale) ad ottenere da un giudice un provvedimento¹⁵. Il diritto processuale di “azione” si articola quindi in tutta quella serie di poteri con cui il soggetto che ha proposto la domanda svolge la propria attività ossia agisce nell’ambito di un processo¹⁶.

Sempre in linea generale, ogni azione viene individuata attraverso elementi identificativi suoi propri: le parti, la *causa petendi* o titolo (le c.d. «*ragioni della*

¹³ SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 175.

¹⁴ Qui si riprende la classificazione generale espressa in MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009, I, pag. 44 ss.

¹⁵ Così anche SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2009, pag. 220.

¹⁶ MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., nelle pagg. 68 ss. ricorda altresì la diversità concettuale tra il diritto di azione processualmente inteso ed il diritto sostanziale (sotteso a quello di azione) che viene fatto valere proprio tramite l’esercizio del diritto di azione.

*domanda» ex art. 163, 3° co., n. 4, c.p.c.), il *petitum* o oggetto dell'azione (che rappresenta il limite del provvedimento richiesto al giudice *ex art. 112 c.p.c.*). Ad ogni azione corrisponde così un processo connotato da una struttura formale diversa, a seconda del tipo di azione che in concreto viene esercitata. Pertanto se l'azione viene classicamente divisa nelle tre categorie generali di azione di cognizione, azione esecutiva e azione cautelare¹⁷, a tali azioni corrispondono rispettivamente il processo di cognizione, il processo esecutivo ed il processo cautelare.*

L'obiettivo della presente trattazione sarà appunto quello di evidenziare le peculiarità del processo cautelare per poi analizzare il processo ordinario, ma soltanto in una prospettiva residuale. Soltanto alcuni cenni verranno invece fatti al processo esecutivo, con riferimento alle ipotesi nelle quali è necessario eseguire alcuni specifici provvedimenti (ad esempio l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio) comminati dal giudice all'esito di un procedimento cautelare o di un giudizio di merito.

1.2. Le azioni in materia di proprietà industriale: considerazioni generali

Nel codice di proprietà industriale viene ovviamente delimitato l'oggetto del diritto di azione (e, di conseguenza, anche l'oggetto del diritto sostanziale sottostante), in quanto tale diritto qualifica l'insieme dei poteri processuali volti ad ottenere tutela con riferimento ai diritti di proprietà industriale, per la cui individuazione va richiamata l'elencazione (pur aperta) dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.i. L'introduzione di quest'ultima norma era stata subito salutata con grande favore, in quanto riferibile a molte più categorie rispetto all'originario art. 3 d.lgs. 168/2003 istitutivo delle sezioni specializzate (articolo ora peraltro abrogato dal D.L. 1/2012 sui c.d. Tribunali delle imprese, di cui si riferirà ampiamente *infra* nel cap. 3), ove non erano state infatti indicate le topografie dei prodotti semiconduttori né, tanto meno, i segni distintivi non titolati, quali le informazioni aziendali segrete (ora disciplinati negli artt. 98 e 99 c.p.i.),

¹⁷ Trattasi peraltro di categorie generali che poi contengono ulteriori classificazioni al loro interno: cfr. in proposito MANDRIOLI, op. cit., I, pag. 72 ss.

le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine (ora disciplinate negli artt. 29 e 30 c.p.i.)¹⁸.

Tutte le azioni processuali, comprese quindi anche le azioni in materia di proprietà industriale, devono poi rispettare alcuni requisiti formali¹⁹, in assenza dei quali il giudice deve pervenire ad una pronuncia sul processo *ex art. 279, 2° co., nn. 1 e 2, c.p.c.* (norma peraltro collegata ai poteri del giudice istruttore *ex art. 187 c.p.c.*) senza alcuna valutazione di merito sui diritti sostanziali sottostanti. Questi requisiti formali sono tradizionalmente classificati dalla dottrina processualcivilistica²⁰ nei “presupposti processuali” e nelle “condizioni dell'azione”.

I presupposti processuali (giurisdizione, competenza del giudice adito e capacità processuale delle parti o *legitimatio ad processum*) condizionano la regolare costituzione del rapporto processuale e devono sussistere *ab origine* nel processo.

Le condizioni dell'azione (legittimazione ad agire o *legitimatio ad causam*, interesse ad agire e possibilità giuridica, quest'ultima da intendere come ammissibilità del provvedimento demandato al giudice), se eventualmente non sussistenti al momento della proposizione della domanda, possono anche sopravvenire nel corso del processo, dovendo comunque senz'altro esistere al momento della decisione (e si leggeranno nel prosieguo alcune considerazioni specificamente dedicate al rapporto tra il comma 2 ed il comma 3 dell'art. 118 c.p.i. nelle azioni di rivendica). È una peculiare condizione delle azioni in materia di proprietà industriale quella individuata dall'art. 122, 6° comma, c.p.i., norma che prevede l'impossibilità di una pronuncia sul merito nel caso non vi sia

¹⁸ Tuttavia secondo SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2006, 1, pag. 71, la suddetta specifica indicazione nell'art. 2 di diritti non titolati - peraltro già presenti nel quadro armonizzatore dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (15.4.1994) (TRIPS), allegato alla L. 29.12.1994, n. 747 - atteneva piuttosto ad un profilo di riassetto e non di mero riordino come invece sarebbe stato consentito al codice di proprietà industriale.

¹⁹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit. pag. 226, li definisce «requisiti di esistenza delle azioni di diritto industriale».

²⁰ MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., I, pag. 46 ss.

in atti la prova della comunicazione all'UIBM²¹ dell'atto introduttivo di un giudizio relativo ad un titolo²² di proprietà industriale.

Va peraltro aggiunto che il legislatore è ritenuto libero di prevedere ulteriori condizioni di procedibilità del diritto di azione (anche se non espressamente tipizzate), purché si tratti sempre di misure che non comportino la negazione del diritto, che corrispondano ad interessi generali, che non determinino differimenti ingiustificati e che rimanga comunque conseguibile una tempestiva tutela cautelare²³. Non a caso, nell'evidente ottica di deflazione del contenzioso di fronte alle aule dei Tribunali, hanno cominciato a fiorire i tentativi obbligatori di conciliazione, che il legislatore ha cominciato a prevedere nelle controversie in materia di lavoro (artt. 410, 410 *bis* c.p.c.) fino ad arrivare alle controversie tra gli operatori delle telecomunicazioni e gli utenti (art. 1, 11° co., L. 31.7.1997, n. 249) e poi, con il d. lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, norma (già da tempo ritenuta estranea ai contenziosi in di proprietà industriale²⁴) che però è stata recentemente dichiarata incostituzionale per eccesso di delega²⁵, ma che comunque continua tuttora ad essere oggetto di dibattito, rimanendo persistente l'interesse del legislatore a volerla reintrodurre.

²¹ Tale comunicazione può comunque essere effettuata in qualsiasi momento senza soggiacere ai termini di preclusione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e lo stesso può dirsi per la produzione della prova documentale dell'avvenuto adempimento: cfr. SCUFFI, *op. cit.*, pag. 293, il quale si riferisce a T. Monza, sentenza inedita, n. 1094/1999.

²² Tale dizione è stata espressamente inserita con l'ultima revisione del codice di cui al d.lgs. 131/2010 al fine di limitare la portata della suddetta condizione dell'azione ai giudizi inerenti ai soli diritti che sono sorti a séguito di un atto amministrativo di registrazione o di brevettazione: cfr. GALLI, *La nuova disciplina civile e amministrativa introdotta dalla legge n. 99/2009, dal d.l. n. 135/2009 e dalla legge Reguzzoni-Versace. Made in Italy, design e novità processuali*, Atti del Convegno tenuto a Parma il 27.5.2010, articolo 25.5.2010, in www.filodiritto.com. In epoca anteriore a quest'ultimo intervento si era infatti formato un orientamento esteso che riteneva doversi sussistere un obbligo di trasmissione anche della sentenze che coinvolgevano problemi di nullità e decadenza anche solo in via incidentale, così da consentire all'Ufficio la formazione di un *dossier* il più possibile completo sulle vicende della privativa contestata (SCUFFI, *op. cit.*, pag. 293).

²³ Cfr. SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione - Sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, pag. 166.

²⁴ Per il dibattito sorto poco dopo l'emanazione del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria si rimanda ai contributi di CARTELLA, *La mediazione obbligatoria nel processo industrialistico: prime osservazioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, pag. 186, il quale aveva ritenuto non possibile escludere *a priori* l'applicabilità della mediazione; SENA, *Note critiche*, cit.; VANZETTI, *Diritti reali e proprietà industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, pag. 173 ss.; GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010.

²⁵ La pronuncia è stata resa il 24 ottobre 2012, ma deve essere ancora depositato il testo con la motivazione.

1.3. Le azioni di cognizione

Tra le azioni di cognizione vengono annoverate:

- le azioni di accertamento;
- le azioni di condanna;
- le azioni costitutive.

1.3.1. Le azioni di accertamento positivo e le azioni di accertamento negativo. La tutela cautelare

Le azioni di mero accertamento (o dichiarative) sono le azioni che si propongono di eliminare una situazione di incertezza tra le parti ristabilendo la situazione giuridica iniziale²⁶. Tali azioni di mero accertamento sono pertanto caratterizzate da un peculiare interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo il medesimo determinato non dall'affermazione della violazione, ma dall'affermazione della contestazione nel senso comprensivo del vanto²⁷.

All'interno della sotto-categoria delle azioni di accertamento vengono poi proposte altre ulteriori classificazioni:

- le azioni di accertamento positivo della validità del titolo di proprietà industriale, il cui interesse ad agire presuppone l'esistenza di una contestazione da parte di terzi o l'esistenza di altra causa idonea a determinare una situazione di oggettiva incertezza giuridica circa la validità della privativa²⁸;

- le azioni di accertamento positivo della contraffazione, il cui interesse ad agire presuppone la definizione dell'ambito di protezione conferito dalla privativa ed il successivo confronto tra tale ambito di protezione e l'attività del terzo²⁹;

²⁶ Così SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., pag. 221.

²⁷ MANDRIOLI, *Diritto processuale*, I, cit., pag. 73.

²⁸ In merito a tutte le suddette classificazioni cfr. anche PICCARRETA-TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, pag. 293 ss.

²⁹ Che il confronto sia da effettuare tra il titolo di privativa ed i prodotti in contraffazione è davvero scontato. Si richiama comunque UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, sub art. 66, pagg. 340 - 341, per cui «Si ha contraffazione qualora venga attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici l'idea inventiva brevettata», tanto che «per giudicare della contraffazione occorre poi mettere a confronto i

- le azioni di accertamento negativo della contraffazione stessa, le quali possono venire esercitate da parte del soggetto cui viene contestata la contraffazione di un titolo di privativa, a seguito della ricezione di una diffida o comunque in presenza di altri fattori idonei a generare una situazione di obiettiva incertezza, al fine di una pronuncia che accerti la legittimità degli atti contestati;

- le azioni di accertamento di titolarità preliminari alla rivendica *ex art. 118 c.p.i.* (un'analoga azione di accertamento positivo o negativo della titolarità del diritto d'autore è desumibile anche nell'art. 156 legge sul diritto d'autore sia pure, in quel caso, la normativa sia molto meno articolata rispetto al codice di proprietà industriale: la possibilità di accertamento è comunque implicita anche in quella normativa);

- le azioni di accertamento positivo o negativo degli atti di concorrenza sleale (interferenti o non con i diritti in materia di proprietà industriale: e qui si rinvia direttamente al capitolo terzo, par.3.2.2.) la cui esperibilità è prevista dall'art. 2599 c.c.

Le azioni di accertamento avevano, sino ad ora, creato qualche problema con riferimento ai seguenti due profili:

- in merito all'applicabilità o meno nelle azioni di accertamento negativo delle stesse regole di giurisdizione e competenza previste per le azioni di accertamento positivo (in proposito si rimanda alle considerazioni che verranno rispettivamente svolte nei capitoli 2 e 3);

- in merito all'esperibilità o meno della tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.* per tutte le azioni di accertamento (sia positivo sia negativo), contrapponendosi in proposito un orientamento assolutamente negativo³⁰ ed una posizione già molto più aperta³¹.

prodotti che si pretendono contraffatti con il brevetto così come risulta dall'attestato stesso e non con i prodotti realizzati in concreto dal titolare della privativa».

³⁰ Le opinioni contrarie all'ammissibilità delle azioni cautelari di mero accertamento si fondavano essenzialmente sull'incompatibilità tra la natura provvisoria ed ipotetica del giudizio cautelare con un'azione di mero accertamento, azione che dovrebbe avere come principale e decisiva finalità proprio quella di dare certezza ai rapporti giuridici; sulla mancanza o comunque sulla grande difficoltà di ravvisare l'interesse ad agire nelle azioni cautelari dichiarative, portando le stesse a provvedimenti non coercibili, ma rimessi soltanto all'adempimento spontaneo della parte soccombente e dunque assimilabili ad un mero parere *pro veritate*.

³¹ Le opinioni favorevoli all'ammissibilità delle azioni cautelari di accertamento si fondavano invece essenzialmente sull'ampiezza e sulla genericità dell'art. 700 c.p.c. che non avrebbe dovuto rendere possibili interpretazioni restrittive dei possibili effetti anticipatori del provvedimento d'urgenza; sulla circostanza che il soggetto ricorrente può avere interesse anche

Si è comunque, in proposito, scritto “avevano creato” con il verbo al passato, in quanto la revisione del codice ad opera del d.lgs. 131/2010 ha appositamente introdotto il comma 6 *bis* all’art. 120 c.p.i., norma che ha ora definitivamente equiparato le azioni di accertamento negativo alle azioni di accertamento positivo sia in punto di giurisdizione e di competenza sia per quanto concerne la tutela cautelare.

I termini del dibattito devono quindi oggi spostarsi sull’effettiva natura dell’art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i. e, per quanto più precisamente concerne l’aspetto della tutela cautelare di accertamento, sulla peculiarità o meno della stessa rispetto alla generale tutela atipica *ex art. 700 c.p.c.*

Il che consente di anticipare sin d’ora quello che rappresenta il “problema dei problemi” nella lettura delle norme del codice di proprietà industriale (vecchie o nuove che siano): in questo, come in altri casi, ci si deve infatti chiedere se sia meglio che le regole, anche peculiari, della proprietà industriale vadano interpretate ed applicate sempre cercando di attenersi scrupolosamente ai principî generali dell’ordinamento tradizionale o se invece sia meglio cercare di sfruttarne loro determinate caratteristiche al fine di rendere il diritto sulla proprietà industriale il più rispondente possibile alle esigenze degli operatori economici coinvolti nel contenzioso giudiziario. A parere di chi scrive, l’interpretazione preferibile è la seconda: il che senz’altro renderà perplessi i “puristi” del diritto³², ma la si ritiene l’unica interpretazione che consenta effettivamente

ad una forma di certezza attenuata, ma in grado di rimuovere la situazione di obiettiva incertezza; sull’ulteriore circostanza che il provvedimento d’urgenza è comunque un qualcosa che rafforza il diritto dell’istante, in considerazione anche del fatto che è possibile procedere alla pubblicazione o comunque alla divulgazione dello stesso (sia pure in termini obiettivi onde evitare una concorrenza sleale denigratoria *ex art. 2598, n. 2, c.c.*); sulla circostanza che il provvedimento di urgenza ha comunque natura di atto giurisdizionale, in quanto tale idoneo a produrre effetti secondari (risarcimento danni per inosservanza della misura, oltre alle sanzioni *ex art. 388 c.p.*). Entrambe le posizioni sono state ben riassunte in CUONZO-VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, pag. 72 ss. e in FIORUCCI, *I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, 2009, pag. 154 ss.

³² Si segnala infatti in proposito FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, pag. 5 ss., la quale ha subito precisato che «l’accertamento negativo in sede cautelare sembra inconciliabile con il sistema», in quanto «la tutela d’urgenza non può certo prevenire il danno derivante da una futura sentenza sfavorevole al ricorrente». Ciononostante, la stessa autrice ha dovuto comunque riconoscere che «la sua consacrazione a livello legislativo deve indurre a rinvenirne una giustificazione teorica e, in tal senso, può forse essere utile la tesi liebmaniana sulla produzione immediata degli effetti della

al rito della proprietà industriale di mettersi al servizio e non contro le esigenze degli operatori del diritto, questi ultimi già costretti ad affrontare e superare molti altri problemi di carattere extra-giudiziario.

Ciò precisato, si ritiene quindi preferibile un'interpretazione elastica dell'art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i., al fine di “tirarne” il più possibile le “maglie” di applicazione e non invece di restringerle. Di conseguenza è sì vero che, preliminarmente ad un'azione di accertamento negativo, deve pur sempre esserci una valutazione di ammissibilità legata alla verifica della sussistenza di un'oggettiva situazione di incertezza dipendente da un'altrui contestazione da paralizzare. È però altrettanto vero che tale valutazione non deve essere effettuata in modo rigido (nel prosieguo si evidenzieranno interpretazioni rigide della giurisprudenza ad esempio con riferimento alla descrizione, alla consulenza tecnica preventiva, alla nozione di *periculum in mora*) e che pertanto potrebbe anche doversi rivalutare quello che era stato inizialmente sostenuto in altro scritto³³ nel senso che non dovrebbe bastare, per configurare l'interesse ad agire, un'altrui semplice opinione da contro-accertare in senso negativo, richiedendosi invece l'invio di una formale diffida³⁴. Gli strumenti del rito industriale, perché possano venire usati dalle parti, hanno infatti bisogno di “semplificazione” e, proprio alla luce di orientamenti fin troppo rigorosi affermatasi in questi ultimi anni, vanno oggi ancor più scoraggiate tutte quelle posizioni che possano risultare di ostacolo alla diffusione di un determinato istituto. Se poi c'è qualcuno che ne abusa, va sanzionato più duramente tale comportamento del singolo, senza con questo rendere più difficile per tutti l'utilizzo di un determinato strumento processuale.

sentenza prima del suo passaggio in giudicato formale» senza che con questo - ma l'osservazione è giusta - «si possa parlare di giudicato sostanziale cautelare».

³³ Si rimanda al contributo “*Le azioni in materia di proprietà industriale: giurisdizione e competenza*” nel commento all'art. 120 c.p.i. pubblicato in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, in particolare nelle pagg. 1016-1018. Cfr. altresì il cap. 6, *Le norme processuali*, in GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milanofiori Assago, 2010, pagg. 152-155; nonché il contributo “*La riforma del codice della proprietà industriale*”, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2011, 4, in particolare nelle pagg. da 961 a 963. Per un'ulteriore opinione favorevole all'azione di accertamento negativo in via cautelare cfr. anche GARIS-PANCOT, *Tutela dei brevetti, risposte veloci*, in *Italia Oggi-Diritto e Impresa*, 21.8.2010, pag. 25 ss.

³⁴ Così in particolare SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., pag. 271. In giurisprudenza cfr. T. Torino, 15.2.1996, in *Dir. Ind.*, 1997, 1, pag. 9 ss.

E va senz'altro in questa direzione un provvedimento della sezione specializzata di Trieste che ha ritenuto ammissibile un'azione cautelare di accertamento negativo dopo avere accertato di trovarsi di fronte a parti in diretta concorrenza tra loro ed avere accertato «*che l'ingresso sul mercato della ricorrente, presso un comune cliente della grande distribuzione, ha fatto sorgere quantomeno dubbi in ordine alla possibile interferenza del prodotto della ricorrente rispetto ai titoli di privativa vantati dalla resistente*»³⁵.

Analogamente aveva colto nel segno anche la motivazione espressa dal Tribunale di Firenze³⁶, il quale, ben prima dell'introduzione del comma 6 *bis* dell'art. 120 c.p.i., aveva ben compreso che, per un operatore economico, l'ottenere a notevole distanza di tempo una pronuncia in ordine alla liceità di un determinato prodotto o all'uso di un peculiare marchio rischia infatti di svuotare di ogni pratico significato l'invocata pronuncia.

Vi possono infatti essere, nella pratica, situazioni per cui il preteso “non-contraffattore” abbia interesse³⁷ a coinvolgere l'organo giudiziario prima ancora di avere ricevuto un'altrui diffida. Per fare un esempio concreto: se il preteso “non-contraffattore” deve esporre in fiera un determinato prodotto, rispetto al quale gli sono pervenute, sia pure in via indiretta, altrui contestazioni, perché non consentirgli di essere lui stesso ad adire l'Autorità giudiziaria con un'azione cautelare di accertamento negativo prima ancora di ricevere l'altrui diffida?³⁸

³⁵ T. Trieste, 17.11.2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pag. 309 ss., il quale però non si è spinto tanto avanti da arrivare anche a concedere anche la pubblicazione dell'ordinanza cautelare di accertamento negativo, ritenendo la pubblicazione solo una norma eccezionale in materia cautelare e dunque limitata «*ai soli provvedimenti giudiziari che accertano la violazione dei diritti di proprietà industriale*».

³⁶ T. Firenze, 5.11.2004, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

³⁷ Cfr. altresì LIUZZO, *La protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2012, 4, pagg. 298-299, secondo cui deve apparire «*chiara l'esigenza delle imprese di poter esercitare l'attività mercantile in condizioni di certezza del diritto e quindi a conseguire in tempi brevi un fondamentale accertamento da parte del Giudice (anche con l'ausilio di una CTU) sulla situazione controversa*».

³⁸ Anche in CARTELLA R., *Brevi note in merito ai profili processuali del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n. 131*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I, pag. 255 ss. è stato, non a caso, evidenziato che i maggiori profili di criticità di queste azioni di accertamento negativo si concentreranno sui presupposti minimi che giustificano l'interesse ad agire in concreto, tra cui vengono esemplificati «*la necessità o meno dell'attuale presenza del prodotto “interferente” sul mercato e/o le azioni di disturbo materializzate o semplicemente minacciate dal titolare della privativa anteriore*».

Non sempre un'azione di accertamento negativo deve poi essere vista come un'azione strumentale (tra l'altro, nella fattispecie sarebbe proprio lo stesso "non-contraffattore" a "svegliare il can che dorme"...). In ogni caso, se mai dovesse essere promossa un'azione di accertamento negativo in modo strumentale, il "peggio" potrebbe accadere sarebbe l'instaurazione di un contraddittorio anticipato tra il preteso "non-contraffattore" e il titolare del diritto di privativa, così dunque configurandosi una situazione processuale analoga, né più né meno, al contraddittorio che si determina nel procedimento di descrizione specie a séguito della prassi (della quale pur verranno evidenziati aspetti critici nel cap. 4, par. 4.2.3.) di convocare preventivamente le parti prima della concessione dell'eventuale provvedimento.

Di conseguenza, la posizione³⁹ - probabilmente più corretta agli occhi dei "puristi" del diritto - per cui l'art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i. va inteso non come una norma a se stante, ma solo come una specificazione dell'art. 700 c.p.c., consente sì di estenderne l'applicazione anche nella proprietà intellettuale (non esiste infatti una norma analoga nella legge sul diritto d'autore), ma rischia di condizionarla alla sussistenza di una prova rigorosa non solo del *fumus boni iuris*, ma anche del *periculum in mora*, così da limitarne la portata⁴⁰.

L'auspicio è che quindi la giurisprudenza voglia valutare in senso molto elastico l'interesse ad agire sotteso a tali azioni, ad esempio facendo tesoro dell'ampia formulazione che è stata pur riscontrata in un noto manuale di diritto processuale, secondo cui un accertamento negativo è possibile «*in relazione a fatti e comportamenti*

³⁹ CONTINI, *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di Bottero, Milano, 2011, pag. 332; CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato: una prima ricognizione*, in Atti del Convegno Paradigma del 22-23 novembre 2010.

⁴⁰ Così ad esempio T. Milano, 23.11.2006, in *SSPII*, 2006, I-II, 214, il quale ha negato che la certezza delle situazioni sul piano cautelare possa diventare un valore giuridico-processuale. Inoltre T. Bologna, 10.7.2008, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it ha ritenuto inammissibile l'azione cautelare di accertamento negativo in relazione alla natura del soggetto legittimato passivo, il quale non era il titolare del diritto, ma soltanto un altro operatore che stava commercializzando i prodotti contrassegnati dall'analogo segno distintivo. Il che può anche essere in astratto corretto, a condizione che effettivamente il Giudicante abbia colto con esattezza tutte le "maglie" della situazione concreta.

comunque idonei a compromettere la certezza nelle relazioni giuridico-sociali di diritti assoluti o relativi»⁴¹.

1.3.2. Le azioni di nullità e decadenza

Va considerata a parte la categoria delle azioni di nullità e decadenza del titolo di privativa, in quanto non è univoca la collocazione delle medesime nell'ambito delle azioni di accertamento, essendosi formate opinioni che preferiscono collocarle tra le azioni costitutive (cfr. *infra*, par. 1.3.4), rimuovendo solo *ex nunc* gli effetti della registrazione di un titolo di privativa (come si concilia però l'espressa dichiarazione di retroattività, sia pure con dei limiti, prevista per la declaratoria di nullità in ambito brevettuale dall'art. 77 c.p.i.?) o eliminando solo successivamente il provvedimento amministrativo di concessione della privativa⁴².

Va quindi senz'altro preferita la natura di accertamento per le azioni di nullità e decadenza, trattandosi pur sempre di un accertamento dalle caratteristiche peculiari in considerazione della natura pubblica del titolo di privativa oggetto del contendere.

Le sentenze di decadenza e di nullità, anche parziali, di un titolo di privativa hanno infatti efficacia *erga omnes* ex art. 123 c.p.i.⁴³ (quindi in espressa deroga ai limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c.) sia con riferimento ai brevetti⁴⁴ - rispetto ai quali l'art. 122, comma 1, c.p.i pure prevede una legittimazione attiva estesa a chiunque vi abbia interesse⁴⁵ e potenzialmente estesa all'iniziativa d'ufficio del PM⁴⁶, salva

⁴¹ Così MONTESANO-ARIETA-DE SANTIS, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, pag. 362 ss.

⁴² Cfr. SCUFFI, *op. ult. cit.*, pag. 222, il quale riferisce le suddette ulteriori posizioni nella nota 3.

⁴³ Interessante è rilevare che C.,18.5.2012, in *Dir. Ind.*, 2012, 4, pag. 380, ha correttamente escluso l'efficacia di giudicato per una sentenza di nullità pronunciata in primo grado e confermata in appello, qualora poi le parti abbiano chiesto alla Corte di Cassazione solo una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere depositando un accordo che nelle more era tra loro intercorso. L'art. 123 corrisponde peraltro all'art. 138, comma 2, CBE per quanto concerne il brevetto europeo.

⁴⁴ Il che vale anche per una sentenza di nullità parziale, purché emessa a fronte di una specifica domanda di parte. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 554 opportunamente evidenzia la differenza rispetto ad una mera sentenza interpretativa del titolo di privativa, che, anche in assenza di una specifica domanda di parte, può attribuire un'estensione più limitata o diversa da quella affermata dal titolare, ma in quest'ultimo caso facendo stato solo tra le parti.

⁴⁵ Tale legittimazione va intesa estesa anche al licenziatario ed al cessionario che intendono, a séguito della dichiarazione di nullità e/o decadenza del titolo, liberarsi delle obbligazioni

comunque la specifica disciplina prevista per la nullità del titolo conseguente all'accertamento della non titolarità del soggetto depositante *ex art. 118, comma 4, c.p.i.*⁴⁷ - sia con riferimento ai marchi⁴⁸, anche se in quest'ultimo caso solo a séguito della riforma di cui al d.lgs. 480/1992 e pur nonostante l'abolizione da parte del c.p.i. del 2005 (con probabile eccesso di delega poi sanato dalla l. 99/2009) dell'obbligatorietà dell'intervento del PM nei giudizi suddetti⁴⁹.

Va peraltro aggiunto che l'efficacia *erga omnes*, proprio perché ipotesi eccezionale (peraltro in ambito brevettuale espressamente limitata dall'art. 77 c.p.i.), sussiste solo a séguito di sentenza di nullità e/o decadenza pronunciata su un'espressa domanda proposta dalle parti in via principale o in via riconvenzionale, ma non quando la questione di nullità o decadenza venga dedotta solo *incidenter tantum*⁵⁰. Analogamente, il carattere speciale della norma impedisce un'analogia efficacia *ultra partes* alla sentenza passata in giudicato che abbia accertato la validità di un titolo di privativa: il che ha destato perplessità⁵¹ con riferimento all'ipotesi in cui un successivo giudicato di nullità di un titolo di proprietà industriale è invece potenzialmente in grado

assunte con i relativi contratti o comunque in materia brevettuale trarre profitto dalla conseguenze economiche favorevoli che loro possono derivare dall'art. 77 c.p.i.. In dottrina cfr. SCUFFI, *op. cit.*, pag. 275; in giurisprudenza C., 2.7.1999, n. 6816, in *GADI*, 1999, pag. 96 ss.

⁴⁶ SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 292 ricollega tale ampia legittimazione all'interesse pubblico all'utilizzazione dei progressi della tecnica da parte di chiunque vi abbia interesse. Rimane peraltro salva la peculiarità dell'azione di rivendica di cui all'art. 118, comma 4, c.p.i.

⁴⁷ Nel caso dell'art. 118, infatti, la nullità di un brevetto conseguente alla registrazione del non avente diritto può essere fatta valere solo da chiunque vi ha interesse solo dopo due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità o per una nuova varietà vegetale. Nei primi due anni la nullità può invece essere fatta valere dal soggetto non avente diritto, così come definito dall'art. 118 c.p.i.. In materia di marchi e di modelli si applica invece una disciplina meno stringente, ma comunque collegata alla già generale nullità relativa prevista dall'art. 122 c.p.i.

⁴⁸ Per i marchi e per i disegni e modelli l'art. 122, comma 3 e 4, c.p.i. peraltro prevedono per la gran parte dei casi forme di nullità relativa con legittimazione attiva conferita soltanto ai soggetti titolari di diritti anteriori, loro aventi causa e/o aventi diritto.

⁴⁹ FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pagg. 514-515 ricorda che, in un primo tempo, era stato pensato di attribuire efficacia *erga omnes* alle sole sentenze in materia di marchi pronunciate a séguito di azione promossa dal PM, ma che poi la suddetta interpretazione era stata abbandonata visti i casi pressoché inesistenti dell'iniziativa d'ufficio delle procure. Quanto poi all'eliminazione dell'intervento obbligatorio del PM con riferimento alla derogabilità o meno della competenza territoriale nelle azioni di validità e decadenza di un titolo di privativa si rimanda alle considerazioni che verranno svolte nel cap. 3, par. 3.3.2.

⁵⁰ Cfr. SENA, *op. ult. cit.*, pag. 293.

⁵¹ SENA, *op. ult. cit.*, pag. 293.

di avere incidenza anche tra soggetti rispetto ai quali si era invece formato in precedenza un giudicato di validità dello stesso titolo di privativa, ma è evidente che nel caso viene ritenuta prevalente la tutela dell'interesse pubblico all'utilizzazione dei progressi della tecnica da parte di chiunque in assenza di motivi validi a sorreggere un diritto di esclusiva connotato ad un diritto di privativa.

Proprio l'efficacia *erga omnes* delle sentenze di nullità e decadenza di un titolo di privativa impone una maggiore cautela⁵² nella valutazione dell'ammissibilità di procedimenti cautelari di accertamento *ex art. 120, comma 6 bis, c.p.i.* che verrebbero ad incidere sulla validità del titolo di proprietà industriale. In quest'ipotesi sono infatti non i principi generali dell'ordinamento ma le stesse norme speciali della proprietà industriale a far propendere per un'opinione negativa, in quanto, all'esito di una mera valutazione sommaria, si arriverebbe comunque ad un provvedimento cautelare di invalidità "ibrido" (perché con efficacia *inter partes*), ma comunque idoneo ugualmente a compromettere l'appetibilità economica del titolo stesso⁵³.

Sempre con riferimento all'efficacia *erga omnes* delle sentenze di nullità e decadenza, va poi considerata la peculiare legittimazione passiva di cui all'art. 122, comma 4, c.p.i., norma che prevede il litisconsorzio necessario di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto, ma solo "in quanto titolari di esso"⁵⁴.

⁵² È senz'altro in quest'ottica che in CASABURI, *op. ult. cit.*, pag. 517 ss. il comma 6 *bis* dell'art. 120 c.p.i. è stato qualificato come «una disposizione pleonastica se non pericolosa».

⁵³ Cfr. CONTINI, *op. cit.*, pag. 334.

⁵⁴ Trattasi in quest'ultimo caso di un'opportuna precisazione introdotta dal d.lgs. 131/2010 così da mettere la parola fine alla *querelle* legata alla necessità o meno della partecipazione dell'inventore designato, problematica che creava ulteriori (inutili) problemi a chi decideva di agire in giudizio. In precedenza l'inventore designato era stato invece considerato litisconsorte necessario da A. Milano, 3.3.2000, in *GADI*, 2000, pag. 830. CARTELLA R., *op.cit.*, pagg. 258-259, pur evidenziando che la scelta del legislatore del 2010 semplifica la vita a chi deve agire con un'azione di nullità e decadenza non dovendo più porsi il problema della notifica ad aventi causa quali licenziatari, usufruttuari, rileva altresì il rischio che la nuova norma possa creare un'ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti coinvolti intorno al titolo di privativa: ad esempio, i licenziatari rischiano di essere «*vulnerati*» da giudizi intorno al titolo dei quali non abbiano avuto conoscenza e rispetto ai quali pertanto non abbiano potuto partecipare quali intervenienti volontari. Secondo RATTI, in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, a cura di BOTTERO, Milano, 2011, pagg. 352-353, rimarrebbe peraltro la necessità di chiamare in causa i titolari dei diritti reali minori. Inoltre FERRARI, *Il D.Lgs. n.131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 17 ha comunque precisato che la nuova norma non ha di per sé eliminato l'ipotesi di un litisconsorzio necessario intorno ad un titolo di proprietà industriale (viene in proposito fatto il caso di giudizi di accertamento su rapporti soggettivamente complessi), ma ha soltanto eliminato «un'ipotesi di applicazione dell'istituto *ex lege*».

Vanno poi in questa sede menzionate ulteriori peculiarità delle azioni di nullità e decadenza di un titolo di privativa, in quanto, nell'ottica di bilanciare la conservazione del titolo di privativa da parte del titolare e l'interesse dei terzi al libero utilizzo dei progressi della tecnica rispetto ai quali non è giustificabile l'altrui esclusiva, il d.lgs. 131/2010 ha conferito alle parti il potere di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni del titolo brevettuale, purché ovviamente nei limiti e senza eccedere il contenuto della domanda iniziale (cfr. l'art. 79, comma 3, c.p.i.)⁵⁵. Il che va collegato alla domanda di conversione del brevetto nullo ex art. 76, comma 3, c.p.i. (cfr. *infra*, nel paragrafo dedicato alle azioni costitutive), anch'essa proponibile (già nella versione del codice del 2005) in ogni stato e grado del processo.

Infine, solo per le azioni di nullità e decadenza di un altrui titolo di privativa - anche questa specificazione è frutto di un intervento chiarificatore ad opera del d.lgs. 131/2010 - è prevista l'annotazione sul titolo stesso a cura dell'UIBM, al quale deve, quale condizione dell'azione, essere trasmessa una copia dell'atto introduttivo del giudizio.

1.3.3. Le azioni di condanna. Le azioni di contraffazione

In proprietà industriale le azioni di condanna, vale a dire le azioni dirette ad ottenere determinate misure riparatorie-ripristinatorie e/o risarcitorie nei confronti della controparte, vanno considerate nel più generale ambito delle azioni di contraffazione⁵⁶, azioni specifiche che vengono proposte congiuntamente e subordinatamente ad un'azione di accertamento della violazione e dell'imputabilità della stessa al soggetto destinatario dell'iniziativa (appunto il contraffattore) e che consentono l'adozione di tutta una serie di sanzioni, così come definite dagli artt. 124-133 c.p.i.

⁵⁵ Secondo T. Milano, 7 luglio 2011, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, pag. 433: «Presupposto di applicabilità della norma di cui all'art. 79, comma 3, c.p.i. è che sia rivolta al Giudice la relativa istanza, nell'assenza della quale ogni valutazione sull'effettività dell'ambito di tutela del brevetto non può che riferirsi al testo dello stesso nella sua originaria formulazione».

⁵⁶ Cfr. in proposito SENA, *op. ult. cit.*, pag. 361, il quale appunto identifica l'azione di contraffazione a fronte di una violazione del diritto di esclusiva inerente ad un titolo di privativa.

In proprietà industriale le azioni ordinarie di contraffazione possono condurre all'inibitoria della violazione accertata, alla comminatoria di penali (rafforzative dell'inibitoria comminata), a vari ordini di rimozione, distruzione, ritiro dal commercio, assegnazione in proprietà dell'oggetto della contraffazione (e si tratta di misure tutte previste dall'art. 124 c.p.i.), al risarcimento del danno ed alla reversione degli utili conseguiti mediante la violazione accertata (ed in questi due ultimi casi si tratta di misure da tenere distinte anche se entrambe previste dall'art. 125 c.p.i. - cfr. in proposito il cap. 5, par. 5.2), alla pubblicazione della sentenza (art. 126 c.p.i., norma speciale rispetto all'art. 120 c.p.c.). Misure dal contenuto quasi analogo sono poi previste per la proprietà intellettuale negli artt. 156 ss. della legge sul diritto d'autore. Inoltre, trattandosi di tema quasi sempre interferente con la proprietà industriale, anche il codice civile prevede azioni ordinarie di condanna successive all'accertamento di atti di concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*, che possono condurre a pronunce di inibitoria e/o comunque aventi ad oggetto gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti degli atti di concorrenza sleale accertati (art. 2599 c.c.), nonché a pronunce di condanna al risarcimento dei danni e di pubblicazione della sentenza (art. 2600 c.c.).

La legittimazione attiva a proporre le azioni di contraffazione è strettamente collegata al diritto di privativa - titolato o non titolato *ex art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.i.*, nonché, in materia brevettuale, condizionato dalla pubblicità della relativa domanda *ex artt. 53 e 132, comma 1, c.p.i.* - del quale viene denunciata la violazione.

Per quanto concerne i diritti di privativa titolati, nella normativa nazionale ove manca un'espressa regolamentazione della questione, la legittimazione ad agire viene attribuita dalla giurisprudenza non solo al titolare del diritto, ma anche al licenziatario, quanto meno in esclusiva⁵⁷ (anche in analogia a quanto disposto dall'art. 1585, comma 2, c.c. in merito alla facoltà di azione autonoma attribuita al conduttore di un contratto di locazione⁵⁸), anche a prescindere dalla trascrizione del contratto di licenza *ex art. 138*

⁵⁷ Per la legittimazione attiva del licenziatario in esclusiva la posizione favorevole è costante (cfr. tra le ultime A. Milano, 17.7.2001, in *GADI*, 2002, pag. 224).

⁵⁸ CFR. SENA, *op. cit.*, pag. 331.

c.p.i.⁵⁹. Viene invece negata la legittimazione attiva del mero concessionario di vendita, essendo quest'ultimo soltanto titolare di un mero diritto relativo nei confronti del concedente e non azionabile rispetto ai terzi⁶⁰. Al concessionario di vendita o distributore del prodotto è comunque concessa la possibilità di intervento adesivo *ex art.* 105 c.p.c.⁶¹.

È invece più dibattuta la posizione del licenziatario non esclusivo, in quanto non è da tutti riconosciuta una vera e propria legittimazione attiva, ritenendosi, tutt'al più, spiegabile anche in questo caso un intervento adesivo *ex art.* 105 c.p.c.⁶². La soluzione più equilibrata potrebbe forse essere quella di adottare anche nella disciplina nazionale la soluzione seguita dall'art. 22 Reg. CE 207/2009 sul marchio comunitario e dall'art. 32 Reg. CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ove, in linea generale, il licenziatario può proporre un'azione di contraffazione soltanto con il consenso del titolare (comunque salva una diversa disciplina contrattuale), ferma però restando l'ulteriore facoltà conferita al solo licenziatario in esclusiva di agire autonomamente, nel caso di inerzia del titolare rispetto ad una preventiva lettera di messa in mora. In ogni modo, il titolare ed il licenziatario che dovessero risultare parti di un unico processo non sono creditori solidali nei confronti del contraffattore, potendo richiedere al medesimo solo la parte di danno direttamente riconducibile a ciascuno di essi⁶³.

Invece, sotto il profilo della legittimazione passiva, possono venire coinvolti in un'azione di contraffazione tutti coloro ai quali può essere imputato un atto che costituisce una violazione dell'esclusiva (qui potendo trovare spunto negli elenchi, non tassativi, previsti per i marchi dall'art. 20, comma 2, c.p.i. e per i brevetti dall'art. 66, comma 2, c.p.i.) o che comunque concorrono nell'illecito, in quest'ultimo caso potendo ricomprendere sia l'ipotesi del c.d. "*contributory infringement*" o contraffazione

⁵⁹ Cfr. in proposito, tra le più recenti, T. Bari, 26.3.2003, in *Dir. Ind.*, 2004, pag. 129; T. Milano, 8.8.2007, in *GADI*, 2007, pag. 950, ove è stato ribadito che la prova del contratto di licenza può essere fornita con ogni mezzo e può essere dedotta anche da presunzioni semplici.

⁶⁰ Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 285, nota 114.

⁶¹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale*, cit., pag. 555.

⁶² L'ampio dibattito in proposito viene riassunto da SENA, *op. cit.*, pag. 331, nota 53, nonché da MUSSO, *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, pag. 286 ss.

⁶³ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 285-286.

indiretta, vale a dire il caso del fornitore di pezzi in pubblico dominio che però vengono consapevolmente destinati per l'inserimento in macchinari in violazione dell'altrui privativa, sia l'ipotesi (molto attuale) del coinvolgimento del *provider* nell'illecito compiutosi all'interno del proprio sito *internet*⁶⁴.

Sotto il profilo della legittimazione passiva è poi dibattuta la natura della responsabilità dei soggetti parimenti coinvolti. La tesi preferibile da seguire, sempre cercando di risolvere il conflitto nell'ottica di "dare un senso" all'iniziativa giudiziaria del soggetto che si ritiene leso da altrui forme di contraffazione, fa propendere per una responsabilità solidale⁶⁵ ex art. 2055 c.c.: il soggetto che agisce in giudizio deve quindi avere la possibilità di richiedere l'intero danno⁶⁶ nei confronti dell'unico soggetto citato tra coloro che risultano coinvolti nella catena della contraffazione, a prescindere dagli specifici rapporti di complicità o di cooperazione colposa, i quali ultimi devono invece regolare i soli rapporti interni tra le parti e quindi saranno, caso mai, destinati a valere nelle successive azioni di regresso⁶⁷ estranee alla posizione del titolare dei diritti.

Nella proprietà industriale le azioni di contraffazione, appunto fondate sull'accertamento di un'altrui violazione rispetto ad un titolo di privativa, vengono spesso ad intrecciarsi con le azioni di nullità e decadenza, mosse invece dall'interesse di arrivare ad una declaratoria di inefficacia di quel medesimo titolo di privativa. Nel caso di contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di azioni di nullità e di azioni di

⁶⁴ Il tema è molto dibattuto. Si richiama, tra le pronunce più recenti, T. Roma, 11.7.2011, in *Corr. Giur.*, 2012, 4, pag. 551 ss, il quale ha escluso un dovere di controllo preventivo in capo al *provider*, essendo invece la valutazione dell'attività illecita rimessa a colui che si assume titolare del diritto leso.

⁶⁵ È però contrario MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna - Roma, 2012, pagg. 602-603, il quale esclude che la presunzione di conoscenza di un'altrui privativa possa estendersi sempre alla consapevolezza dell'illiceità del proprio prodotto e dunque richiede un accertamento della corresponsabilità caso per caso.

⁶⁶ Cfr. in proposito C., 11.11.1994, n. 9410, in *GADI*, 1994, pag. 119; T. Torino, 27.1.1999, in *GADI*, 1999, pag. 892. In dottrina SENA, *op. cit.*, pagg. 362-363 privilegia invece la ricerca di una soluzione caso per caso, dopo avere preliminarmente determinato se la contraffazione compiuta dai diversi soggetti realizzi o meno un unico evento dannoso e così configurando in senso affermativo l'ipotesi in cui il fabbricante di un prodotto in contraffazione lo ponga in commercio attraverso un'unica rete di vendita ed in senso negativo l'ipotesi in cui la distribuzione del prodotto avvenga invece attraverso diverse catene di vendita (in quest'ultimo caso vi sono diverse coppie di fabbricante-rivenditore e la solidarietà viene ravvisata solo all'interno di ciascuna coppia).

⁶⁷ In proposito T. Milano, 2.9.2008, in *Dir. Ind.*, 2009, pag. 418 configura un vero e proprio obbligo di garanzia del fabbricante nei confronti dei rivenditori.

contraffazione sembrava convincente (e coerente ad un'ottica di processo al servizio degli operatori) la soluzione dettata dalla Suprema Corte⁶⁸, la quale aveva escluso la sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.* del giudizio di contraffazione in attesa della conclusione del giudizio di nullità proposto davanti ad altro giudice, ritenendo che il giudice della contraffazione ben può risolvere *incidenter tantum* la questione circa la validità della privativa e che comunque (come già in precedenza evidenziato) l'efficacia *erga omnes* del giudicato sulla nullità viene comunque temperata dall'*art. 77 c.p.i.*, norma che comunque fa salvi anche gli atti di esecuzione delle sentenze di contraffazione già compiuti. È però stata recentemente pubblicata una sentenza del Tribunale di Milano⁶⁹ che, sia pure con riferimento ad uno solo dei due titoli di privativa brevettuali concretamente dedotti in giudizio e, quindi, molto probabilmente per uno specifico ragionamento sotteso a quella fattispecie concreta, ha nuovamente disposto la sospensione del giudizio di contraffazione *ex art. 295 c.p.c.* ritenendo rivestire carattere pregiudiziale il giudizio di nullità del brevetto.

Infine, per concludere la panoramica delle azioni di condanna nella proprietà industriale, vanno anche menzionate le azioni di minaccia di contraffazione⁷⁰, che sono state codificate in modo esplicito nella disciplina comunitaria in materia di marchi (cfr. gli artt. 96 e 102, Reg. CE n. 207/2009) ed in materia di disegni e modelli (cfr. gli artt. 81 e 89 Reg. CE n. 6/2001), ma rispetto alle quali esiste invece maggiore prudenza a livello nazionale sia in dottrina⁷¹ sia in giurisprudenza⁷², anche se l'introdotta

⁶⁸ Cfr. C. 22.11.2006, n. 24859, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*, ma anche C., 16.2.2007, n. 3686 nella medesima banca dati.

⁶⁹ T. Milano, 5.4.2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pag. 296 ss. Cfr. altresì per il passato T. Torino, 19.3.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 412 e T. Torino, 27.5.2005, in *SSPII*, 2005, I, 399.

⁷⁰ Così secondo SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., pag. 222.

⁷¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 222, le ritiene astrattamente ammissibili solo in presenza di atti preparatori univocamente rivolti alla violazione dell'altrui privativa, atti che, in materia brevettuale, tra i quali comunque non possono essere annoverati gli «*usi leciti dell'invenzione altrui*» *ex art. 68, 1° co., lett. a), c.p.i.* E' invece molto critico all'ammissibilità nel nostro ordinamento delle azioni di minaccia di contraffazione FLORIDIA, *La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico*, nota a T. Torino, 8.9.2008, in *Dir. Ind.*, 2009, 1, pag. 27 ss., secondo il quale gli atti preparatori possono essere considerati lesivi (e quindi possibile oggetto di azioni di condanna) solo se si siano già concretati in atti materiali e non siano invece rimasti manifestazioni di pure intenzioni.

⁷² Hanno reputato rilevante ai fini dell'attribuzione della giurisdizione del Tribunale comunitario a decidere sull'azione promossa contro la minaccia di contraffazione di un modello comunitario

ammissibilità delle azioni di accertamento anche negativo in via cautelare dovrebbe far propendere a favore dell'interpretazione più estensiva.

Spesso, poi, le azioni di condanna risarcitoria vengono proposte dalla parte stessa, per avere un processo più rapido, quali azioni di condanna generica *ex art. 278*, comma 1, c.p.c., al fine da avere, il prima possibile, una pronuncia sull'*an*⁷³ ed invece rimandare la valutazione del *quantum* risarcitorio ad un'altra fase del giudizio (con istruttoria riaperta dal Collegio con separata ordinanza) o anche ad altro separato giudizio.

1.3.4. Le azioni costitutive. L'azione di conversione del brevetto. L'azione di rivendica

Fanno sempre parte delle azioni di cognizione le azioni costitutive (categoria già in precedenza accennata nell'ambito del dibattito interpretativo sulle azioni di nullità e decadenza). Si tratta di azioni che, in linea generale, conferiscono al titolare la possibilità di arrivare ad una pronuncia che comporta, anche se solo nei casi previsti dalla legge, una modificazione della situazione giuridica alle stesse sottesa⁷⁴.

Nella proprietà industriale, fermo appunto il rilievo già in precedenza svolto in merito alla natura di accertamento o costitutiva delle azioni di nullità e di decadenza, le principali azioni costitutive sono essenzialmente due:

1) l'azione di conversione del brevetto nullo *ex art. 76, 3° co., c.p.i.*, a séguito della quale si genera un nuovo titolo di privativa (non a caso, il titolare, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice, deve presentare all'Ufficio brevetti

anche la predisposizione di quanto è necessario per la futura esportazione di un prodotto nel territorio dell'Unione Europea, ancorché mediante un'attività svolta al di fuori di tale ambito territoriale T. Torino, Sez. feriale, ord. 8.9.2008 e T. Torino, Sez. IX, 15.7.2008, entrambe in *Dir. Ind.*, 2009, 1, pag. 27 ss. In passato la stessa C. Giust., 1.10.2002, C-167/00, si era mostrata a favore dell'ammissibilità di una azione giudiziale preventiva diretta ad impedire, attraverso l'emanazione di un'inibitoria, che si verifichi un danno nel Paese del Foro adito.

⁷³ Tra l'altro, nel caso di domanda di condanna generica l'orientamento prevalente ritiene non necessaria la prova ontologica del danno, in quanto il danno è considerato *in re ipsa* per il fatto stesso dell'esistenza dell'illecito e del rischio potenziale che il comportamento contestato abbia determinato uno sviamento di clientela (cfr. C., 12.2.2009 n. 3478, in *Dir. Ind.*, 2009, 3, pag. 287; C 16.7.2005 n. 15096, in *GADI*, 2006, pag. 54).

⁷⁴ MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., I, pagg. 83-84.

domanda di correzione del testo del brevetto). Tra l'altro, tale azione, volta quindi ad ottenere una pronuncia che incida sugli stessi "confini" del titolo di privativa, può, a séguito dell'emanazione del codice di proprietà industriale del 2005, essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La suddetta precisazione (alla quale peraltro dopo il d.lgs. 131/2010 fa da *pendant* anche l'art. 79, comma 3, c.p.i. sulla riformulazione delle rivendicazioni del titolo di privativa) rappresenta una peculiarità del processo industrialistico che si pone in controtendenza rispetto all'accentuazione delle barriere preclusive di cui alla normativa generale processualcivilistica (preclusioni ora delineate dall'art. 183, comma 6, c.p.c.).

In proposito, pur consapevoli che la *ratio* delle suddette norme è legata alle maggiori possibilità che si vogliono conferire al titolare di diritto di privativa brevettuale di modificare il proprio ambito di protezione secondo un'ottica il più possibile conservativa⁷⁵ e non distruttiva⁷⁶, va comunque evidenziata una certa perplessità circa la compatibilità effettiva di questi istituti con la farraginoso macchina processuale italiana: una modifica del brevetto in prossimità della decisione della causa o, a maggiore ragione, in sede di appello, costringe il giudice a riaprire, senza alcun limite, il contraddittorio tecnico richiamando un CTU, così "stagnando" le parti nella causa ancora per molti anni.

2) L'azione di rivendica della titolarità di un diritto di privativa *ex art.* 118 c.p.i.. Si tratta di un'azione delineata dal codice di proprietà industriale⁷⁷ come alternativa e comunque preliminare all'azione di nullità del titolo di privativa (avendo la medesima come oggetto solo i diritti titolati e non gli altri), azioni di nullità che peraltro lo stesso art. 118, comma 3, lett. *b*), c.p.i. prevede come una delle opzioni possibili una volta

⁷⁵ Si richiama in proposito T. Monza, 20 febbraio 2002, in *Dir. Ind.*, 2003, pag. 40 ss.

⁷⁶ E' eloquente in proposito l'orientamento del *Board of Appeal* EPO, espresso sin dalla decisione T 190/99, secondo cui ogni un brevetto «*deve essere interpretato con una mente disposta a comprendere, non con una mente desiderosa di fraintendere*» (qui si è fornita la traduzione italiana).

⁷⁷ Per quanto concerne la materia del diritto d'autore si segnala soltanto che l'art. 108 l.d.a. ha abbassato a sedici anni, a differenza del codice di proprietà industriale che invece richiama la capacità di agire generale *ex art.* 2 c.c., il momento dal quale l'autore può compiere gli atti giuridici relativi alle opere da lui create ed esercitare le azioni che ne derivano (cfr. CATELLI, *La rivendica*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Galli-Gambino, *sub art.* 118 c.p.i., 2011, pag. 955).

esaurita la fase preliminare dell'accertamento della non titolarità in capo a colui che aveva presentato la domanda. L'azione di rivendica è dunque un'azione che di per sé non incide sulla validità del titolo, posto che l'effettivo autore (o avente causa) potrà poi scegliere anche di continuare ad avvalersi⁷⁸ dei diritti di esclusiva conferiti dal titolo una volta accertata con sentenza la propria titolarità (cfr. le ipotesi previste rispettivamente dall'art. 118, comma 2, lett. a, c.p.i. e dall'art. 118, comma 3, lett. a c.p.i., a seconda che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza sull'accertamento della titolarità, il titolo di proprietà industriale sia stato o meno rilasciato⁷⁹). L'azione di rivendica può, ad esempio, rendersi necessaria al verificarsi di diverse ipotesi: di fronte ad una privativa (titolata o non) fatta valere dal non avente diritto a seguito dell'indebito sfruttamento di un altrui segreto, di fronte ad un'indebita attribuzione di diritti in capo al datore di lavoro in contrasto con l'art. 64 c.p.i., di fronte al caso (peraltro quasi meramente ipotetico) di utilizzo della privativa effettuato in una situazione di plurimi trasferimenti a più soggetti del medesimo titolo di privativa⁸⁰.

L'azione (costitutiva) di rivendica ha quindi una natura giuridica ben diversa dall'azione (di condanna) di contraffazione, trattandosi di uno strumento apprestato al titolare reale di un diritto non contro il soggetto terzo che sta violando i propri diritti di esclusiva, ma contro l'apparente intestatario della registrazione e trova quindi la propria naturale collocazione nel conflitto tra l'avente diritto alla registrazione e colui che abbia

⁷⁸ UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, pagg.164 ss. ha ritenuto possibile anche una vera e propria ratifica ex art. 2032 c.c. delle eventuali attività in precedenza poste in essere dal non avente diritto.

⁷⁹ Sotto un profilo prettamente processuale il fatto che nell'art. 118 c.p.i., a differenza di quello che avviene nelle azioni "classiche" di nullità, decadenza e contraffazione, risultino espressamente codificate entrambe le ipotesi legate all'intervenuta concessione o meno del titolo di privativa deve portare a concludere per la non modificabilità in pendenza di giudizio della domanda proposta ex art. 118, comma 2 (inerente ad una mera domanda su un diritto di privativa) in una domanda proposta ex art. 118, comma 3 (inerente ad un titolo di privativa concesso), non potendosi ritenere la concessione del titolo come una mera condizione dell'azione e dunque bastevole di sopravvenire anche solo in epoca antecedente alla decisione. Se così non fosse, non avrebbe infatti significato la sussistenza di una disciplina così articolata come quella prevista dall'art. 118 c.p.i., valendo quindi il principio *ubi lex voluit dixit*. È quindi opportuno che nell'esercizio di un'azione di rivendica vengano espressamente proposte tanto la domanda ex art. 118, comma 2, c.p.i. quanto la domanda ex art. 118, comma 3, c.p.i., sia pure la seconda subordinatamente alla prima.

⁸⁰ Cfr. sempre UBERTAZZI, *Profili soggettivi*, cit., pag. 74 ss. ed anche, molto più recentemente, SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, pagg. 501 - 502.

abusivamente registrato a proprio nome il titolo (consentendo poi al primo, ma solo una volta che sia accertato il suo diritto, anche di far valere la nullità della registrazione effettuata dal secondo). Nonostante i suddetti diversi presupposti tra le due azioni, può comunque accadere che anche nell'ambito dell'azione di contraffazione sia necessario il preliminare accertamento di titolarità del bene immateriale in capo al soggetto che la esperisce, allorché la legittimazione ad agire del medesimo venga contestata (anche implicitamente) dal soggetto che vanta diritti di godimento sul bene medesimo⁸¹.

Le peculiarità dell'azione di rivendica incidono quindi anche sulla legittimazione attiva, in quanto tale azione può essere esercitata soltanto dal soggetto che ritiene di essere stato espropriato della titolarità di un determinato diritto di privativa e che dunque decide di agire nei confronti del soggetto che nel titolo viene menzionato come titolare dello stesso per ottenere, in via preliminare, l'accertamento del proprio "diritto al titolo di privativa" e, successivamente qualora sia stata proposta la relativa domanda (domanda che è comunque alternativa e non cumulativa⁸² con la domanda di nullità del titolo concesso all'usurpatore), il trasferimento a proprio nome della domanda o già del titolo di privativa concesso con efficacia retroattiva fino dalla data di deposito della domanda da parte dell'usurpatore.

Le conseguenze di un'usurpazione sono peraltro ben diverse e più gravi nel settore brevettuale ove sussiste un regime di novità assoluta della domanda: la domanda depositata dall'usurpatore limita infatti molto i diritti successivi del soggetto riconosciuto come avente diritto, qualora quest'ultimo non abbia interesse a trasferire a proprio nome la domanda depositata dall'usurpatore. L'avente diritto non può infatti depositare una nuova domanda di brevetto che ecceda la domanda precedente depositata dall'usurpatore, salvo che non riesca a rientrare nei sei mesi previsti dall'art. 47, comma 1, c.p.i. nell'ipotesi (a dire il vero residuale) in cui riesca a dimostrare un abuso evidente perpetrato a proprio danno⁸³.

⁸¹ Cfr. in proposito TAVOLARO, *Circolazione del marchio e regime della trascrizione (commento a Corte d'appello di Milano 3.10.2003)*, nota a A. Milano, 3.10.2003, in *Dir. Ind.*, 2004, 2, pag. 142.

⁸² Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 276.

⁸³ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 550.

In materia di marchi potrebbe invece ora diventare interessante proporre congiuntamente sia un'azione volta all'accertamento della non titolarità del depositante la domanda di marchio (ad esempio per il caso di mala fede *ex art. 19, comma 2, c.p.i.* con riferimento ad una delle ipotesi legate al nome ed al ritratto *ex art. 8 c.p.i.*) sia l'opposizione amministrativa davanti all'UIBM (ai sensi dell'art. 176 c.p.i. e del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 33/2010⁸⁴) qualora si voglia denunciare una mancanza di consenso nei casi previsti dall'art. 8 c.p.i. Infatti, se in linea generale l'Ufficio è tenuto a seguire un *iter* amministrativo che prescinde da quello che avviene in sede giurisdizionale, nell'ipotesi peculiare di opposizione alla registrazione del marchio per mancato rispetto dell'art. 8 c.p.i. potrebbe anche risultare opportuna la sospensione del procedimento amministrativo di concessione in attesa che si definisca il giudizio radicato *ex art. 118, comma 2, c.p.i.*, per verificare preventivamente l'identità del soggetto da riconoscere come titolare dei diritti.

Una recente giurisprudenza⁸⁵ non ha peraltro ritenuto esperibile un'azione di rivendica in via cautelare, ma si tratta di un orientamento che potrebbe venire rivalutato alla luce delle nuove ed ampie potenzialità che il legislatore industriale ha voluto riconoscere alla materia cautelare specie con riferimento alle azioni di accertamento (anche negativo) *ex art. 120, comma 6 bis, c.p.i.*

1.4. Le azioni cautelari

Nella materia della proprietà industriale e intellettuale riveste particolare importanza la categoria delle azioni cautelari, vista l'esigenza di massima celerità che spesso hanno i soggetti coinvolti dai contenziosi in questo settore.

In linea generale l'azione cautelare sarebbe infatti da configurare un'azione volta ad ottenere la tutela giurisdizionale in una situazione di urgenza, così da ovviare ai

⁸⁴ Va ricordato che l'art. 48 D.M. 33/2010 qualifica come inammissibile l'opposizione al marchio nazionale proposta per un motivi diversi da quelli indicati nell'art. 8 c.p.i. o nell'art. 12, lett. *d)* e *e)* dello stesso codice di proprietà industriale.

⁸⁵ T. Bologna, 10.3.2009, in *GADI*, 2009, pag. 733 ss., la quale, pur non pronunciandosi espressamente sull'ammissibilità di un'azione di rivendica in via cautelare ha comunque escluso l'ammissibilità di provvedimenti di inibitoria e sequestro in via cautelare «*a favore di chi proponga una domanda di rivendica del brevetto senza allegare nessuna contraffazione*».

pericoli che minacciano la fruttuosità dell'ordinaria tutela giurisdizionale di un diritto⁸⁶. Nella proprietà industriale - il che sarà oggetto delle considerazioni del capitolo quarto - la nozione di "urgenza" va però letta secondo un'interpretazione non rigorosa che consenta un utilizzo più semplice degli strumenti previsti per una tutela rapida ed immediata dei diritti di proprietà industriale.

Nel codice di proprietà industriale⁸⁷ vi sono, innanzitutto, le azioni cautelari "tipiche" o nominate⁸⁸ (in quanto specificamente previste dal codice), che possono condurre a provvedimenti di autorizzazione alla descrizione ed al sequestro (ora accorpati nel nuovo art. 129 c.p.i.), provvedimenti di inibitoria (se del caso rafforzata da penale), di ordine di ritiro dal commercio (art. 131 c.p.i.), nonché di pubblicazione dell'emamando provvedimento (art. 126 c.p.i.), provvedimenti ai quali si farà riferimento nel capitolo quarto. Tanto nel codice di proprietà industriale quanto in materia di proprietà intellettuale esistono - anche se solo sulla carta, come verrà sottolineato nel capitolo quarto - anche altre azioni cautelari tipiche volte ad ottenere in via immediata anche provvedimenti di carattere istruttorio, quali le informazioni *ex art. 121 bis c.p.i.* e *156 ter l.d.a.* (di cui si farà cenno nel capitolo quinto), nonché provvedimenti di autorizzazione al sequestro conservativo di beni mobili ed immobili del preteso contraffattore a garanzia del futuro risarcimento del danno *ex art. 144 bis c.p.i.* e *162 ter l.d.a.* (di cui si farà invece cenno nel capitolo quarto, esprimendo un certo rammarico per una loro applicazione ad oggi sconosciuta).

⁸⁶ MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit., I, pagg. 89-90.

⁸⁷ Anche la legge sul diritto di autore prevede peraltro la possibilità di azioni cautelari volte ad ottenere analoghe pronunce di descrizione e sequestro *ex art. 161 l. 633/1941*, fatta salva la differenza che la dizione di quest'ultima normativa (ove alla descrizione si affiancano anche le azioni volte ad ottenere l'autorizzazione all'accertamento ed alla perizia) sembra accostare lo strumento della descrizione più alle misure di istruzione preventiva che non alle sanzioni conseguenti ad un'azione cautelare. Sempre la legge sul diritto sul diritto d'autore prevede altresì l'azione cautelare per l'inibitoria della violazione (se del caso rafforzata da penale) *ex art. 163 l.d.a.* L'art. 166 l.d.a. nulla invece prevede con riferimento alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare, misura che comunque, in determinati casi concreti, è stata concessa da qualche pronuncia giurisprudenziale (cfr. ad esempio T. Milano 13.2.2006, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it).

⁸⁸ Così espressamente SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 224.

Vi sono poi anche azioni cautelari “atipiche”⁸⁹, vale a dire azioni volte ad ottenere provvedimenti innominati di urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, quando l'area interessata dalla violazione non può essere sufficientemente garantita dalle misure tipiche previste dall'ordinamento. Il che è ormai molto raro con riferimento ai diritti di proprietà industriale proprio in considerazione della sempre maggiore autonomia raggiunta dal rito industriale⁹⁰. Il ricorso ad azioni cautelari *ex art. 700 c.p.c.* può invece trovare ancora qualche spazio nella concorrenza sleale in virtù del combinato disposto tra la suddetta norma e le sanzioni, anche “innominate” (gli opportuni provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della concorrenza sleale) di cui all'art. 2599 c.c.

Si è poi già in precedenza riferito di tutte le problematiche delle azioni cautelari di accertamento, mentre nei capitoli secondo e terzo verranno affrontate le peculiarità delle azioni cautelari rispettivamente in termini di giurisdizione e di competenza.

1.5. Le azioni esecutive

L'ultima categoria generale di azioni è rappresentata dalle azioni esecutive, ossia le azioni dirette ad introdurre un processo al fine dell'esecuzione materiale di un diritto già accertato in sede di cognizione⁹¹ e dunque divenuto oggetto di un titolo esecutivo *ex art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.* (perché contenuto o in una sentenza o in un'ordinanza cautelare), qualora lo stesso non sia stato sospeso.

In materia di diritti di proprietà industriale è possibile, in astratto, il ricorso alle seguenti azioni esecutive⁹²:

- azioni dirette all'espropriazione di beni (del debitore o di un terzo *ex art. 2910 c.c.*), che possono concretarsi nell'esecuzione forzata mobiliare, immobiliare e presso terzi a fronte di un provvedimento giudiziario (appunto o una sentenza o un'ordinanza pronunciata in sede cautelare) che abbia liquidato nel *quantum* una somma a titolo di risarcimento del danno e/o di reversione degli utili (art. 125 c.p.i.), che abbia

⁸⁹ L'espressione è sempre di SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 224.

⁹⁰ Si rimanda sempre al contributo di SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 174 ss.

⁹¹ MANDRIOLI, *Diritto processuale*, cit. I, pag. 88.

⁹² A tal proposito viene qui ripresa una tripartizione di SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 225-226.

quantificato la penale (artt. 124, 2° co. e 131, 6° co., c.p.c.) o anche abbia soltanto previsto la misura delle spese legali a carico del soccombente (in base alla regola generale *ex art. 91 c.p.c.*, eventualmente anche all'esito di una parziale compensazione *ex art. 92 c.p.c.*);

- azioni dirette allo spossessamento (art. 2930 c.c.), che possono concretarsi nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio a fronte di un provvedimento giudiziario che abbia disposto l'assegnazione in proprietà dei prodotti e/o dei mezzi contraffattivi (art. 124, 4° co., c.p.i.);

- azioni dirette alla trasformazione forzata (artt. 2931 e 2933 c.c.), che possono concretarsi nell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare a fronte di un provvedimento giudiziario che abbia disposto un'inibitoria (artt. 124, 131 c.p.i.), rimozioni e distruzioni *ex art. 124, 3° co., c.p.i.*

All'interno della più generale categoria di azioni esecutive rilevano, sempre considerando la materia dei diritti di proprietà industriale, le azioni volte all'attuazione di un provvedimento cautelare. Mentre le azioni esecutive sono infatti oggetto di una competenza territoriale specifica *ex art. 26 c.p.c.* (competenza, tra l'altro, neppure derogabile *ex art. 28 c.p.c.*), le azioni per l'attuazione di un provvedimento cautelare vanno proposte di fronte allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento (cfr. l'art. 669 *duodecies* c.p.c. applicabile anche in materia industrialistica), essendo l'attuazione una fase processuale interna allo stesso procedimento cautelare volta ad assicurare, sia pure in via provvisoria e per il tempo occorrente all'accertamento del diritto, una determinata situazione di fatto⁹³.

Le azioni esecutive non saranno analizzate nello specifico nella presente trattazione. In merito alle stesse si ritiene opportuno semplicemente segnalare che il soggetto che ha ottenuto provvedimenti a proprio favore in materia di proprietà industriale deve spesso "lottare" in sede esecutiva per ottenere il rispetto di un obbligo di non fare (ad esempio derivante da un provvedimento di inibitoria) o di un obbligo di fare (ad esempio derivante da un ordine di ritiro dal commercio). È infatti vero che l'art.

⁹³ Così SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 531.

124, comma 7, c.p.i. ha previsto un meccanismo per dirimere eventuali contestazioni inerenti alle sanzioni previste nell'art. 124 medesimo⁹⁴ (inibitoria, ordine di ritiro definitivo dal commercio, distruzione, assegnazione in proprietà) che si pone in scia allo strumento dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. appena esaminato per l'azione cautelare.

È però altrettanto vero che gli obblighi di fare legati all'ordine di ritiro dal commercio e gli obblighi di non fare legati all'inibitoria sono obblighi caratterizzati da un'evidente infungibilità della prestazione e dunque di per sé insuscettibili di esecuzione forzata secondo l'ordinario procedimento esecutivo di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. Ciò spiega il motivo per cui la proprietà industriale è stata il settore precursore per l'introduzione della penalità di mora (cfr. il comma 2 degli artt. 124 e 131 c.p.i.) ora prevista anche nel diritto processuale generale dall'art. 614 *bis* c.p.c.

In proposito, vi sono comunque ancora molte problematiche, rimaste aperte nonostante anche l'ultimo intervento del legislatore del 2010, che saranno oggetto di diffusa trattazione nell'ambito del capitolo quarto, con particolare riferimento al paragrafo 4.3 dedicato alle sanzioni dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio.

⁹⁴ Per quanto invece concerne il rispetto dell'ordine di pubblicazione della sentenza e/o dell'ordinanza cautelare *ex art.* 126 c.p.i. è invece direttamente ritenuto applicabile l'art. 120, comma 2, c.p.c., per cui se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal Giudice vi può provvedere direttamente la parte vittoriosa con diritto a ripeterne le spese dal soggetto obbligato.

Capitolo secondo

La giurisdizione

2.1 Considerazioni generali

Affermare che sussiste la giurisdizione di uno Stato significa affermare che sussiste il «*potere specifico*» di quello Stato di decidere le singole controversie che, in concreto, vengono sottoposte ai giudici del medesimo⁹⁵.

Per identificare i giudici poi deputati in concreto a decidere all'interno dello Stato l'art. 102, comma 1, Cost. e l'art. 1 c.p.c. esprimono, con riferimento all'Italia, il principio della c.d. “generalità della giurisdizione in capo ai giudici ordinari” (vale ai giudici istituiti per concorso secondo le regole sull'ordinamento giudiziario - cfr. il testo attuale del R.D. 12/1941 richiamato dallo stesso art. 102 Cost.), salvo che non vi siano leggi che dispongano altrimenti.

Per quel che riguarda nello specifico le azioni in materia di proprietà industriale, si configurano due tipi di limiti rispetto al suddetto principio di generalità della giurisdizione nei giudici ordinari:

- limiti inerenti a profili che si possono definire di “giurisdizione interna”, posto che, sia pure solo in determinate situazioni, la valutazione dei titoli di privativa non spetta ai giudici ordinari dello Stato, ma ad altri organi della Pubblica amministrazione (l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);

- limiti inerenti a profili che si possono definire di “giurisdizione internazionale”, posto che in alcuni casi (adesso molto frequenti, data la dimensione sempre più sovranazionale dei titoli di privativa azionati, come espresso anche da ultimo nel c.d. “pacchetto sul brevetto comunitario” approvato dal Parlamento Europeo nel dicembre 2012) i poteri decisorii della concreta controversia spettano a giudici di altri Stati.

2.2. I profili di “giurisdizione interna”

⁹⁵ MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, in *Novissimo Digesto italiano*, XIII, Torino, 1966, pagg. 196 - 197.

2.2.1. I rapporti tra AGO e UIBM

I rapporti tra Autorità giudiziaria ordinaria ed Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (l'organo appunto deputato alla concessione dei vari titoli di privativa industriale di cui al c.p.i.) sono presi in considerazione dall'art. 120, comma 1, c.p.i.: anche l'attuale *incipit* della norma - l'ultima modifica è stata introdotta dall'art. 19, comma 2, della legge 99/2009 - mediante il riferimento ai «*titoli concessi o in corso di concessione*», ammette infatti, in linea generale, la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (d'ora in avanti anche AGO) nelle controversie in proprietà industriale, anche a prescindere dall'esaurimento della procedura amministrativa di brevettazione o di registrazione del titolo⁹⁶.

Tale impostazione generale del codice è senz'altro da condividere, posto che nel nostro sistema nazionale il rilascio dei titoli di privativa, fatta eccezione per le nuove varietà vegetali, avviene senza esame preventivo o comunque senza un esame preventivo particolarmente accurato⁹⁷ e posto che, peraltro, una soluzione contraria (vale a dire di esclusione della giurisdizione dell'AGO rispetto ai titoli di privativa ancora in corso di concessione) non sarebbe stata compatibile con il disposto dell'art. 132 c.p.i. che ammette persino un'azione cautelare basata su una domanda di brevettazione o di registrazione⁹⁸. Sarebbe stato infatti alquanto paradossale se, nel caso di iniziativa cautelare basata su una mera domanda di concessione, il ricorrente avesse

⁹⁶ Cfr. PICCARRETA, TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, pag. 294, i quali, sin dalla prima emanazione del codice di proprietà industriale del 2005, avevano evidenziato l'opportunità della scelta del legislatore che, mediante l'art. 120, comma 1, c.p.i., ha così esteso a tutti i diritti di proprietà industriale (così come delineati negli artt. 1 e 2 c.p.i.) la previsione normativa «*in corso di registrazione*» prima inserita solo nella vecchia legge marchi (v. art. 56, R.D. 21.6.1942, n. 929 ora abrogato ex art. 246 c.p.i.).

⁹⁷ Quella che un tempo era una "concessione quasi automatica" sia dei marchi sia dei brevetti nazionali sta ora diventando una procedura improntata a criteri maggiormente rigorosi. Infatti, per i marchi, a partire dal 2 luglio 2011 con la pubblicazione del primo bollettino ufficiale, è diventata operativa anche nella pratica la procedura amministrativa di opposizione, in precedenza prevista solo "sulla carta" negli artt. da 174 a 178 c.p.i. e dagli artt. da 46 a 63 del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale). Per quanto riguarda i brevetti, il D.M. 27 giugno 2008 ha introdotto un esame preventivo di novità anche delle domande nazionali, esame la cui competenza è stata "esternalizzata" all'EPO (Ufficio Brevetti Europeo), il quale deve svolgere preventivamente una ricerca di anteriorità che viene poi messa a disposizione del richiedente il brevetto: cfr. ad esempio GIUDICI, *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, III, pagg. 8-10.

⁹⁸ Così FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, pag. 345.

potuto agire per contraffazione *ex art.* 132 c.p.i., mentre al resistente fosse stato precluso difendersi con la domanda riconvenzionale di nullità del titolo di privativa ancora *sub iudice* per il solo fatto di non potere sottoporre lo stesso alla valutazione dell'AGO perché ancora *in itinere*.

L'attuale soluzione dell'art. 120, comma 1, c.p.i., non va peraltro considerata tanto scontata, posto che, prima dell'entrata in vigore del codice, si erano manifestati diversi dubbi sul sindacato dell'Autorità giudiziaria ordinaria, specialmente riguardo alle domande di brevetto nelle more della concessione del titolo. Infatti in materia brevettuale il deposito della domanda costituisce soltanto il *dies a quo* per la durata temporale dell'esclusiva brevettuale, quando invece i diritti esclusivi sorgono con la concessione del brevetto e gli effetti del brevetto decorrono solo dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico⁹⁹ e dunque, in genere, solo dopo diciotto mesi dalla data di deposito della domanda stessa o dopo novanta giorni se il titolare ha richiesto l'anticipazione della pubblicazione, salva comunque la possibilità di notifica della domanda al preteso contraffattore (la norma precedente era rappresentata dall'art. 4, R.D. 1127/1939, il cui testo è stato ora ripreso dall'art. 53 c.p.i. in materia di invenzioni e dall'art. 15 c.p.i. in materia di marchi, materia in cui va rilevata l'importante differenza con l'art. 9, comma 3, Reg. CE n. 207/2009 ove, circa il marchio comunitario, i diritti esclusivi sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione).

L'art. 120 c.p.i., sin dalla prima versione del 2005, ha quindi stabilito che l'azione di fronte all'AGO può essere proposta anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda all'autorità amministrativa (salva sempre l'intervenuta decorrenza degli effetti del titolo) e la concessione del titolo¹⁰⁰, purché l'attestato risulti

⁹⁹ La domanda di brevetto europeo viene invece resa accessibile al pubblico e dunque opponibile al preteso contraffattore con il deposito presso l'UIBM o la notifica all'interessato della traduzione delle rivendicazioni

¹⁰⁰ Già in epoca antecedente si erano in tal senso espressi SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 2011, pag. 363, la cui precedente edizione risale peraltro al 1990; C.M. PRADO, *Concessione del brevetto e difetto di giurisdizione*, nota a A. Milano, 11.6.1999, in *Dir. Ind.*, 2000, 1, pag. 6 ss.

rilasciato al momento del passaggio in decisione della causa di merito¹⁰¹. Il che aveva chiarito che l'atto di concessione del titolo di privativa non avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito dei presupposti processuali (ciò avrebbe implicato la necessaria preesistenza dello stesso al processo, con la conseguente inammissibilità di azioni inerenti a mere domande, proposte sia in via principale sia in via riconvenzionale, per difetto assoluto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria), quanto piuttosto nell'ambito delle condizioni dell'azione o comunque delle condizioni di procedibilità dell'azione¹⁰². L'atto di concessione del titolo è quindi un requisito "recuperabile" anche in corso di causa, purché sopravvenga prima dell'emissione della sentenza di merito.

La prima formulazione dell'art. 120 c.p.i. del 2005 aveva però preso espressamente in considerazione le sole azioni di nullità nei confronti degli altrui titoli di privativa ancora allo stato di domanda, mentre non conteneva un'indicazione altrettanto esplicita per le azioni di contraffazione. L'opinione prevalente era, comunque, nel senso che anche un'azione ordinaria di contraffazione avrebbe potuto venire intrapresa a fronte di violazioni di un titolo di privativa ancora allo stato di domanda purché, ovviamente, fossero stati rispettati i limiti di opponibilità al contraffattore degli effetti del titolo di privativa stesso, così come in precedenza evidenziati¹⁰³.

L'espresso riferimento anche all'azione di contraffazione è stato invece aggiunto solo con la modifica operata dalla legge 99/2009 (il nuovo art. 120, comma 1, c.p.i. era stato tra l'altro previsto come immediatamente applicabile anche ai processi già pendenti nel momento dell'introduzione della norma). E si tratta di una soluzione comunque coerente con la dizione dell'art. 117 c.p.i. (norma che va sempre letta in

¹⁰¹ In SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., pag. 509 si evidenzia altresì che anche prima dell'intervento del legislatore del codice non vi erano dubbi sul fatto che l'azione cautelare fondata su un titolo allo stato di domanda (ora ammessa dall'art. 132 c.p.i.) non fosse invece minimamente condizionata dalla conclusione dell'*iter* amministrativo.

¹⁰² Per una fine distinzione di tutte le suddette categorie cfr. FAZZINI, «*Kontessa*» contro «*Vanessa*», ovvero dell'esercizio dell'azione di contraffazione in difetto di brevetto e del giudizio di contraffazione di modelli ornamentali, nota a T. Verbania, 31.1.1990, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II, pag. 103 ss.

¹⁰³ Cfr. PICCARRETA, TERRANO, op. cit., pag. 294.

parallelo con l'art. 120 c.p.i.), secondo cui la registrazione e/o la brevettazione di un diritto di privativa industriale non devono poter pregiudicare non solo le azioni circa la validità di quel diritto, ma anche le controversie inerenti all'«appartenenza» dei diritti stessi¹⁰⁴.

Ciò premesso, le considerazioni sui limiti di valutazione dell'AGO rispetto ai titoli di privativa ancora in corso di concessione “entrano nel vivo” se si osserva l'evoluzione delle varie soluzioni adottate dal legislatore di fronte all'ipotesi in cui il titolo non sia stato ancora rilasciato al momento della pronuncia della sentenza di merito.

Nella precedente versione della norma del 2005, nel caso di mancata concessione dell'attestato al momento della sentenza, il legislatore si era limitato a prevedere la possibilità per la parte interessata di richiedere all'UIBM una decisione sul titolo secondo una “corsia preferenziale”, dopo essersi fatta rilasciare un certificato di pendenza della lite dalla cancelleria del tribunale davanti al quale era stata proposta l'azione giudiziaria fondata sul titolo ancora allo stato di domanda (e si trattava di un impulso acceleratorio ulteriore rispetto alla prima comunicazione già effettuata all'UIBM *ex art. 122, 6° co., c.p.i.*)¹⁰⁵.

Nella prima versione dell'art. 120 c.p.i. non era stata invece espressamente ammessa la possibilità per il giudice di sospensione del processo, qualora la causa giudiziaria fosse pervenuta a sentenza ed il titolo di privativa non fosse stato ancora concesso nonostante la corsia preferenziale richiesta all'UIBM¹⁰⁶. Rimaneva quindi

¹⁰⁴ Così CASABURI, *Il processo industrialistica rinnovato: una prima ricognizione*, in Atti Convegno Paradigma, Milano, 22-23 novembre 2010, pag. 17.

¹⁰⁵ GHIDINI - IE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 301. Si rileva altresì che la possibilità di richiesta di esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto è stata poi ora introdotta anche nell'art. 64, comma 2, c.p.i. ai fini dell'attribuzione dell'equo premio in materia di invenzione dei dipendenti, anche se nello specifico si rileva a quel proposito la posizione critica di MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, pag. 525 ss.

¹⁰⁶ FLORIDIA, *La miniriforma della proprietà industriale secondo il disegno di L. n. 1195*, in *Dir. Ind.*, 2009, 3, pag. 209; anche GALLI, *La nuova disciplina civile e amministrativa introdotta dalla legge n. 99/2009, dal d.l. n. 135/2009 e dalla legge Reguzzoni-Versace, Made in Italy, design e novità processuali*, Atti del Convegno Parma del 27.5.2010, in www.filodiritto.com aveva sottolineato che con la prima versione dell'art. 120 c.p.i. vi era comunque il rischio che la causa potesse arrivare in decisione prima che l'UIBM avesse provveduto.

ugualmente in astratto configurabile quella situazione gravemente pregiudizievole per l'attore (specie in un'azione di contraffazione), al quale, da un lato, la legge consentiva di agire, ma, dall'altro lato, negava il riconoscimento delle proprie ragioni per la sola mancanza di un atto (la concessione del titolo) dipendente dalla volontà di un altro soggetto¹⁰⁷.

La versione attuale dell'art. 120, comma 1, c.p.i. conferisce invece espressamente al giudice la facoltà di sospensione del processo, per una o più volte, tenuto conto delle circostanze, fissando con lo stesso provvedimento¹⁰⁸ l'udienza in cui il processo deve proseguire, così da mantenere il tutto "congelato" in attesa del rilascio dell'attestato. Nella fattispecie in esame viene quindi ritenuto prevalente l'interesse alla conservazione del processo in corso ai fini di garantire l'effettività della tutela (si pensi, ad esempio, all'attore che ha agito in contraffazione sulla base di una mera domanda e che, magari, ha già ottenuto a proprio favore un provvedimento cautelare) rispetto alla ragionevole durata del processo *ex art. 111, comma 2, Cost.*¹⁰⁹).

La previsione espressa della suddetta facoltà di sospensione si rivela quindi molto opportuna, pur essendo stato introdotto un «*elemento spurio*» nell'ordinamento processuale¹¹⁰, posto che, senza una precisa indicazione di legge in tal senso, si sarebbe continuato ad avere a che fare con una situazione di difficile interpretazione non di per sé inquadrabile né nella sospensione *ex art. 296 c.p.c.* (subordinata alla volontà delle parti e condizionata al rispetto di stretti limiti di tempo) né nella sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.* (la quale pone un rapporto tra due procedimenti entrambi di natura giurisdizionale, quando invece la fattispecie in esame coinvolge, da un lato, il procedimento amministrativo di fronte all'UIBM).

¹⁰⁷ FAZZINI, «*Kontessa*» contro «*Vanessa*», cit., pag. 104.

¹⁰⁸ Quindi senza imporre alle parti alcun onere di riassunzione, come invece previsto, pur residualmente, dall'art. 297 c.p.c.

¹⁰⁹ FAZZINI, *Ancora sull'esercizio dell'azione di contraffazione in pendenza del procedimento di brevettazione*, nota a T. Bergamo, 12.12.1991, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II, pag. 256, il quale, nell'ambito di un commento scritto prima dell'introduzione della norma in esame, aveva espresso la propria preferenza di limitare nel tempo l'esercizio del potere di sospensione.

¹¹⁰ Così espressamente FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 494.

Il legislatore, ancora una volta traendo spunto dalle indicazioni pervenute dal diritto vivente specialmente frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, ha quindi codificato nell'attuale versione dell'art. 120, comma 1, c.p.c. un'ipotesi di «*sospensione innominata*», di carattere discrezionale, che peraltro già in precedenza era stata ritenuta possibile in situazioni di mera opportunità pur non strettamente riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c.¹¹¹.

La giurisprudenza si è infatti, nel corso degli anni, sempre più “ammorbidita” nella valutazione dei rapporti tra AGO e UIBM.

Inizialmente, le Sezioni Unite della Suprema Corte¹¹² si erano infatti espresse per l'improponibilità, dato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, dell'azione di nullità di un titolo di privativa ancora allo stato di domanda e della conseguente azione di accertamento negativo della contraffazione. Probabilmente in virtù del fatto che in quel giudizio era stato direttamente convenuto anche l'Ufficio brevetti, era stato così escluso che l'AGO potesse interferire nel procedimento brevettuale (al fine di negare la brevettabilità di un trovato), al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (accertamento della titolarità soggettiva del diritto al brevetto - ora disciplinato dall'art. 118 c.p.i. - ed in ipotesi di rifiuto della domanda da parte dell'Ufficio Brevetti con possibilità di intervento della Commissione dei Ricorsi e poi della Corte di Cassazione *ex art.* 111, comma 7, c.p.c. - ora disciplinato dall'art. 135 c.p.i.), in quanto il sistema amministrativo delineato per la concessione del brevetto avrebbe dovuto intendersi come un “sistema chiuso tra il richiedente e la PA” ove

¹¹¹ Molto lungimirante in tal senso FAZZINI, «*Kontessa*» contro «*Vanessa*», cit. pag. 106, il quale ricordava le posizioni di GRECO - EERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, pag. 356 e di DI CATALDO, *sub art.* 83 *bis*, D.P.R. 22.6.1979, n. 338, in *NLCC*, 1981, pag. 829.

¹¹² C., 8.8.1989, n. 3657, rel. VERCELLONE, in *Foro It.*, 1990, I, col. 117 chiamata a pronunciarsi nei confronti di una domanda di non brevettabilità di beni appartenenti ad una categoria determinata, con il conseguente ordine all'ufficio centrale dei brevetti di astenersi dalla relativa brevettazione. In conformità al suddetto orientamento cfr. anche C., 19.12.2003, n. 19550, in *Foro It.*, 2004, I, col. 2464 e C., 21.10.1988, n. 5716, in *Foro It.*, 1990, I, col. 976, la quale ultima aveva affermato che nell'ordinamento italiano non è prevista un'azione preventiva volta ad impedire che sia fatta richiesta di una registrazione di un marchio. Nella giurisprudenza di merito si sono ugualmente pronunciate per il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in attesa della conclusione del procedimento di brevettazione T. Lucca, 18.3.1997; T. Roma, 31.1.1989, entrambe in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

l'unico interesse in gioco meritevole di tutela sarebbe stato quello del richiedente e, più in generale, quello di chi assume essere titolare del diritto al brevetto, a maggior ragione senza alcuna possibilità di interferenza per i soggetti terzi. Sotto un profilo prettamente processuale la concessione del titolo di privativa avrebbe dovuto venire valutata come un presupposto processuale, la cui sussistenza avrebbe quindi dovuto essere verificata prima ancora della proposizione della relativa azione, con la conseguente necessità di una sentenza di rigetto per radicale improcedibilità delle domande proposte in tal senso e con conseguente condanna alle spese del soggetto richiedente secondo il principio di soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*

Successivamente si è imposto un orientamento meno rigoroso - che ha poi aperto la strada all'attuale soluzione dell'art. 120 c.p.i. - per il quale, appunto, il rilascio dell'attestato (si trattava quasi sempre di problematiche inerenti al brevetto) avrebbe invece dovuto qualificarsi come una condizione dell'azione, con la conseguente possibilità di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza e senza quindi dovere per forza dichiarare improcedibile l'eventuale azione giudiziaria che fosse stata proposta prima¹¹³ o addirittura come una condizione di procedibilità dell'azione, in tal modo anticipando, già prima della riforma del codice, la possibilità di sospensione del giudizio, qualora al momento della sentenza fosse stato ancora pendente il procedimento amministrativo di fronte all'UIBM¹¹⁴.

¹¹³ Così A. Milano, 19.1.2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 273 seg.; A. Milano, 11.6.1999, in *Dir. Ind.*, 2000, pag. 5 ss., che aveva suggerito un'interpretazione *cum grano salis* del principio della *perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 c.p.c.*, rilevando tale principio nel caso del venir meno della giurisdizione o della competenza inizialmente esistenti, ma non potendo negare la sussistenza della giurisdizione, qualora, a seguito di mutamenti di fatto o di diritto sopravvenuti, la giurisdizione originariamente carente si fosse poi legittimamente radicata in capo al Giudice adito; A. Milano, 25.5.1999, in *Giur. It.*, 2000, col. 340; T. Milano, 22.6.1989; T. Roma, 28.2.1984; T. Catania, 31.8.1982.

¹¹⁴ T. Bologna, 7.12.1993, in *GADI*, 1994, pag. 558; T. Milano, 23.4.1990, in *GADI*, 1990, pag. 498; T. Bergamo, 12.12.1991, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II, pag. 250, aveva invece escluso l'ipotesi della sospensione necessaria, non rientrando la questione nei casi contemplati dall'art. 295 c.p.c., preferendo comunque optare per una soluzione ulteriormente "conservativa" del processo in corso e dunque per un provvedimento di rimessione in istruttoria ai fini dell'accertamento del rilascio del brevetto; analogo provvedimento di rimessione in istruttoria è stato adottato da T. Bologna, ord. 10.1.2006; T. Bologna, 21.7.2009 ha invece disposto la sospensione temporanea del processo in attesa della produzione del rilascio della privativa e della relativa documentazione da parte dell'UIBM, così da ovviare ad una situazione di temporanea improcedibilità.

La definitiva “approvazione” dell’attuale versione dell’art. 120 c.p.i. è stata poi sancita da un più recente intervento delle Sezioni unite della Suprema Corte che hanno espressamente dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione originariamente proposta per la declaratoria di nullità del titolo di privativa, qualora, in corso di causa, la privativa sia stata concessa, non rilevando nel giudizio di fronte all’AGO lo stato dei ricorsi amministrativi avverso il brevetto in oggetto¹¹⁵.

Il che ha dunque portato alla soluzione, decisamente logica e razionale, dell’attuale testo della norma.

Dall’esame delle varie pronunce giurisprudenziali sin qui riportate va quindi ricavato il seguente ulteriore corollario: il momento in cui il giudice deve effettuare le valutazioni consentite dall’art. 120, comma 1, c.p.i., e dunque decidere di avvalersi o meno della facoltà di sospensione ivi prevista, è quello dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, nel caso, quello della successiva fase decisoria (qui collegiale *ex art. 50 bis*, n. 3, c.p.c.). L’art. 120, comma 1, c.p.c. è stato infatti ispirato da una “logica conservativa” del processo a favore del soggetto che ha promosso l’azione e non dovrebbe quindi divenire lo strumento per consentire sospensioni del contenzioso in altre fasi dell’istruttoria, posto che, se così fosse, si verrebbero ad adottare provvedimenti contrari alla ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e favorevoli invece al presunto contraffattore convenuto nel giudizio¹¹⁶. E trattasi di una soluzione peraltro conforme anche al nuovo testo dell’art. 79, comma 3, c.p.i., che

¹¹⁵ C., 12.3.2008, n. 6532, in *Foro It.*, 2008, I, col. 2543. Si richiama altresì C., 14.3.2006, n. 5529, per la quale, in nessun modo, la mancanza di brevetto (ovvero l’inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza devono precludere la possibilità di agire in giudizio, rendendo quindi improponibile la domanda, salvo il rigetto dell’azione proposta, allorché le suddette condizioni non sussistono al momento della decisione (ma si trattava, all’evidenza di una sentenza emessa quando ancora non era vigente il testo attuale dell’art. 120, comma 1, c.p.i.).

¹¹⁶ Eloquente in proposito è stato T. Bologna, 10.1.2006, il quale dopo avere ripercorso la storia e la *ratio* dell’art. 120 c.p.i., aveva espressamente indicato che «*la verifica delle (...) “condizioni” [intervenuto rilascio o meno del titolo di privativa brevettuale] troverebbe poi la sua “sede” dopo il momento di precisazione delle conclusioni*» e che, di conseguenza, «*il soggetto processuale che insiste con la scelta di procedere senz’altro nella fase istruttoria - non aspettando il responso dell’UIBM, all’esito del suo iter tipico - corre il rischio di un’attività processuale “inutile”, anche ai fini delle spese di lite, poiché essa rimane “vincolata” all’attesa di un provvedimento positivo riguardo la “privativa” richiesta da una delle parti, senza averla ancora ottenuta*». Conforme alla suddetta *ratio* anche T. Bologna, 7.12.2011, ancora inedita.

consente di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado di un giudizio di nullità e che dunque esprime la *voluntas legis* di abituare gli operatori ad avere a che fare con “*privative in itinere*”, il cui definitivo perfezionamento non deve di per sé rallentare l’*iter* processuale.

A conclusione delle suddette osservazioni va solo aggiunto che non si pone un analogo problema in materia di proprietà intellettuale, posto che la legge sul diritto d’autore non condiziona i diritti di esclusiva dalla stessa attribuiti alla sussistenza di un titolo (né, tanto meno, in precedenza lo faceva l’art. 2576 c.c.). Al contrario, il titolo originario del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l. 633/1941), senza che a tal proposito venga ad assumere alcun rilievo costitutivo il deposito dell’opera stessa presso i vari registri presso la SIAE.

2.2.2. I rapporti tra AGO e EPO.

L’attuale versione dell’art. 120, comma 1, c.p.i., concerne però espressamente i soli rapporti tra l’AGO e l’UIBM, mentre non può dirsi applicabile *de plano* alle procedure pendenti avanti all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), ivi comprese quelle in fase di opposizione, nel caso in cui l’azione di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo venga iniziata prima della concessione dello stesso oppure prima che si sia conclusa la procedura di opposizione o nel caso in cui venga iniziata un’azione di contraffazione sulla base di una mera domanda di brevetto europeo purché comunque designante l’Italia (cfr. l’art. 54 c.p.i. che impone comunque l’accessibilità al pubblico di una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni del brevetto europeo).

Si sono, in proposito, affermate entrambe le posizioni, in quanto, da una parte, vi è chi¹¹⁷ ha sostenuto che l’Ufficio Europeo Brevetti non beneficia della intangibilità di cui beneficia l’UIBM rispetto al provvedimento del giudice nazionale e che, al contrario, l’eventuale dichiarazione di nullità da parte del giudice nazionale, della frazione italiana del brevetto europeo prevale sulla contraria opinione dell’Ufficio

¹¹⁷ FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pagg. 494-495.

Europeo Brevetti. Pertanto, se in pendenza della procedura di brevettazione o di opposizione presso l'Ufficio Europeo Brevetti, viene proposta di fronte al giudice nazionale azione di accertamento dei requisiti di validità del titolo, il brevetto europeo - ove successivamente concesso o confermato all'esito dell'opposizione - non potrà svolgere effetti nell'ambito nazionale e cioè nella frazione che l'Autorità giudiziaria italiana ha accertato essere insuscettibile di dare luogo ad un valido brevetto nazionale.

Dall'altra parte, vi è chi¹¹⁸ ha invece sostenuto l'applicabilità dell'art. 120, comma 1, c.p.i. anche al brevetto europeo, in considerazione dell'art. 2, comma 2, CBE, per cui il brevetto europeo, in ciascuno degli Stati contraenti per i quali è concesso, ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale.

Si rimane quindi in attesa di una chiara posizione giurisprudenziale al riguardo, anche se la dottrina¹¹⁹ si è di recente espressa a favore dell'auspicio che si possa venire a creare un maggior coordinamento tra i Tribunali nazionali e l'UEB, affinché siano gli stessi Tribunali nazionali a richiedere la procedura accelerata di esame del brevetto e così fare in modo che un'accelerazione vi sia davvero e che la causa nazionale non debba rimanere per anni in uno stato di quiescenza. Nelle more, si ritengono comunque interessanti alcune indicazioni contenute nel "Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale" dell'aprile 2011, nel contributo di Micaela Modiano intitolato: «*Coordinare cause nazionali e procedura di appello all'UEB: una sfida possibile?*».

Riteniamo, infatti, che tale articolo, sia pure inerente ad una questione formalmente diversa (nel nostro caso non c'è infatti alcun appello all'UEB), contenga alcuni elementi interessanti: può infatti essere anche lo stesso Tribunale nazionale a coordinarsi con l'UEB, richiedendo la procedura accelerata di esame del brevetto e così fare in modo - forse - che un'accelerazione vi sia davvero e che la causa nazionale non debba rimanere in quiescenza per anni.

¹¹⁸ SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 287.

¹¹⁹ MODIANO, *Coordinare cause nazionali e procedura di appello all'UEB: una sfida possibile*, in *Notiziario Ordine Consul. Prop. Ind.*, aprile, 2011, pag. 17 ss.

2.3. I profili di “giurisdizione internazionale”

2.3.1. Considerazioni generali

Venendo ora a considerare la giurisdizione dei giudici nazionali sotto il profilo (già in precedenza accennato) dei rapporti con la *potestas iudicandi* dei giudici degli altri Paesi, rileva sempre l’art. 120, comma 1, c.p.i., da cui pure si ricava il principio di territorialità: al giudice nazionale (nel caso di specie, le attualmente ventuno “nuove” sezioni specializzate in materia di impresa, di cui si riferirà nel successivo capitolo terzo) la legge italiana riserva tutte le controversie inerenti a titoli di privativa concessi o in corso di concessione (nei limiti appena evidenziati) nel territorio dello Stato a prescindere dalla cittadinanza¹²⁰, dal domicilio¹²¹ e dalla residenza¹²² delle parti.

Il criterio di territorialità suggerito dall’art. 120 c.p.i. risulta comunque, alla prova dei fatti, essere troppo sintetico rispetto a quella che invece è in concreto una regolamentazione della materia molto complessa. Il legislatore nazionale, limitandosi qui a riprendere il testo della vecchia legge invenzioni e della vecchia legge marchi, ha infatti perso l’occasione di fare chiarezza in punto di giurisdizione, posto che anche l’ultima versione della norma non è idonea a fornirne una disciplina compiuta, dovendo anche l’ultimo art. 120, comma 1, c.p.i. venire necessariamente coordinato con le seguenti ulteriori discipline:

¹²⁰ Per la nozione di “cittadinanza” si rimanda ai criteri di cui alla legge 91/1992, fermo restando che si tratta di una materia molto attuale nelle discussioni politiche sussistendo anche un orientamento propenso a conferire la cittadinanza italiana anche ai figli di immigrati purché nati in Italia.

¹²¹ Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri “affari ed interessi”, potendosi intendere questi ultimi non strettamente limitati alla sfera patrimoniale, ma anche con riferimento agli interessi morali, sociali e familiari della persona (cfr. COMOGLIO, VACCARELLA, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, *sub* art. 18 c.p.c., pag. 150). Per ulteriori indicazioni sul domicilio in tema di competenza si rimanda al capitolo 3, par. 3.3.2 e par. 3.3.3.

¹²² La residenza corrisponde invece al luogo in cui la persona ha la dimora ossia al luogo in cui la persona è solita trattenersi più che altrove, non dovendo necessariamente coincidere con la residenza anagrafica, la quale è comunque idonea a fondare una presunzione semplice *ex art.* 2729 c.c. (così sempre COMOGLIO, VACCARELLA, *op. cit.*, pag. 150). Per ulteriori indicazioni in tema di residenza si rimanda sempre al capitolo 3, par. 3.3.3.

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23¹²³ e 24, Reg. CE n. 44/2001 (Regolamento che disciplina la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea¹²⁴);

- l'art. 3, comma 2, l. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato, che, a propria volta, rinvia *per relationem* alle disposizioni - peraltro in gran parte corrispondenti a quelle del Reg. CE n. 44/2001 - della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968¹²⁵ e della Convenzione di Lugano 16.9.1988)¹²⁶;

- la nuova Convenzione di Lugano del 30.10.2007 sulla competenza giurisdizionale ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra la CE e

¹²³ BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione*, cit., pagg. 172 - 173, evidenzia in proposito i diversi problemi che si possono venire a creare nel caso, in cui le parti siano domiciliate in uno Stato terzo rispetto al sistema Bruxelles - Lugano ed abbiano scelto la competenza di un Giudice appartenente a quest'ultimo (questi dovrà valutare la clausola in base alle proprie norme interne; in Italia secondo l'art. 4 l. 218/1995) e nel caso in cui le parti abbiano scelto la competenza di un Giudice di uno Stato terzo rispetto al sistema Bruxelles - Lugano (qui evidenziando un'incompatibilità tra la possibile applicabilità del Foro generale del domicilio del convenuto, di cui al parere 1/2003 della Corte di Giustizia, ed i principi espressi da C. Giust., 9.11.2000, C-387/98: «l'art. 17 della Convenzione [corrispondente all'art. 23 del Regolamento] non è applicabile a una clausola che designi un Giudice di uno Stato terzo. Un Giudice che sia all'interno di uno Stato contraente, qualora sia stato adito nonostante siffatta clausola attributiva di competenza, deve valutare la validità di quest'ultima in funzione del diritto applicabile, comprese le norme dei conflitti di legge, nel luogo in cui ha sede».

¹²⁴ Il medesimo Reg. CE 44/2001 (conosciuto come "Bruxelles I") si applica anche alla Danimarca per effetto di un accordo bilaterale tra la Danimarca e la stessa Comunità, accordo bilaterale concluso nel 2005 ed entrato in vigore l'1 luglio 2007.

¹²⁵ Anche se si tratta di un richiamo che va inteso in senso letterale e non automaticamente riferibile al Regolamento CE 44/2001 (così C., 21.10.2009, n. 22239, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 2010, 2, pag. 481 ss. e già in precedenza C., 27.2.2008, n. 5090, *ivi*, 2008, pag. 1086 ss.; C., 1.10.2009, n. 21053, *ivi*, 2010, pag. 462). Si è però espresso criticamente alla suddetta soluzione FRANZINA, *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2009, pag. 817 ss.

¹²⁶ Si richiama in proposito il testo di MARASA'-MASI-OLIVIERI-SPADA-SPOLIDORO-STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 369, posto che l'art. 3, comma 1, legge 218/1995 sul diritto internazionale privato, nel determinare i confini della giurisdizione italiana, comunque espressamente rinvia agli altri casi in cui la stessa è parimenti prevista dalla legge (e nell'ambito di tale richiamo può dunque ora rilevare anche l'art. 120 c.p.i.). Peraltro, in passato, il Tribunale di Roma si era già espresso sulla necessità di coordinamento tra la legge 218/1995 ed i criteri di giurisdizione enunciati nella legge invenzioni e nella legge marchi (criteri appunto oggi ripresi dall'art. 120 c.p.i.), avendo statuito che la legge di riforma del diritto internazionale privato aveva abrogato le sole disposizioni indicate nell'art. 73 della legge medesima, tra cui non rientravano né la legge invenzioni né la legge marchi (cfr. T. Roma, 9.3.2000, in *Giur. It.*, 2000, col. 1677 ss.).

tre Stati membri dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), vale a dire Svizzera, Norvegia ed Islanda¹²⁷;

- eventuali altri Convenzioni bilaterali via via stipulate tra i vari Paesi in questione.

È molto importante evidenziare la non esaustività dei criteri dettati dall'art. 120 c.p.i., posto che una lettura complessiva delle varie norme sussistenti in materia di giurisdizione porta, in concreto, all'applicazione di criteri di collegamento (si consideri, tra tutti, il domicilio del convenuto *ex art. 2 Reg. CE 44/2001*) che la lettera dell'art. 120 c.p.i. sembrerebbe invece voler considerare irrilevanti¹²⁸.

Sarebbe poi stato opportuno che il legislatore avesse altresì distinto, sempre all'interno della formulazione dell'art. 120 c.p.i., i criteri di giurisdizione di volta in volta applicabili rispetto alle varie categorie di azioni processuali prese in considerazione (così come considerate nel capitolo precedente), posto che, in concreto, le soluzioni adottate nella pratica non sono affatto uniformi.

Il che ci impone di svolgere nei prossimi paragrafi una serie di ulteriori considerazioni.

2.3.2. La giurisdizione nelle azioni di nullità e decadenza

I criteri di giurisdizione

Con riferimento alle azioni di nullità e decadenza (dunque le azioni che hanno ad oggetto *l'an* del titolo di privativa *ex art. 122 c.p.i.* - cfr. cap. 1, par. 1.3.2) l'art. 120 c.p.i. va coordinato con la competenza giurisdizionale esclusiva¹²⁹ *ex art. 22, comma 4, Reg. CE n. 44/2001*, norma che va direttamente applicata quando il convenuto è

¹²⁷ La Convenzione di Lugano è entrata in vigore l'1 gennaio 2010 nei rapporti con la Norvegia e l'Islanda e l'1 gennaio 2011 nei confronti della Svizzera.

¹²⁸ PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, pag. 295.

¹²⁹ Per la nozione di "competenza giurisdizionale" e per le caratteristiche del Reg. CE 44/2001 (il quale regola la giurisdizione secondo le regole che disciplinano la competenza per territorio) si rimanda a CAMPEIS, DE PAULI, *I regolamenti UE in materia processuale civile*, in *NGCC*, 2005, II, pag. 320. Sulla differenza tra "giurisdizione" e "competenza giurisdizionale" si rinvia anche a D'ALESSANDRO, *Brevi riflessioni su contenuto e tenore della declinatoria di competenza giurisdizionale, allorché la norma sulla giurisdizione sia anche norma di competenza per territorio, e sul regime degli effetti sostanziali e processuali della domanda*, nota a T. Milano, 28.6.2008, in *Int'l Lis*, 2009, 2, pag. 87 ss.

domiciliato in un Paese UE¹³⁰, mentre viene comunque applicata solo indirettamente¹³¹ quando il convenuto è domiciliato in un Paese extra UE (l'art. 3 L. 218/1995, in Italia applicabile in virtù del rinvio generale alle varie norme nazionali ex art. 4 Reg. CE 44/2001, richiama infatti anche i criteri analoghi previsti nella art. 16, par. 4, della Convenzione di Bruxelles e nell'art. 16, par. 4, della Convenzione di Lugano¹³²).

Pertanto nelle azioni inerenti all'*an* del titolo di privativa, vale a dire nelle azioni concernenti questioni «*in materia di registrazione o di validità di brevetti¹³³, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione*» (così espressamente l'art. 22, comma 4, Reg. CE 44/2001) il criterio esclusivo attributivo della giurisdizione - criterio che, tra l'altro, prevale anche sulle ipotesi di giurisdizione dipendente dalla comparizione spontanea del convenuto ex art. 24, Reg. CE n. 44/2001 - è dunque quello del *forum rei*, posto che sussiste una giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato entro il cui territorio è stato richiesto o effettuato il deposito o la registrazione del titolo di privativa.

Tale criterio di giurisdizione esclusiva è presente (tra l'altro sempre nell'art. 22, punto 4, di identico contenuto) anche nella Convenzione di Lugano, per cui i giudici degli Stati membri dell'Unione devono demandare la valutazione dei titoli di privativa

¹³⁰ Fatte salve le già evidenziate sfumature per cui se il convenuto è domiciliato in Danimarca l'applicabilità del Reg. CE 44/2001 è subordinata alla sussistenza di un ulteriore accordo bilaterale; nonché per cui se il convenuto è domiciliato in Norvegia, Islanda e Svizzera, valgono le pur analoghe disposizioni della Convenzione di Lugano.

¹³¹ BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del Regolamento (CE) 44/2001*, in *Dir. Ind.*, 2011, 2, pag. 169 ss. evidenzia tutti gli attuali limiti della soluzione adottata per individuare la giurisdizione applicabile a soggetti non domiciliati nella UE, rilevando, peraltro, che sono state proposte dalla Commissione alcune modifiche al Reg. CE al fine di introdurre criteri di giurisdizione certi anche nei confronti di soggetti domiciliati negli Stati terzi, così da non lasciare spazio alle assai mutevoli e difformi norme nazionali.

¹³² Viene espressa una soluzione immotivatamente contraria, essendo al contrario il quadro normativo molto chiaro in proposito, da VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010, pag. 178.

¹³³ La Corte di Giustizia sin dal 1983 ha inteso attribuire a tale nozione una valenza «*autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti*» e sono state escluse dalla suddetta nozione le controversie tra dipendenti, autori di invenzioni per i quali non sia stato chiesto e ottenuto un brevetto, rispetto ai datori di lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro (Cfr. C. Giust. 15.11.1983, causa C-288/92, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1985, pag. 175 ss.).

registrati in Norvegia, Islanda e Svizzera ai giudici di quegli Stati e dunque a prescindere da quello che sarebbe il domicilio del convenuto.

Quale criterio di giurisdizione va invece seguito rispetto a diritti di privativa registrati o concessi in Stati terzi rispetto a quelli in cui sono applicati il Reg. CE 44/2001 (direttamente o indirettamente, come avviene per la Danimarca) o la Convenzione di Lugano?

Più precisamente: se nei suddetti casi il convenuto è ugualmente domiciliato in uno dei Paesi UE e/o della Convenzione di Lugano, sussiste ugualmente la giurisdizione sul titolo anche se registrato in un Paese terzo?

Una risposta affermativa ai suddetti interrogativi sarebbe senz'altro più coerente¹³⁴, ma tende a prevalere l'orientamento contrario anche in considerazione del parere n.1/2003 reso dalla Corte di Giustizia il 7 febbraio 2006, il quale, sia pure con riferimento all'applicabilità della Convenzione di Lugano, ha escluso che il giudice del Foro generale del domicilio del convenuto possa pronunciarsi sulla validità di titoli depositato o registrati in Stati terzi¹³⁵.

Ha talvolta creato problemi nella prassi nazionale l'applicabilità o meno del criterio del *forum rei* rispetto ai titoli di privativa rilasciati nella Repubblica di San Marino, posto che, a dispetto dell'art. 43, Conv. amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31.3.1939 - per la quale il giudice italiano è tenuto a perseguire le contraffazioni, poste in essere nel territorio italiano, dei titoli di privativa di San Marino - non esiste una norma espressa dell'ordinamento italiano che consenta al giudice nazionale di sindacare la validità del titolo rilasciato nel diverso Stato sanmarinese e che dunque possa rappresentare una deroga al suddetto criterio di giurisdizione esclusiva. Una soluzione di apertura al sindacato del giudice italiano può peraltro desumersi dall'art. 111, L. 25.5.2005, n. 79 (testo unico di proprietà industriale in vigore nella Repubblica di San Marino e dunque legge esistente nello Stato di San Marino, la cui applicabilità è riconosciuta dallo stesso art. 4 Reg. CE 44/2001): infatti, il suddetto

¹³⁴ C. Giust., 1.3.2005, causa C- 281/02, ha criticato duramente una prassi anglosassone contraria al domicilio del convenuto, ritenendola appunto contraria alla legittima aspettativa del convenuto di essere portato di fronte al proprio Giudice naturale.

¹³⁵ Cfr. BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione*, cit., pag. 171.

articolo (inerente all'ordinamento giurisdizionale di San Marino e dal contenuto quasi speculare all'art. 120 c.p.i.) pare sottoporre il titolo di privativa sanmarinese non solo al sindacato dell'Autorità giudiziaria dello Stato sanmarinese, ma anche al sindacato dell'Autorità giudiziaria italiana: se così non fosse, non avrebbe significato l'aver lasciato espressamente salve le disposizioni dell'art. 43, Conv. di amicizia e buon vicinato.

Alcuni problemi pratici ed alcune considerazioni su eventuali effetti *cross-border*

Ciò premesso in linea generale, la questione sulla giurisdizione di queste azioni e sugli eventuali effetti *cross-border* del provvedimento del giudice in concreto adito, si pone in termini diversi¹³⁶ a seconda che riguardi:

A) la valutazione di un titolo di privativa unitario (marchio comunitario, disegno o modello comunitario, privativa comunitaria sulle varietà vegetali, indicazioni geografiche protette);

B) la valutazione di un titolo di privativa non unitario quali invece il brevetto europeo, il quale è sì disciplinato unitariamente dalla Convenzione di Monaco nella fase della sua concessione pur producendo in ciascuno Stato membro i diversi effetti dei vari singoli brevetti nazionali. Non a caso, l'art. 64 della Convenzione sul brevetto europeo equipara espressamente ogni frazione nazionale al brevetto nazionale rilasciato in ciascuno Stato e prevede altresì che ogni contraffazione del brevetto europeo sia valutata conformemente alle disposizioni di ogni singola legislazione nazionale. Lo stesso poi dicasi per il marchio internazionale, titolo di privativa registrato presso l'OMPI di Ginevra (e regolato dall'Accordo e dal Protocollo di Madrid), le cui frazioni nazionali vengono parimenti equiparate ai singoli marchi nazionali.

La valutazione dei titoli di privativa comunitari unitari

¹³⁶ Così correttamente evidenzia SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 365.

Per quanto concerne i titoli di privativa comunitari unitari, la giurisdizione sulle domande di invalidità proposte in via principale viene devoluta dai Regolamenti istitutivi (attualmente il Reg. CE n. 207/2009 per il marchio comunitario ed il Reg. CE n. 6/2002 per il disegno e modello comunitario) agli organi giurisdizionali comunitari (Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia), peraltro solo a séguito dell'impugnazione delle decisioni emesse dalle Commissioni di Ricorso dell'UAMI di Alicante.

Invece, le domande di nullità e di decadenza dei medesimi titoli di privativa comunitari invece proposte in via riconvenzionale rimangono attratte alla medesima giurisdizione delle domande di contraffazione e dunque spettano ai Tribunali dei marchi comunitari (artt. 95-108, Reg. CE n. 207/2009) e dei disegni e modelli comunitari (artt. 80- 94 Reg. CE n. 6/2002) i quali, per quanto riguarda l'Italia, sono rappresentati dalle sezioni specializzate in materia d'impresa, di cui si riferirà nel prossimo capitolo.

Una disciplina ancora più restrittiva concerne la giurisdizione sulla validità dei titoli di privativa per varietà vegetali comunitarie, posto che tali azioni devono venire proposte esclusivamente di fronte all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (art. 20, Reg. CE 27.7.1994, n. 2100) e posto che viene espressamente escluso ogni sindacato del giudice nazionale a conoscere della validità degli stessi, sia in via diretta sia in via riconvenzionale sia in via incidentale (v. gli artt. 105 e 106, Reg. CE 27.7.1994, n. 2100 in merito alla presunzione di validità del titolo di privativa ed in merito alla mera possibilità per l'Autorità giudiziaria di sospendere la procedura in attesa della decisione dell'Ufficio competente in punto di validità del titolo).

Non è invece prevista alcuna disciplina nel Reg. CE 510/2006 sulle indicazioni geografiche protette, che restano quindi soggette alle regole generali e dunque al criterio del *forum rei ex* art. 22, punto 4, Reg. CE 44/2001 quando applicabile e/o al criterio generale del domicilio del convenuto nei limiti in precedenza individuati.

La valutazione dei titoli di privativa a carattere frazionato

Per quanto invece concerne la giurisdizione in caso di azioni di nullità e decadenza di un titolo di privativa a carattere frazionato, quale appunto il brevetto europeo (venendo qui a discutere dell'istituto principale), non è stata elaborata una soluzione unitaria in grado di superare quella «*frammentazione degli effetti del brevetto europeo*»¹³⁷, così come determinata dall'attuale testo della Convenzione di Monaco (dei recentissimi sviluppi del brevetto comunitario si riferirà più avanti, fermo restando comunque che il brevetto comunitario è un istituto che si affiancherà, senza sostituirlo, al brevetto europeo).

Allo stato, le ultime pronunce significative rimangono le due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia il 13 luglio 2006¹³⁸, le quali avevano segnato principi molto restrittivi in tema di giurisdizione ed avevano, per così dire, “rimesso i puntini sulle i”, al fine di evitare che si potessero creare illusioni in merito alla possibilità di una giurisdizione *cross border*, vale a dire con effetti che si propagano al di là dei confini nazionali (anche sul tema delle azioni *cross border* si tornerà comunque diffusamente anche nel paragrafo 2.3.3).

In primo luogo, era stato, infatti, confermato che la giurisdizione esclusiva ex art. 22, punto 4, Reg. CE 44/2001 nell'ambito delle azioni di nullità di un titolo di proprietà industriale, deve riguardare sia l'ipotesi in cui la domanda di nullità del titolo viene svolta in via principale sia l'ipotesi in cui la domanda di nullità viene sollevata quale mera eccezione¹³⁹, anche a prescindere dal momento (iniziale o avanzato) della causa in cui la medesima domanda viene proposta ed anche a prescindere dal fatto che in molti Paesi (tra cui la Germania e l'Italia) nel caso di mera eccezione non si possa

¹³⁷ Così espressamente SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 365.

¹³⁸ Cfr. rispettivamente C. Giust., 13.7.2006, C-4/03, in *Foro It.*, 2006, 10, 4, col. 493 e C. Giust. 13.7.2006, C-539/03, in www.eur-lex.europa.eu, aventi peraltro lo stesso Giudice relatore. Lo stesso orientamento è stato poi ripreso anche da T. CE, 5.9.2007, T-295/05.

¹³⁹ Cfr. anche GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2010, 2, pag. 134. Una soluzione invece più aperta e così volta a consentire al Giudice della contraffazione di pronunciarsi comunque sulla questione di validità del titolo se proposta *incidenter tantum*, era stata auspicata da FRANZINA, *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza, nota a C. Giust. CE, 13.7.2006, C-4/03*, in *Int'l Lis*, 2006, 3-4, pag. 119 ss., posto che, in tal modo, il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla violazione del brevetto, avrebbe la possibilità di risolvere, ai soli fini di quel singolo processo, anche la questione pregiudiziale della esistenza e della validità del diritto azionato e così assicurare una tutela concentrata e rapida di quel diritto.

formare il giudicato sulla domanda stessa: in tutti i suddetti casi deve quindi sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice del luogo in cui detta privativa è stata domandata o registrata e pertanto il giudice adito non può mai pronunciarsi sulla validità di una privativa di un altro Stato.

In secondo luogo - e in conseguenza rispetto al suddetto ragionamento - è stata altresì negata ai giudici nazionali la possibilità di conoscere, anche solo in via incidentale, della validità di brevetti stranieri e quindi anche di frazioni straniere di un unico brevetto europeo¹⁴⁰.

Tra l'altro, sempre la Corte di Giustizia aveva pure specificato, in quella stessa occasione, che la propria interpretazione restrittiva deve precludere pure l'applicazione del criterio generale della "pluralità dei convenuti" ex art. 6 Reg. CE 44/2001 (di cui si riferirà in seguito) nell'ambito di un'azione per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per fatti che sarebbero stati commessi nel territorio di uno o più degli Stati medesimi, persino nell'ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse: il brevetto europeo non è unico e se vengono messe in discussione le singole frazioni nazionali, queste ultime non possono essere valutate da uno stesso giudice di un unico Stato, pur essendoci un'evidente connessione tra le posizioni.

Va peraltro aggiunto, proprio con riferimento al rapporto tra l'art. 22 n. 4 e l'art. 6 Reg. CE 44/2001, che è stata di recente pubblicata una nuova pronuncia della Corte di Giustizia¹⁴¹, nella quale è stata invece assunta una posizione meno rigida rispetto a quella del 2006 sia pure dovendo fare fronte ad una situazione di fatto in parte diversa da quella alla base della sentenza *Roche*. La Corte di Giustizia pare infatti avere aperto le porte al *simultaneus processus* rispetto a società in concreto convenute per

¹⁴⁰ Anche nella nostra giurisprudenza nazionale è peraltro sempre stato pacifico il principio per cui il brevetto europeo dà luogo ad un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali deve venire valutato in base alla singola legge nazionale, così ritenendosi precluso al singolo Giudice nazionale di andare a sindacare su titoli di privativa concessi da altri Stati (T. Torino, 10.3.2009, in *GADI*, 2009, pag. 741; A. Milano, 2.3.2004; T. Milano, 24.1.2004; T. Cagliari, 10.5.2004; T. Torino, 19.5.2000).

¹⁴¹ C. Giust., 12.7.2012, C-616/10, in *Foro It.*, 2012, III, col. 429 ss.

contraffazione (stabilite, rispettivamente, nei Paesi Bassi e nel Belgio) ed accusate, separatamente, di commercializzare proprio gli stessi prodotti contraffatti negli stessi Stati membri e quindi di violare le stesse frazioni nazionali del brevetto europeo. In tale caso è stato infatti ritenuto opportuno dare la possibilità, appunto *ex art. 6 Reg. CE 44/2001*, ad un unico giudice di valutare la medesima situazione di fatto.

È comunque evidente che le varie prese di posizione (per lo più in senso rigido) della Corte di Giustizia hanno, inevitabilmente, dato vita ad un ampio dibattito ed hanno comunque mostrato un chiaro *vulnus* all'interno del sistema giurisdizionale rappresentato dal Regolamento CE e dalla Convenzione di Lugano¹⁴². Già una Corte inglese ne aveva subito cercato di temperare i principi, ritenendo che la questione di validità, da devolvere al giudice dello Stato in cui il brevetto era stato concesso, avrebbe comunque dovuto essere enunciata come un'eccezione concreta circa la possibilità di far valere il brevetto, mentre non avrebbe potuto essere sufficiente un semplice sospetto o una vaga allegazione¹⁴³.

L'orientamento dottrinale prevalente - senz'altro innegabile in base al testo letterale delle suddette pronunce - aveva comunque considerato «*drasticamente*»¹⁴⁴ ristretto nelle azioni di validità ogni spazio per una giurisdizione sovra-nazionale in materia di brevetto europeo (dunque per una giurisdizione con possibili effetti *cross-border*, vale a dire idonei a propagarsi al di là dei confini nazionali dello Stato in cui si

¹⁴² Così espressamente BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione*, cit., pag. 174. Secondo FUMAGALLI, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema di "Bruxelles I"*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 3, pag. 738 ss., l'impostazione seguita dalla Corte di Giustizia è la conseguenza dell'analisi delle varie questioni non alla luce di una prospettiva di carattere generale, ma alla luce del preciso obiettivo di tutelare la giurisdizione esclusiva dei titoli di privativa *ex art. 22, n. 4, Reg. CE n. 44/2001* e così evitare che la norma possa venire svuotata di rilievo pratico mediante la messa in opera di ben congegnati "artifici" processuali.

¹⁴³ Si rinvia in proposito a FRANZOSI, *Giurisdizione cross border per violazione dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2008, 5, pag. 408.

¹⁴⁴ Così, letteralmente, il titolo dell'articolo di GALLI, *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, in *Int'l Lis*, 2006, 3-4, pag. 146 ss. Prima del suddetto intervento della Corte di Giustizia GALLI, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, 1, pagg. 29-30 aveva invece escluso che l'art. 64, comma 3, CBE, per cui ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, potesse rappresentare una base testuale per ostare a provvedimenti *cross-border* in materia di brevetto europeo, dovendosi piuttosto limitare il significato della norma alla mera indicazione della legge applicabile per la contraffazione.

trova il giudice che emesso i provvedimenti), ritenendo al contempo che la Corte di Giustizia fosse andata in contro-tendenza rispetto alle esigenze dei mercati, invece volte al raggiungimento di un sistema il più semplificato possibile anche per quanto concerne la tutela brevettuale.

Non sono però mancate anche posizioni dottrinali¹⁴⁵ dirette a sostenere che possa ad esempio essere il Reg. CE 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (il cosiddetto Regolamento Roma II) ad aprire ugualmente nuovi spazi ad una giurisdizione *cross-border* in materia brevettuale. Infatti l'art. 8 di quest'ultimo Regolamento¹⁴⁶ - articolo direttamente riferito alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà industriale comunitario - ha previsto, come legge applicabile, quella del Paese per il quale è richiesta la protezione o, nel caso di diritti di privativa a carattere unitario, quella del Paese in cui è stata commessa la violazione, salvo che non si tratti di una questione direttamente disciplinata dal relativo strumento comunitario. Inoltre, l'art. 15 del medesimo Regolamento ha individuato un elenco dettagliato di aspetti del contenzioso rispetto ai quali il giudice deve considerare la legge di un altro Stato, tra cui anche per l'individuazione dei soggetti responsabili e per l'individuazione di quello che gli stessi possano essere chiamati a rispondere; per l'individuazione delle misure cautelari per prevenire o inibire danni o per fissare le modalità di risarcimento.

La conseguenza logica che è stata desunta dall'esistenza di queste norme è che, se è stata prevista per un giudice di uno Stato la possibilità di applicare la legge di un altro Stato, significa che allo stesso giudice deve essere stato conferito un potere giurisdizionale con valenza *cross-border*. Il Regolamento sulla legge applicabile non avrebbe alcun senso se dovesse essere interpretato in senso meramente limitativo, vale a

¹⁴⁵ FRANZOSI, *Giurisdizione cross-border per violazione dei brevetti*, cit., pag. 405 ss.; JANDOLI, *Una nuova spinta europea alle cross border litigation? Questa volta si muove il legislatore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, I, pag. 342 ss.

¹⁴⁶ In materia di concorrenza sleale la legge applicabile è quella stabilita dall'art. 6 del medesimo Reg. 864/2007: legge del Paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. Cfr. in proposito MUSSO, *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna - Roma, 2012, pag. 1182.

dire secondo il significato per cui - riportando un esempio proposto dallo stesso prof. Franzosi in uno dei contributi dottrinali appena richiamati - in una causa in Germania relativa ad un brevetto tedesco vi sarebbe “semplicemente” il potere del giudice di applicare la legge tedesca. Così, infatti, era possibile anche prima secondo le regole già vigenti in materia di diritto internazionale privato.

Allo stato, non si rinvengono però conferme giurisprudenziali al fine di poter valutare la fondatezza del suddetto orientamento certamente suggestivo e foriero di spunti apprezzabili, quindi la fondatezza del principio per cui il Regolamento sulla legge applicabile, accoppiato alle regole generali del Reg. CE 44/2001, possa dirsi in grado di superare l’interpretazione stringente delle sentenze della Corte di Giustizia del 2006, sentenze che avevano preso in considerazione il solo Regolamento del 2001, ma non l’uno e l’altro Regolamento secondo una visione complessiva¹⁴⁷.

Nonostante la buona volontà del legislatore comunitario (sono, infatti, allo studio alcune proposte di modifica dello stesso Reg. CE 44/2001¹⁴⁸), non si rinvengono nemmeno univoche soluzioni rispetto ai provvedimenti via via da adottare di fronte all’(inevitabile) intrecciarsi tra le azioni di validità di un titolo di privativa e le azioni di contraffazione fondate sul medesimo titolo e/o le azioni volte all’accertamento negativo della contraffazione stessa (queste ultime anche meglio conosciute come “azioni Torpedo”, di cui si riferirà nel par. 2.3.4).

2.3.3. La giurisdizione nelle azioni di contraffazione

I criteri di giurisdizione

Nelle azioni di contraffazione la giurisdizione non è invece condizionata da alcun Foro esclusivo (a differenza di quanto prima evidenziato per l’art. 22, punto 4, Reg. CE 44/2001)¹⁴⁹.

¹⁴⁷ FRANZOSI, *op. ult. cit.*, pagg. 412-413.

¹⁴⁸ Per le quali si rinvia a BARIATTI, *op. ult. cit.*, pagg. 175 - 177.

¹⁴⁹ GALLI, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, I, pag. 31 ss. ha evidenziato che l’esclusione delle azioni di contraffazione dalla giurisdizione esclusiva era stato espressamente previsto nella Relazione Jenard con la quale era stata pubblicata la Convenzione di Bruxelles del 1968.

La giurisdizione viene dunque disciplinata secondo i seguenti criteri, del tutto alternativi l'uno con l'altro:

- in base al Foro generale del domicilio del convenuto persona fisica (art. 2, Reg. CE n. 44/2001 e della Convenzione di Lugano), al quale viene equiparata la sede della persona giuridica (ed in proposito l'art. 60 Reg. CE 44/2001 intende sia la sede statutaria sia la sede dell'amministrazione centrale sia il centro dell'attività principale). Va peraltro sul punto sottolineata un'importante differenza rispetto al criterio determinativo della competenza nazionale di cui all'art. 120, comma 3, c.p.i. (che si esaminerà nel cap. 3, par. 3.3.2), posto che ai fini della giurisdizione non è stato invece ritenuto rilevante il domicilio eletto in occasione del deposito di una frazione nazionale di un brevetto europeo¹⁵⁰;

- in base al criterio speciale del *forum commissi delicti* (art. 5, par. 3, Reg. CE n. 44/2001 e artt. 5, par. 3, Convenzione Bruxelles e Convenzione di Lugano)¹⁵¹, che comprende ogni ipotesi di violazione di diritti patrimoniali spettanti al titolare della privativa ed implica quindi l'individuazione del luogo di consumazione dell'illecito;

- nel caso di pluralità di convenuti di un'azione di contraffazione, in base all'art. 6, par. 1, (sia del Reg. CE n. 44/2001 sia della Convenzione di Lugano), norma che prevede che il giudice del domicilio di ciascuno di essi possa avere la giurisdizione nei confronti di tutti, a condizione che tra le domande proposte vi sia un nesso tale da rendere opportuna un'unica trattazione e così evitare che, in caso di trattazione separata, si possa giungere a decisioni incompatibili (limitazione prevista dalla normativa per porre un argine al fenomeno di *forum shopping*). Di conseguenza, il giudice nazionale ha la giurisdizione sia nei confronti dei convenuti con domicilio o sede in Italia sia nei confronti di soggetti che, pur domiciliati o con sede in uno degli Stati aderenti al Reg. CE o alla Convenzione di Lugano, abbiano partecipato al comportamento contestato accanto ai convenuti domiciliati o con sede in Italia e qui convenuti secondo il criterio

¹⁵⁰ Così A. Milano, 2.3.2004, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁵¹ La *ratio* del suddetto criterio speciale è stata ravvisata nella necessità di una buona amministrazione della giustizia e di una migliore gestione delle controversie, in modo da far sì che la giurisdizione venga radicata in capo al Giudice più vicino ai fatti a poter decidere sulla controversia (così, ad esempio, C. Giust., 11.1.1990, C-220/88, in *Foro it.*, 1991, IV, col. 57 ss., ma anche molto più recentemente C. Giust., 16.7.2009, C-189/08);

generale dell'art. 2. Peraltro, la stessa attrazione della giurisdizione può operare rispetto a soggetti convenuti domiciliati in Stati terzi, in considerazione del rinvio dell'art. 3, comma 2, l. 218/95 alla Convenzione di Bruxelles.

Alcuni problemi pratici ed alcune considerazioni su eventuali effetti *cross border*.

Si segnalano ora, a proposito delle azioni di contraffazione, alcuni problemi che si sono manifestati nell'applicazione pratica dei criteri appena ricordati, anche qui valutando la possibilità di provvedimenti con efficacia *cross-border*.

1) Quando la giurisdizione opera secondo il Foro generale del domicilio del convenuto, al giudice adito viene riconosciuta una competenza giurisdizionale illimitata¹⁵² a pronunciarsi su contraffazioni anche verificatesi in altri Stati (ragionevolmente anche in Stati *extra* CE, a condizione che vi siano specifiche Convenzioni bilaterali applicabili, come si è già in precedenza sottolineato) e dunque una competenza illimitata a valutare l'integrale danno cagionato dall'atto illecito accertato anche al di fuori dello Stato¹⁵³. Posto che il giudice è stato scelto secondo il criterio più "naturale" possibile¹⁵⁴ dal punto di vista del convenuto, a quello stesso giudice può (anzi, deve) venire attribuita una cognizione del caso ad ampio spettro. Tutto ciò vale, ovviamente, a condizione che a quel giudice non venga altresì richiesta anche una valutazione sull'*an* del brevetto, visto che, in quel caso, entrerebbe in gioco il criterio di giurisdizione esclusiva elencati nel paragrafo precedente.

Resta invece più dibattuta la problematica - apparentemente speculare - legata all'eventuale competenza illimitata (e dunque giurisdizione *cross-border*) nell'ipotesi in cui venga richiesto, sempre di fronte al Foro del domicilio del convenuto, un

¹⁵² Cfr. C. Giust., 7.3.1995, C-68/93, in *DResp*, 1996, I, pag. 49, ma anche C. Giust. 1.3.2005, C-281/02, in *Giust. Civ.*, 2005, 10, I, pag. 2287 ss.

¹⁵³ Così anche JANDOLI, *Una nuova spinta europea alle cross-border litigation? Questa volta si muove il legislatore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, I, pag. 349.

¹⁵⁴ Il Foro del domicilio del convenuto ha natura di principio generale per la determinazione della competenza giurisdizionale, in quanto va, in linea di massima, considerato il luogo nel quale al convenuto è possibile difendersi più facilmente (così C. Giust., 17.6.1992, C-26/91, in *Foro It.*, 1993, IV, col. 301 ss.).

accertamento negativo della contraffazione di brevetti stranieri. Teoricamente, non ci dovrebbero essere ostacoli sul punto, a condizione, però, che l'azione di accertamento negativo della contraffazione su brevetti esteri non risulti essere stata proposta in via meramente accessoria ad un'azione di validità dei suddetti brevetti esteri, posto che in questo caso torna a doversi applicare il criterio di competenza giurisdizionale esclusiva sulla validità del titolo¹⁵⁵.

2) Con riferimento al criterio del *forum commissi delicti* si pone, preventivamente, la problematica dell'individuazione del luogo di consumazione dell'illecito, nozione suscettibile di per sé di diverse interpretazioni (il che rileva anche in termini di individuazione del giudice nazionale competente) ora collegate al "luogo in cui è stata posta in essere la condotta illecita"¹⁵⁶ ora collegate al "luogo in cui è insorto il danno"¹⁵⁷ (trattasi della c.d. teoria dell'ubiquità)¹⁵⁸.

Si tratta, in entrambi i casi, di concetti a propria volta forieri di diversi significati e dunque generatori di diversi dilemmi interpretativi.

Infatti, quanto al "luogo della condotta", va segnalata la posizione assunta dal Tribunale di Torino¹⁵⁹, il quale, trovatosi nel 2008 a pronunciarsi a favore di un noto modello di autovettura Fiat, al fine di prevenire il rischio dell'importazione in Italia di un modello omologo cinese, ha valutato la propria giurisdizione in senso ampio, ritenendo come attività materiale di commissione dell'illecito in Italia anche una mera minaccia di contraffazione, quale la predisposizione (fuori dall'Unione Europea) dell'attività necessaria per la futura esportazione del modello all'interno dell'Unione Europea, così, forse, allontanandosi eccessivamente da un criterio di necessario

¹⁵⁵ Si richiama in proposito T. Milano, 18.4.2008, in *GADI*, 2009, n. 5286.

¹⁵⁶ Nella giurisprudenza nazionale è stato seguito il suddetto criterio, sia pure al fine di determinazione della competenza, da C., 13.7.2004, n. 12974, in *Foro It.*, 2005, I, col. 1471, con nota di CASABURI, ove sono presenti ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

¹⁵⁷ Cfr. in proposito GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, pag. 91, GHIDINI, *Concorrenza sleale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1999, pag. 411 ss..

¹⁵⁸ Cfr., ad esempio, C. Giust., 30.11.1976, C-21/76, C. Giust., 7.3.1995, C-68/93, C. Giust., Grande sezione, 25.10.2011, C-509/09, quest'ultima in *www.altalex.com*. Per quanto concerne la teoria dell'ubiquità cfr. altresì SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 230.

¹⁵⁹ T. Torino, 8.9.2008 e T. Torino 15.7.2008, entrambe in *Dir Ind.*, 2009, pag. 14 ss. Il che è stato peraltro coerente con C. Giust. CE, 1.10.2002, C-167/00, la quale si era espressa a favore dell'ammissibilità di un'azione giudiziale preventiva in uno Stato diretta ad impedire, attraverso l'emanazione di un'inibitoria, che si verifichi un danno nel Paese del Foro.

collegamento tra la condotta ed il territorio di riferimento¹⁶⁰.

Quanto invece al “luogo dell’evento”, si tratta di una nozione che può coincidere o con il “luogo in cui ha sede il soggetto danneggiato”¹⁶¹ o con il “luogo in cui si producono anche solo le prime ed immediate conseguenze dannose”¹⁶² e che dunque non deve di per sé necessariamente coincidere con quello della sede dell’attore.

In ogni caso, in punto di giurisdizione, la prevalente giurisprudenza (sia comunitaria sia nazionale) preferisce interpretare l’art. 5, n. 3, Reg. CE 44/2001 - norma che, facendo riferimento al «*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire*», ha una dizione più ampia¹⁶³ rispetto alla Convenzione di Bruxelles ed alla Convenzione di Lugano ove è presente il riferimento al solo «*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto*») - escludendo che la giurisdizione possa venire attribuita anche al giudice del luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale a séguito di una condotta iniziale (e di un conseguente danno) poi verificatasi in un altro Stato contraente. In caso contrario verrebbe, infatti, offerta un’interpretazione idonea a favorire il deprecabile fenomeno del *forum shopping*, da sempre osteggiato sia a livello

¹⁶⁰ Si è infatti espresso in modo molto critico FLORIDIA, *La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico*, nota a T. Torino, 8.9.2009, in *Dir. Ind.*, 2009, I, pag. 24 ss.

¹⁶¹ Cfr. C., 13.10.2009, n. 21661, in *Corr. Giur.*, 2010, 4, pag. 492, ma anche C., 23.9.2005, n. 18665, così come C., 9.6.1995, n. 6499, in *Foro It.*, 1997, I, col. 562.

¹⁶² Cfr. C. Giust., 19.9.1995, n. 12974, nonché, nella giurisprudenza nazionale, il criterio è stato nuovamente enunciato da C., 13.7.2004, n. 12974, cit.; non a caso T. Napoli, 24.5.2000, in *Giur. napoletana*, 2000, pag. 423, aveva fatto riferimento al luogo in cui si era verificata la contrazione delle vendite e dei profitti.

¹⁶³ Nella giurisprudenza nazionale si è comunque suggerito di interpretare la suddetta estensione secondo criteri logici per evitare fenomeni di *forum shopping*, atteso che, diversamente, un possibile danno potrebbe nella generalità dei casi sempre verificarsi all’interno dello Stato preferito dall’attore. È dunque necessario che il possibile verificarsi del danno sia connotato da indizi che facciano presumere in modo univoco che il danno si verificherà nel territorio dello Stato adito e che, pur non essendosi ancora verificata la vendita di prodotti o più in generale lo sviamento di clientela, vi siano dati di fatto certi che rendano ciò imminente (T. Bologna, 15.7.2008 ha così ritenuto tali la predisposizione e la diffusione di materiale pubblicitario in lingua, specifico al prodotto in contraffazione, l’indicazione ai procacciatori d’affari in tal senso, la diffusione di notizie, la richieste delle autorizzazioni se necessarie; T. Milano, 11.6.2009 ha poi ritenuto integrante la giurisdizione del Giudice italiano a séguito della presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale secondo la procedura decentrata di cui alla dir. 2001/83/CE e successive modifiche pur non configurando comunque tale atto amministrativo la prova di un’attività contraffattiva di un brevetto, non essendo ancora qualificabile come un atto preparatorio di una attività commerciale).

comunitario¹⁶⁴ sia a livello nazionale¹⁶⁵.

Quanto poi all'estensione della competenza giurisdizionale del giudice adito secondo questo criterio, la giurisprudenza comunitaria ha adottato una posizione diversa rispetto a quella assunta per il Foro generale del domicilio del convenuto, ritenendo possibile la valutazione dei soli danni che si sono prodotti nel territorio del singolo Stato del giudice adito¹⁶⁶. Il che dunque escluderebbe una giurisdizione *cross-border*, onerando piuttosto il soggetto attore di diverse iniziative giudiziarie di fronte a conseguenze dannose determinatesi in più Stati.

È poi molto importante ricordare il recente chiarimento interpretativo fornito dalla Corte di Giustizia¹⁶⁷ proprio sull'art. 5 n. 3 Reg. CE 44/2001 con riferimento al *forum commissi delicti* nel caso di violazioni poste in essere attraverso un sito *internet*, data la potenziale visibilità in tutto il mondo della rete *internet*¹⁶⁸. Orbene, i giudici comunitari ritengono in questo caso di concedere diverse possibilità al soggetto danneggiato dai contenuti di un sito:

- qualora sia richiesta la totalità del danno cagionato, l'azione risarcitoria può

¹⁶⁴ Cfr., tra le tante, C. Giust., 10.6.2004, C-168/02, in *Guida dir.*, 2004, 25, pag. 105, ove si è fatto riferimento al nesso causale tra l'azione e l'evento dannoso; C. Giust., 19.9.1995, C-364/93, in *Foro It.*, 1996, IV, col. 341 ss.; C. Giust., 11.1.1990, C-220/88, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 1991, pag. 199. Ancora più restrittiva era stata C. Giust. 7.3.1995, C-68/93, in *Danno e Resp.*, 1996, I, pag. 49 ss., la quale, nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, aveva ritenuto che la lesione alla reputazione ed all'onore vada considerata manifestata nei luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, richiedendo la norma (all'epoca nella sola versione della Convenzione di Bruxelles) una connessione particolarmente stretta tra la domanda ed il Foro in cui essa è proposta, trattandosi di un Foro diverso dal Foro generale legato al domicilio del convenuto.

¹⁶⁵ Cfr., tra le tante, C., 5.5.2006, n. 10312, in *Foro It.*, 2006, 12, col. 3388; C., 13.12.2005, n. 27403; C., 11.2.2003, n. 2060, in *Foro It.*, 2004, I, col. 1516; C., 4.11.1996, n. 9533, in *Giur. It.*, 1997, I, 1, col. 736 ss.

¹⁶⁶ Così sempre C. Giust., 7.3.1995, C-68/93.

¹⁶⁷ C. Giust. CE, Grande sezione, 25.10.2011, C-509/09, in www.altalex.com.

¹⁶⁸ CORONA, *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, cit., pag. 1257, il quale richiama GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, pag. 128. C. Giust., 12.7.2011, C-324/09, ha peraltro, di recente, precisato che «la mera accessibilità di un sito internet nel territorio non è sufficiente a concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio» e che quindi «è compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato on line accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio», potendo dare rilevanza alla circostanza che l'offerta venga accompagnata o meno «da precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto».

essere proposta o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha inserito i contenuti illeciti nel sito *internet* o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro di interessi (che corrisponde, in linea generale, alla residenza abituale, ma può anche arrivare a coincidere con lo Stato in cui il soggetto non risiede abitualmente, ma esercita abitualmente la propria attività professionale);

- qualora non sia richiesta la totalità del danno cagionato, l'azione risarcitoria può essere proposta dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio è accessibile (o lo è stata) l'informazione illecita messa in *internet*, con possibilità, però, di questi ultimi di conoscere del solo danno cagionato all'interno del territorio del proprio Stato membro.

Di conseguenza, secondo quest'ultima impostazione (la quale, coerentemente, ha cercato una soluzione basata su un criterio oggettivo), l'estensione del "*quantum*" di giurisdizione del giudice adito e dei possibili effetti transfrontalieri o meno della stessa paiono dipendere dal *petitum* indicato dal soggetto attore, quindi dall'entità della pronuncia risarcitoria in concreto richiesta e non dalle modalità di attuazione (più o meno ampia) della condotta incriminata all'interno dei vari Stati¹⁶⁹.

Recentemente, anche la nostra giurisprudenza nazionale ha emesso una significativa pronuncia¹⁷⁰ inerente al problema dell'estensione ultra-territoriale del sito *internet*, decidendo di limitare la tutela di un marchio rinomato (nella fattispecie concreta "*Mediaset*") nei confronti di un nome di dominio ("*mediaset.com*"), da altri registrato fuori dal territorio nazionale, con un provvedimento che potesse avere effetti solo all'interno del territorio nazionale e così, in concreto, disponendo un ordine di inibitoria nei confronti del soggetto registrante il dominio, ma non invece accogliendo la richiesta di trasferimento provvisorio del dominio, trasferimento che avrebbe attribuito

¹⁶⁹ In passato era stata invece ipotizzata una giurisdizione transfrontaliera qualora fosse stato adito il Giudice del luogo «*radice di un illecito*» poi sviluppatosi in più Stati comunitari (cfr. GALLI, *La Corte di Giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, cit., pagg. 149 -150, il quale aveva così pensato nell'ipotesi della contraffazione di un prodotto realizzato o importato per la prima volta in uno Stato e poi solo successivamente diffuso in altri Stati).

¹⁷⁰ Cfr. T. Roma, 12.6.2012, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pag. 460 ss.

un'ingiustificata tutela al soggetto richiedente, anche al di fuori del territorio nazionale ove non era stata dimostrata eguale rinomanza del marchio rivendicato.

3) Come già in precedenza anticipato, anche il criterio dell'“attrazione” della competenza giurisdizionale in capo al giudice del domicilio di uno dei più convenuti *ex art. 6, n. 1, Reg. CE n. 44/2001* può essere applicato nel rispetto di determinati limiti (limiti che la giurisprudenza ha elaborato intorno allo scarno testo della Convenzione di Bruxelles e che ora sono stati espressamente indicati nell'attuale versione del Regolamento CE): sussistenza di una situazione di fatto unitaria e di una connessione giuridica sufficiente (a tal fine v. anche art. 28, n. 3, Reg. CE 44/2001) tra il ricorso proposto contro il convenuto domiciliato nella sede del giudice (c.d. ricorso di radicamento) e le altre azioni.

La *ratio* di tale criterio continua ad essere, ancora ad oggi, quello di agevolare la buona amministrazione della giustizia¹⁷¹, così da ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e così da evitare che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili (v. anche i considerando 12 e 15 del medesimo Regolamento). Va tuttavia aggiunto che nei primi tempi era prevalsa un'interpretazione estensiva della norma, così da ritenere opportuna la trattazione e la conseguente decisione congiunta (e quindi l'applicazione del suddetto criterio) anche con riferimento a tutte le controversie rispetto alle quali ci sarebbe stato il rischio di pronunce contrastanti, pure se poi le suddette pronunce fossero state suscettibili di venire eseguite separatamente¹⁷², così come anche nell'ipotesi in cui le domande proposte avessero avuto fondamenti normativi diversi, ma fossero state preliminari ad un'istruttoria unica ed a pronunce uniche per evitare decisioni incompatibili, anche a prescindere dal fatto che le stesse possano essere state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti dai giudici dello Stato membro del proprio domicilio¹⁷³.

Recentemente, la Corte di Giustizia ha però preferito seguire una posizione più rigorosa, in primo luogo escludendo che l'art. 6, n. 1, Reg. CE 44/2001 possa essere

¹⁷¹ Così da tempo si era espressa C. Giust., 27.11.1988, C-189/87, sulla corrispondente norma contenuta nella Convenzione di Bruxelles.

¹⁷² C. Giust., 6.12.1994, C-406/92, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 1995, pag. 485.

¹⁷³ C. Giust., 11.10.2007, C-98/06.

applicato al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede; in secondo luogo chiarendo che, affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto¹⁷⁴.

La medesima pronuncia ha poi altresì chiarito che, in sede di valutazione della sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande (vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente), l'identità dei fondamenti normativi delle azioni promosse è solo uno tra tanti fattori pertinenti, ma non la condizione indispensabile per l'applicazione del criterio in esame, a condizione, tuttavia, che i convenuti possano prevedere il rischio di essere citati in giudizio nello Stato membro nel quale sia domiciliato almeno uno di loro (il che, a maggior ragione, avviene quando le normative nazionali sulle quali si fondano le varie azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti sono sostanzialmente identiche). La sussistenza del nesso di collegamento tra le varie domande (dunque del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande venissero decise separatamente) è comunque, alla fine, lasciata alla valutazione del giudice nazionale, nell'ambito della quale può diventare pertinente anche la circostanza che i vari convenuti abbiano o meno agito in modo indipendente.

Ciò puntualizzato in tal senso, già in passato si era ritenuto¹⁷⁵ che nelle cause di contraffazione pura (vale a dire non implicanti un giudizio sulla validità del titolo di privativa) il giudice così designato dovesse avere la possibilità di una valutazione *cross-*

¹⁷⁴ C. Giust., 1.12.2011, C-145/10.

¹⁷⁵ GALLI, *La Corte di Giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, cit, pag. 150, per il quale la connessione richiesta dalla norma sussiste in quanto non vengono considerate condotte parallele, quanto piuttosto la stessa condotta posta in essere in concorso dai vari soggetti implicati. Sempre GALLI, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, I, pag. 41 aveva a tal proposito attribuito rilevanza ad una pluralità di soggetti collegati tra loro organicamente o perché appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese o perché inquadrati in una rete produttiva e distributiva sostanzialmente unitaria. In giurisprudenza è stata poi recentemente ritenuta sussistente la giurisdizione italiana in relazione ad una parte di domanda avente ad oggetto un marchio registrato negli Stati Uniti da una società collegata al soggetto convenuto in causa con residenza in Italia proprio facendo applicazione del criterio della pluralità dei convenuti (T. Ancona, 14.10.2008, in *GADI*, 2009, pag. 548)

border, posto che il soggetto avente sede nel Paese del Foro adito risulta direttamente implicato anche nella contraffazione delle privative parallele straniere nei rispettivi Paesi in cui esse sono efficaci.

Tale ipotesi, senz'altro lineare sotto un profilo teorico, è venuta però a collidere con la rigida interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in merito al criterio di giurisdizione esclusiva sulla validità del titolo di privativa brevettuale, di cui si è, a lungo, in precedenza riferito. Infatti è già stato ricordato che i giudici comunitari, sempre nelle medesime sentenze del 13 luglio 2006¹⁷⁶, hanno escluso l'applicabilità del criterio del domicilio di uno dei convenuti nell'ipotesi di contraffazione di diversi paralleli brevetti nazionali, anche se di contenuto identico o molto simile (in quanto diverse frazioni di un unico brevetto europeo), posto che ciascuna frazione di brevetto conserva una propria autonomia, rendendo così sempre possibile una valutazione separata delle singole attività di contraffazione senza il rischio di decisioni contraddittorie.

Si è peraltro parimenti in precedenza anticipato che la Corte di Giustizia nel luglio 2012 ha assunto una posizione più morbida rispetto all'ipotesi di un'azione di contraffazione di stesse frazioni nazionali di un brevetto europeo da parte di più società con sedi in vari territori esteri e poi adite di fronte al giudice di una sola di esse, sfruttando appunto la connessione *ex art. 6*.

Si tratta ora di vedere, nell'applicazione concreta del principio che è stata comunque demandata ai giudici di rinvio, se cominceranno ad essere adottate soluzioni diverse, forse meno rigorose rispetto al principio generale di giurisdizione esclusiva *ex art. 22, n. 4, Reg. CE 44/2001*, ma più vicine all'esigenza di economia processuale e di certezza del diritto¹⁷⁷.

¹⁷⁶ C. Giust., 13.7.2006, C-539/03, C. Giust., 13.7.2006, C-4/03, entrambe più volte citate in precedenza.

¹⁷⁷ Tale soluzione viene criticata in VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pag. 569, per gli elevati valori economici coinvolti nella materia della proprietà industriale che avrebbero bisogno di chiarezza e non di decisioni contrastanti.

Il caso particolare delle azioni di contraffazione di titoli di privativa comunitari a carattere unitario

Va a questo punto segnalata una recente posizione della Corte di Giustizia¹⁷⁸ che ha invece imposto una giurisdizione *cross-border* rispetto ai titoli di privativa comunitari a carattere unitario, formalmente allargando i confini del vecchio art. 98 Reg. 40/94/CE sul marchio comunitario (ora l'art. 102, Reg. CE 207/2009), ma, di fatto, ivi dettando principi estensibili anche alle altre privative unitarie aventi analoghe caratteristiche.

La Corte ha, infatti, statuito che, di fronte ad una contraffazione di un marchio comunitario o comunque anche di una sola minaccia¹⁷⁹ di contraffazione dello stesso, «è indispensabile che gli effetti delle decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari si estendano a tutta l'Unione, al fine di evitare sia eventuali decisioni contrastanti dei tribunali e dell'UAMI sia lesioni del carattere unitario dei marchi comunitari e, dall'altro, occorre evitare che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che vengono instaurate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli». È peraltro evidente che una tale estensione degli effetti delle pronunce ha imposto alla giurisprudenza comunitaria anche l'indicazione di limiti per la proposizione di azioni sulla validità di un titolo di privativa a carattere unitario (nel caso di specie il marchio comunitario), così attribuendo al titolare di un marchio comunitario la facoltà di reprimere solo le situazioni in cui l'uso del segno da parte del terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni attribuite al marchio, vale a dire una funzione di indicatore d'origine (la funzione classica attribuita al marchio), una funzione pubblicitaria ed una funzione di investimento, non potendo, al contrario, altri comportamenti formare oggetto di divieto¹⁸⁰.

¹⁷⁸ C. Giust., Grande sezione, 12.4.2011, C-235/09.

¹⁷⁹ Sulla possibilità di adottare inibitorie preventive di illeciti cfr. anche C. Giust., 12.7.2011, C-324/09.

¹⁸⁰ C. Giust., Grande sezione, 23.3.2010, C-236/08 e C-238/08; C. Giust., 22.9.2011, C-323/09, di cui si richiama anche il commento di GALLI, *La contraffazione web alla resa dei conti: la sentenza L'Oreal vs Ebay della Corte di Giustizia Europea (con il corollario della pronuncia Interflora vs Marks & Spencer)*, in *Aippi Newsletter*, 3/2011, pag. 7 ss., secondo la quale

Tornando subito al tema della giurisdizione *cross-border*, la regola generale ivi affermata è dunque ora quella che «*la portata territoriale di un divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario può estendersi all'intero territorio dell'Unione*» (e ciò dovrebbe quindi avvenire a prescindere dai meccanismi di riconoscimento della decisione previsti in capo agli altri Stati membri dal Regolamento comunitario di carattere generale), ferma restando la facoltà del soggetto attore di circoscrivere autonomamente la portata territoriale della propria azione giudiziale ad una parte sola del territorio dell'Unione. Solo in quest'ultimo caso, come anche nel caso in cui sia, invece, il convenuto a fornire prove che dimostrano che l'uso del titolo di privativa unitario in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio (ad esempio per motivi linguistici), il Tribunale adito deve limitare la portata territoriale del divieto che emette.

Quella che prima era una regola è quindi ora diventata l'eccezione¹⁸¹.

Un'ulteriore importante conseguenza, pure sancita dalla medesima pronuncia della Corte di Giustizia dell'aprile 2011, è stata anche che l'emissione di «*una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, in prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, è idonea a produrre effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene (...) alle condizioni previste dal capo III del regolamento n. 44/2001 per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali*». La Corte ha poi aggiunto in proposito che «*Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato*».

l'ultima posizione della Corte di Giustizia sarebbe stata connotata da una rigidità classificatoria che avrebbe impedito alla medesima di cogliere un elemento unificante in tutte le varie ipotesi, vale a dire il valore del marchio come «*simbolo di un messaggio*».

¹⁸¹ Così sempre C. Giust., 12.4.2011.

Alla luce dei suddetti principi resi dalla Corte di Giustizia in via pregiudiziale possono quindi ora ritenersi ammissibili provvedimenti *cross-border* anche con riferimento alle sanzioni indicate nell'art. 89 Reg. 6/2002 sui disegni ed i modelli (nel caso di specie, si tratta peraltro di una norma quasi speculare all'art. 102 sul marchio comunitario, salvo poche lievi differenze) e, probabilmente, anche in materia di privative vegetali comunitarie. In quest'ultima ipotesi, l'art. 107 Reg. CE 2100/1994 non entra nel dettaglio sulle sanzioni irrogabili, ma impone comunque agli Stati membri di adottare «*le misure adeguate affinché le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali siano applicate altresì in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali*» e dunque risulta sempre in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia di cui sopra, la quale aveva altresì ribadito che, in ogni modo, ogni Tribunale adito dello Stato membro deve attrezzarsi, in materia di sanzioni, a «*realizzare l'obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato*».

Andranno così valutate nel futuro le reazioni della nostra giurisprudenza nazionale, nella quale, sino ad ora, le pronunce *cross-border*, anche a fronte di titoli di privativa a carattere unitario, sono state veramente poche¹⁸².

¹⁸² Si ricorda T. Bolzano, 22.4.1998, in *GADI*, 1998, pag. 636 ss., il quale, con riferimento alla tutela della denominazione geografica protetta "Speck del Sud Tirolo", aveva comminato inibitoria e ordine di ritiro dal commercio contemporaneamente al produttore italiano e al distributore austriaco, con efficacia anche in Austria e Germania.; T. Venezia, 27.6.2008, in *Foro It.*, 2009, 4, I, col. 1277 ss., nel quale è stata adottata un'inibitoria a favore del titolare di marchio comunitario nei confronti del presunto contraffattore anch'esso italiano in territorio spagnolo (si trattava di due aziende facenti parte della famiglia Roncato che usavano l'omonimo marchio); Pret. Roma, 21.12.1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, col. 648 ss., chiamata a dirimere la questione del plagio per pretesa violazione del diritto d'autore di una canzone di Al Bano da parte di Michael Jackson e quindi al di sopra del territorio UE), aveva invece stabilito, forse esageratamente, che potenzialmente i provvedimenti cautelari di tal genere avrebbero potuto avere un contenuto di tutela volto ad espandere i propri effetti in tutto il mondo. Era stata invece negata una pronuncia transfrontaliera da T. Torino, 19.5.2000, posto che nel Paese fuori dai confini italiani, rispetto al quale era stata anche chiesta l'efficacia della misura cautelare, era già pendente un'azione di nullità della corrispondente frazione di brevetto. Era stata invece valutata in base alla legge italiana un'azione di concorrenza sleale proposta nei confronti di un convenuto straniero in relazione a fatti compiuti in Italia anche soltanto in parte (C., 11.11.1994, n. 9410, in *GADI*, 1994, pag. 119 ss.).

2.3.4. Le azioni Torpedo.

Sull'ammissibilità delle stesse.

Purtroppo la bipartizione sopra proposta (azioni sulla validità del titolo, da un lato; azioni di contraffazione, dall'altro lato) non è quasi mai idonea a risolvere i problemi di giurisdizione in materia di proprietà industriale, posto che le situazioni concrete che si delineano all'interno nelle aule di giustizia prevedono varie complicazioni dovute all'interferenza dell'una con l'altra azione e, ancor più, all'interferenza tra l'azione di contraffazione (e le conseguenti domande risarcitorie alla stessa connesse) e l'azione di accertamento negativo della contraffazione medesima¹⁸³.

Ciò impone, quindi, di affrontare la problematica delle c.d. "azioni Torpedo"¹⁸⁴, così intendendo le azioni proposte, in prevenzione, dal soggetto che teme di essere accusato di contraffazione, il quale così propone una domanda di accertamento negativo della contraffazione di fronte al giudice dello Stato membro indicato secondo il criterio del *forum (non) commissi delicti* di cui all'art. 5, n. 3, Reg. CE 44/2001 (oltre alle omologhe norme della Convenzione di Bruxelles e della Convenzione di Lugano) e dunque, spesso (sia pure nei limiti in precedenza delineati) di fronte al giudice del proprio domicilio, confidando di precludere, attraverso i meccanismi della prevenzione e della litispendenza (cfr. l'art. 7 legge 218/1995 e l'art. 27 Reg. CE 44/2001) la successiva proposizione della stessa azione in altro Stato membro, nonché della stessa azione di accertamento positivo della contraffazione all'interno dello Stato del rilascio della privativa¹⁸⁵.

Per lo meno a livello nazionale, ha prevalso, sino ad ora, un orientamento volto a limitare la proponibilità delle azioni Torpedo, così negando l'applicabilità in tali

¹⁸³ Cfr. BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione*, cit., pag. 174.

¹⁸⁴ L'espressione è stata coniata da FRANZOSI, *World Wide Patent litigation and the Italian Torpedo*, in *EIPR*, 1997, 7, pag. 382 ss., con specifico riferimento alle sole azioni di accertamento negativo che venivano proposte allo scopo di ritardare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. In FRANZOSI, *Giurisdizione cross-border per violazione dei brevetti*, cit., pag. 409 il medesimo autore evidenzia però come ormai la parola "Torpedo" venga oggi usata per identificare tutte le azioni di accertamento negativo della contraffazione.

¹⁸⁵ Cfr. JANDOLI, "Italian Torpedo", nota a T. Brescia, 11.11.1999, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, pag. 240 ss.

circostanze del criterio del *forum commissi delicti*. In proposito vanno peraltro precisate le diverse posizioni della dottrina e della giurisprudenza.

Infatti, la dottrina¹⁸⁶ si è espressa in senso prevalentemente favorevole alle azioni Torpedo adducendo le seguenti argomentazioni:

- la *ratio* (già sopra ricordata) del suddetto criterio speciale - quella di fare giudicare il giudice più prossimo ai fatti controversi - è meritevole di tutela anche nelle azioni di accertamento negativo;

- la nuova formulazione dell'art. 5, n. 3, Reg. CE 44/2001 ha esteso la nozione di *forum commissi delicti* anche al concetto di "danno potenziale" e dunque ora il suddetto criterio speciale di giurisdizione non presuppone più necessariamente il verificarsi di un evento dannoso in un momento antecedente alla presentazione della domanda;

- in tutte le cause di accertamento di un illecito extracontrattuale, siano esse di accertamento negativo o positivo, il fatto giuridico che ne forma oggetto viene sempre presentato come lecito da una delle parti e come illecito dall'altra, cosicché tanto nelle une e quanto nelle altre l'oggetto del contendere rimane sempre lo stesso.

La giurisprudenza dominante¹⁸⁷ si è invece sempre espressa in senso ostativo all'applicabilità del criterio speciale del *forum commissi delicti* alle azioni di

¹⁸⁶ Cfr. GALLI, *Una discussa sentenza della Corte di Cassazione sulle azioni di accertamento negativo della contraffazione di brevetto*, in www.iplawgalli.it, Newsletter, Ottobre 2004, pag. 3 ss., per il quale l'ammissibilità di "azioni Torpedo" con effetti *cross-border* andrebbe riconosciuta, quanto meno, ove l'accertamento negativo venga chiesto nel Paese dove avviene l'attività di produzione in ipotesi contraffattoria, così da conferire al Giudice adito un titolo di giurisdizione per giudicare anche la distribuzione in altri Paesi di tale prodotto, valutando se essa costituisca o meno contraffazione delle privative parallele esistenti in tali Paesi; FRANCHINI STUFLER, *Questioni sulla competenza giurisdizionale nelle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili*, nota a T. Milano, 10.1.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 549 - 550.

¹⁸⁷ Cfr. C., 19.12.2003, n. 19550, in *Corr. Giur.*, 2004, 2, pag. 162 ss. che riprende C., 13.2.1993, n. 1821; C., 8.8.1989, n. 3657, in *Foro It.*, 1990, I, col. 117. Nella giurisprudenza di merito A. Milano, 2.3.2004, in *Dir. Ind.*, 2004, pag. 431; T. Milano, 10.1.2009, n. 940, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pag. 537 ss.; T. Bologna, 22.9.1998, in *Resp. Civ. Prev.*, 2000, pag. 754. *Contra* C. civ., S.U., ord. 17.10.2002, n. 14769, in *Giur. It.*, 2003, col. 2055; T. Brescia, 11.11.1999, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, pag. 236 ss., secondo cui invece anche in punto di giurisdizione sarebbe stata possibile un'applicazione uniforme dei criteri anche per le azioni di accertamento negativo, così come peraltro avviene in tema di competenza a proposito dell'art. 20 c.p.c. (non a caso in materia contrattuale la giurisprudenza italiana aveva ritenuto applicabile anche per le azioni di accertamento negativo lo stesso criterio di competenza giurisdizionale previsto per le azioni di adempimento, le quali presuppongono ovviamente l'accertamento positivo dell'inadempimento dell'obbligazione: cfr. C. 7.5.2003, n. 6899, in *Foro It.*, 2003, col. 2698; C., 2.4.2003, n. 5108, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 2004, pag. 278).

accertamento negativo, rispetto alle quali la giurisdizione del giudice italiano è sempre stata ritenuta sussistente o quando il convenuto è domiciliato in Italia (art. 2, Reg. CE n. 44/2001) o nel caso di connessione con un'altra causa promossa nei confronti di un convenuto domiciliato in Italia (art. 6, n. 1, Reg. CE n. 44/2001), fermi peraltro i limiti prima evidenziati di competenza giurisdizionale esclusiva secondo il *forum rei ex art. 22, n. 4*, del medesimo Regolamento. Le argomentazioni addotte in tal senso sono state le seguenti:

- il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno deve rimanere un evento dannoso che si pretende serio (e, come tale, antecedente alla domanda), mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all'accertamento di un danno;

- consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell'attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il proprio diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui «*l'evento dannoso e avvenuto*»;

- la *ratio* del criterio speciale del *forum commissi delicti* risiede nel fatto che il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso è agevolato nell'accertare le modalità del fatto e delle sue conseguenze dannose, mentre nella domanda di accertamento negativo non viene presupposto alcun evento dannoso verificatosi in concreto e sulle modalità del quale il giudice debba disporre accertamenti.

Tuttavia, a livello comunitario, la Corte di Giustizia aveva invece dimostrato, già nel 2002, di non ritenere rilevante l'esistenza di un danno ai fini della giurisdizione, stante la equiparazione tra un'azione volta a riparare un pregiudizio già avvenuto con un'azione volta ad impedire il suo verificarsi¹⁸⁸.

È stata altresì dibattuta l'applicabilità o meno alle azioni di accertamento negativo anche delle potenzialità legate al criterio generale del domicilio del convenuto *ex art. 2 Reg. CE 44/2001*. Sebbene, in effetti, non vi sia stato un particolare entusiasmo

¹⁸⁸ C. Giust., 1.10.2002, C-167/00, in *Foro It.*, 2002, IV, col. 501 ss.

a favore dell'applicabilità del suddetto criterio nelle azioni di questo genere, va ritenuto più coerente l'orientamento volto ad equiparare in tutto e per tutto l'azione di accertamento positivo della contraffazione con l'azione di accertamento negativo, con la conseguenza che, in caso di operatività della giurisdizione *ex art. 2 Reg. CE 44/2001*, se il giudice può avere una giurisdizione *cross-border* per dichiarare una contraffazione, lo stesso deve avere una giurisdizione *cross-border* per accertare una non contraffazione, a condizione, ovviamente, che, in entrambi i casi, non venga richiesto anche un esame della validità del brevetto (in quella circostanza tornerebbe infatti ad operare il criterio esclusivo del *forum rei*)¹⁸⁹.

La lettera dell'art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i., come riformato dal d.lgs. 131/2010, dovrebbe poi oggi contribuire a modificare il più rigoroso orientamento giurisprudenziale nazionale, posto che la *voluntas* del legislatore della revisione del codice è stata quella di voler equiparare le azioni di accertamento negativo a tutte le altre azioni, con conseguente applicabilità *de plano* anche alle stesse (e pure se promosse in via cautelare)¹⁹⁰ di tutti i criteri generali e speciali, anche in punto di giurisdizione, previsti dall'ordinamento nazionale e sopranazionale.

Va peraltro aggiunto che il legislatore comunitario ha invece espressamente escluso la possibilità di fare ricorso al criterio del *forum commissi delicti* nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione di titoli di privativa comunitari di carattere unitario (v. art. 97, 5° co., Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario ed art. 81, 5° co., Reg. CE n. 6/2002 sul disegno e modello comunitario, mentre il criterio del *forum commissi delicti* viene di nuovo espressamente previsto nell'art. 101, 3° co., Reg. CE 2100/1994 sulla privativa comunitaria di una varietà vegetale, anche se non vi è uno specifico riferimento alle azioni di accertamento negativo), stante l'esigenza di evitare,

¹⁸⁹ Si rimanda comunque a FRANZOSI, op. cit., pagg. 409 - 410.

¹⁹⁰ Più cauta rimane comunque la posizione di CONTINI, *L'accertamento negativo in via cautelare*, in *La Riforma del Codice di Proprietà Industriale*, a cura di Bottero, Milano, 2011, pag. 329 ss., secondo cui sarebbe più coerente (anche rispetto alla legge delega 99/2009) ritenere il comma 6 *bis* come un semplice chiarimento circa la proponibilità di azioni cautelari di accertamento negativo, le quali, però, non sarebbero state tipizzate, ma continuerebbero a trovare fondamento nel solo art. 700 c.p.c. Solo in tal modo sarebbe infatti possibile il ricorso all'azione cautelare di accertamento negativo anche in materia di diritto d'autore.

in questi casi, il *forum shopping* sfavorevole al titolare e/o al licenziatario della privativa.

Alcuni problemi pratici

La proposizione di un'azione Torpedo può, come già esposto, dare luogo a diversi problemi pratici, in materia brevettuale. Ne prendiamo qui in considerazione alcuni:

1) dopo la proposizione di un'azione Torpedo da parte del preteso contraffattore, se il titolare del diritto di privativa radica un'azione di contraffazione davanti al giudice di un altro Stato, si viene quindi a creare una situazione di litispendenza internazionale¹⁹¹ ex art. 27, Reg. CE n. 44/2001, con sospensione d'ufficio del secondo giudizio o dichiarazione di incompetenza in capo al giudice adito per secondo¹⁹². Ciononostante, dovrebbe comunque essere ammessa ex art. 31 Reg. CE 44/2001 la possibilità per l'attore in contraffazione del secondo giudizio di chiedere misure provvisorie o cautelari anche al primo giudice o comunque anche ad un altro giudice dell'Unione sia pure nell'esistenza di un criterio di collegamento con il luogo di esecuzione della misura poi concessa.

2) Se nell'ambito di un giudizio di contraffazione di un titolo di privativa viene proposta una domanda riconvenzionale o anche una mera eccezione di invalidità del titolo registrato in altro Stato incompetente sulla totalità della domanda, il giudice adito deve, allo stato, sospendere il giudizio di contraffazione per attendere la decisione del giudice straniero sulla validità del titolo¹⁹³.

¹⁹¹ Va segnalato il recente orientamento più largo della Corte di Cassazione in materia di litispendenza internazionale, la quale sussiste quando tra due giudizi vi è identità delle parti e vi è identità dei risultati pratici perseguiti e ciò indipendentemente dal *petitum* immediato delle singole domande e dal titolo specificamente fatto valere (cfr. C., 28.11.2012, n. 21108, in *Guida Dir.*, 2013, 1, pag. 48 ss.

¹⁹² C. Giust., 8.12.1987, C-144/86, in *Foro It.*, 1988, IV, col. 341 ss. aveva infatti ravvisato una situazione di litispendenza internazionale tra l'azione di accertamento negativo e l'azione di contraffazione, con la conseguenza che il Giudice della contraffazione aveva dovuto dichiararsi incompetente sulla totalità della domanda.

¹⁹³ FRANZOSI, op. cit., pag. 409, richiede comunque una valutazione di fondatezza della domanda e/o dell'eccezione di invalidità proposta e ritiene altresì plausibile che, di fronte a numerosi brevetti stranieri coinvolti, il Giudice della contraffazione possa sospendere interamente l'esame della contraffazione dei brevetti stranieri anche se non tutti i suddetti

Ma se così è, in ossequio al criterio del *forum rei ex art. 22, n. 4, Reg. CE 44/2001*, rimangono irrisolti diversi interrogativi¹⁹⁴: che cosa fare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il secondo giudizio inerente alla validità non venga mai promosso davanti all'Autorità giudiziaria del secondo Paese?

E inoltre: il primo giudice può imporre un termine per l'inizio dell'azione di invalidazione di fronte all'Autorità giudiziaria competente?

Quali sono le conseguenze nel caso in cui questo secondo giudizio non venga iniziato?

La causa di annullamento, eventualmente iniziata davanti alla Corte del Paese ove il brevetto è registrato, può incidere sulla prima causa di contraffazione?

3) Se poi la domanda di invalidità di un titolo viene invece proposta di fronte ad uno Stato successivamente ad una domanda di contraffazione fondata su quel titolo e già pendente in altro Stato (la c.d. "azione super - Torpedo"¹⁹⁵), la rigida posizione della Corte di Giustizia sul *forum rei ex art. 22, n. 4, Reg. CE 44/2001* impone al giudice della contraffazione di dichiararsi incompetente sulla totalità della domanda a favore dei giudici del Paese di registrazione del titolo¹⁹⁶.

Recentemente la Corte di Giustizia¹⁹⁷, forse già incominciando a rispondere ai suddetti interrogativi, ha stabilito che è comunque possibile richiedere al giudice della

brevetti stranieri siano stati coinvolti di fronte ai Tribunali stranieri per dichiarazione di nullità, salva pur sempre la possibilità di fare ricorso alla disciplina della connessione *ex art. 28, Reg. CE n. 44/2001*.

¹⁹⁴ Per alcune possibili soluzioni cfr. FRANZOSI, *Giurisdizione cross-border per violazione dei brevetti*, cit., pag. 409. BARIATTI, op. cit., pag. 175, richiama invece alcune proposte di modifica del Reg. CE 44/2001 che sono oggetto presso la Commissione europea.

¹⁹⁵ Così ricorda BARIATTI, op. cit., pag. 175.

¹⁹⁶ Così sempre BARIATTI, op. cit., pag. 175. *Contra* FRANZOSI, *Giurisdizione cross-border per violazione dei brevetti*, cit., pag. 408, per il quale sarebbe invece preferibile "sdoppiare" la giurisdizione, piuttosto che devolvere al Giudice straniero ogni questione, tanto di validità quanto di contraffazione: il Giudice adito potrebbe dunque mantenere la giurisdizione rispetto all'azione di contraffazione, mentre dovrebbe declinare la giurisdizione solo rispetto alla domanda riconvenzionale volta ad incidere la validità. La conseguenza è la sospensione del processo sulla contraffazione in attesa che il Giudice straniero si sia pronunciato sulla questione di validità; ciò sempre previa valutazione della serietà dell'eccezione, con rifiuto di rimettere il caso al Giudice straniero se l'eccezione è frivola o abusiva. JANDOLI, *Una nuova spinta europea alle cross border litigation?*, cit., pag. 358, ritiene invece che il suddetto effetto sospensivo non sia nemmeno una conseguenza automatica, ma dipenda piuttosto dalle regole processuali di ogni singolo Paese (in Italia è stata esclusa la sospensione necessaria a partire da C., 26.7.2004, n. 14060).

¹⁹⁷ C. Giust., 12.7.2012, cit., col. 429 ss.

contraffazione un provvedimento provvisorio cautelare, anche di carattere transfrontaliero, provvedimento che può rimanere valido fino alla conclusione del procedimento principale, in quanto la trasformazione di una questione incidentale sulla validità del brevetto in causa pregiudiziale deve riguardare solo l'ipotesi in cui l'eccezione di nullità di un brevetto venga sollevata nel giudizio di merito, ma non in ambito cautelare.

Il che apre quindi ulteriori prospettive di applicabilità dell'art. 31 Reg. CE 44/2001, con la possibilità, forse, di riuscire ad aggirare molti degli interrogativi appena proposti.

2.3.5. La giurisdizione *cross-border* in ambito cautelare.

Venendo quindi nello specifico a valutare l'art. 31, Reg. CE, 44/2001 i provvedimenti provvisori o cautelari possono infatti essere richiesti al giudice di uno Stato, anche se poi la giurisdizione per il giudizio di merito sarebbe riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

A dispetto di una disposizione normativa così estesa, la giurisprudenza comunitaria¹⁹⁸, da sempre molto attenta ad evitare che la norma potesse venire interpretata in modo da diventare un pericoloso strumento per consentire ad un soggetto di scegliere il giudice quasi *ad libitum*, ha stabilito che la misura cautelare, pur a prescindere dalla giurisdizione sul merito, debba, quantomeno, essere richiesta al giudice dello Stato membro in cui il provvedimento dovrà essere poi attuato, per il fatto che lì si trovano i beni da apprendere e/o le attività da vietare o imporre (non a caso, per quanto riguarda l'Italia, anche l'art. 10 della legge 218/1995 stabilisce come primo criterio di giurisdizione in materia cautelare l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere eseguito in Italia, oltre all'ipotesi di coincidenza della giurisdizione tra il giudice della cautela ed il giudice del merito).

¹⁹⁸ Cfr. ad esempio C. Giust., 10.11.1998, C-391/95 e C. Giust. 21.5.1980, C-125/79.

Nella prassi erano stati identificati ulteriori limiti¹⁹⁹ - ad esempio che il provvedimento cautelare richiesto sia necessariamente strumentale ad un giudizio ordinario di merito o che il provvedimento cautelare non sia mai reso *inaudita altera parte* - che però devono intendersi superati, per lo meno per quanto concerne l'Italia, dalla *voluntas* espressa dal legislatore, sia nel diritto processuale generale sia nel rito di proprietà industriale, di avere provvedimenti cautelari stabili anche a prescindere dal successivo giudizio di merito (si rimanda in proposito al capitolo quarto).

In ogni caso, è stato escluso che l'art. 31 Reg. CE 44/2001 possa considerarsi la fonte di un'ulteriore giurisdizione con valenza *cross border*. Dovrebbe invece piuttosto essere letto come un ulteriore Foro di competenza giurisdizionale legato al fatto che il giudice nazionale del luogo in cui si trovano i beni oggetto dei provvedimenti richiesti o i beni sui quali tali provvedimenti devono essere eseguiti è, anche se non competente nel merito, comunque il giudice più qualificato per valutare le circostanze che possono condurre al rifiuto o alla concessione della tutela cautelare²⁰⁰. Non a caso, qualora poi il giudice adito per la tutela cautelare venga pure a coincidere con il giudice che abbia la giurisdizione anche nel merito, si continua ad escludere che i provvedimenti del medesimo possano incidere su beni ubicati al di fuori del territorio del proprio Stato (sia pure qualche spiraglio sia stato prospettato qualora la giurisdizione del medesimo sia stata individuata secondo i criteri di competenza giurisdizionale generale, di cui agli artt. 2 e 6, già sopra ricordati, ivi compresi i limiti delineati)²⁰¹.

Nuove prospettive potrebbero però essere state aperte dall'ultima pronuncia della Corte di Giustizia del luglio 2012 (già in precedenza ricordata), la quale ha escluso che l'art. 31 Reg. CE 44/2001 possa venire limitato dall'art. 22, n. 4, Reg. CE, attribuendo così al giudice della cautela la possibilità di emettere provvedimenti cautelari transfrontalieri anche in materia brevettuale.

L'ordinamento comunque già prevede altre ipotesi di provvedimenti cautelari con valenza *cross border* nell'art. 103, comma 2, Reg. CE 207/2009 sul marchio

¹⁹⁹ Si rimanda al contributo di GIORGETTI, *Antisuit, Cross-border injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, 2, pag. 484 ss.

²⁰⁰ Cfr. GIORGETTI, op. cit., con particolare riferimento alle pagg. 513 e 514.

²⁰¹ Così ricorda sempre GIORGETTI, op. cit., pagg. 530-532.

comunitario e nell'art. 90, comma 3, Reg. CE 6/2002 sul disegno e modello comunitario (norme speciali che dunque prevalgono sulla norma generale dell'art. 67 Reg. CE 44/2001, la *ratio* delle quali trae origine dal carattere unitario delle rispettive privative). Inoltre, era stata ipotizzata un'efficacia *cross-border* in ambito comunitario dei provvedimenti di descrizione nell'ambito delle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C- 175/06²⁰² mediante un collegamento con il Reg. CE 1206/2001 sulla cooperazione fra gli Stati membri in materia di assunzione di prove, ma la causa di interpretazione pregiudiziale lì proposta non ha avuto séguito e la Corte di Giustizia non ha così avuto modo di esprimere la propria valutazione.

Fermo restando comunque - ma lo stesso vale in tutti i casi più generali previsti per le sentenze straniere di cui al Reg. CE n. 44/2001 - che il riconoscimento e l'esecutività dei provvedimenti provvisori e cautelari fuori dai confini dello Stato che li ha emessi non è automatico, posto che vanno invece seguite le procedure delineate dagli artt. da 33 a 37, Reg. CE n. 44/2001 per quanto concerne il riconoscimento e le procedure delineate dagli artt. da 38 a 52, Reg. CE n. 44/2001 per quanto concerne l'esecuzione²⁰³.

2.3.6. Spunti conclusivi in materia di giurisdizione

Sebbene sia stata auspicata una ragionevole tutela *cross-border* del brevetto europeo²⁰⁴ e sebbene, forse, la Corte di Giustizia si stia muovendo più in quella direzione così allontanandosi dalle proprie rigidità del 2006, è evidente che potrà essere fatto un più significativo passo in avanti per la tutela dei titoli di privativa a carattere sovra-nazionale solo con il varo del brevetto comunitario, vale a dire un unico brevetto per tutta la Comunità e, se possibile, con il varo di un'unica giurisdizione comune.

Ed in proposito è noto a tutti che, proprio negli ultimi anni - pur con le ritrosie soprattutto di Italia e Spagna, Paesi che si sentono penalizzati sotto un profilo

²⁰² Conclusioni pubblicate in *Dir. Ind.*, 4, 2008, pag. 311 ss.

²⁰³ Recentemente C. Giust., 13.10.2011, C-139/10, ha riaffermato il carattere assolutamente restrittivo dei controlli che devono essere effettuati nell'ambito dell'*exequatur*.

²⁰⁴ VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., pag. 570.

strettamente linguistico²⁰⁵ - la strada verso il brevetto comunitario sta marciando molto spedita.

Una battuta d'arresto pareva essere stata determinata da un parere offerto dalla Corte di Giustizia l'8 marzo 2011, la quale aveva espresso diverse perplessità appunto in merito alla creazione di un'unica giurisdizione per i brevetti, in quanto non compatibile con i Trattati costitutivi dell'Unione²⁰⁶.

I venticinque Stati membri favorevoli al brevetto comunitario (dunque tutti, tranne l'Italia e la Spagna) non si sono però persi d'animo ed hanno quindi deciso di procedere attraverso un progetto di cooperazione parziale (progetto avallato anche dal Consiglio Europeo nel vertice di Bruxelles del 28-29 giugno 2012), dal quale è scaturita la proposta di affiancare al regime già esistente sul brevetto europeo ed ai vari brevetti nazionali anche una tutela brevettuale comunitaria facoltativa.

Il Parlamento europeo, durante la seduta plenaria svoltasi a Strasburgo l'11 dicembre 2012, ha così approvato, dopo oltre trent'anni di discussioni, quello che è stato definito il "pacchetto brevetto unitario" e dunque un Regolamento che ha istituito un brevetto europeo con effetto unitario che consentirà dunque una protezione brevettuale unitaria²⁰⁷, in conseguenza di un'unica domanda, in tutti i venticinque Stati membri che hanno partecipato al progetto; un Regolamento che istituisce un regime linguistico applicabile al brevetto unitario (regime linguistico che prevede la necessaria traduzione in inglese, tedesco o francese anche di tutte le domande presentate all'Ufficio brevetti europeo in altra lingua) ed infine un Regolamento per la creazione di una giurisdizione sul brevetto unitario (il c.d. "Tribunale unificato sui brevetti" che

²⁰⁵ Non a caso, l'Italia e la Spagna hanno promosso un ricorso contro la procedura di cooperazione rafforzata, che il Consiglio dell'UE ha deciso di portare avanti in data 10.3.2011 per l'introduzione del brevetto comunitario, constatata l'impossibilità di trovare un accordo con Italia e Spagna.

²⁰⁶ L'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha infatti istituito una cooperazione diretta tra la Corte stessa ed i giudici nazionali, nell'ambito della quale anche questi ultimi partecipano alla corretta applicazione ed all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, inclusa la tutela dei privati, per cui, a detta della Corte di Giustizia, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile privare i giudici degli Stati membri del compito di dare attuazione al diritto dell'Unione per poi attribuirlo ad un Giudice istituito con accordo internazionale.

²⁰⁷ Cfr. MUSSO, *Ditta e insegna.Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2012, pagg. 933-934.

avrà una sede centrale a Parigi e due sezioni distaccate, una a Londra ed una a Monaco di Baviera).

Tali Regolamenti entreranno in vigore, in linea di massima, dall'1 gennaio 2014 e, al momento, l'Italia e la Spagna sono rimaste fuori dall'applicazione, ma hanno comunque la possibilità di entrare a fare parte di tali meccanismi in qualunque momento, rinunciando ovviamente al ricorso proposto di fronte alla Corte di Giustizia.

La situazione è quindi ancora *in itinere* anche se la strada dell'unitarietà e sovranazionalità del brevetto pare ormai tracciata. Il che potrebbe senz'altro risolvere gran parte degli interrogativi evidenziati nel presente capitolo.

Capitolo terzo

La competenza

3.1. Considerazioni generali

La disciplina della competenza, vale a dire quella volta all'individuazione del Tribunale chiamato a dirimere una controversia di proprietà industriale²⁰⁸, è quella che ha subito i maggiori cambiamenti, in considerazione dei vari interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti.

Infatti, in primo luogo il d.lgs. 168/2003 aveva istituito le sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale, prevedendo per le stesse una specifica competenza per materia e per territorio.

È poi stato emanato nel 2005 il codice di proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), il quale, pur non modificando, sia pure inizialmente, i criteri di competenza delle sezioni specializzate, ha comunque presentato sin dall'origine una norma (l'art. 120 c.p.i.), nella quale sono state dettate ulteriori regole peculiari per l'identificazione della competenza territoriale delle istituite sezioni specializzate, da quel momento divenute operative anche nel ruolo dei Tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli e comunitari (cfr. nello specifico l'art. 120, comma 4, c.p.i.).

Successivamente, la legge 99/2009 - che ha operato alcune prime modifiche al codice di proprietà industriale, oltre a rappresentare di per sé la legge delega per una ancora più profonda revisione del codice poi compiutasi con il d.lgs. 131/2010 - ha inciso molto più profondamente sulla competenza re-iscrivendo l'art. 134 c.p.i. Tale norma è stata così trasformata, sin dalla sua rubrica, da norma sulla procedura²⁰⁹ a

²⁰⁸ Per la nozione di "azione in materia di proprietà industriale cfr. par. 1.2.

²⁰⁹ La versione precedente prevedeva infatti per la proprietà industriale e intellettuale il c.d. "rito societario" di cui al d.lgs. 5/2003, rito poi dichiarato incostituzionale per la proprietà industriale e intellettuale da Corte Cost. 17.5.2007, n. 170, in *Cor. Giur.*, 2007, 7, pag. 924 ss. Peraltro l'art. 19, 8° comma, l. 23.7.2009, n. 99 aveva disposto l'immediata applicabilità della nuova versione dell'art. 134 c.p.i. anche ai giudizi pendenti, a meno che non fosse già intervenuta una pronuncia sulla competenza, così introducendo un'ulteriore disposizione transitoria *ad hoc* per la norma in esame in aggiunta all'art. 245 c.p.c.. Tra l'altro, la scrittura *ex novo* dell'art. 134 c.p.i. ha permesso di "sventare" ulteriori declaratorie di incostituzionalità del codice di proprietà industriale, dopo l' "abbrivio" introdotto da Corte Cost. 170/2007: in particolare erano all'epoca a rischio le cause instaurate davanti alle sezioni specializzate per ragioni di connessione

norma in materia di competenza con la funzione di indicare in maniera analitica - ma non tassativa data la contemporanea vigenza dell'art. 3 d.lgs. 168/2003 - tutte le materie appunto di competenza delle sezioni specializzate.

Infine - pur non sapendo se ciò possa davvero rappresentare “la fine” - all'inizio del 2012 è intervenuto il D.L. 1/2012, poi convertito con modifiche con la l. 27/2012, che ha appunto cambiato la veste delle vecchie “sezioni specializzate in proprietà industriale”, trasformandole nelle “sezioni specializzate in materia di impresa”, così modificando, in maniera incisiva, le norme di competenza per materia e per territorio a disciplina delle medesime.

Nei paragrafi successivi del presente capitolo si esamineranno nel dettaglio i criteri di competenza delle “nuove” (*rectius* “vecchie”) sezioni specializzate, ma non si può sin d'ora non rimarcare che il nostro legislatore ha scelto la strada di un intervento frettoloso, volto probabilmente a consentire alla nostra giustizia di fornire ai mercati ed alle imprese straniere (per motivi probabilmente imposti a livello europeo) una risposta fondata più sull'apparenza che sulla sostanza.

È infatti vero che oggi, finalmente, le imprese hanno una corsia privilegiata qualora siano costrette a risolvere le proprie questioni nelle aule dei nostri Tribunali, ma è altrettanto vero che la nostra giustizia non è stata dotata di nuove strutture in più, ma è stata semplicemente invitata a sfruttare diversamente, neppure peraltro nella maniera più razionale, le strutture e le persone fisiche-magistrati già prima esistenti nelle vecchie sezioni specializzate. Non a caso, ancora una volta²¹⁰, la versione definitiva dell'art. 2 dell'ultimo D.L. 1/2012 poi convertito in legge ha previsto che «*L'istituzione delle sezioni non comporta incrementi di dotazioni organiche*». Inoltre, è rimasta

impropria, trattandosi di una previsione normativa parimenti adottata nella prima versione dell'art. 134 c.p.i. in assenza di una delega precisa all'adozione di innovazioni processuali: per approfondimenti cfr GALLI, *La riforma del Codice della proprietà industriale*, in www.filodiritto.com; GALLI, *La nuova disciplina civile e amministrativa introdotta dalla legge n. 99/2009, dal d.l. n. 135/2009 e dalla legge Reguzzoni-Versace. Made in Italy, design e novità processuali*, Atti del Convegno tenuto a Parma il 27.5.2010, in www.filodiritto.com; GALLI, *Le novità del Codice già entrate in vigore: la priorità interna, il nuovo regime transitorio del design e le norme processuali. Superati i rischi di incostituzionalità per i processi in corso*, in www.iplawgalli.it, Newsletter, Settembre 2009.

²¹⁰ Già l'art. 1 d.lgs. 168/2003 aveva previsto le sezioni specializzate «*senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche*».

sostanzialmente immutata la previsione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 168/2003, secondo la quale ai giudici delle sezioni specializzate può comunque venire attribuita la trattazione di altre materie, a condizione che ciò - ma il dato ha sempre rappresentato un mero auspicio - non comporti un ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi nelle materie devolute alle sezioni stesse. Oltretutto, l'abrogazione della collegialità della decisione, di cui alla precedente versione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 168/2003, rappresenta un tentativo solo apparante di "snellimento" del processo, in quanto tale collegialità in realtà permane secondo la disciplina generale dell'art. 50 *bis*, comma 1, n. 3, c.p.c.

Al momento della redazione del presente elaborato i Tribunali delle imprese risultano avviati da pochi mesi, per cui non si hanno a disposizione elementi concreti per dare giudizi sull'impatto di quest'ultima riforma.

Quel che è certo è che - come qui anticipato sin dall'inizio - le vecchie sezioni specializzate hanno funzionato molto bene e molto meglio rispetto alla "giustizia ordinaria", per cui l'auspicio rimane che i Tribunali delle imprese possano continuare nella stessa direzione. I presagi non sono però i migliori, in considerazione dei diversi elementi di criticità lasciati dall'ultima riforma²¹¹, il primo dei quali - che rischia di

²¹¹ Nei primi commenti pubblicati dopo la riforma a fronte del giudizio positivo offerto da BARBUTO, *Così la "scommessa" del Tribunale delle imprese passa per la managerialità dei dirigenti degli uffici*, cit., pagg. 13-14, il quale vede la nascita dei Tribunali delle imprese come l'occasione per una migliore riorganizzazione degli uffici e degli organici dei magistrati, si sono contrapposte moltissime opinioni negative: si richiama in proposito CASABURI, *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, pag. 12 ss., ha evidenziato l'irrazionale aumento delle materie devolute e le non risolte deficienze operative degli uffici preposti alla trattazione delle stesse; TENAGLIA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. Giur.*, Speciale, 2012, pag. 75 ss. evidenzia come varie criticità erano state prontamente evidenziate nel parere reso dalla Commissione giustizia della Camera, ma che poi il Senato non ha potuto ridiscutere avendo il Governo posto la questione di fiducia sul provvedimento, per la stringente necessità di rispettare i tempi della conversione del decreto. Anche il contributo di TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, fasc. 8-9, pag. 1115 ss. evidenzia l'«ottimo risultato in termini di rapidità di decisione e di qualità del servizio reso» delle vecchie sezioni specializzate «per generale riconoscimento» ed al contempo rimarca gli elementi di criticità dell'ultima riforma del Tribunale delle imprese non avendo poi la legge di conversione recepito tutte le sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore; CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Le società*, 7, 2012, pag. 805 ss., ha invece rilevato il rischio che i Tribunali delle imprese siano in buona sostanza uno «specchietto per le allodole», in considerazione dell'eccessivo numero di materie iper-specialistiche alle stesse devolute (numero ancora più aggravato dalla possibilità di trattare anche altre materie alle stesse connesse), con la conseguenza di non essere di per sé in grado di "trainare di nuovo" verso

esporla subito al vaglio di pregiudizialità della Corte di Giustizia *ex art. 234 Trattato CE* o comunque all'apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria - è rappresentato dalla non compatibilità con la normativa comunitaria (in particolare l'art. 95 Reg. CE 207/2009 e l'art. 80 Reg. CE 6/2002), in quanto quest'ultima prevede che le questioni sul marchio e sul disegno e modello comunitario debbano decise da «*un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza*», quando invece in Italia le sezioni sono state da ultimo aumentate da dodici a ventuno²¹².

3.2. La competenza per materia

3.2.1. Linee-guida generali

Ai neo-istituiti Tribunali delle imprese (*rectius* alle “sezioni specializzate in materia di impresa” istituite all'interno dei Tribunali ordinari) il legislatore ha dunque voluto devolvere un numero maggiore di materie riformulando l'art. 3 d.lgs. 168/2003 che, come visto in precedenza, conteneva la prima indicazione della competenza per materia delle sezioni specializzate e che era stato poi integrato ma non abrogato dall'art. 134 c.p.i.

Il nuovo art. 3 d.lgs. 168/2003, appunto successivo al D.L. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, devolve ai Tribunali delle imprese, per quanto concerne la proprietà industriale e intellettuale, tutte le materie previste dall'art. 134 c.p.i. ultima versione, le

l'Italia i grandi capitali stranieri specie a fronte della persistenza del problema della lentezza delle decisioni delle sezioni ordinarie a fronte, ad esempio, di un'opposizione a decreto ingiuntivo; VANZETTI, *Sezioni e finzioni*, in *Notiziario Ordine Consulenti Prop. Ind.*, 2, 2012, evidenzia come l'intervento del governo tecnico-politico non ha per nulla tenuto conto delle considerazioni «*di buon senso*» provenienti dagli esperti del settore. Critico è stato anche il CNF, secondo cui la “distrazione” di magistrati presso i Tribunali delle imprese rischia pure di impoverire ulteriormente le dotazioni di organico degli altri uffici giudiziari, dato che il provvedimento non ha previsto la creazione di risorse aggiuntive (cfr. il *Dossier* n. 3/2012 dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, *Giustizia e crisi economica. I diritti non sono merce*, in www.consigionazionaleforense.it, pag. 23 ss.)

²¹² Cfr. GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, in www.altalex.com; SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, 113 ss.. Sulle modalità concrete del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 293 - 301, il quale evidenzia che, comunque, le regole per l'esercizio del suddetto rinvio sono state inasprite, in quanto il ricorso rischia di essere considerato irricevibile se il Giudice nazionale non esprime egli stesso anche un “giudizio provvisorio” sull'interpretazione della relativa disposizione e sull'applicazione della stessa al caso concreto.

controversie in materia di diritto d'autore, nonché - in quest'ultimo caso in maniera coerente - l'intera materia *antitrust* tanto relativa al diritto interno quanto relativa al diritto comunitario (cfr. art. 3, comma 1, lett. da *a* a *d*).

A queste materie sono state poi aggiunte, in base a criteri di scelta che invece non si ritengono particolarmente comprensibili vista l'evidente disomogeneità e la reciproca complessità del diritto della proprietà industriale e del diritto societario, anche le cause e i procedimenti che riguardano le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, società europee) comprese le controversie che attengono alla gestione dei rapporti interni a tali tipologie societarie ed i giudizi di opposizione dei creditori, così rimanendo escluse le sole cause relative alle società di persone tranne che per quelle che "esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento" rispetto alle società di capitali ed alle cooperative (art. 3, comma 2, lett. *a-e*).

Inoltre sono state anche "regalate" ai Tribunali delle imprese le controversie, rientranti nella giurisdizione ordinaria, inerenti ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture, controversie che già in passato il legislatore aveva provato a devolvere alle sezioni specializzate, tentativo che era rimasto senza successo fino a quel momento e che non era mai stato rimpianto in ragione dell'evidente lontananza della materia degli appalti pubblici rispetto alla materia della proprietà industriale²¹³.

Ma vi è ancor di più, visto che il comma 3 del nuovo art. 3 del d.lgs. 168/2003 non si è "fatto mancare" la devoluzione ai Tribunali delle imprese anche di tutte le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 elencati in precedenza, così addirittura creandosi una "ridondanza" per quanto concerne la proprietà industriale, in quanto già lo stesso art. 134 c.p.i. (confermato ed anzi richiamato da quest'ultima norma) estende la competenza anche alle materie che presentano una connessione, pure se impropria, con quelle già di competenza delle sezioni specializzate.

²¹³ Era stato all'epoca molto critico FLORIDIA, *Sulla "despecializzazione" delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2008, 3, pag. 294 ss. nel commentare il primo tentativo di devoluzione della materia degli appalti operato dall'art. 15, D.L. 248/2007.

Il che - come è facile intuire - dilata a dismisura la competenza di queste sezioni, rischiando così di venire a travalicare il senso stesso che nel 2003 ne aveva motivato l'istituzione: il legislatore pare infatti oggi essersi spostato dalla figura di "giudice specializzato" in una materia estremamente complessa, di nuovo verso una figura di "giudice onnisciente" chiamato a destreggiarsi su più fronti che in questo caso hanno pure l'aggravante di essere tutti estremamente complessi.

Passando ora a considerare la competenza dei Tribunali delle imprese più pertinente alla proprietà industriale e intellettuale²¹⁴, non si può non rimarcare che l'ultimo intervento del legislatore del 2012, lasciando invariato il testo dell'art. 134 c.p.i. ultima versione, non ha risolto le molte incertezze interpretative che in questi ultimi anni hanno animato i dibattiti dottrinali e le pronunce giurisprudenziali con conflitti tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie, conflitti peraltro rispetto a cui non vi è ancora un'univoca soluzione né per quanto riguarda il merito né per quanto concerne lo stesso *iter* di risoluzione (se questione di competenza in senso tecnico o mera ripartizione interna tra gli uffici²¹⁵).

Ma non solo. La devoluzione di una fattispecie al Tribunale ordinario anziché al Tribunale delle imprese (o viceversa) incide anche sul rito, in quanto, pur superato ogni problema con riferimento al rito societario di cui alla prima formulazione dell'art. 134 c.p.i., rimane pur sempre la "riserva di collegialità" per le sole cause assegnate alle sezioni specializzate e non per le altre, le quali vengono invece trattate dal giudice monocratico. Quanto alla collegialità, si è già anticipato che la formale abrogazione del primo comma del vecchio art. 2 del d.gs. 168/2003 (ad opera dell'ultimo intervento di

²¹⁴ Non saranno invece oggetto della presente trattazione le questioni inerenti all'attribuzione alla competenza dei Tribunali delle imprese delle controversie inerenti alla materia societaria ed agli appalti pubblici proprio perché materie ritenute particolarmente lontane dalle norme sulla proprietà industriale.

²¹⁵ Sul punto si rinvia direttamente al mio ulteriore contributo *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, pag. 233 ss., rimarcando che Cass., 22.11.2011, n. 24656 ha, da ultimo, mostrato di sposare l'orientamento della ripartizione interna; *contra* Cass., 14.6.2010, n. 14251; Cass., 12.5.2009, n. 20690. In dottrina CASABURI, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, in *Dir. Ind.*, 2010, 1, 52 ss, pare più propenso alla tesi della "ripartizione interna"; UBERTAZZI, *Ancora sulla competenza delle Sezioni IP*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, pag. 422 ss. è invece decisamente a favore della tesi della "competenza in senso tecnico".

cui al D.L. 1/2012 poi convertito dalla l. 27/2012) non ha comunque avuto alcuna incidenza pratica sulle modalità di trattazione delle cause, posto che la decisione collegiale rimane comunque obbligatoria per tutte le cause devolute alle sezioni specializzate in base alla norma generale dell'art. 50 *bis*, comma 1, n. 3, c.p.c., ferma la conduzione monocratica dell'attività istruttoria (con l'unica eccezione prevista dall'art. 281 c.p.c., norma che appunto prevede la possibilità di rinnovazione delle prove davanti al collegio)²¹⁶.

Si è poi in precedenza già anticipato che anche l'intervento legislativo del 2012 ha avuto paura di intervenire sul testo dell'art. 134 c.p.i.²¹⁷, testo da sempre generatore di problemi e definito, non a caso, una norma «*pressoché incomprensibile*»²¹⁸.

Se dunque i Tribunali delle imprese sono competenti in materia di controversie di cui all'art. 134 c.p.i. secondo l'ultimo testo elaborato dalla legge 99/2009, significa che i Tribunali delle imprese hanno mantenuto la competenza nelle seguenti materie:

- 1) proprietà industriale (con una formulazione da intendere in senso ampio anche alla luce dell'art. 2, comma 4, c.p.i.²¹⁹);
- 2) concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale;
- 3) illeciti *antitrust* di cognizione del giudice ordinario;
- 4) materie in connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

²¹⁶ Cfr. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, 2012, 8-9, pag. 1117.

²¹⁷ Non a caso l'art. 134 c.p.i. è stato definito in FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale e intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, nota a C. civ., 9.4.2008, n. 9167, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pag. 343 ss «una delle norme più discusse del nuovo assetto della proprietà industriale».

²¹⁸ Così VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I, pag. 5.

²¹⁹ Cfr. in proposito CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 5, pag. 397 ss., secondo il quale i diritti titolati di proprietà industriale e le fattispecie di concorrenza sleale vanno entrambi interpretati secondo una matrice comune “pro-concorrenziale” o “*market-oriented*” (qui prendendo a prestito un'espressione coniata da GALLI in *La revisione della PI: da una impostazione proprietaria ad un approccio market oriented*, in *Corr. Giur.*, 2011, pag. 277 ss.), con la conseguenza che il codice di proprietà industriale ha, con facilità, potuto individuare ed isolare diritti - quali ad esempio il marchio di fatto, i segni geografici e le informazioni riservate - che, protetti in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, sono stati ritenuti possedere «un'oggettività sufficiente per essere compresi nello schema di quelli di proprietà industriale».

5) controversie in materia di invenzioni dei dipendenti, ivi compreso il profilo dei ricercatori universitari (artt. 64 e 65 c.p.i.);

6) controversie in materia di informazioni segrete (artt. 98 e 99 c.p.i.);

7) controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

8) controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia disciplinare del Consiglio dell'ordine dei consulenti di proprietà industriale nei confronti dei propri iscritti, di cui al Capo VI del codice di proprietà industriale (artt. da 201 a 222 c.p.i.) nella misura in cui la cognizione è del giudice ordinario.

Ciò significa però, al contempo, che anche i giudici dei Tribunali delle imprese rimangono chiamati a risolvere i numerosi problemi interpretativi, di grande rilevanza pratica, che si esporranno nei successivi paragrafi.

3.2.2. La concorrenza sleale interferente

Orbene, omettendo nella presente trattazione un esame puntuale delle specifiche materie devolute alle sezioni specializzate²²⁰ e soffermando invece l'attenzione solo su alcuni specifici problemi, anche l'ultima legge istitutiva dei Tribunali delle imprese non ha dunque avuto il coraggio di andare fino in fondo - peraltro nonostante le numerose e pressanti richieste pervenute dagli operatori del settore, *in primis* dagli stessi magistrati delle vecchie sezioni specializzate ora poi "confluiti" nelle sezioni di impresa²²¹ - nel devolvere ai Tribunali delle imprese anche tutta la materia della concorrenza sleale intesa in senso ampio. Sono infatti, inspiegabilmente, rimaste estranee ai Tribunali delle imprese le controversie in materia di "concorrenza sleale pura" - vale a dire quelle inerenti a fattispecie di concorrenza sleale che non siano interferente neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale

²²⁰ Si richiama peraltro il mio commento all'art. 134 c.p.i., pubblicato in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 2011, pag. 1265 ss.

²²¹ Pare che vi siano state ampie discussioni tra i vari magistrati convocati più volte a Roma dallo stesso Ministro della Giustizia Severino prima della definitiva conversione del D.L. 1/2012. Un'eco di tali discussioni è peraltro desumibile in TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale*, cit., pag. 1120 (contributo, non a caso, scritto da colei che è poi divenuta Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano).

(appunto secondo l'ultima dizione dell'art. 134 c.p.i.) - le controversie in tema di pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del d.lgs. 145/2007; le controversie in tema di pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. 206/2005, le controversie inerenti all'abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 l. 192/1998²²².

Si è qui usata l'espressione "inspiegabilmente", in quanto non è chi non veda come tali materie siano ben più collegate ai diritti di proprietà industriale²²³ rispetto, ad esempio, ai contratti pubblici di appalto, i quali pure, se coinvolgenti società di capitali, sono stati invece devoluti alla competenza dei Tribunali delle imprese (cfr. il nuovo art. 3, lett. f, d.lgs. 168/2003).

Il motivo della persistente esclusione della concorrenza sleale (e materie affini) rimane davvero oscuro e non si crede più ormai alla teoria²²⁴ per cui il legislatore, così facendo, avrebbe continuato a privilegiare gli interessi dei c.d. "avvocati di provincia" i quali non vorrebbero privarsi del tutto di alcuni contenziosi economicamente appetibili, quali sono indubbiamente quelli in materia concorrenziale²²⁵. Questa giustificazione poteva infatti avere un qualche fondamento nel 2003 quando, al momento dell'istituzione delle sezioni specializzate, improvvisamente gran parte del contenzioso di proprietà industriale era stato "risucchiato" nella competenza di soli dodici tribunali

²²² Cfr. sempre TAVASSI, op. ult. cit., pag. 1120.

²²³ È eloquente il contributo di CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, cit., il quale ha, non a caso, riferito di «omogeneizzazione codicistica di concorrenza sleale e diritti di PI» in considerazione del passaggio da un'interpretazione dei diritti di proprietà industriale secondo una logica proprietaria ad un'interpretazione imperniata anch'essa ad una logica pro-concorrenziale «nel senso che la protezione loro accordata dipende dalla funzione economica che (...) svolgono sul mercato».

²²⁴ In proposito, dopo l'introduzione del codice, DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1, 54, aveva infatti attribuito il mantenimento di una formula ambigua e di compromesso in punto di interferenza al dissenso dei ceti professionali dei Fori esclusi; sulla stessa lunghezza d'onda anche CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, in *www.aippi.it*, pag. 26, aveva fatto riferimento a necessità "di carattere clientelare".

²²⁵ È peraltro singolare che uno stesso "riguardo" non sia stato tenuto dal legislatore con il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie licenziato dal Consiglio dei Ministri n. 42 del 10 agosto 2012 in attuazione della delega attribuita dalla legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148/2011: nel suddetto decreto legislativo sono infatti stati soppressi molti Tribunali o sezioni distaccate di Tribunali ritenuti invece vitali per gli interessi locali dell'avvocatura (si pensi, ad esempio, per quanto concerne una realtà vicina a chi scrive, alla soppressione di vari uffici nella zona montana di confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana) che rischia di lasciare senza presidi territorialmente vicini zone (quali, ad esempio, Porretta Terme) che, notoriamente, hanno notevoli difficoltà di accesso ai Tribunali di Bologna e/o di Pistoia.

italiani. Al tempo dell'ultima riforma del 2012, però, non solo l'avvocatura si è ormai abituata alla nuova "geografia giudiziaria" delle sezioni specializzate, ma vi è pure il paradosso che è stato lo stesso legislatore ad andare in "contro-tendenza" per avere, di nuovo, allargato la competenza territoriale degli istituiti Tribunali delle imprese, portandoli da dodici a ventuno, venendo di fatto a creare una di queste sezioni (che avrebbe potuto giudicare anche la concorrenza sleale pura) in ogni capoluogo di Regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta comunque "attratta" dalla vicina competenza di Torino.

Pertanto, la devoluzione di tutte le fattispecie attinenti alla materia concorrenziale così come sopra precisate non avrebbe, davvero, "fatto del male a nessuno", ma avrebbe anzi contribuito a meglio perseguire l'obiettivo della sempre maggiore specializzazione degli organi giudicanti.

Continua pertanto ad essere attuale il problema interpretativo legato alla nozione di "interferenza" della concorrenza sleale rispetto alla proprietà industriale, problema che tanto è stato discusso sin dall'istituzione delle sezioni specializzate con il d.lgs. 168/2003²²⁶ (il cui originario art. 3 conteneva, peraltro, una dizione molto più timida, perché configurata "in positivo"²²⁷, nella devoluzione della concorrenza sleale alle sezioni specializzate).

Allo stato attuale, abrogato il vecchio art. 3 d.lgs. 168/2003 e confermata invece l'ultima versione dell'art. 134 c.p.i., anche i Tribunali delle imprese si possono occupare della concorrenza sleale, fatta eccezione (alla luce di una configurazione che permane

²²⁶ Cfr. per il periodo anteriore all'entrata in vigore del c.p.i. SPACCASSASSI, *La concorrenza sleale interferente*, in www.aippi.it.

²²⁷ Anche durante la vigenza del primo art. 3, d.lgs. 168/2003 - ove si riferiva di "concorrenza sleale interferente" in positivo - parte della giurisprudenza aveva comunque già optato per un'accezione ampia di interferenza, così da devolvere alla cognizione delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di ditta e di altri segni distintivi non registrati (T. Verona 9.6.2005, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it). Era stata invece esclusa dalla competenza della sezione specializzata un'azione la cui *causa petendi* riguardava l'onore, la reputazione, l'immagine, posto che in tal caso lo scopo del soggetto convenuto non era quello di trarre beneficio economico sul mercato dall'usurpazione o dall'uso interferente delle esclusive, bensì solo quello di colpire il patrimonio morale dell'attore (T. Milano 16.3.2005, in *SSPII*, 2005, 160).

“in negativo”) delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con i diritti di proprietà industriale²²⁸.

È stato infatti difficile calare la nozione di “interferenza” - che, in linea generale, indica una “sovrapposizione di azioni, competenze, idee, interessi e simili che si influenzano e generano disturbo o intralcio reciproco”²²⁹ - all’interno del diritto in generale e del diritto della proprietà industriale, non potendo assimilarsi tale espressione ad altri concetti ed istituti giuridici tipici del sistema processual-civilistico, quali la connessione (non a caso, ribadita a parte sia nell’ultimo art. 134 c.p.i. sia nell’ultimo art. 3 d.lgs 168/2003) o l’accessorietà di cui agli artt. 40 e 31 c.p.c.²³⁰.

Può comunque ormai ritenersi stabile l’impostazione che è stata espressa più volte negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione: ai fini della competenza delle sezioni specializzate è sufficiente un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda, anche solo indirettamente, l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale²³¹. Non occorre invece

²²⁸ Anche se l’art. 134 c.p.i. riferisce di interferenza con i soli diritti di proprietà industriale, continuando invece ad omettere il riferimento alla proprietà intellettuale e dunque alla legge sul diritto d’autore secondo la nostra impostazione tradizionale, rappresenta un dato che non rileva. Infatti, il nuovo art. 3 d.lgs. 168/2003 ha espressamente riconfermato la competenza in materia di diritto d’autore ed ha altresì previsto la competenza nelle materie connesse (anche) con quelle legate al diritto d’autore: dal che consegue che anche le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti anche per le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con l’esercizio dei diritti in materia di proprietà intellettuale. Per considerazioni analoghe, successive all’entrata in vigore del d.lgs. 30/2005, cfr. TAVASSI, *Il primo anno di attuazione del codice di proprietà industriale e le modifiche dell’enforcement*, in *Corr. Giur.*, 2006, 11, pag. 1594.

²²⁹ Così il contributo di SPACCASSASSI, *La concorrenza sleale interferente*, cit., il quale riporta la definizione presente in uno dei principali dizionari della lingua italiana.

²³⁰ Cfr. CASELLI, *La concorrenza sleale “interferente” e il rito societario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, pag. 310, poi ripreso da VISAGGIO, *La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale ai sensi del C.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2007, 3, pag. 253. In giurisprudenza cfr. ad esempio si richiama anche T. Pordenone, 24.11.2006, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it, l’interferenza esprimeva piuttosto il concetto della sovrapposizione e/o identità delle questioni di fatto: quelle tipicamente implicate nella cognizione delle sezioni specializzate e quelle la cui indagine risultava implicata, necessariamente, dai fatti descritti da chi agisce lamentando la concorrenza sleale e anche dai fatti descritti da chi a tale azione resiste.

²³¹ Cfr. ad esempio Cass. 9.4.2008, n. 9167, poi seguita da Cass. 19.6.2008, n. 16744; Cass. 15.1.2009, n. 912, in *Foro It.*, 2009, 3, I, col. 714 ss.; Cass. 18.5.2010, n. 12153. Nella giurisprudenza di merito cfr. ad esempio T. Torino, 17.11.2006, in *SSPII*, 2005, 357, secondo cui l’interferenza è ravvisabile sia quando la risoluzione delle controversie implichi anche un accertamento su un diritto ricollegabile alla proprietà industriale e intellettuale in senso ampio (cioè comprensivo di tutti i casi in cui la cognizione dell’illecito concorrenziale comporti anche un accertamento su dati riconducibili alla proprietà industriale tradizionalmente intesa) sia

che la domanda di concorrenza sleale debba essere per forza necessariamente proposta come una domanda accessoria ad un'autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo di proprietà industriale²³²; né, tanto meno, che la valutazione della concorrenza sleale interferente possa venire influenzata dalle dimensioni imprenditoriali delle parti resistenti o dalla diffusione dei prodotti realizzati in violazione dei diritti²³³.

Di conseguenza, anche a séguito dell'ultimo intervento legislativo, la "sacca" che continua a dover essere devoluta al "giudice ordinario" (quest'ultima espressione venendo qui usata in senso atecnico per contrapporre il medesimo al "giudice specializzato" ora del Tribunale dell'impresa) riguarda i soli casi di "concorrenza sleale pura" - da intendere comunque in senso ampio esteso anche alla pubblicità ingannevole e comparativa, alle pratiche commerciali scorrette ed all'abuso di dipendenza economica, di cui già sopra si è riferito - e dunque le sole controversie in cui il *thema disputandum* non presenti implicazioni con i diritti di proprietà industriale, nel senso che l'illecito controverso non ne costituisce fatto costitutivo siccome non ne condivide i medesimi interessi oggettivi ovvero soggettivi e dunque non può qualificarsi in termini di antiggiuridicità apprezzabile in giudizio avuto riguardo al rispettivo contesto di protezione²³⁴.

È peraltro ovvio che anche la suddetta impostazione - davvero la migliore possibile stante la persistente lacuna legislativa - presenta il limite di non riuscire ad

quando siano stati prospettati comportamenti riconducibili a fattispecie di concorrenza sleale che influiscono su beni e servizi oggetto di privative industriali.

²³² Così ha definitivamente chiarito Cass. 15.1.2009, n. 912, cit., a superamento di diversi orientamenti di segno contrario che pure si erano formati nella precedente giurisprudenza di merito: cfr. ad esempio T. Milano, 14.4.2004, in *SSPII*, 2004, I, 151; T. Roma, 20.7.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 353; T. Vicenza, 17.3.2005, in *Dir. Ind.*, 2006, 2, 162.; T. Roma, 28.4.2005, *ivi*, 2005, 311; T. Roma, 1.6.2005, *ivi*, 2005, 320; T. Roma, 8.7.2005, in *SSPII*, 2005, 303.

²³³ T. Napoli, 16.12.2005, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²³⁴ Cfr. Cass. 19.6.2008, n. 16744. Sulla stessa lunghezza d'onda anche T. Bologna, 9.2.2010, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, il quale ha dato rilevanza ai fini della "non interferenza" anche alla difesa della parte convenuta, prevedendo che vi sia non interferenza nei «*soli casi in cui né il libello introduttivo configuri alcuna sovrapposizione fra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa ed eventuale pretesa sui diritti titolati, né tanto meno, essa possa desumersi dalla difesa spiegata dalla parte convenuta*» ovvero «*nel solo caso in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non proponga alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione diretta o incidentale, con la pretesa giuridica, e non solo economica, di natura dominicale, tale dovendosi intendere la locuzione "esercizio dei diritti" che rappresenta lo strumento di reazione tipico dei diritti titolati dal Codice della proprietà industriale*».

indicare *a priori* agli operatori del diritto (dunque spesso alle imprese coinvolte in una controversia²³⁵) il Tribunale effettivamente competente a decidere una determinata questione, in quanto la competenza delle sezioni specializzate viene, inevitabilmente, ad essere condizionata ad una valutazione del singolo Organo giudicante di volta in volta investito della questione²³⁶.

Non a caso, nella pratica quotidiana non mancano i problemi rispetto ai quali, senza l'intervento del legislatore, non è tuttora possibile offrire una soluzione stabile.

Il caso più emblematico di “difficoltà di collocamento” è rappresentato dall'imitazione servile *ex art. 2598, n. 2, c.c.* (a differenza dell'altra fattispecie di concorrenza confusoria di cui all'*art. 2598, n. 1, c.c.*²³⁷), rispetto alla quale pareva ormai essersi stabilizzato l'orientamento favorevole alla devoluzione alle sezioni specializzate, in quanto l'imitazione servile imporrebbe sempre di valutare nei prodotti la sussistenza o meno di caratteristiche aventi idoneità tecnico-funzionale suscettibili o meno di brevettazione ed imporrebbe sempre una valutazione chiaramente interferente con la forma dei prodotti, la cui tutelabilità è pacificamente riconosciuta dal codice di proprietà industriale²³⁸.

Tuttavia, nel periodo più recente è stata pubblicata un'ordinanza del Tribunale di Napoli - il quale pure, in precedenza, si era sempre fatto portatore di un'interpretazione estensiva della devoluzione della concorrenza sleale alle sezioni specializzate anche in punto di imitazione servile²³⁹ - ove l'imitazione servile è stata di nuovo “relegata” nell'ambito della concorrenza sleale pura e dunque sottratta alla competenza della sezione specializzata in quel caso adita, in quanto unitamente alla domanda di

²³⁵ Le norme sulla concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.* richiedono quale imprescindibile presupposto soggettivo che i soggetti coinvolti siano imprenditori, sia pure accettando una nozione più ampia dell'*art. 2082 c.c.*: cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, settima edizione, 2012, pag. 18.

²³⁶ Non a caso, secondo Trib. Bologna, 9.2.2010, cit., «*occorrerà, di volta in volta, fare riferimento ai fatti della lite nonché agli effetti della decisione che intervenga su di essi*».

²³⁷ Cass., 18.5.2010, n. 12153, in *Dir. Ind.*, 2010, 4, pag. 390. Cfr. altresì T. Milano, 28.9.2006, in *SSPII*, 2006, 202,

²³⁸ Cfr. ad esempio T. Torino, 10.3.2008, poi seguita da T. Torino, 11.3.2009. Ancora prima si erano espresi favorevolmente T. Pordenone, 24.11.2006; T. Milano, 17.3.2006, in *SSPII*, 2006, 156; T. Vigevano, sez. dist. Abbiategrasso, 4.10.2005; T. Napoli, 30.9.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 267. Cfr. altresì T. Firenze, 8.2.2008, in *GADI*, 2008, pag. 703 ss.

²³⁹ Cfr. T. Napoli, 1.7.2007, in *Dir. Ind.*, 2007, 6, pag. 573.

accertamento della condotta di concorrenza sleale non era stata formulata alcuna altra domanda inerente alla lesione di un marchio o di un altro diritto di proprietà industriale²⁴⁰.

Una valutazione caso per caso condiziona poi l'individuazione del giudice competente anche nelle fattispecie di concorrenza sleale *ex art. 2598, nn. 2, c.c.*, ove vanno distinte fattispecie direttamente interferenti nelle ipotesi di agganciamento ad un marchio noto o ad una indicazione geografica *ex art. 2598, n. 2, c.c.*; fattispecie indirettamente interferenti, il cui elemento fondante va ricercato non nella propria struttura, ma in aspetti collaterali ed aggiuntivi, quale ad esempio la denigrazione del prodotto altrui, ma solo se contrassegnato dal segno distintivo²⁴¹.

La concorrenza sleale denigratoria è stata poi oggetto di interpretazioni contrastanti, evidentemente condizionate dai casi concreti all'esame del giudice, nell'ipotesi in cui l'attività di denigrazione ha avuto sì un collegamento con un diritto di proprietà industriale, senza che però il diritto di proprietà industriale fosse meritevole di per sé di accertamento da parte dell'Organo giudicante: da un lato, infatti, il Tribunale di Milano²⁴² ha escluso la competenza delle sezioni specializzate rispetto alla divulgazione di una sentenza di inibitoria sulle modalità di uso di un marchio effettuata oltre i limiti consentiti; dall'altro lato il Tribunale di Torino²⁴³, peraltro, ancora prima dell'introduzione del codice di proprietà industriale (vigente dunque la norma ancora più restrittiva del primo d.lgs. 168/2003) aveva invece ritenuto di competenza delle

²⁴⁰ Cfr. T. Napoli, 31.12.2010, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, pag. 281. Fortunatamente, nonostante l'incertezza normativa, il soggetto attore non subisce più la "beffa" anche della soccombenza nelle spese processuali, in quanto, dopo la riforma processuale di cui alla legge 69/2009, la pronuncia sulla competenza ha la forma di ordinanza ed invece l'art. 91, comma 1, c.p.c. subordina la decisione sulle spese alla sola sentenza che chiude il processo, espunta la parte della norma che prevedeva uguale provvedimento anche da parte della sentenza che aveva regolato sulla sola competenza.

²⁴¹ L'attuale formulazione normativa impedisce infatti di aderire all'interpretazione più estensiva espressa da VISAGGIO, *La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale ai sensi del C.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2007, 3, pag. 254, per la quale ogni forma di denigrazione commerciale implicherebbe sempre l'indebito uso dei segni distintivi del concorrente allo scopo di esaltare i propri prodotti.

²⁴² T. Milano, 9.6.2005, in *SSPII*, 2005, 163.

²⁴³ T. Torino, 21.12.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 442.

sezioni specializzate atti di concorrenza sleale per denigrazione, appropriazione di pregi e scorrettezza professionale meramente connessi con la tutela dei brevetti.

Ancora più aleatoria è poi la casistica nell'ambito delle fattispecie atipiche di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., rispetto a cui è emblema di una valutazione caso per caso la fattispecie dello storno di dipendenti²⁴⁴ o della concorrenza sleale dell'ex dipendente e/o collaboratore, la quale va devoluta alla competenza delle sezioni specializzate e non delle sezioni ordinarie solo qualora venga contemporaneamente denunciata una sottrazione di *know how*²⁴⁵ giuridicamente qualificabile secondo i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.c. (ciò anche per la previsione autonoma di cui all'art. 134, comma 1, lett. b, c.p.i.).

Analogamente, la concorrenza sleale per pubblicità ingannevole diviene di competenza delle sezioni specializzate solo quando comporta un'erronea indicazione circa l'origine del prodotto ovvero qualifica come brevettato un prodotto che non lo è o, più in generale, veicola informazioni mendaci riguardanti il segno distintivo del prodotto, così da accrescerne la capacità attrattiva presso il pubblico²⁴⁶.

3.2.3. La competenza in materia *antitrust*. Cenni sull'abrogazione del riferimento alle azioni di classe ex art. 140 bis cod. cons.

L'ultimo intervento legislativo del 2012 ha invece avuto il merito - sia pure solo in seconda battuta con la legge di conversione - di sbrogliare il groviglio interpretativo che si era formato in materia *antitrust*, in quanto la formulazione dell'art. 134 c.p.i. - «*in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della*

²⁴⁴ T. Reggio Emilia, 19.6.2012, Giudice dott. RAMPONI, inedita. Secondo T. Roma, 19.12.2003, in *SSPII*, 2004, I, 216, una mera contestazione in termini di storno di dipendenti non è idonea a radicare la competenza delle sezioni specializzate.

²⁴⁵ A quest' ipotesi VISAGGIO, *op. cit.*, pag. 255, ha affiancato quella in cui *l'animus nocendi* dell'autore del fatto consista nell'appropriazione del diritto di opzione per l'uso dell'invenzione del medesimo dipendente.

²⁴⁶ Cfr. VISAGGIO, *op. cit.*, pag. 255; C., 13.2.2007, n. 3086, in *GPace*, 2008, 2, pag. 113, ha invece escluso la competenza della sezione specializzata a proposito di un'azione di risarcimento dei danni derivati dalla pubblicità ingannevole legata all'apposizione della dicitura "Lights" su un pacchetto di sigarette, posto che i lamentati danni sono stati considerati direttamente riconducibili alla dicitura in sé, la quale potrebbe essere presente in qualsiasi parte del pacchetto di sigarette, ma non al marchio registrato "Marlboro Lights", all'interno del quale la dicitura risultava inserita in modo del tutto casuale.

legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea», inciso presente sia nella versione prima del d.lgs. 30/2005 sia a séguito della riforma di cui alla l. 99/2009 - non era risultata particolarmente felice²⁴⁷.

Orbene, l'ultimo intervento legislativo, pur lasciando invariato l'art. 134 c.p.i., ha espressamente devoluto ai Tribunali dell'impresa sia "le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287", vale a dire le azioni di nullità e di risarcimento del danno²⁴⁸, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni di cui alla legge *antitrust* nazionale²⁴⁹; sia "le controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione Europa", vale a dire le violazioni rispetto alle regole previste dagli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità Europea²⁵⁰.

Si può quindi affermare che ora l'intera materia *antitrust* (quando affidata alla cognizione del giudice ordinario²⁵¹) è stata attribuita alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate di Tribunale per il primo grado e delle sezioni specializzate di Corte d'appello per il secondo grado²⁵², avendo l'ultimo intervento legislativo operato direttamente anche sul testo dell'art. 33, comma 2, della l. 287/1990, il quale prima prevedeva una competenza in unico grado della Corte d'appello competente per territorio e che, pertanto, aveva creato grandissimi problemi di compatibilità con la devoluzione delle controversie alle sezioni specializzate di cui all'art. 134 c.p.i.²⁵³.

²⁴⁷ Per i problemi interpretativi inerenti alla nozione di "afferenza" di cui all'art. 134 c.p.i. cfr. GALLI - GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1281, nonché UBERTAZZI, *op. cit.*, pag. 633.

²⁴⁸ Da intendere nel senso ampio così come indicato da C., sez. un., 4.2.2005, n. 2207, in *Corr. giur.*, 2005, pag. 333 ss., per la quale rientrano in tali azioni anche quelle di carattere risarcitorio o ripetitorio promosse dai consumatori nei confronti degli imprenditori deducendo una violazione della normativa *antitrust*.

²⁴⁹ Queste sono infatti le materie che la legge *antitrust* nazionale ha devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario, mentre per tutte le altre materie l'organo di controllo è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio e purché non inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, sono affidati alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 133, lett. l, codice del processo amministrativo).

²⁵⁰ Infatti l'art. 6 Reg. CE 1/2003 aveva devoluto alle giurisdizioni nazionali l'applicazione delle regole di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE, così chiaramente indicando di voler sottoporre l'*antitrust* comunitario alle regole di competenza interna stabilite dai legislatori nazionali.

²⁵¹ L'inciso rimane presente nel testo dell'art. 134 c.p.i., come detto norma non abrogata.

²⁵² TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale*, cit., pag. 1120.

²⁵³ È stata quindi accolta la tesi, anche in precedenza espressa, per cui l'avvento dell'art. 134 c.p.i. avrebbe dovuto ritenersi tacitamente abrogativo dell'art. 33, comma 2., l. 10.10.1990, n. 287, dal momento che il legislatore aveva attribuito alle sezioni specializzate le controversie

La previsione autonoma di ben due tipologie di controversie *antitrust* devolute *tout court* ai Tribunali delle imprese (appunto le lett. *c* e *d* del nuovo art. 3, comma 1, d.lgs. 168/2003) consente quindi di superare anche i problemi interpretivi che prima si erano sviluppati intorno alla nozione di “illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale”²⁵⁴, la cui permanenza nel testo dell’art. 134 c.p.i. risulta quindi ora superflua alla luce della versione più ampia dell’ultima legge, con conseguente applicazione del principio generale dell’abrogazione di leggi di cui all’art. 15 preleggi, trattandosi di una chiara ipotesi di incompatibilità tra le nuove disposizioni e le disposizioni precedenti.

Nel corso di quest’ultima revisione legislativa - con un *revirement* intercorso nel periodo intercorso tra il decreto legge e la successiva legge di conversione - è stata invece eliminata dalla competenza dei nuovi Tribunali delle imprese la disciplina delle azioni di classe di cui all’art. 140 *bis* codice del consumo. E se, da un lato, tale eliminazione va vista con favore, posto che la disciplina delle azioni di classe fa riferimento ad un ulteriore settore iper-specifico che avrebbe, ancor più, esteso la necessità di “onniscienza” dei giudici del Tribunale dell’impresa; dall’altro lato, va evidenziato che comunque stride la diversa ripartizione territoriale ora presente, da un lato, nel nuovo art. 2 d.lgs. 168/2003 (commi 1 e 1 *bis*) per i Tribunali dell’impresa e, dall’altro lato, nell’art. 140 *bis*, comma 4, cod. cons. per le azioni di classe. Il che crea l’ulteriore problema di individuare la competenza rispetto, ad esempio, ad azioni di classe che hanno ad oggetto comportamenti anti-concorrenziali interferenti con i diritti di proprietà industriale o azioni di classe *antitrust*. Forse in questi casi il conflitto può

antitrust senza ulteriormente ribadire particolare peculiarità procedurali e dunque senza riproporre la concentrazione del giudizio in unico grado di merito (CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, in www.aippi.it, *Contributi*, pag. 47).

²⁵⁴ La giurisprudenza, diversamente da quanto avvenuto nel caso degli illeciti interferenti con la concorrenza sleale, aveva invece ritenuto che il concetto di “afferenza”, nell’ambito degli illeciti *antitrust*, sembra imporre, per contrasto semantico, un’interpretazione ben più restrittiva, circoscrivendo l’area delle ipotesi attratte alla competenza delle sezioni specializzate in base al rilievo che il titolo di proprietà industriale possa assumere come elemento costitutivo della *causa petendi* della domanda che sia stata proposta per sanzionare un illecito *antitrust* di rilevanza nazionale oppure comunitaria, di talché il titolo stesso sia causa e non mera occasione dell’illecito *antitrust* (così A. Milano, 26.4.2005, in *Foro It.*, 2005, I, 1885 A. Milano, 23.7.2005, in *Foro It.*, 2006, I, 1187; T. Salerno, 29.6.2009, in *Banca-dati Dejure*).

essere risolto sempre a favore dei Tribunali delle imprese *ex art. 15 preleggi*, ritenendo che l'ultimo intervento legislativo in materia di competenza abbia abrogato per incompatibilità la disciplina sulla competenza *ex art. 140 bis*, comma 4, cod. cons., fermo restando, peraltro, che in ben due punti (cfr. il paragrafo 3.2.5), il legislatore ha voluto espressamente ribadire che i Tribunali delle imprese devono estendere la propria competenza pure alle materie in connessione - anche "impropria" secondo l'art. 134 c.p.i. ed estesa ai "procedimenti" secondo il nuovo comma 3 del nuovo art. d.lgs. 168/2003 - con quelle già espressamente devolute alla loro competenza²⁵⁵.

3.2.4. Le controversie nelle materie di cui agli artt. 64, 65, 98 e 99 c.p.i.

Sempre il generale rinvio all'art. 134 c.p.i. da parte del nuovo art. 3, comma 1, d.lgs. 168/2003, mantiene in capo ai Tribunali delle imprese anche le controversie in materia di invenzioni dei dipendenti (sia di datori di lavoro privati sia delle Università o di altre pubbliche amministrazioni con finalità di ricerca) e le controversie in materia di sottrazione di segreti aziendali aventi cioè i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.²⁵⁶

In proposito, ad otto anni dall'entrata in vigore del codice di proprietà industriale (il richiamo ai suddetti quattro articoli era infatti già presente, sia pure con una formulazione meno precisa, nel comma 3 della prima versione dell'art. 134 c.p.i.), si può confermare che la prima parte della norma presenta ormai pochi problemi interpretativi, in quanto, pur coordinata con l'art. 64, comma 4, c.p.i.²⁵⁷, attribuisce alle sezioni specializzate e non più al giudice del lavoro²⁵⁸ ogni controversia in materia di

²⁵⁵ Così anche TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., pag. 1122.

²⁵⁶ In UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, ed. 5, Padova, 2012, *sub art. 134*, pag. 632 è stato evidenziato il carattere pleonastico del richiamo contenuto nell'art. 134 c.p.i. sul punto, in quanto la competenza delle sezioni specializzate sarebbe comunque possibile in relazione alla nozione generale di "proprietà industriale".

²⁵⁷ L'art. 64, comma 4, c.p.i., devolve al Giudice ordinario (dunque ora ai Tribunali delle imprese) le controversie inerenti all'*an* del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, mentre richiede la nomina di un Collegio di arbitratori se non si raggiunge l'accordo sul *quantum*.

²⁵⁸ La competenza del Giudice del lavoro non è stata intaccata per le sole controversie introdotte nel periodo antecedente al c.p.i. sotto la vigenza del primo art. 3, d.lg. 27.6.2003, n. 168 (cfr. C., 28.8.2006, n. 18595, in *Foro It.*, 2007, I, 844).

invenzioni dei dipendenti²⁵⁹ ed ha così consentito di superare definitivamente ogni questione che in precedenza si poneva circa la sospensione *ex art.* 295 c.p.c. del giudizio di lavoro nel caso di proposizione nell'ambito del medesimo di domanda riconvenzionale di nullità del brevetto in quanto pregiudiziale rispetto all'accertamento dell'equo premio, venendo ora tale domanda proposta nel corso di un unico giudizio di fronte alla sezione specializzata²⁶⁰.

Un discorso diverso va invece fatto per la controversie in materia di sottrazione di segreti *ex artt.* 98 e 99 c.p.i., in quanto trattasi, come già in precedenza anticipato (cfr. il par. 3.2.2), di un settore *border-line* tra i nuovi diritti titolati di proprietà industriale (di competenza delle sezioni specializzate) e la concorrenza sleale pura (di competenza del giudice ordinario). Tale settore è dunque foriero di possibili conflitti di competenza non sempre prevedibili *a priori*, tanto più perché la qualificazione giuridica dei fatti (che incide sulla competenza) dipende - caso per caso ed all'esito di una valutazione sommaria dell'Organo giudicante allo stato degli atti *ex art.* 38, comma 4, c.p.c. - dalla prospettazione della domanda, peraltro non solo dell'attore-ricorrente, ma anche del soggetto convenuto-resistente²⁶¹ (e pure se di mero accertamento negativo di una contestata sottrazione di segreti).

Infatti, se in base alla prospettazione della domanda si tratta di una fattispecie nella quale possono dirsi sussistere i requisiti espressi dagli artt. 98 e 99 c.p.i.²⁶² - vale a dire segretezza, valore economico, nonché previsione di misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza dei dati - la relativa controversia è di competenza della sezione specializzata; se invece, sempre in base alla prospettazione

²⁵⁹ Si era espressi a favore di scelta il commento di SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, 2005, pag. 642. Fortemente contrario era invece stato PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005, 44-45, il quale aveva pure prospettato che la sottrazione di materie al Giudice del lavoro potesse integrare una questione di legittimità costituzionale di "tipo sostanziale" della norma, in quanto il legislatore aveva sottratto al Giudice del lavoro controversie che trovavano pur sempre una *causa petendi* in un rapporto di lavoro subordinato.

²⁶⁰ Cfr. in proposito CURRO', *Il C.p.i.: profili processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2006, 2, pag. 168.

²⁶¹ Così ha considerato T. Pinerolo, 17.6.2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009; II, pag. 83 ss.

²⁶² Sulla nozione di segreto rilevante quale diritto titolato nel c.p.i. cfr. T. Bologna, 27.5.2008, in *Dir. Internet*, 2008, 6, pag. 617 ss..

iniziale, non pare venire contestata alcuna violazione di segreti, ma, caso mai, soltanto un'attività di concorrenza sleale per storno di dipendenti, concorrenza sleale dell'ex dipendente, concorrenza parassitaria o comunque altri atti genericamente contrari alla correttezza professionale, la relativa controversia è di competenza del giudice ordinario, non avendo anche l'ultimo legislatore, come già sopra evidenziato, fatto quel "passo in avanti" per affrancarsi totalmente dalla formula ambigua dell'art. 134 c.p.i.

In proposito, è pur vero che secondo la prevalente giurisprudenza²⁶³ il riferimento alla mera prospettazione della domanda va inteso a prescindere da ogni questione relativa alla fondatezza o meno della domanda stessa: il che dovrebbe semplificare molto anche il giudizio sulla competenza, in quanto per l'Organo giudicante è sufficiente andare a constatare se, combinando le conclusioni con le parti motivate degli atti delle parti in causa, siano state o meno tirate in ballo nel giudizio questioni formalmente inerenti ai segreti *ex artt.* 98 e 99 c.p.i.

Ciononostante, fermo restando che qualche Tribunale²⁶⁴ ha comunque previsto una qualche, sia pure sommaria, valutazione della domanda prospettata, non è sempre facile comprendere se in concreto viene contestata anche una sottrazione di segreti industriali così come concepita dall'art. 98 c.p.i.

Non a caso, è proprio in questo ambito che la giurisprudenza ha fornito, proprio con riferimento al concreto, diverse applicazioni di un pur unico principio generale.

Infatti, in un'occasione la Suprema Corte²⁶⁵ ha ritenuto che una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione, ad opera di un *ex* dipendente, di

²⁶³ Cfr. T. Firenze, 26.11.2008, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; ; T. Bari, 11.7.2008, in *Dir. Ind.*, 2009, 2, pag. 139, T. Bologna, 8.10.2007, *La tutela delle idee. Giurisprudenza del Tribunale di Bologna in materia di proprietà industriale e intellettuale*, le quali riprendono il più generale principio in termini di competenza espresso, tra le tante, da C. 18.1.2007, n. 1122, che aveva fatto specifico riferimento all'applicazione dell'art. 10 c.p.c. anche per la competenza per materia, nonché da C. 11.7.2003, n. 10966, in *Gius*, 2004, I, 30, C. 22.5.2003, n. 8121, in *Gius*, 2003, 21, 2379, C. 26.7.2001, n. 10226.

²⁶⁴ T. Bologna, 24.1.2005, in *SSPII*, 2005, 36 ha infatti escluso che una formulazione pretestuosa dei fatti possa ugualmente consentire uno spostamento della competenza.

²⁶⁵ C. 19.6.2008, n. 16744, secondo cui, riprendendo i principi già espressi da C. civ., Sez. I, 9.4.2008, n. 9167, nella fattispecie in esame non avrebbe potuto ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore, trattandosi di un documento privo dei caratteri di creatività e novità propri delle opere dell'ingegno e non emergendo né dall'atto di citazione né dalle difese del convenuto alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, a diritti titolati dal

alcuni *file* contenenti un elenco di clienti e *partners* corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati e di ogni altra notizia utile all'attività economica esercitata dalla società attrice, non è inerente con un elenco qualificabile come informazione aziendale ex art. 98 c.p.i., così ritenendo la fattispecie di concorrenza sleale pura e di competenza del giudice ordinario.

In un'altra occasione, la stessa Suprema Corte²⁶⁶, pur applicando in astratto gli stessi principi, si è in concreto discostata dalla precedente valutazione restrittiva, dichiarando invece la competenza della sezione specializzata in merito ad una controversia nella quale la parte attrice aveva denunciato un illecito concorrenziale per violazione del dovere di fedeltà che si era concretizzato in un'usurpazione di marchio e di brevetto, anche se rispetto agli stessi era stato chiesto un accertamento solo incidentale.

Da ultimo - e come se non bastasse - in materia di sottrazione di segreti si possono creare conflitti di competenza tra le sezioni specializzate ed il giudice del lavoro, anche se da questo punto di vista l'incertezza è decisamente minore rispetto al problema di identificazione della fattispecie. Infatti, in giurisprudenza²⁶⁷ se la violazione di informazioni segrete contestata è avvenuta in corso di rapporto di lavoro, la competenza è attribuita al giudice del lavoro; se invece la violazione di informazioni segrete è avvenuta o prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la competenza è attribuita alla sezione specializzata. Neppure in tale ambito non mancano però le eccezioni, in quanto se le informazioni riguardano brevetti per invenzione è stata in ogni caso (e condivisibilmente anche alla luce di quanto prima riferito sull'art. 64, comma 4,

codice di proprietà industriale. Si è sempre pronunciato in senso contrario alla rilevanza dell'elenco clienti in termini di art. 98 c.p.i. T. Bologna, 31.10.2006, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Bologna, 4.7.2007, in *La tutela delle idee. Giurisprudenza del Tribunale di Bologna in materia di proprietà industriale e intellettuale*; contra T. Perugia, sez. Foligno, 23.1.2008, in *GADI*, 2008, pag. 675, ha invece ritenuto l'elenco clienti dotato del carattere della segretezza. In dottrina cfr. SCIACCA, *Note in tema di elenco clienti e sua (problematica) tutela giurisdizionale*, in *Giur. It.*, 2009, 4, 897.

²⁶⁶ C., 15.1.2009, n. 912, in *Foro It.*, 2009, I, 714.

²⁶⁷ T. Bologna, 26.9.2007, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Venezia, 20.3.2006, in *SSPII*, 2006, 385.

c.p.i.) affermata la prevalenza della competenza della sezione specializzata rispetto a quella del giudice del lavoro²⁶⁸.

3.2.5. La competenza nelle materie in connessione

Sia l'ultima versione (non modificata) dell'art. 134 c.p.i. sia il comma 3 del nuovo art. 3 d.lgs. 168/2003 propendono per una "competenza allargata" delle sezioni specializzate anche alle "materie" (secondo l'art. 134 c.p.i.) oppure alle "cause" ed ai "procedimenti" (secondo il comma 3 del nuovo art. 3 dlgs. 168/2003) in connessione²⁶⁹ con ciò che è già di competenza dei Tribunali delle imprese.

Il legislatore continua dunque a mostrare di propendere per una formulazione che contribuisca a risolvere, a favore delle sezioni specializzate, tutti gli eventuali conflitti di competenza, come già, ad esempio, si era in precedenza sottolineato rispetto ai problemi derivanti dalle azioni di classe o dalla ripartizione tra le sezioni specializzate ed i giudici del lavoro.

Tuttavia, il legislatore, non essendo intervenuto sull'art. 134 c.p.i., non ha chiarito i dubbi sorti sulla nozione di "connessione impropria", nozione che aveva, infatti, sin dall'origine destato molte perplessità²⁷⁰.

Anche secondo il testo attuale rimane quindi la possibilità di proporre ai Tribunali delle imprese non solo le domande che hanno in comunanza almeno uno degli elementi costitutivi dell'azione secondo la tradizionale nozione di connessione²⁷¹, ma

²⁶⁸ T. Venezia, 28.5.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 521.

²⁶⁹ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2009, 250, aveva subito salutato con favore il riferimento alla connessione (presente sin dalla prima versione dell'art. 134 del codice di proprietà industriale), in quanto avrebbe consentito di risolvere diversi dubbi interpretativi che erano stati creati da una versione troppo sintetica dell'originario art. 3 d.lgs. 168/2003.

²⁷⁰ Così CASABURI, *Il Giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, 3, 201 ss, pur essendo stato, da sempre, uno dei massimi fautori di una competenza delle sezioni specializzate il più possibile allargata.

²⁷¹ Così la nozione tradizionale di connessione secondo MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 2009, I, pag. 186 ss.: Il che si verifica di fronte a domande plurime che corrono tra le medesime stesse parti (connessione soggettiva ex art. 104 c.p.c., nel rispetto del valore di cui all'art. 10, 2° co., c.p.c. e nei limiti dettati dalla competenza per materia e dalla competenza per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.), di fronte a più soggetti coinvolti da domande fondate sulla medesima *causa petendi e/o petitum* (connessione oggettiva ex artt. 32, 102, 103 c.p.c., la quale giustifica anche la possibilità di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.).

anche le domande che implicano la risoluzione di “identiche questioni”²⁷² a quelle già oggetto di altre domande nel processo.

Pertanto, sia l’art. 134 c.p.i. sia il nuovo art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 devono essere letti (a maggior ragione per la loro, forse inutile, “duplicazione”) come norme di completamento dei meccanismi dell’art. 40 c.p.c.²⁷³, posto che quest’ultima norma di diritto processuale generale prende in considerazione i soli casi legati alla specialità del rito, ma non quelli legati ai rapporti tra il giudice ordinario ed il giudice speciale.

Pertanto, se azioni connesse (in senso proprio o improprio) sono già state proposte di fronte allo “stesso giudice”, ne va valutata l’opportunità di riunione ex art. 274 c.p.c. (in base al comma 1 o al comma 2, a seconda che le cause connesse pendano o meno di fronte allo stesso giudice istruttore, purché sempre all’interno della sezione specializzata: in caso contrario si creano i problemi di ripartizione o di competenza in senso tecnico). Se invece le azioni connesse sono state allora proposte di fronte a “giudici diversi”, vale a dire “giudice ordinario” e “giudice specializzato”, il criterio della prevenzione (o comunque l’ipotesi di competenza del giudice della causa principale, quest’ultima legata all’accessorietà) di cui all’art. 40 c.p.c. va temperato con la competenza per materia funzionale delle sezioni specializzate. La regola generale per cui il giudice adito successivamente (o il giudice della causa accessoria), su istanza di parte o anche d’ufficio ma entro il limite della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (e sempre che la causa preventivamente proposta o quella principale non si trovi già in una fase troppo avanzata), fissa un termine per la riassunzione della seconda causa di fronte al giudice della prima, va quindi temperato con la competenza delle sezioni specializzate ed è dunque opportuno che il termine per la riassunzione della causa connessa (con ordinanza a séguito della l. 69/2009) venga fissato dal “giudice ordinario” a favore della concentrazione della causa in capo al “giudice specializzato”.

²⁷² Così la nozione di “connessione impropria” ricavata dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 103 c.p.c.: cfr. UBERTAZZI, *op. cit.*, pag. 635. Con un ragionamento analogo è stata peraltro estesa la nozione della “litispendenza internazionale” da C., 28.11.2012, n. 21108, in *Guida dir.*, 2013, 1, pag. 48 ss.

²⁷³ Cfr. in giurisprudenza T. Napoli, 4.5.2004, in *SSPII*, 2005, 218.

La connessione, anche impropria, non ha però spinto la competenza delle sezioni specializzate anche rispetto ad una domanda di diffamazione proposta congiuntamente ad una domanda di nullità brevettuale, avendo i giudici nel caso ritenuto che l'invalidità del brevetto non avrebbe necessariamente avuto influenza sulla diffamazione²⁷⁴.

Anche il riferimento alla connessione - certamente utile come criterio residuale per dimostrare il *favor* del legislatore a favore del "giudice specializzato" - avrebbe quindi comunque potuto venire formulato in maniera più precisa, così da ridurre al minimo i conflitti per gli operatori del diritto.

3.2.6 La competenza in materia di diritto d'autore

La competenza dei Tribunali delle imprese anche in materia di diritto d'autore - competenza prevista dal nuovo art. 3, comma 1, lett. *b*, d.lgs. 168/2003, ma comunque già presente nella pur "sibillina" prima versione della norma - è stata volutamente posposta alle precedenti considerazioni sulla connessione (considerazioni che peraltro valgono anche con riferimento al diritto d'autore) per due motivi:

1) il diritto d'autore è una materia che, specie sul piano della legislazione nazionale, è stata sempre considerata una branca affine alla proprietà industriale strettamente intesa, ma comunque dotata di caratteri peculiari²⁷⁵. Non a caso - anche se formalmente per motivazioni squisitamente politiche legate a diverse competenze ministeriali²⁷⁶ - il diritto d'autore è rimasto fuori dal profondo riassetto legislativo che nel 2005 aveva portato all'introduzione del codice di proprietà industriale;

²⁷⁴ C. 25.9.2009, n. 20690, in *Dir. Ind*, 2010, 1, pag. 50 ss. a conferma della soluzione adottata dalla sezione specializzata di T. Venezia, 30.4.2008, in *Foro It.*, 2008, 6, I, col. 1733 ss. che aveva separato i giudizi disponendo la prosecuzione della causa davanti a sé per la sola questione brevettuale e pronunciando invece sentenza di incompetenza per la questione della diffamazione.

²⁷⁵ In Italia il diritto d'autore ed i diritti connessi vengono, per tradizione, ritenuti fare parte della c.d. "proprietà intellettuale" contrapposta alla "proprietà industriale", fermo restando che la nozione di "proprietà intellettuale" è comunque una nozione elastica che, ad esempio, nella Convenzione di Stoccolma del 1967, nell'Accordo Trips del 1994 e nella Direttiva *Enforcement* 2004/48/CE viene intesa abbracciare anche tutti gli altri diritti di proprietà industriale e dunque viene letta non in contrapposizione a questi ultimi.

²⁷⁶ Nell'art. 15, comma 2, l. 273/2002 (norma contenente l'originaria delega per il codice di proprietà industriale) non è stato inserito il riferimento anche al Ministero dei beni culturali, il quale avrebbe le competenze in materia di diritto d'autore. Ma sul punto si è dimostrato, da

2) la competenza delle sezioni specializzate in materia di diritto d'autore rappresenta il settore nel quale si sono manifestati, per la prima volta, le più accese questioni interpretative in materia di competenza - ad esempio il problema della competenza in controversie inerenti ai contratti di cessione di diritti d'autore - alle quali verrà poi dedicato il successivo paragrafo 3.2.7.

Sotto il primo profilo di cui sopra, le controversie in materia di diritto d'autore continuano a rimanere estranee al codice di proprietà industriale, anche se continuano a rimanere devolute alla competenza delle sezioni specializzate²⁷⁷ (ma in base al d.lgs. 168/2003). Trattasi, peraltro, di una circostanza che, in base all'ultima formulazione legislativa, "stride" molto meno, in considerazione del fatto (già più volte in precedenza sottolineato) che ai Tribunali delle imprese sono state attribuite anche materie, quali gran parte delle controversie societario e gli appalti pubblici, ben più estranee alla proprietà industriale rispetto al diritto d'autore.

Sotto il secondo profilo di cui sopra, il riferimento al diritto d'autore deve continuare ad essere interpretato in senso ampio sia nel senso di ricomprendere tutte le fattispecie contemplate nella l. 633/1941 (peraltro anche accomunate nella Sezione I della Parte II dell'Accordo Trips) sia nel senso di ricomprendere anche i diritti connessi ove strutturati su diritti primari (diritti dei produttori, esecutori ed interpreti, diritti di emittenza radio-televisiva, diritti alla fotografia, diritti sui bozzetti di scene teatrali, sui progetti di ingegneria, sul titolo dell'opera), i programmi per elaboratore e le banche dati²⁷⁸. Tale riferimento in senso ampio ha così portato la dottrina²⁷⁹, proprio nella

subito, molto critico UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Padova, 2007, 168 - 170.

²⁷⁷ L'ultimo intervento del legislatore ha quindi voluto confermare l'orientamento prevalente formatosi dopo l'entrata in vigore del c.p.i., vale a dire che l'art. 134 c.p.i. del 2005 non aveva abrogato l'art. 3 d.lgs. 168/2003: così ad esempio UBERTAZZI, *La competenza per materia delle sezioni IP*, in www.aippi.it, ma anche SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2006, 1, pag. 709.

²⁷⁸ Cfr. SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 71, il quale peraltro ha escluso la competenza delle sezioni specializzate sui diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto ed in particolare sulle questioni inerenti alla tutela dell'immagine in attuazione del principio *ex art. 10 c.c.*, ritenendo che l'abuso in sé non possa rientrare nell'ambito della proprietà intellettuale, salva l'ipotesi che si discuta del pregio artistico dell'opera. In particolare,

materia del diritto d'autore, a ritenere pacifico devolvere alle sezioni specializzate anche le vicende pattizie tra privati inerenti al diritto d'autore.

3.2.7. Alcuni problemi sulla competenza per materia

Nonostante le impostazioni dottrinali appena riferite in materia di diritto d'autore, proprio la competenza in relazione ai contratti che riguardano diritti di proprietà industriale non è ancora oggetto di uno stabile orientamento giurisprudenziale.

A quest'ultimo proposito vi sono infatti sì state alcune pronunce che hanno optato per l'interpretazione più estensiva²⁸⁰, ma vi sono state anche altre pronunce (e trattasi, quest'ultimo, dell'orientamento maggioritario), che hanno invece escluso la competenza del giudice specializzato nei casi in cui il diritto di proprietà industriale o il diritto di proprietà intellettuale non sia di per sé in contestazione, ma allo stesso ci si riferisca soltanto nel contratto e pertanto l'oggetto della controversia di fronte al giudice riguardi una mera quantificazione di somme di denaro²⁸¹.

La nozione di connessione anche impropria, le ampie e differenti materie ora devolute ai Tribunali delle imprese e soprattutto la necessità di fare chiarezza e di concentrare tutte le fattispecie inerenti alla proprietà industriale e intellettuale ad un

l'autore ha escluso la competenza delle sezioni nelle cause di diffamazione per comportamenti connessi a tale tipologia di lesioni.

²⁷⁹ Cfr. in proposito RINALDI, *nota a T. Milano 12.5.2005*, in *AIDA*, 2005, pag. 660, secondo cui il motivo è legato al fatto che la stessa legge sul diritto d'autore contiene norme primarie e secondarie di applicazione necessaria anche nei rapporti tra privati (ad esempio le norme sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, l. 633/1941), ma anche UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, pag. 245, secondo cui la competenza delle sezioni specializzate non deve estendersi soltanto al diritto primario relativo alle esclusive industrialistiche, ma deve ricomprendere anche il diritto secondario riguardante la circolazione dei relativi diritti.

²⁸⁰ Cfr. ad esempio T. Roma, 4.8.2005, in *AIDA*, 2005, 1098 il quale ha ritenuto di competenza delle sezioni specializzate una pretesa violazione di un contratto di cessione di diritti su trasmissioni televisive.

²⁸¹ Cfr. T. Milano, 12.5.2005, in *AIDA*, 2005, 1067; T. Bologna, 21.12.2009, in *www.pluriscedam.utetgiuridica.it*; T. Brescia, 13.10.2005, in *GADI*, 2005, pag. 1079 ss., poi confermato anche da C. 20.3.2007, n. 6585, in *GADI*, 2007, pag. 67 ss., con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di maggior compenso su contratto di cessione di *know how* con clausola di integrazione del prezzo in caso di concessione del brevetto europeo del quale l'opponente aveva dedotto la nullità della relativa frazione italiana: il Giudice ordinario adito ha dovuto separare le cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo la controversia brevettuale al Giudice competente delle sezioni specializzate.

unico giudice specializzato dovrebbe far propendere per una devoluzione la più ampia possibile ai Tribunali delle imprese, con la conseguenza che anche gli stessi ricorsi per ingiunzione inerenti a contratti su diritti di proprietà industriale (ad esempio per il mancato pagamento di minimi garantiti, di *royalty*, per la riscossione di una penale²⁸²) dovrebbero essere assegnati da subito alla sezione specializzata, così da poter radicare all'interno della medesima anche l'eventuale giudizio di opposizione rispetto al quale l'art. 645, comma 1, c.p.c. contiene appunto il limite di dovere adire lo stesso giudice che ha emesso il decreto.

Di conseguenza, per risolvere problemi interpretativi di tal genere deve preferirsi come criterio-guida quello già considerato in precedenza per la nozione di concorrenza sleale interferente e così dunque verificare - caso per caso (inevitabilmente) - se in concreto vengono dedotti o meno fatti e/o circostanze in astratto interferenti con l'esistenza di una privativa industrialistica che diviene pertanto oggetto di un accertamento almeno indiretto²⁸³. Tale criterio dovrebbe così consentire di attribuire al giudice specializzato quasi tutte le controversie inerenti alle materie espressamente devolute al medesimo.

Altrettanto, invece, non può dirsi, qualora si segua l'orientamento della Suprema Corte²⁸⁴, secondo la quale una materia è di competenza di un determinato giudice solo ove essa costituisca oggetto del *petitum* o della *causa petendi* della domanda ovvero ne rappresenti quanto meno un antecedente o presupposto necessario. Tale orientamento, infatti, pur essendo senz'altro più rigoroso secondo i tradizionali canoni processual-civilistici, non è coerente con le "ultime volontà" del legislatore, il quale ha invece mostrato il desiderio di andare verso una maggiore specializzazione dell'Organo giudicante.

Ci sono invece minori problemi di individuazione della competenza rispetto alle azioni proposte nei confronti di un *ex* licenziatario, in quanto l'uso del marchio da parte

²⁸² Si è espresso invece in senso contrario T. Milano, 10.7.2010, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it

²⁸³ C. 15.1.2009, n. 912, in *Foro It.*, 2009, 3, I, 714; C. 9.4.2008, n. 9167; C. 19.6.2008, n. 16744, in *Giur. It.*, 2009, 4, 897.

²⁸⁴ C. 12.7.2005, n. 14572; C. 2.3.1994, n. 2409.

del medesimo in un periodo non più autorizzato viene equiparato ad una contraffazione del titolo di privativa²⁸⁵. Il che, peraltro, pone in essere una situazione contraddittoria rispetto alla soluzione, descritta in precedenza come maggioritaria, relativa alla competenza sui contratti relativi a diritti di proprietà industriale. Infatti, il ritenere - giustamente, si intenda - una contraffazione l'utilizzo del marchio da parte dell'ex licenziatario fa poi sì che in quel caso alla sezione specializzata vengano devolute anche le controversie strettamente legate agli inadempimenti dell'ex licenziatario costituiti anche dal mancato pagamento di canoni e altri corrispettivi²⁸⁶.

Un motivo in più, a parere di chi scrive, per propendere per una soluzione volta all'attribuzione "massima" di contenziosi alle sezioni specializzate, pur ovviamente nei limiti delle (già ampie) materie alle stesse devolute.

Inoltre, la *ratio* di favorire la massima specializzazione dell'Organo giudicante dovrebbe poi portare alla cognizione delle sezioni specializzate anche il procedimento di volontaria giurisdizione di scioglimento della comunione di un titolo di proprietà industriale di cui agli artt. da 784 a 791 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 1111 c.c. a propria volta richiamato dall'art. 6, 1° co., c.p.i.

Infine, è ormai risolto il problema del "concorso di competenze" tra sezione specializzata e Tribunale fallimentare *ex art.* 24, r.d. 16.3.1942, n. 267, in quanto la *vis attractiva* del Tribunale fallimentare riguarda le azioni che derivano dal fallimento e pertanto solo quelle azioni che hanno origine dal fallimento o sono da questo influenzate o ancora azioni destinate comunque ad incidere sulla procedura e tali pertanto da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa al fine di assicurarne l'unità e garantire la *par condicio creditorum*. La *vis attractiva* non riguarda, invece, quelle azioni per le quali il fallimento costituisce una "mera occasionalità" o quelle che dipendono da rapporti già presenti *in nuce* nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di dissesto o che comunque hanno una genesi indipendente dall'instaurazione della procedura concorsuale²⁸⁷.

²⁸⁵ Cfr. ad esempio T. Bologna, 20.4.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 35.

²⁸⁶ Così ad esempio T. Milano, sez. dist. Legnano, 18.9.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1168.

²⁸⁷ T. Venezia, 6.3.2006, in *SSPII*, 2006, I-II, 251, ha pertanto ritenuto di competenza delle sezioni specializzate un'azione promossa da un fallimento inerente ad un marchio di fatto; così

La competenza per materia delle sezioni specializzate non è invece stata ritenuta allargata alle esecuzioni inerenti ai diritti di proprietà industriale, ritenendosi che il richiamo dell'art. 137, comma 14, c.p.i. all'art. 120 c.p.i. incida sulla sola competenza per territorio, senza invece prevedere una nuova materia per le sezioni specializzate²⁸⁸. Anche in proposito, però, dopo gli ultimi sviluppi normativi sui Tribunali delle imprese bisogna porsi sempre lo stesso interrogativo: è vero che il giudice dell'esecuzione ha sempre funzioni peculiari all'interno di un Tribunale; è però altrettanto vero che, forse, un'esecuzione inerente ad un diritto di proprietà industriale è più attinente (o comunque anche impropriamente connessa) alle "materie classiche" delle sezioni specializzate che non una controversia societaria o una controversia sugli appalti pubblici. Perché dunque non risolvere tutti i casi dubbi favorendo, ove possibile, il giudice esperto di diritti di proprietà industriale?

3.3 La competenza per territorio

3.3.1. Linee-guida generali

L'ultimo intervento legislativo di cui al D.L. 1/2012 (poi convertito con la l. 27/2012) ha inciso profondamente anche sulla ripartizione territoriale della competenza dei neo-istituiti Tribunali delle imprese, allargando da dodici a ventuno i Tribunali deputati a trattare le controversie industrialistiche.

Anche rispetto a quest'ultima dislocazione territoriale delle sezioni non può non essere denunciata una certa miopia legislativa, in quanto il legislatore, non solo ha "fatto fiorire" ulteriori sezioni specializzate secondo criteri astratti e senza prima neppure verificare l'effettiva necessità di giudici specializzati in determinati territori²⁸⁹, ma non

T. Milano, 12.7.2005, in *SSPII*, 2005, 200 per il quale spetta alla sezione specializzata un'azione cautelare a tutela di un *software* proposta contro un'impresa fallita.

²⁸⁸ Cfr. T. Milano, 1.6.2009, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, pag. 229 ss.

²⁸⁹ Senza nulla togliere a nessuno, ad una prima valutazione astratta è forse plausibile l'istituzione di una sezione specializzata anche a Brescia e ad Ancona, in quanto l'eccessivo numero di materie devolute avrebbe, in caso contrario, ingolfato le sezioni specializzate rispettivamente di Milano e di Bologna. Analogamente è stata opportuna la creazione di una sezione specializzata anche a Cagliari per la Sardegna, in questo caso non tanto per il numero di contenziosi, quanto piuttosto per la distanza della Regione Sardegna dal continente. Era però davvero necessaria una sezione specializzata a Campobasso per il solo Molise o una sezione specializzata a Potenza per la sola Basilicata?

ha nemmeno eliminato del tutto le incongruenze presenti nella prima versione della norma.

L'art. 1, comma 1, d.lgs. 168/2003, è infatti rimasto intatto, essendo stato aggiunto al medesimo solo il nuovo comma 1 *bis* : il che significa che è stata sì istituita una sezione specializzata anche a Cagliari²⁹⁰, ma che sono pure rimaste due sezioni specializzate in Sicilia (una a Catania ed una a Palermo) quando invece, per fare un esempio, la sezione specializzata di Torino è unica per tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Ciò premesso, la competenza territoriale delle ventuno sezioni specializzate in materia di impresa va ora disciplinata combinando il d.lgs. 168/2003 nuova versione con l'art. 120 c.p.i. (in particolare i commi 2, 3 e 6). Infatti, l'art. 120 c.p.i. seleziona i criteri che consentirebbero di individuare in generale il Tribunale ordinario che sarebbe competente; il nuovo art. 168/2003 consente poi di “dirottare” la competenza al giudice specializzato relativo al distretto in cui si trova il Tribunale ordinario che sarebbe competente secondo i criteri generali.

3.3.2. Il domicilio eletto

Il criterio principale per la determinazione della competenza nelle azioni in materia di proprietà industriale - facendosi qui riferimento a tutte le azioni di cognizione (cfr. *supra* cap. 1), salva la precisazione che, per quanto concerne le sole azioni di contraffazione, si pone il problema del Foro facoltativo concorrente ex art. 120, comma 6, c.p.i.²⁹¹ - continua dunque ad essere il criterio del domicilio eletto²⁹², vale a dire o il domicilio che il richiedente o il mandatario includono nella stessa domanda di

²⁹⁰ Cfr. per i problemi sorti nel passato con riferimento a Cagliari Corte Cost., 14.12.2004, n. 386, in *Foro it.*, 2005, I, 657.

²⁹¹ Secondo C., 8.11.2001, n. 13846, in *GADI*, 2001, pag. 109 ss. il domicilio eletto prevale sempre anche rispetto al *forum commissi delicti*; *contra* T. Bologna, 7.12.1993, in *GADI*, 1994, pag. 558 ss.

²⁹² La previsione normativa dell'art. 120, comma 3, c.p.i. aveva recepito l'orientamento giurisprudenziale prevalente nel periodo antecedente al c.p.i. del 2005: cfr. C., 8. 7. 1995, n. 7551; cfr. altresì la nota redatta a commento di T. Torino, 22.7.2002, in *Giur. It.*, 2003, 715 ss. con numerosi ulteriori richiami alla giurisprudenza di merito conforme alla pronuncia della Suprema Corte.

registrazione o brevettazione del titolo (cfr. l'art. 197 c.p.i., che, a propria volta, richiama il registro dei titoli di proprietà industriale ex art. 185 c.p.i.) o il domicilio comunque desumibile *per relationem* nella lettera di incarico, vale a dire nel documento con cui il titolare dà mandato all'agente di espletare la pratica²⁹³.

In merito al domicilio eletto, si rendono necessarie due precisazioni.

In primo luogo, vanno rimarcate le formalità che il legislatore ha espressamente richiesto, nell'ultima parte dell'art. 120, comma 3, c.p.i., per l'eventuale modifica del domicilio eletto: è infatti necessaria un'apposita istanza di sostituzione annotata sul registro inerente al titolo di privativa a cura dell'UIBM, anche a migliore garanzia dei terzi di poter continuare a fare fede su quanto risultante sul titolo di privativa²⁹⁴. Tale scelta del legislatore del codice è stata senz'altro condivisibile, anche se non è stata forse in grado (e trattasi di un aspetto sul quale nessuna legge successiva è più intervenuta) di sciogliere alcuni interrogativi: ad esempio nell'ipotesi di cessione del titolo di privativa brevettuale quale è il rapporto tra il domicilio originariamente eletto dal cedente ed il diverso domicilio indicato dal cessionario nel solo atto di trascrizione della cessione, ma senza alcuna altra comunicazione formale all'Ufficio? Infatti, il criterio formale dell'art. 120, comma 3, c.p.i. fa in questo caso propendere per l'applicazione anche al cessionario del domicilio che era stato eletto dal cedente, ma si tratta di una soluzione che, sia pure, da un lato, improntata ad un criterio di certezza, rischia di entrare in conflitto con la norma generale dell'art. 47, comma 2, c.c., secondo la quale un'elezione di domicilio, per essere valida, deve farsi per iscritto e ciò non solo da parte del cedente, ma anche da parte del cessionario, il quale ha invece manifestato

²⁹³ Così SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, pag. 532. Inoltre, in giurisprudenza rilevano T. Milano, 13.7.2000, in *GADI*, 2000, 1081, che ha dato rilevanza al domicilio indicato nel certificato complementare di protezione; nonché T. Milano, 2.11.1998, in *GADI*, 1999, 698, che ha dato rilevanza al domicilio eletto nella lettera di incarico anche nel caso di azioni proposte contro uno straniero.

²⁹⁴ Hanno espresso parere favorevole a questa soluzione formale FLORIDIA, *Il domicilio brevettuale: indicazione originaria e modifiche successive*, nota a T. Torino, 25.1.2005, in *Dir. Ind.*, 2005, 4, 350 ss; FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, pag. 348.

per iscritto, anche se nel solo atto di trascrizione della cessione²⁹⁵, un domicilio diverso da quello che era stato indicato dal cedente²⁹⁶.

In secondo luogo, va valutato il rapporto dell'art. 120, comma 3, c.p.i. con l'intervenuta modifica (ad opera della l. 99/2009) dell'art. 122, comma 1, c.p.i., nella parte in cui ha escluso l'obbligatorietà dell'intervento del PM nelle azioni di nullità e decadenza di un titolo di proprietà industriale (il che dovrebbe far propendere anche per l'arbitrabilità delle questioni in materia industriale), pur mantenendone ferma la legittimazione attiva²⁹⁷ (salvo che nelle azioni di nullità relativa del marchio e della registrazione di un disegno o modello). Infatti, secondo i primi commenti successivi all'introduzione del c.p.i. del 2005²⁹⁸ e successivi all'intervento di cui al d.lgs. 131/2010²⁹⁹ era stato ritenuto, anche quale soluzione più conforme alle esigenze di efficacia e rapidità del processo industrialistica, che il venir meno dell'intervento obbligatorio del PM avrebbe dovuto far meno l'inderogabilità della competenza nelle azioni di decadenza e nullità di un titolo di proprietà industriale e dunque la conseguente possibilità di decidere anche presso un Foro diverso da quello del domicilio eletto³⁰⁰. Al contrario, le ultime pronunce giurisprudenziali hanno mostrato di aderire ad un'impostazione³⁰¹, forse processualmente più rigorosa ma meno soddisfacente dal punto di vista pratico - e, come sarà più volte sottolineato anche nel prosieguo del

²⁹⁵ Non sempre però i moduli forniti dall'UIBM al momento della trascrizione rendono le parti effettivamente consapevoli dell'importanza dell'elezione del domicilio e della necessità di effettuare una comunicazione formale all'ufficio.

²⁹⁶ Cfr. sul punto le diverse opinioni di COGO, *Cessione del brevetto e competenza territoriale*, nota a T. Torino, 22.7.2002, in *Giur. It.*, 2003, col. 717 e di FLORIDIA, *op. ult. cit.*, pag. 350 ss.

²⁹⁷ SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 292 evidenzia che tale legittimazione vuole «realizzare compiutamente l'interesse pubblico all'utilizzazione dei progressi della tecnica da parte di chiunque vi abbia interesse».

²⁹⁸ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale. Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Milano, 2009, pag. 265.

²⁹⁹ GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, pag. 149.

³⁰⁰ Peraltro il Giudice competente secondo il *forum commissi delicti* ex art. 120, comma 6, c.p.i., è stato ritenuto competente a conoscere anche la domanda riconvenzionale di nullità e/o decadenza del titolo ex art. 36 c.p.c. che venga proposta dal convenuto di un'azione di contraffazione, anche se quella domanda di nullità e/o decadenza sarebbe di per sé di competenza del Giudice di un altro Foro (cfr. C., 6.6.2000, n. 7572).

³⁰¹ Cfr. BIGLIA, *Il Giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, pag. 79 ss.; BARACCHI, *Brevi cenni sulla sospensione di giudizio di contraffazione brevettuale per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., e sulla tardività della domanda di conversione del brevetto eventualmente dichiarato nullo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, pag. 294.

presente scritto, non è questo l'unico caso - che continua a dichiarare inderogabile il domicilio eletto legando l'art. 120, comma 3, c.p.i. all'art. 28 ed al solo n.1 dell'art. 70 c.p.i., in quanto le azioni di nullità e di decadenza rimangono comunque azioni che anche il PM può proporre d'ufficio *ex art.* 122, comma 1, c.p.i.³⁰².

Viene invece seguita un'impostazione meno rigorosa nel caso di errore nel domicilio eletto per quanto concerne la notificazione degli atti, in quanto non è ritenuta configurarsi un'ipotesi di inesistenza della notifica, con la conseguenza che tale errore non può venire eccepito dal soggetto che si è costituito in giudizio, a dimostrazione del raggiungimento dello scopo da parte dell'atto *ex art.* 156, comma 3, c.p.c.³⁰³.

3.3.3. Gli altri criteri di competenza *ex art.* 120, comma 2, c.p.i.

Subordinatamente al domicilio eletto (e, secondo taluni, anche al *forum commissi delicti ex art.* 120, comma 6, c.p.i. per le azioni di contraffazione) l'art. 120, comma 2, c.p.i. prevede, poi, una serie di Fori generali successivamente concorrenti ai fini della determinazione della competenza:

- il giudice del luogo della residenza o domicilio del convenuto;
- o il giudice del luogo della dimora del convenuto;
- o il giudice del luogo di residenza o domicilio dell'attore;
- o la sezione d'impresa del Tribunale di Roma quando né l'attore né il convenuto abbiano residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato³⁰⁴.

Rispetto ai suddetti criteri - relativamente ai quali, come visto, è la stessa legge speciale a graduarne l'applicabilità - non sono sorti nel processo industriale problemi interpretativi peculiari, per cui nel presente elaborato ci si limita a proporre le seguenti osservazioni:

³⁰² Cfr. T. Milano, 13.7.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1079; T. Venezia, 5.10.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1220, il quale ultimo si è pure espresso per la prevalenza del domicilio eletto anche nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione.

³⁰³ T. Milano, 21.11.2006, in *Dir. Ind.*, 2007, 2, pag. 166.

³⁰⁴ Forse esageratamente, in quanto l'ultimo criterio di cui all'art. 120, comma 2, c.p.i. è previsto dalla legge in via del tutto residuale, T. Roma, 12.6.2007, in *GADI*, 2008, pag. 517, ha applicato il criterio dell'Autorità giudiziaria di Roma anche ivi attraendo *ex art.* 33 c.p.c. il secondo convenuto (il distributore di merci) che pure aveva la residenza a Bari.

- la residenza corrisponde al luogo in cui la persona ha la dimora ossia al luogo in cui la persona è solita trattenersi più che altrove, non dovendo necessariamente coincidere con la residenza anagrafica, la quale ultima è comunque idonea a fondare una presunzione semplice di residenza *ex art. 2729 c.c.*;

- il domicilio è invece il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri “affari ed interessi”, potendosi intendere questi ultimi non strettamente limitati alla sfera patrimoniale, ma anche con riferimento agli interessi morali, sociali e familiari della persona. Inoltre, con riferimento alla posizione dell’attore, il domicilio eletto è stato inteso prevalere sul domicilio reale, ritenendosi l’art. 120, comma 3, c.p.i. norma speciale rispetto all’art. 120, comma 2, c.p.i.³⁰⁵;

- la dimora dipende dal mero stato di fatto del permanere di una persona in un luogo differente dalla sua residenza e, pur nel silenzio della legge speciale, va intesa rilevare anche con riferimento alla posizione dell’attore; in caso contrario, non si spiegherebbe l’ultimo inciso dell’art. 120, comma 2, c.p.i.;

- con riferimento alle persone giuridiche alle nozioni di “residenza”, “domicilio” e “dimora” si sostituiscono - peraltro quali Fori concorrenti *ex art. 46, comma 2, c.c.* - le nozioni di “sede legale (o nominale)”, vale a dire il luogo indicato nell’atto costitutivo, nello statuto, nel decreto istitutivo della persona giuridica oppure, a seconda delle possibili differenti modalità di costituzione, dalla legge, luogo che in genere si ricava dal pubblico registro delle imprese; di “sede effettiva”, qualora la stessa sia diversa da quella risultante nei documenti ufficiali; di “sede secondaria”, vale a dire il luogo in cui è presente uno stabilimento collegato alla persona giuridica, stabilimento che comunque deve avere autonomia amministrativa, ovvero il luogo in cui è presente un rappresentante³⁰⁶ della persona giuridica stessa, che sia stato nominato con carattere di stabilità ed al quale i poteri devono essere stati espressamente conferiti per iscritto *ex art. 77 c.p.c.* Infine, con riferimento a soggetti non aventi una personalità giuridica

³⁰⁵ PICCARRETA - TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, pag. 298.

³⁰⁶ Anche se non legato da un particolare rapporto di prestazione lavorativa, ma con un mero incarico, anche provvisorio e precario, di ricevere la corrispondenza: cfr. C. 14.6.2005, n. 12754, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, poi ripresa da C. 5.5.2009, n. 10307 sempre nella medesima banca dati.

(società semplice *ex art. 2251 cc.*, società in nome collettivo *ex art. 2291 cc.*, società in accomandita semplice *ex art. 2313 c.c.*) e con riferimento alle associazioni non riconosciute ed ai comitati (artt. 36-42 c.c.), rileva il giudice del luogo in cui tali enti svolgono attività in modo continuato.

3.3.4. Il *forum commissi delicti* ex art. 120, 6° co., c.p.i.

Risulta invece ben più problematico sotto il profilo interpretativo l'ulteriore criterio di competenza che l'art. 120, comma 6, c.p.i. prevede per le sole azioni di contraffazione, dando così rilievo anche "all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione (individuata secondo i criteri territoriali di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 168/2003) i fatti sono stati commessi", vale a dire al luogo del c.d. "*forum commissi delicti*".

Infatti, la formulazione della norma parrebbe essere apparentemente semplice, facendo pensare al luogo di commissione del fatto (*rectius* della condotta) lesiva dell'altrui diritto³⁰⁷. Viene però ritenuta preferibile un'interpretazione che risulti più coerente alle interpretazioni che vengono offerte alle "norme consorelle", vale a dire all'art. 20 c.p.c.³⁰⁸ (norma processuale generale che in materia industrialistica trova comunque applicazione per la c.d. "concorrenza sleale pura") e all'art. 5, n. 3, Reg. CE 44/2001 (oltre che agli stessi artt. 5, n. 3, delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano (cfr. *supra*, cap. 2 sulla giurisdizione), norme che, come esaminato nel precedente capitolo, richiamano anche il luogo dell'evento dannoso o il luogo in cui sorge o deve eseguirsi una determinata obbligazione (cfr. *supra*, cap. 2, par. 2.3.3.).

Tale "commistione interpretativa" - senz'altro opportuna in un'ottica generale di sistema, ma forse contraria rispetto ad una *ratio* di maggiore certezza del diritto (se la norma riferisce di "fatti commessi" perché dover pensare ad altro? - ha quindi portato a dilatare la nozione di *forum commissi delicti*, così da poter fare riferimento non solo al

³⁰⁷ In VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 540 si fa riferimento esplicito alle condotte esplicite di fabbricazione, uso o vendita del bene prodotto in violazione del diritto.

³⁰⁸ Cfr. in proposito GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, pag. 91; FRANCHINI STUFLER, *Questioni sulla competenza giurisdizionale nelle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2009, pag. 553 - 554.

luogo della condotta, ma anche al luogo in cui si perfeziona l'evento dannoso o una parte di esso, anche se quest'ultimo non coincide con quello nel quale viene posto in essere il comportamento vietato.

Non a caso, tutte le volte in cui la competenza è stata individuata in base alla condotta, la soluzione è sempre risultata semplice, in quanto si sono considerati come parametri le condotte delineate (in via esemplificativa e non tassativa) dall'art. 20, comma 2, c.p.i. per i marchi e dall'art. 66, comma 2, c.p.i. per i brevetti.

Solo per fare una carrellata delle soluzioni giurisprudenziali, è stata attribuita rilevanza (peraltro potendosi fare riferimento, ai fini della competenza, alla mera allegazione³⁰⁹ della circostanza senza una verifica della fondatezza nel merito della stessa):

- al luogo in cui è avvenuta la sola esposizione³¹⁰ del prodotto, anche se non accompagnata dalla diretta offerta dello stesso;
- al luogo di produzione³¹¹ dei beni oggetto di contraffazione;
- al luogo di commercializzazione³¹² del prodotto, a prescindere dalla circostanza che lo stesso coincida con il luogo di produzione;
- al luogo di accertamento della condotta di importazione sul territorio italiano, vale a dire il luogo in cui è stato disposto il fermo doganale³¹³ della merce ed il relativo sequestro, fermo però restando che è stata esclusa la rilevanza di un mero transito³¹⁴ (ma senza la produzione³¹⁵ o l'immissione in commercio) di prodotti in contraffazione rispetto ad un altrui brevetto.

Anche in punto di competenza, qualche problema interpretativo maggiore nell'individuare il luogo della condotta si è avuto con la c.d. "attività preparatoria", in

³⁰⁹ Cfr. T. Bologna, 25.1.2008, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Torino, 7.7.2006, in *SSPII*, 2006, 345; T. Catania, 14.11.2003, in *SSPII*, 2004, I, 55.

³¹⁰ Cfr. T. Firenze, 21.7.2006, in *SSPII*, 2006, 104; T. Milano, 20.4.2004, in *SSPII*, 2004, I, 155, il quale ultimo ha parimenti attribuito rilevanza all'esposizione in fiera.

³¹¹ T. Napoli, 12.5.2006, in *SSPII*, 2006, 257.

³¹² T. Firenze, 10.7.2006, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Milano, 14.10.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 193, T. Catania, 14.11.2003, in *SSPII*, 2004, I, 53, che riprendono l'orientamento espresso da C. 28.10.1997, in *GADI*, 1997, pag. 96 ss.

³¹³ T. Genova, 12.3.2004, in *SSPII*, 2004, I, 99.

³¹⁴ T. Bari, 18.1.2007, in *Dir. Ind.*, 2007, 5, 413.

³¹⁵ Così invece T. Milano, 30.4.1990, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II, 217 ss.

quanto se, da un lato, ci sono state pronunce che, addirittura in punto di giurisdizione, hanno dato rilevanza ad un'attività preparatoria all'importazione in Italia di beni (autovetture) in contraffazione di un altrui modello (cfr. le due ordinanze del Tribunale di Torino, di cui *supra*, cap. 2, par. 2.3.3.), dall'altro lato, in punto di competenza, l'attività preparatoria è stata considerata rilevante per l'individuazione del giudice solo se univocamente destinata alla contraffazione³¹⁶.

È stata peraltro considerata dalla dottrina³¹⁷ come attività non meramente preparatoria, ma come attività già direttamente illecita e quindi potenzialmente idonea a radicare la competenza, l'attività di intermediazione internazionale (purché attuata con strutture commerciali operanti in Italia diretta a mettere in contatto la domanda e l'offerta di un prodotto che è coperto da brevetto in Italia, ma non lo è nel Paese di origine del produttore e nel Paese di successiva richiesta di importazione da parte dei destinatari.

In qualche caso al criterio della condotta è stato attribuito rilevanza anche quando l'attività illecita non fosse direttamente imputabile al soggetto convenuto, ma fosse invece riconducibile all'attività di un terzo estraneo³¹⁸. Si tratta, però, di un'interpretazione eccessivamente allargata, in quanto anche il comma 6 dell'art. 120 c.p.i. va letto insieme al comma 2 del medesimo articolo 2, comma 2 che, come visto, si riferisce alla residenza, al domicilio ed alla dimora delle parti in causa e non di terzi.

Va poi ricordato che, considerando possibile Foro per le azioni di contraffazione anche il luogo dell'evento dannoso, si ripropongono anche in punto di competenza tutte le stesse problematiche interpretative che già erano state considerate a proposito della giurisdizione. Infatti, anche ai fini della competenza il luogo dell'evento dannoso può essere inteso:

³¹⁶ T. Milano, 29.5.2005, in *SSPII*, 2005, 183 con specifico riferimento alla pubblicizzazione di uno spettacolo che sarebbe poi risultato in contraffazione del marchio; meno rigoroso T. Napoli, 18.2.2004, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*, il quale, nell'ambito della contraffazione *via internet*, ha dato rilevanza al luogo di mera attivazione del sito *internet* che sarebbe poi stato destinato alla vendita di prodotti recanti il marchio contraffatto.

³¹⁷ Cfr. SCUFFI, *Verso una difesa sopranazionale del brevetto*, in *Dir. Ind.*, 1999, 4, 310 ss.

³¹⁸ T. Roma, 29.2.2008, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Napoli, 19.12.2006, in *SSPII*, 2006, 271.

- come il luogo in cui ha sede l'attore-danneggiato³¹⁹, posto che è in tale luogo che si risentirebbero gli effetti dannosi (tanto sotto il profilo del danno patrimoniale quanto sotto il profilo del danno all'immagine);

- come il luogo in cui si sono prodotte solo le prime e immediate conseguenze dannose³²⁰, luogo che quindi può non coincidere con la sede dell'attore-danneggiato ove, tutt'al più, sono stati solo contabilmente registrati i riflessi patrimoniali del danno verificatosi altrove sul mercato.

In alcune circostanze la giurisprudenza ha anche combinato i criteri della condotta e dell'evento dannoso appena menzionati, così attribuendo rilevanza sia al luogo in cui si sono verificati gli atti che si assumono lesivi sia al luogo in cui si sono manifestati i conseguenti effetti sul mercato dell'attività vietata³²¹.

3.3.5. Alcuni problemi sulla competenza per territorio

Come è noto, seguendo le regole generali processual-civilistiche, la competenza per territorio³²² può essere derogata o per accordo delle parti o applicando alcune norme specifiche dettate dall'opportunità (per evidenti ragioni di economia processuale) che più cause tra loro "affini" (qui volendo usare un termine atecnico) siano trattate nell'ambito di un unico processo da un unico giudice. L'unico limite è, in ogni caso, costituito dalle ipotesi di competenza inderogabile *ex art. 28 c.p.c.*, norma che nel processo industriale, come già in precedenza accennato, viene soprattutto a rilevare ai

³¹⁹ C. 13.10.2009 n. 21661, in *Corr. Giur.*, 2010, 492; C. 23.9.2005, n. 18665; C. 8.5.2002, n. 6591, in *Giur. it.*, 2003, 1595 ss.; C., 28.10.1997, n. 10582; C. 5.6.1991 n. 6381, in *Foro It.* 1992, I, 436; T. Bologna, 21.11.2008, in *GADI*, 2009, 586; T. Roma, 15.11.2004, in *Foro It.*, 2005, I, 1471; T. Verona 11.3.2003, in *GADI*, 2004, 428; T. Reggio Emilia, 29.7.1999, in *GADI*, 2000, 379; T. Napoli 22.6.1996, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, 997.

³²⁰ Cfr. nella giurisprudenza comunitaria C. Giust., 19.9.1995, in *Foro It.* 1996, IV, 341; nella giurisprudenza nazionale C. 13.7.2004, n. 12974, in *Foro It.*, 2005, I, 1471; C. 20.3.1998 n. 2932, in *GADI*, 1998, 50; A. Milano, 16.12.1994, in *GADI*, 1995, 75.

³²¹ C., 13.7.2004 n. 12974, in *Foro It.*, 2005, I, 1471; C., 20.3.1998 n. 2932, in *Riv. Dir. Ind.* 1999, II, 425; T. Brescia 15.3.2003, in *AIDA*, 2003, 972; T. Napoli, 6.7.2000, in *Gius.*, 2000, 21, 2521; T. Parma, 4.8.1992, in *GADI*, 1992, 793.

³²² MANDRIOLI, *op. cit.*, pagg. 273-274 evidenzia invece che, rispetto alla competenza per materia e per valore non esistono norme che prevedono accordi preventivi e diretti di deroga della competenza, fermo comunque restando che il non rilievo dell'incompetenza (o si istanza di parte o d'ufficio nei casi previsti dall'art. 38, comma 3, c.p.c.) consolida la competenza del Giudice in concreto adito.

fini dell'interpretazione della derogabilità o meno del criterio del domicilio eletto, ai fini della competenza nei procedimenti cautelari e, in taluni casi più sporadici, ai fini della competenza nei giudici di opposizione all'esecuzione³²³.

Pertanto, in materia di spostamento della competenza, nelle cause di proprietà industriale i problemi maggiori sono legati alle seguenti figure giuridiche:

1) in merito all'identificazione precisa della nozione di continenza *ex art. 39 c.p.c.*. In proposito, risulta superata l'impostazione più tradizionale secondo cui tale rapporto dovrebbe sussistere solo quando le domande si differenziano per l'ampiezza dei *petita*, pur basandosi sulla medesima *causa petendi* e venendo proposte in una situazione di identità di soggetti. Al contrario, la continenza di cause - con la conseguente applicazione dell'art. 39, comma 2, c.p.c. e quindi lo spostamento di tutte le cause possibilmente davanti al primo giudice adito o, caso mai, davanti al secondo giudice - si ha anche in presenza di una relazione di interdipendenza tale che la decisione dell'una causa sia il presupposto per la decisione dell'altra o tale da porre l'esigenza di evitare giudicati contraddittori³²⁴. Ci si deve dunque esprimere in termini di continenza (e non di litispendenza che comporterebbe la cancellazione dal ruolo della seconda causa) nell'ipotesi in cui in una causa venga proposta una mera eccezione di nullità del titolo privativa e nell'altra causa venga invece proposta una domanda (principale o riconvenzionale) di nullità del medesimo titolo di privativa³²⁵. Di conseguenza, la seconda causa va trasferita al giudice preventivamente adito per la

³²³ Si pensi alla problematica legata all'interpretazione del titolo esecutivo (ad esempio perché contenente un'inibitoria troppo generica) che appunto demandata ad un giudizio di opposizione a precetto *ex art. 615 c.p.c.* con conseguente competenza inderogabile del medesimo individuata secondo l'art. 27 c.p.c. (cfr. C., 24.4.2008, n. 10676; C. 4.8.2005, n. 16379, in *Guida Dir.*, 2005, 38, pag. 57).

³²⁴ Cfr. tra le ultime pronunce, C. 1.10.2007, n. 20596, in *NGCC*, 2008, 6, 1, 772; C., 1.10.2007, n. 20597, in *www.pluriscedam-utetgiuridica.it*, C. 1.10.2007, n. 20598, in *www.pluriscedam-utetgiuridica.it*, C. 1.10.2007, n. 20599, in *www.pluriscedma-utetgiuridica.it*; T. Bologna 29.9.2010, nella medesima banca dati, ha fatto riferimento all'ipotesi in cui una causa «abbracci gli effetti decisorio dell'altra».

³²⁵ Cfr. T. Firenze, 12.2.2007, in *GADI*, 2007, 662; T. Genova, 30.11.2004, in *SSPII*, 2005, I, 117.

prima, purché, ovviamente, venga rispettata la competenza funzionale per materia delle sezioni specializzate³²⁶.

2) Con riferimento all'applicazione del criterio del cumulo soggettivo *ex art. 33 c.p.c.*, criterio che permette di radicare un *simultaneus processus* ad esempio nei confronti del produttore e del distributore del medesimo prodotto in contraffazione dell'altrui titolo di privativa. Infatti, lo spostamento di competenza *ex art. 33 c.p.c.* non crea particolari problemi in applicazione dei criteri generali dell'art. 120 c.p.i. legati alla posizione di uno dei soggetti convenuti (residenza, domicilio, dimora), salva peraltro la prevalenza del criterio del domicilio eletto, qualora si privilegiasse la tesi dell'inderogabilità di tale ultimo criterio.

È invece più problematico rapportare l'art. 33 c.p.c. al solo criterio concorrente del *forum commissi delicti ex art. 120, comma 6, c.p.i.*, senza che dunque in quel luogo abbia la residenza, il domicilio o la dimora uno dei soggetti convenuti. Di conseguenza - per fare un esempio pratico - il solo produttore non potrebbe essere convenuto, in assenza della chiamata anche del rivenditore, nel Foro del rivenditore per il semplice fatto che in tale luogo sia stata posta in essere l'attività di commercializzazione che si assume illecita, a meno che in quel luogo la commercializzazione sia avvenuta con il concorso anche del produttore e che quindi anche il produttore abbia tenuto in quel luogo un comportamento dotato di autonoma efficacia lesiva³²⁷, anche se solo in funzione preparatoria o agevolativa dell'illecito³²⁸. Come già esposto in precedenza i criteri di competenza dell'art. 120 c.p.i. vanno interpretati in modo unitario, per cui se il comma 2 dell'art. 120 si riferisce alle parti in causa, lo stesso deve dirsi per il comma 6.

³²⁶ Si richiamano in proposito i principî sempre validi espressi da C., 30.8.1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, col. 1024 ss.

³²⁷ T. Milano 16.3.2005, in *SSPII*, 2005, I, 159; T. Milano 9.7.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 171; T. Milano 10.6.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 147; A. Bologna 3.1.2002, in *GADI*, 2004, 165; T. Udine 31.8.1998, in *GADI*, 1998, 862. Cfr. altresì T. Milano, 9.5.2004, in *SSPII*, 2006, 171 T. Milano, 16.3.2005, in *SSPII*, 2005, I, 159; T. Milano, 10.6.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 147, per i quali la mancanza in giudizio della società direttamente responsabile degli atti di commercializzazione dedotti come illeciti impedisce il ricorso alla connessione *ex art. 33 c.p.c.*, posto che il Foro prescelto (a discrezionalità dell'attore) deve costituire il *forum rei* di almeno uno dei soggetti convenuti/resistenti.

³²⁸ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 262.

Se poi vi sono molteplici contraffattori e molteplici atti di violazione, concatenati tra loro, anche se commessi in più luoghi, si è parlato di una “competenza territoriale diffusa”³²⁹, in quanto vi sono più Fori astrattamente competenti a conoscere l’attività illecita (ad esempio Foro del fabbricante, del rivenditore, dell’agente, dell’importatore, ecc...), con la conseguente possibilità di sceglierne uno ed ivi instaurare, appunto sfruttando la connessione *ex art. 33 c.p.c.*, un unico processo di contraffazione nei confronti di tutti i soggetti convenuti³³⁰.

Il limite che viene comunque previsto per l’applicazione dell’art. 33 c.p.c. riguarda l’ipotesi di azione radicata nei confronti del c.d. “convenuto fittizio”, vale a dire di un soggetto che viene evocato in giudizio al solo scopo di creare un *forum shopping* sfruttando la fattispecie dell’art. 33 c.p.c.: in tal caso è però richiesto che l’abuso risulti *ictu oculi* e che quindi la domanda contro il convenuto fittizio appaia immediatamente artificiosa ed esclusivamente funzionale allo spostamento della competenza³³¹. Peraltro, se un illecito è stato, di per se stesso, commesso in più luoghi (e trattasi di un’ipotesi non certo residuale specie con riferimento alla commercializzazione di prodotti), è stata ritenuta sussistere la competenza alternativa di tutti i giudici dei diversi luoghi in cui si verifica l’evento dannoso (secondo le diverse accezioni sopra menzionate), senza che questo venga a determinare un’elusione del principio del giudice naturale *ex art. 25 Cost.*, trattandosi pur sempre di un criterio prefissato e non creato *ad hoc* per una singola fattispecie³³².

Nel valutare l’ipotesi del convenuto fittizio non può poi non tenersi conto della figura dell’“agente provocatore”, vale a dire del soggetto il cui intervento è appunto “provoca” un atto di vendita del prodotto contraffatto: anche se in linea generale

³²⁹ Così SCUFFI, op. ult. cit., 261 - 262.

³³⁰ Per analoghe considerazioni che erano state espresse in merito all’art. 57 della alla vecchia legge marchi cfr. anche VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, pagg. 273-274.

³³¹ Cfr. tra le tante C., 10.5.2010 n. 11314, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*; T. Torino 15.5.1995, in *Dir. Ind.*, 1996, 379. Più rigido T. Bologna, 21.12.2007, il quale ha puntualizzato che il *forum commissi delicti*, con conseguente cumulo soggettivo *ex art. 33 c.p.c.*, non deve consentire all’attore di avvalersi in modo mirato di un qualsiasi collegamento occasionale con un determinato Foro.

³³² C. Cost. n. 269/1992, in *Foro It.*, 1993, I, 712; T. Pinerolo, 20.2.1993, in *GADI*, 1993, 445.

l'“attività provocata”, se in contraffazione di un altrui titolo di privativa, non perde i contenuti di illiceità, in qualche caso la giurisprudenza ha comunque visto ivi nascondersi un'ipotesi di spostamento malizioso di competenza, con conseguente propria dichiarazione di incompetenza territoriale³³³.

3) Parallelamente anche a quanto era già stato riscontrato in punto di giurisdizione (cfr. *supra*, cap. 2, par. 2.3.4), per molto tempo è stata dibattuta l'applicabilità del criterio speciale del *forum commissi delicti* nelle azioni di accertamento negativo (cfr. *supra*, cap. I, par. 1.3.1), in quanto ci si interrogava in merito alla possibilità di adire anche il giudice del luogo rispetto al quale si sarebbe dovuta accertare anche la sola inesistenza dell'illecito.

In questi casi, a differenza delle conclusioni più rigorose espresse in sede di giurisdizione, in punto di competenza è invece sempre prevalso l'orientamento favorevole, questa volta non solo della dottrina³³⁴ ma anche della giurisprudenza³³⁵, basato sulla circostanza che le azioni di accertamento negativo e le azioni di accertamento positivo hanno sempre il medesimo oggetto e che, al fine appunto dell'individuazione di tale oggetto, parimenti sussiste un'obbligazione che viene dedotta in giudizio e che funge da presupposto specifico rispetto al contenuto della domanda. Di conseguenza, è stata esclusa la rilevanza del criterio del *forum commissi delicti* solo nelle ipotesi in cui non è concretamente possibile la localizzazione della suddetta obbligazione per essere l'azione diretta a far dichiarare, solo genericamente, l'inesistenza di una qualsiasi obbligazione o l'assoluta inesistenza di un fatto generatore di obbligazione.

³³³ Cfr. ad esempio T. Novara, 14.4.2003, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³³⁴ Cfr. da ultimo FRANCHINI STUFLER, *Questioni sulla competenza giurisdizionale nelle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pag. 555, la quale ha ricorda anche l'opinione conforme espressa in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, pag. 533.

³³⁵ C., 4.7.2007, n. 15110; C. 12.11.2003, n. 17106; C. 20.3.1998, n. 2932, in *Giur. It.*, 1998, 2122; C. 14.1.1992, n. 341. Nella giurisprudenza di merito cfr. altresì T. Salerno, 13.1.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; T. Nocera Inferiore, 27.5.2004, in *Giur. Merito*, 2005, I, 64; T. Monza, 17.12.2001, in *Giur. Merito*, 2002, 749; T. Bologna, 7.12.1993, in *Giur. comm.*, 1995, II, 74 ss.; T. Napoli, 4.4.1997, in *Dir. Ind.*, 1997, 828 ss.

Adesso ogni problema è stato comunque risolto con l'introduzione dell'art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i., che ha appunto equiparato le regole di competenza (e di giurisdizione) anche per le azioni di accertamento negativo, fermo restando in quest'ultimo caso il limite legato alla necessaria localizzazione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

3.4. La competenza nei procedimenti cautelari

Per quanto riguarda i procedimenti cautelari, la prima peculiarità in termini di competenza è legata all'art. 28 c.p.c. (norma già in precedenza richiamata): in materia cautelare sussiste infatti una competenza funzionale, non derogabile dall'accordo delle parti e rilevabile anche d'ufficio.

Anche in sede cautelare vale invece il principio per cui l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del giudice adito si reputa validamente proposta solo se diretta a contestare tutti i Fori per cui sussiste competenza concorrente o alternativa in relazione all'instauranda domanda di merito³³⁶.

L'art. 669 *ter*, comma 1, c.p.c., prevede così la competenza funzionale per il procedimento cautelare dello stesso giudice (parola quest'ultima sempre da intendere quale Organo giudiziario) competente a conoscere della causa di merito. Va però in proposito rimarcato che mentre la competenza per il merito condiziona la competenza per la cautela, non vale l'ipotesi contraria e quindi non può venire attribuita alcuna competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per la tutela di urgenza rispetto all'eventuale successiva fase di merito³³⁷, divenuta peraltro quest'ultima un'ipotesi

³³⁶ T. Roma, 18.10.2004, in *Corr. Merito*, 2005, 1, pag. 31 ss.

³³⁷ Così chiaramente BIGLIA, *Il Giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, pag. 71 ss.. In giurisprudenza cfr. T. Milano, 27.4.2005, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it; T. Napoli, 20.4.2004, in *Dir. Ind.*, 2004, 6, 538 ss. A favore invece della posizione contraria cfr. OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, pag. 699, per il quale, invece, a séguito dell'introduzione dell'art. 669 *ter* c.p.c. si sarebbe determinata una tacita abrogazione dell'art. 28 c.p.c. In giurisprudenza cfr. T. Salerno, 26.2.1998, in *Foro It.*, 1998, I, 2296. Qualora, poi, il giudizio di merito, in applicazione dei criteri generali di competenza, sia radicato di fronte allo stesso Ufficio giudiziario che ha trattato la precedente fase cautelare, la Corte Costituzionale ha escluso che vi sia una lesione del principio di imparzialità del Giudice quando a conoscere del merito sia lo stesso magistrato che ha concesso la misura cautelare *ante causam* (C. Cost., 7.11.1997, n. 326, in *Giur. It.*, 1998,

sempre più residuale nella proprietà industriale, ferma restando comunque l'inidoneità al giudicato dei provvedimenti cautelari.

Di conseguenza, secondo la suddetta (condivisibile) impostazione, l'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile o inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare *ante causam* non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'Ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito. Pertanto, il successivo giudizio di merito, se proposto nei casi previsti dagli artt. 669 *octies* e *novies* c.p.c., deve comunque essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela³³⁸.

Il suddetto principio consente poi di risolvere un'ulteriore problematica sorta nei primi mesi di entrata in vigore dei Tribunali delle imprese, in quanto l'ultimo intervento del legislatore - forse perché memore delle difficoltà pratiche che comunque sorsero nel 2003 e nel 2005 nonostante l'introduzione di specifiche, anche se talvolta contraddittorie, disposizioni transitorie - non ha previsto alcuna disciplina transitoria per il passaggio dalle vecchie sezioni specializzate industriale ai nuovi Tribunali delle imprese. Di conseguenza, a fronte di un procedimento cautelare radicato di fronte ad una sezione specializzata secondo le vecchie dislocazioni territoriali dovrà fare (eventualmente) séguito un giudizio di merito radicato di fronte ad una delle sezioni d'impresa individuate secondo le nuove dislocazioni territoriali di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. 168/2003. Al contrario, per quanto concerne il rapporto tra prima fase cautelare e successivo reclamo, lo stretto collegamento che la legge prevede tra il "giudice singolo del tribunale" ed il "collegio" (così l'art. 669 *terdecies*, comma 2, c.p.c.) e proprio l'assenza di una legge speciale analoga a quella che venne formulata nell'art. 6 d.lgs 168/2003 e nel'art. 245 c.p.i., avrebbe dovuto far preferire - si usa il verbo al passato, perché si tratta di problematiche della sola primissima fase di attuazione - la tesi dell'ammissibilità del reclamo di un provvedimento cautelare di una vecchia sezione

412, per la quale nel processo civile, a differenza che nel processo penale, non c'è identità di *res iudicanda* tra il giudizio di merito ed il giudizio sulla domanda cautelare).

³³⁸ C., 3.2.2010, n. 2505, in www.pluriscedam-utegiuridica.it; *contra* C., 8.3.2007, n. 5335, in www.pluriscedam-utegiuridica.it.

specializzata comunque di fronte al collegio di quella sezione specializzata, anche se tale sezione specializzata non fosse più stata territorialmente competente secondo le nuove regole delineate dal legislatore del 2012 ed in vigore nel settembre 2012. Una soluzione diversa, appunto in assenza di una nuova specifica presa di posizione del legislatore, sarebbe infatti stata - ancora una volta - contraria a quell'esigenza di certezza del diritto, da sempre auspicata ed invocata dagli operatori del settore. Una terza via avrebbe comunque potuto essere quella di una *translatio iudicii* con termine di riassunzione *ex art. 50 c.p.c.* di fronte al giudice competente anche per superare l'ancora recentemente ribadita inammissibilità di un regolamento di competenza su un provvedimento cautelare in materia di competenza³³⁹.

L'art. 669 *quater*, comma 1., c.p.c., prevede invece che la domanda cautelare in corso di causa vada proposta al giudice già investito del merito della controversia. Nell'ambito di tale ipotesi si pone il problema della proponibilità della domanda cautelare in corso di causa qualora il giudice investito del merito non sia competente secondo le regole generali. In proposito, prevale l'orientamento³⁴⁰ per cui il giudice investito della trattazione della causa debba, a prescindere dalla competenza, pronunciarsi su eventuali misure cautelari avanzate in corso di causa senza potere addurre, al fine di sottrarsi alla decisione della domanda, la propria incompetenza nel merito. Si è però obiettato a tale soluzione - forse con ragione anche se nelle sole ipotesi in cui le domande cautelari in corso di causa vengono proposte immediatamente dopo l'iscrizione a ruolo della causa di merito (nell'evidente finalità di evitare un'immediata condanna alle spese nel caso di rigetto) - che il principio fondamentale della coincidenza del giudice della cautela con quello del merito va inteso non con riferimento a qualunque giudice innanzi al quale sia stata comunque proposta una domanda di merito, ma solo con riferimento al solo giudice effettivamente competente, secondo legge, a conoscere di quella determinata controversia³⁴¹.

³³⁹ Cfr. T. Bologna, 6.4.2011, in *www.giuraemilia.it.*, che richiama C., 9.7.2009, n. 16091, in *Giur. it.*, 2010, 5, 1144.

³⁴⁰ SCOTTI, op. cit., pag. 2624.

³⁴¹ Così, espressamente, CASABURI, nella motivazione di T. Napoli, 20.4.2004, in *Dir. Ind.*, 2004, 6, pag. 541.

3.5. Spunti conclusivi in materia di competenza

Come già in precedenza evidenziato (cfr. *supra*, par. 3.2.1.) non è stato specificamente affrontato anche nel presente elaborato il problema interpretativo di maggiore rilevanza in termini di competenza, vale a dire se il rapporto tra “sezioni ordinarie” e “sezioni specializzate in materia di impresa” vada qualificato in termini di competenza o in termini di mera ripartizione interna. Certo è che, da un punto vista formale (peraltro non seguito dall’ultima Cassazione e sul quale già in altra sede si erano sollevate diverse obiezioni³⁴²), pare che la creazione di apposite sezioni in materia di impresa voglia sempre più allontanare le sezioni d’impresa dalle sezioni ordinarie e così qualificarne i rapporti in termini di competenza in senso tecnico. Tuttavia, la strada per una definitiva risoluzione della questione è ancora lunga e senz’altro un contributo decisivo, in un senso o nell’altro, sarà legato alle modalità concrete di funzionamento dei neo-istituiti Tribunali delle imprese.

Ciò ribadito, è opportuno chiudere il presente capitolo provando a fare il punto sul regime di rilevabilità di quella che, per comodità, viene chiamata “eccezione di incompetenza”, ferme tutte le riserve di cui sopra.

Nel caso di violazione della competenza per materia, se la controversia è proposta di fronte ad un Tribunale ordinario che non è sede di sezione specializzata, si deve applicare la regola generale dell’art. 38 c.p.c.: in presenza di una tempestiva eccezione del convenuto o di un tempestivo rilievo d’ufficio del giudice *ex art. 38, 3° co. c.p.c.* (non oltre la prima udienza di trattazione), la questione di competenza viene decisa dal giudice con ordinanza, anche se comunque a séguito di un preliminare passaggio al Collegio non avendo la riforma processual-civilistica della legge 69/2009 modificato l’art. 187, comma 3, c.p.c. Tale ordinanza, se non si estende anche al merito della controversia, è esclusivamente impugnabile con regolamento di competenza *ex art. 42 c.p.c.* Se invece il giudice di primo grado, con la medesima pronuncia, ritiene di essere competente e decide contestualmente anche il merito della causa, la relativa

³⁴² Cfr. CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie*, cit., pag. 233 ss.

pronuncia è impugnabile *ex art. 43 c.p.c.* o con il regolamento facoltativo di competenza o con gli ordinari mezzi di impugnazione³⁴³.

Se la controversia è invece proposta di fronte ad un Tribunale ordinario che è anche sede di una delle sezioni specializzate in materia di impresa, se si ravvisa una questione di competenza in senso tecnico, il giudice, o d'ufficio *ex art. 38, 3° co. c.p.c.* o su rilievo di parte tempestivamente sollevato *ex art. 38, 1° co., c.p.c.*, deve dichiarare la propria incompetenza per materia, declinando contestualmente la competenza in favore della sezione specializzata (o, viceversa, del “giudice ordinario”); se invece il rapporto tra “giudice ordinario” e “giudice specializzato” viene inquadrato quale questione di ripartizione interna tra gli uffici, il “giudice ordinario” (o, viceversa, il “giudice specializzato”) può limitarsi a trasmettere (per via interna meramente amministrativa) gli atti al Presidente della sezione specializzata istituita presso il proprio Tribunale, affinché questi provveda all’assegnazione del fascicolo alla sezione specializzata (viceversa, analoghi incombenzi sono del Presidente del Tribunale al verificarsi del caso speculare contrario).

Nel caso di violazione della competenza per territorio, senza il coinvolgimento di organi diversi dalle sezioni specializzate e dunque per avere adito una sezione specializzata al posto di un'altra sezione specializzata, si applica l'art. 38 c.p.i. con l'obbligo del convenuto di eccepire tempestivamente nella propria comparsa di risposta (entro il termine di cui all'art. 167, 2° co., c.p.c.) l'incompetenza della sezione specializzata adita indicando, a pena di inefficacia, le sezioni specializzate invece territorialmente competenti a conoscere la controversia, salvo il caso in cui l'attore abbia indicato un determinato Foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Se l'attore aderisce all'eccezione, si applica l'art. 38, 2° co., c.p.c. e dunque la competenza della sezione specializzata indicata rimane ferma, qualora la causa sia riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. Il rilievo d'ufficio

³⁴³ SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003, n. 168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. merito*, 2003, IV, 2618 ha precisato che l'appello alla Corte d'appello competente per le impugnazioni delle sentenze del tribunale che ha pronunciato in primo grado, sia pure invadendo erroneamente la competenza di una sezione specializzata, e non alla sezione specializzata presso la corte d'appello competente.

sempre non oltre la prima udienza di trattazione *ex art. 38*, comma 3, c.p.c. è possibile solo nelle ipotesi di competenza territoriale inderogabile *ex art. 28* c.p.c.

Inoltre, nell'ipotesi di "errore cumulativo" sia sulla competenza per materia sia sulla competenza per territorio, è rilevabile d'ufficio (sempre nei limiti dell'art. 38, comma 3, c.p.c.) solo il mancato rispetto delle materie di cui all'art. 3 d.lgs 168/2003 (salvo che non si tratti di una competenza territoriale inderogabile *ex art. 28* c.p.c.); al contrario, in assenza di una tempestiva eccezione di parte, l'errata competenza territoriale si consolida, con la conseguenza che la causa, una volta accolta l'eccezione inerente alla materia *ex art. 3* d.lgs. 168/2003, verrà rimessa alla sezione specializzata di quel determinato distretto adito anche se in concreto non coincidente con le regole di attribuzione territoriale di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 168/2003³⁴⁴.

Infine, già si era in precedenza sottolineato che l'ultimo intervento legislativo ha soltanto formalmente abrogato la collegialità delle decisioni delle sezioni specializzate di cui al vecchio art. 2 d.lgs. 168/2003 rimanendo comunque in vigore la norma generale di cui all'art. 50 *bis*, comma 1, n. 3, c.p.c. Non è stato quindi risolto un problema di grande rilievo che si pone in termini di riparto della competenza, qualora l'incompetenza di una sezione ordinaria erroneamente adita non venga sollevata tempestivamente o se il giudice non effettui altrettanto tempestivamente il proprio rilievo d'ufficio. In tale caso, infatti, si consolida la competenza del giudice ordinario erroneamente adito, con la conseguenza che poi la relativa decisione non verrà presa in sede collegiale (in conformità dell'art. 50 *ter* c.p.c.) e che quindi la sentenza di primo grado rischierà comunque di essere inficiata da nullità per erronea composizione dell'organo giudicante *ex artt. 158* e *161*, 1° co., c.p.c. (richiamato dall'art. 50 *quater* c.p.c.). Trattasi, peraltro, di un'ipotesi in cui il giudice di appello, se è stato proposto specifico gravame sul punto, è tenuto a trattenere la causa ed a deciderla senza alcuna possibilità di rimessione al primo giudice (non essendoci una ragione di giurisdizione *ex art. 353* c.p.c. o uno degli altri motivi *ex art. 354* c.p.c.)³⁴⁵.

³⁴⁴ Così UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit., pag. 30.

³⁴⁵ Cfr. SCOTTI, op. cit., pag. 2619, il quale peraltro ritiene che il meccanismo di rimessione della causa al primo Giudice *ex art. 354* c.p.c. sia invece applicabile (in base alla clausola generale di cui al comma 4 della norma: "Se il Giudice di appello dichiara la nullità di altri atti

Né, tanto meno il “corto-circuito” di cui sopra cambia ragionando non in termini di competenza in senso tecnico, ma soltanto di ripartizione interna tra le sezioni, in quanto anche secondo quest’ultima prospettiva sembrano possibili correzioni *in extremis* delle errate valutazioni iniziali delle parti o del giudice, dovendosi applicare, per evidente analogia *ex art.* 12, comma 2, preleggi, l’art. 83 disp. att. c.p.c., norma che comunque prevede il limite dell’udienza di prima comparizione per il rilievo dell’inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del Tribunale.

Una soluzione “mitigatrice” delle tante situazioni di incertezza che permangono potrebbe essere rappresentata, nel persistente silenzio del legislatore, da un più massiccio utilizzo del meccanismo della *translatio iudicii* (utilizzato dapprima in ambiti diversi ma poi anche nella proprietà industriale³⁴⁶), vale a dire della possibilità di trasmigrazione del processo da una sede all’altra con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tale principio è stato infatti espressamente previsto tra le diverse giurisdizioni (e dunque, a maggior ragione, da utilizzare nell’ambito della stessa giurisdizione) dall’art. 59 della riforma processual-civilistica di cui alla legge 69/2009 proprio al fine di consentire una rapida correzione “in corsa”, senza le drastiche conseguenze negative formali di cui sopra, degli errori delle parti.

Ciò tanto più perché gli errori di competenza sono spesso più legati alle persistenti incertezze legislative in materia che non ad un’effettiva disattenzione degli operatori del settore.

compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione”) nell’ipotesi in cui il rilievo sulla competenza sia stato tempestivamente proposto, ma sia stato in concreto disatteso.

³⁴⁶ C. Cost., 30.4.2009, n. 123, in *Corr. giur.*, 2010, 2, pag. 190 ss. con nota di NEGRI, *Alterne vicende della disciplina transitoria del codice di proprietà industriale: riflessi sui processi in corso (con una postilla sull’occasione mancata dal legislatore)*. In giurisprudenza cfr. C., 24.4.2009, n. 9879, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, secondo cui «In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l’organo adito, benchè territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al Giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c.».

Capitolo quarto

La tutela cautelare della proprietà industriale

4.1. Considerazioni generali

Esaminate tutte le questioni *lato sensu* preliminari all'attivazione di un contenzioso giudiziario in proprietà industriale, vale a dire le questioni legate alle caratteristiche delle azioni esperibili ed allo specifico potere di attivazione delle stesse (nel capitolo primo), all'individuazione dell'Autorità giudiziaria, sotto il profilo sovranazionale e sotto il profilo dei rapporti con l'Autorità amministrativa (nel capitolo secondo), nonché, infine, con riferimento alla competenza per materia e per territorio così come anche recentemente delineata nella geografia giudiziaria italiana dei neo-istituiti Tribunali delle imprese (nel capitolo terzo), occorre ora affrontare alcune questioni inerenti agli strumenti processuali “propriamente detti” per fare valere un diritto di proprietà industriale³⁴⁷.

Nell'introduzione al presente lavoro si è già fatto riferimento, anche con precisi dati numerici, allo “stato comatoso” in cui attualmente versa la giustizia ordinaria italiana ed alla situazione, negli ultimi anni diversa e “privilegiata”, del rito della proprietà industriale.

Nel prosieguo della trattazione, senza voler smentire le posizioni più ottimistiche sullo stato del rito processuale industriale (il quale, per fortuna, si discosta effettivamente dal processo ordinario³⁴⁸), verranno esaminati alcuni profili peculiari delle norme cautelari sulla proprietà industriale con un occhio critico a quella che è però stata, sino ad oggi, la loro concreta applicazione giurisprudenziale e con l'auspicio che ne possano invece venire colte quanto prima tutte le effettive potenzialità applicative,

³⁴⁷ Il Capo III, rubricato “Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale” inizia in realtà con l'art. 117 c.p.i., ma alcune disposizioni processuali sono già state affrontate nei capitoli precedenti. Nel presente capitolo verranno trattate le norme formalmente definite come “cautelari”, anche se poi, di fatto, si auspica che le stesse definitivamente si affermino come strumenti primari per fare valere un diritto di proprietà industriale. Nel prossimo capitolo verranno invece fatti alcuni cenni ad istituti e strumenti, comunque particolari, utilizzabili anche all'interno di un giudizio ordinario in materia industriale.

³⁴⁸ Cfr. a tal proposito il preambolo su “*Le norme processuali*” in GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, pagg. 149-151.

fin quasi da ribaltare il rapporto di regola ad eccezione e quindi tentare di rendere il rito cautelare come la “strada-maestra” per la tutela di un diritto di proprietà industriale.

L’intervento legislativo più recente sulle norme processuali della proprietà industriale è stato infatti il d.lgs. 131/2010, entrato in vigore a partire dal 2 settembre 2010 (qui non volendo più considerare le pur ingenti modifiche in termini di competenza ai Tribunali delle imprese di cui al D.L. 1/2012, di cui si è ampiamente trattato nel capitolo precedente).

Il suddetto decreto legislativo, approvato nel Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, in attuazione della legge delega per l’aggiornamento del codice che era stata rinnovata nell’art. 19, comma 5, della l. 99/2009 (norma che di per sé era già intervenuta sul codice, ad esempio modificando integralmente l’art. 134 in termini di competenza), ha cercato, per quel che riguarda la materia processuale, di operare una revisione del codice anche *«nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale»*, seguendo un *«approccio realistico o, se si preferisce, fenomenologico»*³⁴⁹, approccio, peraltro, non frutto della fantasia di chicchessia, ma fondato sulla base normativa insita nelle convenzioni internazionali vigenti in materia (*in primis* la c.d. “EPC 2000”, vale a dire la più recente revisione della Convenzione sul brevetto europeo) e nel diritto comunitario.

Tuttavia, già nel capitolo primo - in particolare nel paragrafo 3.1. dedicato alle azioni di accertamento - si era anticipato come il “problema dei problemi” nella lettura delle norme del codice di proprietà industriale (vecchie o nuove) sia la scelta tra un’interpretazione che sempre cerchi di attenersi scrupolosamente ai principî generali dell’ordinamento o invece un’interpretazione che cerchi piuttosto di sfruttarne loro determinate caratteristiche, al fine di rendere il diritto sulla proprietà industriale il più rispondente possibile alle esigenze degli operatori economici³⁵⁰ coinvolti nel contenzioso giudiziario.

³⁴⁹ Si tratta di espressioni presenti in GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, cit., VI-VII.

³⁵⁰ E operatori economici che hanno bisogno di ricorrere agli strumenti giudiziari della proprietà industriale sono soggetti rispetto ai quali, sovente, può fare la differenza anche una sola settimana di ritardo per ottenere un provvedimento giudiziario.

A quest'ultimo proposito - e sarà questo il filo conduttore anche di tutte le pagine a venire - può dirsi che il rito della proprietà industriale presenta norme di per sé dotate di grandi prospettive, le quali, però, non sempre vengono sfruttate pienamente dagli Organi giudiziari, vale a dire proprio da coloro che dalla maggiore rapidità dei processi dovrebbero trarre giovamento e che invece spesso si "arroccano" su posizioni forse più conformi ai principi generali dell'ordinamento, ma forse meno idonee a soddisfare i richiami del «*mondo della vita*»³⁵¹.

Quale criterio-guida per l'interpretazione delle norme, che qui di seguito verranno esposte, si richiamano quindi due passaggi della stessa Direttiva *Enforcement* 2004/48/CE, dai quali dovrebbe trasparire che le interpretazioni che qui verranno proposte sono tutt'altro che "eretiche":

- in primo luogo, il considerando nove, per il quale, visto che «*Le attuali disparità*» [*rectius*: non più "attuali", ma all'epoca dell'emanazione della direttiva] delle varie misure presenti negli Stati portano «*ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale*», la conseguenza di una situazione "critica" del diritto che interessa l'impresa è «*una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione*»;

- in secondo luogo, il disposto dell'art. 3, per il quale tutti gli Stati membri (Italia compresa quindi) hanno l'«*Obbligo generale*» (rubrica dello stesso articolo) di definire «*le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*», in modo tale che alla fine risultino «*leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comport[i]no termini irragionevoli né ritardi ingiustificati*».

Quest'ultimo obbligo ricalca peraltro anche l'art. 41, comma 1, dell'Accordo TRIPs del 1994³⁵². Il legislatore dei TRIPs, forse perché non pienamente consapevole

³⁵¹ L'espressione viene utilizzata dal prof. Galli in diversi suoi scritti. Si richiama ad esempio GALLI, *La revisione del codice della proprietà industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, in *Corr. Giur.*, 2011, 2, pag. 277.

³⁵² L'art. 41 dell'accordo TRIPs va, a propria volta, letto in combinato disposto con l'art. 50 dello stesso accordo appunto dedicato alle misure provvisorie o cautelari.

delle varie realtà giudiziarie insite all'interno degli Stati aderenti, si era però "lasciato scappare" la concessione di una libertà fin troppo spiccata in favore degli Stati membri, statuendo nel comma 5 del medesimo articolo che comunque non vi sarebbe stato «alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale».

Al contrario in Italia un sistema processuale "particolare" per i diritti in materia di proprietà industriale³⁵³, con l'espressa estensione di tutti i provvedimenti cautelari anche ai titoli ancora allo stato di domanda,³⁵⁴ è stato, per fortuna, predisposto nei nuovi artt. 128, 129, 130, 131 e 132 c.p.i. Ciononostante, è ancora necessario "depurare" tale sistema processuale da alcuni orientamenti che ne impediscono la piena conformità ai giusti obiettivi indicati dal legislatore comunitario e che il legislatore nazionale ha provato a recepire.

Nei prossimi paragrafi verranno quindi spiegati i motivi di questa considerazione.

4.2. La descrizione e il sequestro di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i.

4.2.1. Le principali novità dopo il d.lgs. 131/2010

Come primo rilievo, va sottolineato che il d.lgs. 131/2010 ha accorpato negli artt. 129 e 130 c.p.i. la disciplina della descrizione e del sequestro (misure che, invece, nella versione preesistente correvano affiancate, ma separate, negli artt. 128 e 129 c.p.i.), così volendo dare una risposta concreta alle seguenti problematiche (che in questa sede continuano a proporsi sempre secondo una prospettiva "a volo di uccello").

1) È stata unificata la competenza del giudice a cui richiedere l'una e l'altra misura, il quale ora è, in entrambi i casi, il giudice competente per il merito *ex* artt. 669

³⁵³ Il che, però, come già più volte sottolineato, non coinvolge di per sé il fenomeno della "concorrenza sleale pura" di cui all'art. 2598 c.c. e la nozione di proprietà intellettuale intesa con riferimento al diritto d'autore ed ai diritti connessi di cui alla legge 633/1941, nella quale ultima sono comunque previsti procedimenti e sanzioni molto simili a quelli del codice di proprietà industriale (cfr. in particolare gli artt. 161, 162 e 162 *bis* della legge sul diritto d'autore).

³⁵⁴ Cfr. in proposito anche RATTI-VITRO', in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pagg. 431 ss. ove viene salutata con favore la chiara esplicitazione di un principio generale che comunque avrebbe potuto ricavarsi dalle norme precedenti.

ter o 669 *quater* c.p.c. (cfr. *supra*, cap. 3, par. 3.4.), a seconda che la descrizione e il sequestro vengano richiesti prima o nel corso della causa. Nella precedente versione legislativa per la sola descrizione l'art. 128 c.p.i. prescriveva invece una competenza funzionale del Presidente della sezione specializzata. Il che creava ostacoli alla richiesta simultanea delle misure cautelari, in quanto il Presidente della sezione competente per la descrizione spesso non era il giudice competente anche per la concessione del sequestro³⁵⁵. Ciononostante, va aggiunto che l'infelice previsione di non inserire anche la materia del diritto d'autore nel disegno di unificazione del codice di proprietà industriale non ha permesso di modificare anche gli artt. 161 e 162 della legge sul diritto d'autore, nei quali la competenza per la descrizione è rimasta al Presidente della sezione specializzata: il che - in assenza di una modifica normativa - potrebbe dare adito ad interpretazioni troppo formali delle norme, per le quali sarebbe necessario preventivamente separare i ricorsi proposti congiuntamente sia ai sensi del codice della proprietà industriale sia ai sensi della legge sul diritto d'autore³⁵⁶.

2) Anche la misura della descrizione può così ora venire richiesta in corso di causa. Al contrario, nella versione precedente veniva, invece, attribuita prevalenza alla competenza funzionale del Presidente rispetto all'applicazione dell'art. 699 c.p.c. sull'istruzione preventiva in corso di causa (a tale ambito piuttosto che alle misure cautelari veniva infatti preferibilmente accostata la descrizione) e veniva quindi negato il ricorso tale strumento se richiesto al di fuori delle forme previste dal vecchio art. 128 c.p.i.

3) L'identità processuale volutamente ora attribuita ai due istituti³⁵⁷ deve così portare ad attribuire ad entrambi (descrizione compresa) una natura spiccatamente

³⁵⁵ Non sono infatti mancate pronunce di giudici che erano dichiarati competenti per il sequestro ma non per la descrizione: cfr. T. Treviso, 8.8.2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 221 ss. Fortunatamente anche prima esistevano pure posizioni più elastiche che comunque attribuivano la competenza anche per la descrizione al Giudice che era stato designato per il sequestro: cfr. T. Vicenza, 18.2.2003, in *GADI*, 2003, pag. 777 ss.

³⁵⁶ Così infatti VITRO', in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 392.

³⁵⁷ CORONA, in GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, cit., pag. 167 evidenzia come la suddetta identità processuale abbia posto l'ultimo legislatore in direzione (fortunatamente) contraria a quelli che invece erano stati gli interventi legislativi del 1993 e del 1996, quest'ultimo successivo all'Accordo Trips del 1994 nel cui art. 50 le misure volte ad

cautelare: infatti, l'attuale ultimo comma dell'art. 129 c.p.i. richiama, per entrambi, l'applicazione delle norme di procedura civile generale sui procedimenti cautelari in quanto compatibili. Il che peraltro risulta ancora più coerente all'esito di una pronuncia della Corte Costituzionale del gennaio 2010 (dunque antecedente all'entrata in vigore del *restyling* del c.p.i.), la quale aveva sancito, senza mezzi termini, che comunque «*i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura cautelare e che tra l'art. 696 c.p.c., concernente l'accertamento tecnico preventivo, e la normativa generale sui provvedimenti cautelari non sussiste alcuna incompatibilità contraria al carattere espansivo di quest'ultima*», dato «*il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune*» e che, di conseguenza, «*l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quinquies dello stesso codice, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.*»³⁵⁸.

4.2.2. Il nuovo coordinamento tra le misure di descrizione e sequestro

La conseguenza principale di questo (rinnovato) allontanamento della descrizione dai procedimenti di istruzione preventiva e riavvicinamento ai procedimenti cautelari avrebbe dovuto portare - e ben presto si capirà il perché dell'utilizzo del verbo al condizionale - ad una maggiore incisività della misura per la tutela dei diritti di proprietà industriale. La prassi di questi primi anni di "nuova applicazione" dell'istituto sta però fornendo agli operatori indicazioni di segno contrario.

assicurare la prova di una violazione erano state volutamente contrapposte alle misure volte ad impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

³⁵⁸ Cfr. Corte Cost., 28.1.2010, n. 26, in *Giur. It.*, 7, 2010, 1647. In ogni caso, anche T. Milano, 18.1.2010, Est. TAVASSI, in *GADI*, 2010, pag. 357 ss. aveva sì qualificato la descrizione industrialistica come una misura di carattere istruttorio denominata di istruzione preventiva, ma ne aveva altresì ricordato la natura «*latamente cautelare*» (così anche C., 16.4.1992, n. 4697) ove peraltro «*il diritto tutelato in via urgente è solo indirettamente il diritto sostanziale alla protezione del titolo industriale o alla pretesa risarcitoria, mentre in via diretta ed immediata viene tutelato il diritto di natura processuale ad individuare, raccogliere ed approntare gli strumenti di prova che serviranno alla parte nel futuro giudizio di merito*»

In primo luogo, può ritenersi senz'altro superata la questione interpretativa,³⁵⁹ che si era inizialmente posta per una corretta lettura del primo comma dell'art. 129 c.p.i. nella parte in cui prevede la richiesta della «*descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione*», nel senso di ritenere l'avverbio «*subordinatamente*» non nel senso tecnico-giuridico del c.d. “cumulo eventuale o subordinato” di domande, ma nel senso cronologico del c.d. “cumulo successivo o condizionato”³⁶⁰. La parte richiedente può quindi ora ottenere la concessione del sequestro dopo che in una prima fase è già stata alla medesima concessa la descrizione e si è così avuta conferma della violazione proprio in esecuzione di quest'ultima misura.

Ciononostante, l'inciso «*subordinatamente*», di cui alle prime righe dell'art. 129 c.p.i., è comunque ritenuto imporre al ricorrente, per ottenere il sequestro “subordinato” alla descrizione, il “lacciolo” di avere già richiesto tale misura sin dal ricorso introduttivo³⁶¹. Tale lettura rischia, però, di non far bene inquadrare anche l'ipotesi in cui l'esigenza del sequestro sorga effettivamente solo all'esito dell'esecuzione della descrizione (nella quale, ovviamente, si è avuta l'ulteriore conferma della denunciata violazione), in quanto solo all'esito della stessa potrebbero emergere nuovi ed ulteriori motivi di urgenza che il ricorrente non conosceva al momento della proposizione della domanda. Rispetto a quest'ipotesi, infatti, è sì vero che il comma 4 dell'art. 129 c.p.i. attribuisce all'udienza di discussione successiva alla descrizione solo la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti che vadano ad incidere sulla sola descrizione (peraltro da valutare solo *nell'an* dei presupposti in termini di *fumus* e *periculum* senza poter ivi compiere valutazioni di merito³⁶²) o comunque sulle sole altre misure cautelari (sequestro compreso) che già erano state chieste unitamente o subordinatamente alla

³⁵⁹ Aveva infatti manifestato perplessità circa la possibilità di una richiesta congiunta di descrizione e sequestro (a causa della presenza della disgiuntiva “o” nella prima parte dell'art. 129 c.p.i.) BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, pag. 505 ss..

³⁶⁰ Così CORONA in GALLI, *Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 168.

³⁶¹ Cfr. sempre CORONA, *op. cit.*, pag. 168, il quale riferisce della possibilità di richiedere le due misure contemporaneamente e cumulativamente, così come il sequestro all'esito dell'altra.

³⁶² Così correttamente T. Bologna, 12.12.2012, inedita, il quale ha indicato che le pur «*degne considerazioni*» spiegate dalla parte resistente alla descrizione avrebbero dovuto essere valutate solo nel giudizio di merito, limitandosi quindi a confermare il precedente decreto che aveva concesso la descrizione *inaudita altera parte*.

descrizione stessa; è però altrettanto vero che, in caso di nuovi motivi di urgenza (tanto più nell'ottica di attenuazione del requisito che si proporrà alla fine del presente capitolo), non conosciuti dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso, sono proprio le norme generali sui procedimenti cautelari uniformi (si richiamano in particolare i «*mutamenti delle circostanze*» e le «*nuove ragioni di fatto o di diritto*» di cui all'art. 669 *septies*, comma 1, c.p.c.³⁶³) a consentire al medesimo di poter proporre *ex novo* anche una domanda di sequestro prima non proposta.

Pertanto, dovrebbe essere proprio l'ottica del legislatore comunitario (prima ricordata) di creare procedure e mezzi di ricorso «*non inutilmente complessi o costosi*»³⁶⁴ a suggerire che, comunque, nell'udienza successiva alla descrizione *ex art.* 129, comma 4, c.p.i. si possano discutere anche “misure *ex novo*”, ovviamente valutandone prima tutti i relativi presupposti e sempre nel rispetto del contraddittorio nei confronti della parte resistente, alla quale non potrebbe certo essere imposta una discussione seduta stante, ma dovrebbe senz'altro essere concesso un breve termine per una (o un'ulteriore) replica scritta alle nuove istanze formulate.

La tesi opposta - forse più coerente al *dictum* dell'art. 129 c.p.i. - porta però al paradosso di onerare il ricorrente di un'ulteriore e contemporanea iniziativa, di fronte allo stesso Tribunale, nei confronti della stessa parte e con riferimento alle medesime violazioni denunciate nel primo ricorso. Il che potrebbe avere un senso solo nella speranza - invero assai remota vista l'attuale prassi delle Corti italiane - di ottenere misure cautelari *inaudita altera parte*. In ogni altra ipotesi, un rigetto di ulteriori istanze

³⁶³ Tra l'altro, anche l'art. 130, comma 3, c.p.i. lascia salva la facoltà alla parte di poter chiedere al Giudice del merito di poter disporre di «*ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro*». Si richiama in proposito SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 331, il quale nell'ipotesi fa riferimento alle «*circostanze verificatesi successivamente all'ultimo momento utile in cui avrebbero potuto essere allegate*» (e dunque, nell'ipotesi qui prospettata, da intendersi con il momento di proposizione del ricorso), nonché ai «*fatti preesistenti (cioè anteriori al provvedimento) ma non dedotti prima in quanto ignoti purché si provi che la loro conoscenza è senza colpa avvenuta successivamente*». Cfr. altresì in giurisprudenza T. Torino, 26.4.2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 406, secondo cui il c.d. “giudicato cautelare” (qui usando un termine improprio) copre soltanto il dedotto, ma non anche il deducibile.

³⁶⁴ Il che vale ancora più ora che l'ultimo D.L. 1/2012 ha previsto un ulteriore incremento dei contributi unificati anche per i procedimenti cautelari (per fortuna “solo” raddoppiati a séguito della successiva legge di conversione e non “quadruplicati” come era stato l'originario intento del legislatore).

cautelari fondato su una rigida applicazione dell'art. 129 c.p.i. risulta legato solo ad un chiuso formalismo che non tiene conto delle esigenze del soggetto che chiede giustizia.

In secondo luogo, sempre nell'ambito del coordinamento tra le misure, pare opportuna la previsione inserita nell'art. 132, comma 2, c.p.i. (dunque inerente a tutti i provvedimenti cautelari industriali e non solo alla descrizione ed al sequestro), per cui, nel caso di richiesta di misure cautelari ulteriori alla descrizione o subordinatamente all'esito di quest'ultima, il *dies a quo* per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito decorre dall'ordinanza che si è pronunciata per ultima su queste ulteriori misure. Il che consente di porre fine alla prassi - che prima era la regola - a causa della quale venivano prudenzialmente iniziati giudizi di merito quando ancora era in corso il procedimento cautelare *ante causam*.

La *voluntas* dell'ultimo legislatore è invece quella di cercare il più possibile di valutare, sommariamente ma compiutamente³⁶⁵, ogni contestazione nella fase sommaria³⁶⁶ e poi andare a discutere nel merito solo in un secondo momento e solo ove strettamente necessario (cfr. in proposito anche le ulteriori osservazioni legate al sequestro, di cui *infra*, par. 4.2.4). Ed è in considerazione di tale presupposto, ma soprattutto alla luce della formulazione letterale dell'art. 132, comma 2, c.p.i. - norma che riferisce appunto di «*misure cautelari ulteriori alla descrizione*» - che il cumulo di istanze cautelari dovrebbe essere inteso in senso ampio, così da ritenere ammissibile

³⁶⁵ Secondo questa prospettiva è apprezzabile sia l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto ammissibile una domanda cautelare di inibitoria proposta in via riconvenzionale, pur con la precisazione che la stessa sia del tutto speculare a quella proposta dal ricorrente (T. Bologna, 18.7.2006, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it) sia l'orientamento che si è espresso a favore del reclamo incidentale ancorché proposto dal reclamato solo nella memoria di costituzione e dunque tardivamente rispetto al termine dei quindici giorni di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. (in dottrina cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 335-336; in giurisprudenza T. Roma, 9.1.2004, in *SSPII*, 2004, I, 121; T. Napoli, 15.5.2002, in *Dir. Ind.*, 2003, pag. 263; *contra* T. Torino, 7.7.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it).

³⁶⁶ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pagg. 557-558 ha pure escluso ogni possibile incompatibilità della preferenza per la "sommarietà del processo" espressa dal nostro legislatore rispetto alle prescrizioni internazionali (art. 50 Accordo TRIPs e artt. 7, comma 3, e 9 della Direttiva *Enforcement*), per i quali ogni legge nazionale dovrebbe prevedere che le misure provvisorie perdano automaticamente efficacia senza il giudizio di merito. Secondo tali autori, infatti, «*queste previsioni intend[ono] impedire che acquisti e mantenga efficacia un provvedimento cautelare emesso a seguito di un procedimento privo di sufficienti possibilità di difesa. La nostra normativa, di contro, prevede ampie garanzie difensive all'interno del giudizio cautelare, ed inoltre (...) legittima anche la parte soccombente del giudizio cautelare ad avviare il giudizio di merito*».

anche la possibilità di cumulo con la descrizione anche dell'inibitoria o dell'ordine di ritiro dal commercio³⁶⁷.

4.2.3. Problemi applicativi sull'“an” della descrizione: l'auspicio di un ritorno al favor per la concessione *inaudita altera parte*

Passando ora a trattare specificamente della misura della descrizione, l'espressa attribuzione di una natura cautelare anche alla medesima ha, automaticamente, ricondotto la sua concessione alla valutazione degli stessi requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* sussistenti per la concessione del sequestro e delle altre misure cautelari (sui quali, peraltro, verranno esposte autonome considerazioni nel par. 4.8., anche in merito ad un necessario minor rigore nel caso della descrizione). Il che, pur, come sempre, ineccepibile sul piano formale, pare però avere sino ad oggi portato ad un'applicazione pratica “sparagnina” dell'istituto con il rischio di allontanarlo dalle esigenze - effettivamente anche di “distrurbo”³⁶⁸ - dei richiedenti e di avvicinarlo invece a quelle di coloro che vedono nell'Italia una sorta di «*paradiso dei contraffattori*»³⁶⁹ (specie in ambito brevettuale).

Non si sa infatti il perché, ma nella pratica giurisprudenziale l'ultimo intervento legislativo pare essere stato colto come l'occasione per “chiudere i rubinetti”³⁷⁰ anche

³⁶⁷ È invece contraria a quest'opinione FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 24, secondo cui, se così fosse, aumenterebbero le difficoltà di coordinamento tra le varie misure.

³⁶⁸ Colui che decide di agire in sede giudiziaria, non lo fa certo per divertimento, ma perché ritiene di avere subito un torto.

³⁶⁹ L'espressione si trova in VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 562, che ricorda il poco onorevole terzo posto dell'Italia «(dopo Corea del Sud e Taiwan) nella classifica dei produttori di beni contraffatti» e in GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2010, 2, pag. 133.

³⁷⁰ In proposito si riportano alcune pronunce recentemente pubblicate: ad esempio per T. Milano, 18.1.2010, in *GADI*, 2010, pag. 357 ss. «*Difettano i presupposti per la concessione della descrizione allorché il ricorrente mostri di avere acquisito tutti gli elementi probatori a suo dire idonei a dimostrare con certezza la contraffazione dei propri trovati ed intenda dunque procedere solo all'individuazione di ulteriori caratteristiche di dettaglio dei prodotti dei pretesi contraffattori e della relativa documentazione contrattuale e contabile*»; sempre per T. Milano, 15.2.2010, in *GADI*, 2010, pag. 440 ss. «*Affinché si possa procedere mediante descrizione all'acquisizione degli elementi di prova di un'asserita violazione di diritti di proprietà industriale è necessario non solo rappresentare in via astratta il rischio della sottrazione di questi elementi o della modifica della situazione di fatto, ma anche che un simile rischio possa dirsi verificato nei fatti o comunque probabile*», con la conseguenza che la misura della descrizione avente ad oggetto l'acquisizione degli elementi di prova di un'asserita violazione

alla descrizione e non invece per disciplinarne meglio la fase di esecuzione e la fase successiva di custodia ed utilizzo dei dati raccolti (e già dal testo del c.p.i. del 2005 era pacifico che l'oggetto della descrizione avrebbe potuto essere non solo l'*an* ma anche il *quantum* della violazione).

Infatti, i rimedi adottati rispetto ai paventati rischi di «*abuso dello strumento della descrizione*»³⁷¹ si sono tradotti in una maggiore difficoltà di concessione dello strumento, specie con riferimento all'ipotesi, prima “appetita” da ogni ricorrente, di autorizzazione all'esecuzione del provvedimento *inaudita altera parte*: se in precedenza l'“*inaudita altera parte*” della descrizione era quasi la regola, adesso il rapporto tra regola ed eccezione si è invertito, in quanto anche per la concessione della descrizione i Tribunali tendono prima a convocare le parti per decidere nel contraddittorio.

Si è però sicuri che fosse davvero questa la *ratio* del legislatore dell'ultima riforma e non invece quella di favorire strumenti processuali più sommari finalizzati a favorire più rapide soluzioni transattive e così ridurre i pesanti ruoli che gravano sulle spalle di ogni magistrato (sezioni specializzate o ordinarie che siano)?

In un commento all'ultima riforma del 2010, un giudice della sezione specializzata del Tribunale di Torino aveva infatti subito evidenziato che l'ipotesi della concessione della descrizione all'esito del contraddittorio delle parti riduce il carattere invasivo della misura, ma può andare a discapito della stessa efficacia dell'istituto³⁷². Non ci risulta però, ad oggi, che in seno alla stessa giurisprudenza si siano manifestate pronunce “correttive” nel tentativo di restituire appunto alla misura l'efficacia compromessa.

non può essere concessa «*quando manca nelle stesse allegazioni della parte ricorrente una situazione di lacuna del materiale probatorio a sua disposizione*». Inoltre T. Bologna, 9.10.2008, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, ha di per sé escluso il *periculum in mora* e quindi negato una richiesta di descrizione, in quanto la destinataria della medesima è stata una società di capitali di non modestissime dimensioni ed essendo dunque verosimile il recupero della suddetta documentazione nel corso del successivo giudizio di merito.

³⁷¹ Così espressamente SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 176, il quale aveva sottolineato che «*Non poche volte la descrizione non serve per raccogliere la prova, che è facilmente reperibile e potrebbe essere altrettanto facilmente conservabile, ma si rivela uno strumento di pubblicità, specie nei casi in cui la descrizione possa essere eseguita con modalità strepitose, per esempio in fiera*».

³⁷² Cfr. VITRO', in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 401.

Ancora una volta una lettura formale delle norme sembrerebbe ugualmente dare ragione alle posizioni più rigorose, in quanto l'art. 129, comma 2, c.p.i. parrebbe prevedere, come regola, la concessione della descrizione con ordinanza «*sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni*» e, come eccezione, il decreto *inaudita altera parte* nei soli casi di «*speciale urgenza*».

Le norme vanno però interpretate non solo secondo la connessione delle parole, ma anche secondo l'intenzione del legislatore (lo indica chiaramente l'art. 12 delle preleggi).

Pertanto, innanzitutto la valutazione del *fumus boni iuris* dovrebbe invece continuare ad essere fatta come accadeva prima, quando l'istituto era accostato all'accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.*: per il *fumus* dunque ci si dovrebbe continuare ad esprimere in termini di «*verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quello necessario per il sequestro*»³⁷³.

Nulla poi dovrebbe cambiare neanche in termini di *periculum in mora*, in quanto - e questo, come si evidenzierà anche in séguito, deve valere per tutti gli strumenti cautelari della proprietà industriale - dovrebbe prevalere, specie rispetto ad una richiesta di descrizione (tanto più se autorizzata solo presso la sede del soggetto resistente e non presso lo *stand* di una fiera o presso terzi), l'orientamento del *periculum in mora* insito nella violazione in atto o imminente di un diritto di proprietà industriale, in quanto è la contraffazione stessa a creare, nella maggior parte dei casi, un pericolo attuale di sviamento della clientela³⁷⁴, nonché, specie in materia di marchi, la valutazione della facile occultabilità dei prodotti o l'altrettanto facile asportabilità delle etichette contenenti il marchio da parte del resistente³⁷⁵ nelle more tra la notifica del decreto di convocazione per la preventiva udienza di discussione e l'eventuale provvedimento di concessione del provvedimento (cfr. per ulteriori approfondimenti sul *periculum in mora*, il par. 4.8.2).

³⁷³ Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 321. In giurisprudenza T. Genova, 12.10.2003, in *SSPII*, 2004, II-III, 222.

³⁷⁴ Cfr. tra le ultime pronunce T. Bari, 23.9.2010, in *Foro It.*, 2011, 1, col. 248; T. Roma, 7.3.2007, in *SSPII*, 2011, 243. In senso contrario, proprio in materia di descrizione, T. Bologna, 9.10.2008, in *Dir. Ind.*, 2008, 6, pag. 505 ss.

³⁷⁵ Così VITRO', in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 404.

Non si comprende quindi questo *revirement* della giurisprudenza, in quanto prima della riforma del 2010 i Tribunali erano invece di “larghe vedute” rispetto alla concessione della descrizione, pur dovendo ugualmente confrontare il requisito dell’“urgenza”, di cui all’art. 696 c.p.c. sull’accertamento tecnico preventivo, con l’ulteriore requisito dell’“eccezionale urgenza” di cui all’art. 697 c.p.c. per la concessione della misura *inaudita altera parte*.

Sarebbe quindi auspicabile che i nostri Tribunali interpretassero *cum grano salis* la nozione di «speciale urgenza»³⁷⁶ di cui alla seconda parte dell’art. 129, comma 2, c.p.i. Di conseguenza, l’aggettivo “speciale” non va letto come mera «urgenza nell’urgenza» o «urgenza al quadrato», come viene “tradizionalmente” inteso con riferimento alle norme generali del codice di procedura civile³⁷⁷, ma va piuttosto letto come “speciale valutazione dell’urgenza per la concessione *inaudita altera parte* della misura cautelare richiesta nella proprietà industriale” ove la specialità impone (*rectius*, dovrebbe imporre) di privilegiare il decreto *inaudita altera parte* anche nelle ipotesi - pure precisate dallo stesso comma 2 dell’art. 129 c.p.i. - in cui gli «eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti» (irreparabilità, peraltro, da considerare “in concreto” anche alla luce dell’eccessiva lunghezza della nostra giustizia ordinaria) e dunque non solo «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro»

³⁷⁶ Non è stato purtroppo un “buon profeta” CARTELLA R., *Brevi note in merito ai profili processuali del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I, pag. 265, secondo il quale l’introduzione del requisito della «speciale urgenza» e del requisito del «danno irreparabile», requisiti che si affiancano all’altro requisito presente anche nell’art. 669 *sexies* c.p.c. (il pregiudizio nell’attuazione del provvedimento determinato dalla convocazione della controparte) avrebbe dovuto, «ragionevolmente, spronare i Giudici a concedere forse con minor ritrosia gli ambiti provvedimenti *inaudita altera parte*». La stessa FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 24, pur stando su posizioni processuali molto più formali, ha evidenziato la peculiare differenza dettata da questo requisito della «speciale urgenza» rispetto alla normativa generale.

³⁷⁷ Così CORONA, in GALLI, *Codice della Proprietà industriale*, cit., pag. 172, il quale ha richiamato un’espressione formulata in QUERZOLA, *Art. 669-sexies*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, VI ed., Padova, 2009, pag. 2224 e in SCOTTI, *La concessione di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* ai sensi dell’art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, pagg. 153 - 154 e dunque ha richiamato commenti espressi sulle norme generali del codice di procedura civile e non sulle norme speciali della proprietà industriale.

(ipotesi che in linea generale viene, tra l'altro, già presa in considerazione dalla norma generale di cui all'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c.).

La qui proposta valutazione dovrebbe poi tenere conto anche della specifica misura richiesta dal titolare dei diritti e dunque, mentre la descrizione (specie se non richiesta per un'esecuzione in fiera o presso terzi) dovrebbe godere di una "corsia privilegiata"³⁷⁸ in favore del decreto *inaudita altera parte*, il sequestro (decisamente più penetrante perché toglie la disponibilità materiale dell'oggetto contro cui è diretto) dovrebbe venire sì valutato con maggior rigore, quindi continuandosi a privilegiare - ma solo in quel caso - la concessione della misura con ordinanza previo contraddittorio delle parti.

E si badi bene che la suddetta impostazione non pone l'art. 129 c.p.i. in contrasto con le norme processuali del procedimento cautelare uniforme, pure richiamate nel comma 4 del medesimo. È infatti stato lo stesso legislatore del codice a far vedere che, comunque, le valutazioni dei requisiti devono essere più "blande" in materia di proprietà industriale, avendo subordinato, sempre nel comma 2 dell'art. 129 c.p.i., la concessione dell'ordinanza all'acquisizione di mere «*sommario informazioni*» anziché «*agli atti di istruzione indispensabili*» previsti dalla norma generale dell'art. 669 *sexies* c.p.c., dove invece le «*sommario informazioni*» vengono invece accostate all'ipotesi speciale del decreto *inaudita parte* a chiara dimostrazione della necessità, in quel caso, di una valutazione più rigorosa dei requisiti³⁷⁹.

Inoltre, una posizione più aperta dei nostri giudici in favore della concessione della descrizione (e si badi bene che il "più aperta" significa solo "uguale" alla prassi prevalente prima dell'ultima riforma) dovrebbe essere favorita dal fatto che nel nuovo

³⁷⁸ A favore di una posizione più larga rispetto alla misura della descrizione cfr. altresì PRADO, *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2008, 6, pagg. 506-507, il quale, ad esempio, evidenzia che talvolta (ad esempio quando il ricorrente ha dato la prova con disegni o strumenti promozionali dell'oggetto della violazione, senza avere invece la disponibilità materiale dell'oggetto) la descrizione risulta nella pratica quotidiana come l'unico mezzo per la rituale acquisizione della prova della violazione, in quanto, in taluni casi, senza una preventiva esecuzione della descrizione, non si è nemmeno in grado di decidere se radicare o meno un giudizio di merito. Si richiama altresì CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, pag. 519, per il quale, a seguito della riforma, l'adozione delle misure di descrizione e sequestro avrebbe dovuto risultare «*facilitata*».

³⁷⁹ Così CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 171.

art. 129 c.p.i. sussistono comunque, anche nell'ipotesi della descrizione e non solo per il sequestro, maggiori garanzie per il soggetto resistente che subisce, senza previo contraddittorio³⁸⁰, l'esecuzione della misura. Adesso infatti è espressamente contemplata la necessità di un'udienza di "convalida" successiva alla concessione ed all'esecuzione della descrizione³⁸¹ anche «allo scopo di valutarne il risultato» e nulla poi vieta al soggetto resistente di reclamare al Collegio³⁸² ex art. 669 *terdecies* c.p.c. il provvedimento reso all'esito di quell'udienza anche con riferimento alla descrizione, in ragione dell'inclusione anche della descrizione nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati anche dalle norme generali del codice di procedura civile, quand'anche ritenga di essere stato leso nei propri diritti a seguito della precedente autorizzazione ed esecuzione della misura³⁸³ e nell'auspicio di avere un'ulteriore pronuncia cautelare da sottoporre alla valutazione del giudizio di merito che, nel frattempo, l'altra parte dovrà comunque radicare (ovviamente se vorrà beneficiare dei risultati acquisiti nella descrizione) entro il termine previsto nell'art. 132, comma 2, c.p.i. con decorrenza dall'"ultima"³⁸⁴ ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 129, comma 4, c.p.i. Oltretutto,

³⁸⁰ CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 173 coerentemente indica che l'ipotesi della successiva conferma, modifica o revoca della descrizione va riferimento alla sola descrizione concessa con decreto *inaudita altera parte* e non a quella concessa con ordinanza previo contraddittorio, perché, in quest'ultimo caso, si tratterebbe di un'udienza inutile, avendo già il Giudice valutato ogni aspetto inerente alla fase cautelare e non restando alle parti che la scelta se proporre o meno il giudizio di merito.

³⁸¹ E tale parte della norma ha dunque accolto i rilievi critici che in precedenza erano stati espressi in SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, pagg. 88-91 in considerazione della maggiore invasività della descrizione e della circostanza che in quell'udienza successiva il Giudice avrebbe potuto risolvere anche le questioni manifestatesi *medio tempore* nel corso dell'esecuzione della misura.

³⁸² In giurisprudenza si era espresso a favore T. Bari, 11.7.2008, in *Dir. Ind.*, 2009, 2, pag. 139 ss.; *contra* T. Bologna, 8.2.2007, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, pag. 83 ss. La dottrina maggioritaria era invece contraria alla reclamabilità della descrizione sia per la natura istruttoria della misura sia perché il vecchio art. 128, comma 4, c.p.i. riferiva di una "ordinanza non impugnabile": cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 332; FERRARI, *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2006, pag. 297; CAVALLARO, *L'inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2000, 2, pag. 105.

³⁸³ Lascia comunque perplessi tutto questo "stuolo" di misure previste anche a fronte di un mero provvedimento di descrizione, in quanto ogni questione inerente al merito va discussa solo nell'eventuale giudizio di merito, dovendosi invece disquisire in via cautelare solo dei presupposti di concessione della descrizione e delle modalità di esecuzione della stessa (cfr. in proposito T. Bologna, 12.12.2012, inedita, per il quale solo «nella sede propria di merito, la resistente potrà adeguatamente sviluppare le proprie tesi difensive»)

³⁸⁴ "Ultima" in ragione dell'opportuna precisazione introdotta nell'art. 132, comma 2, c.p.i., secondo cui il termine di trentuno giorni di calendario (è veramente assai raro che nel calendario

il soggetto resistente, anche rispetto alla descrizione, potrebbe pure chiedere un intervento di revoca o modifica al giudice del merito *ex art. 669 decies* c.p.c. nell'ipotesi (peraltro, indubbiamente non facile e forse priva di utilità pratica, essendo a quel punto molto più conveniente difendersi nell'istruttoria della causa di merito senza invece radicare subprocedimenti all'interno della stessa) di allegazione di mutamenti delle circostanze o sussistenza di fatti anteriori la cui conoscenza è sopravvenuta.

Al maggiore *favor* rispetto alla descrizione sin qui auspicato non dovrebbe quindi corrispondere *de plano* quella "prevaricazione" dell'istituto contro i cui abusi il legislatore ed i giudici si vorrebbero tanto battere. Rispetto ai medesimi, infatti, già la dottrina precedente più attenta³⁸⁵ aveva osservato che va piuttosto potenziato il profilo delle «*misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate*», anche oggi previsto dall'art. 129, comma 1, c.p.i. sia per il sequestro sia per la descrizione. Al contrario, si tratta invece nella prassi di un aspetto sul quale l'attenzione - dei giudici prima e degli Ufficiali giudiziari e dei periti ausiliari poi³⁸⁶ - è molto carente, in quanto occorrerebbe, sin dalla concessione *inaudita altera parte*, la precisazione di misure chiare e precise per la secretazione³⁸⁷ dei dati (soprattutto quando viene contestata la

italiano possa prevalere l'alternativa dei venti giorni lavorativi) decorre a partire dall'ordinanza con cui il Giudice si è pronunciato su eventuali misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione.

³⁸⁵ Cfr. SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pagg. 176 - 177

³⁸⁶ Sempre con riferimento all'esecuzione CORONA, *Le misure della descrizione e del sequestro*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1213, evidenza che comunque il criterio da adottare è quello della celerità di esecuzione, in quanto la tutela del soggetto passivo della misura (il quale, di norma, raggiunto a sorpresa dall'esecuzione della misura, chiede di potere chiamare il legale rappresentante, il legale o un rappresentante di propria fiducia) non dovrebbe mai andare a scapito dell'attuazione della misura. Il principio da seguire è infatti sempre lo stesso: la misura va prima concessa; poi va eseguita bene ed infine si discuterà all'udienza successiva davanti al Giudice di eventuali problematiche che fossero sorte.

³⁸⁷ La scelta precisa delle modalità di secretazione è rimessa alla discrezionalità del Giudicante, anche se la misura più frequente è comunque la conservazione della documentazione oggetto di descrizione in una busta sigillata (cfr. UBERTAZZI, *Commentario*, cit., pagg. 589-590, che in proposito richiama T. Venezia, 28.11.2003, in *SSPII*, 2004, 160; cfr. altresì T. Milano, 11.10.2006, in *GADI*, 2006, pag. 914; nonché T. Milano, 7.12.2007, in *GADI*, 2008, pag. 617). La carenza nel settore delle misure di secretazione viene comunque sottolineata da più commentatori. Ad esempio SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 177, già nel 2008 sottolineava il problema sotteso alle misure a tutela delle informazioni riservate, in quanto sul punto entrano in conflitto due esigenze contrapposte entrambe degne di essere tenute in considerazione: «*da un lato (com'è ovvio) la tutela del segreto, dall'altro la tutela del diritto di difesa delle parti, ai difensori delle quali non si può umanamente richiedere di scrivere al buio, cioè senza aver neppure letto i documenti riservati*». Lo stesso autore ha poi evidenziato che è molto spesso l'incapacità delle cancellerie dei Tribunali nel conservare tale documentazione a

violazione di un brevetto³⁸⁸). Tali misure potrebbero poi, se del caso, essere rivalutate dalle parti nel contraddittorio nell'udienza successiva all'esecuzione *ex art.* 129, comma 4, c.p.i. (e - perché no - anche nel corso di più udienze successive, qualora inizialmente sia stata disposta una secretazione rigorosa e la parte ricorrente motivi invece al giudice la propria necessità di poter accedere ai documenti acquisiti) e comunque sempre prima della scadenza dei termini per l'eventuale inizio del giudizio di merito, non potendosi pretendere in caso contrario che i difensori possano scrivere "al buio"³⁸⁹.

Un altro strumento, mai usato nella pratica anche se parimenti suggerito dall'art. 7, comma 2, della Direttiva *Enforcement*, che invece potrebbe essere potenziato pur di favorire l'autorizzazione alla descrizione *inaudita altera parte*, potrebbe essere quello della cauzione imposta al ricorrente *ex art.* 669 *undecies* c.p.c.³⁹⁰, ferma comunque restando (ma anch'essa strumento da potenziare sia pure nell'ambito di un altro separato giudizio, non essendo allo stato né la descrizione né il sequestro uno di quei

mettere a repentaglio questa tutela, non essendo a tal proposito sufficiente la norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., secondo la quale solo le parti ed i difensori delle stesse muniti di procura possono accedere al fascicolo e a quello delle altre parti, avendo però la facoltà anche di farsene rilasciare copia. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pagg. 368-369 propone la distinzione tra "informazioni genericamente riservate" rimesse alla discrezionalità del giudice ed "informazioni segrete" considerate da una specifica normativa (cfr. art. 39 accordo TRIPs o art. 98 c.p.i.) per le quali dovrebbe invece sussistere un divieto di rivelazione ed utilizzazione nel processo. Tale distinzione viene però criticata da MUSSO, *op. cit.*, pag. 617, il quale la ritiene incongrua e di estrema difficoltà pratica e teorica di discernimento, potendo comunque sussistere anche "informazioni genericamente riservate" in grado di assicurare un vantaggio competitivo.

³⁸⁸ In materia di marchi l'esigenza della tutela della riservatezza è comunque più attenuata (cfr. in proposito T. Firenze, 15.6.2007, in *GADI*, 2007, pag. 847 ss.), sempre a condizione però che questo non si traduca in una posizione più rigida al momento della valutazione sull'*an* di una richiesta di descrizione *inaudita altera parte*.

³⁸⁹ CORONA in GALLI, *op. cit.*, pag. 170 ha richiamato T. Bologna, 16.11.2009, ove era stato comunque evidenziato che in determinati casi la preventiva conoscenza dei documenti oggetto della descrizione può essere indispensabile per il ricorrente proprio al fine di una valutazione sull'opportunità e sull'utilità dell'inizio della causa di merito. In tali casi il diritto di azione dovrebbe dunque prevalere sulla tutela della riservatezza.

³⁹⁰ Nell'ultima formulazione dell'art. 129 c.p.i. è scomparso l'espreso richiamo alla cauzione che prima vi era nel vecchio art. 128 c.p.i., ma lo strumento della cauzione è senz'altro ancora applicabile visto il richiamo generale alle «*norme del codice di procedura civile generale concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice*» di cui all'attuale art. 129, comma 4, c.p.i. Molto "prudente" in tema di cauzione si è invece mostrato T. Firenze, 18.6.2004, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, che ne aveva negato l'applicabilità nel caso in cui fosse stata comunque disposta la secretazione della documentazione acquisita in sede di descrizione; anche T. Firenze, 31.1.2004 ha pure escluso la cauzione a fronte di una richiesta di sequestro concessa su un oggetto di valore modesto.

provvedimenti anticipatori catalogabili nell'art. 132, comma 4, c.p.i.) l'applicabilità della responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.* non solo con riferimento al comma 2³⁹¹, ma anche con riferimento all'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo³⁹².

4.2.4. Altre osservazioni in materia di sequestro

L'ultimo intervento legislativo del 2010 ha decisamente più innovato in materia di descrizione che non in merito al sequestro, rispetto al quale la novità più significativa è legata al nuovo rapporto di "subordinazione" con la domanda di descrizione, di cui si è già in precedenza riferito (cfr. il paragrafo 4.2.2).

Quel che qui si può aggiungere, in linea generale, sul sequestro (dovendo peraltro valere anche in tema di sequestro le stesse considerazioni sopra svolte sulla descrizione, salva per il sequestro una valutazione giustamente più rigorosa in punto di *periculum in mora*) riguarda, in primo luogo, l'intervenuta (positiva) chiarificazione circa l'oggetto specifico della misura. Infatti, nel nuovo art. 129, comma 1, c.p.i. è stato indicato che anche il sequestro può avere ad oggetto «*gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione*»³⁹³, vale a dire la documentazione contabile relativa alla produzione, commercializzazione e pubblicità dei prodotti contraffattori, comprese le

³⁹¹ SENA, *op. cit.*, pag. 378 evidenzia peraltro la differenza tra la responsabilità aggravata per lite temeraria nel procedimento cautelare dalla responsabilità aggravata nel processo ordinario, in quanto solo in quest'ultimo caso è richiesta la prova della mala fede o della colpa grave, che invece non sarebbe richiesta con riferimento al procedimento cautelare.

³⁹² Al contrario, proprio il Tribunale di Bologna, normalmente sempre molto rigido nelle valutazioni, ha sancito che «*L'aver ottenuto un provvedimento di descrizione giudiziaria non costituisce causa di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., anche in caso di rigetto delle domande dell'attore, non potendo derivarsi, da tale comportamento, l'intenzione di acquisire elementi specifici di conoscenza dei dettagli costruttivi della macchina del convenuto, per sfruttarli ai fini concorrenziali*» (T. Bologna, 8.6.2010, in *GADI*, 2010, pag. 655); a favore invece dell'applicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. anche in tema di descrizione A. Milano, 18.7.2000, in *GADI*, 2000, pag. 1089; T. Torino, 22.4.1999, in *GADI*, 1999, pag. 1080. Ingiustificatamente formalistica è stata invece C., 14.5.2007, n. 10993, in *www.pluriscedam.utetgiuridica.it*, la quale ha infatti dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata che, pure proposta al Giudice investito dell'accertamento del diritto posto a fondamento della misura cautelare, era stata proposta solo in grado di appello anche se a motivo del fatto l'insussistenza del diritto imprudentemente fatto valere si era manifestata solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado.

³⁹³ Il disposto della norma recepisce peraltro un orientamento già affermatosi nella giurisprudenza precedente (cfr. in proposito T. Firenze, 8.2.2008, in *GADI*, 2008, pag. 703 ss.; T. Milano, 18.7.2005, in *SSPII*, 2005, I, 203; T. Torino, 15.10.2004, in *GADI*, 2006, pag. 233).

fatture, le bolle di accompagnamento, le liste dei fornitori e dei clienti, nonché le registrazioni contabili che si trovano presso il contraffattore, in quanto la *ratio* - appunto sempre più accentuata - del legislatore nella proprietà industriale è quella di favorire, il più rapidamente possibile, l'accertamento dei profili quantitativi della violazione e l'individuazione degli eventuali soggetti corresponsabili delle violazioni stesse (*ratio* alla quale va ricondotta anche la *discovery* di cui agli artt. 121 e 121 *bis* c.p.i., *discovery* ora possibile in determinati casi anche nel corso dei procedimenti cautelari, di cui si riferirà nel cap. 5, par. 5.3.3).

La suddetta precisazione dovrebbe quindi favorire un maggior utilizzo del sequestro della documentazione contabile e quindi bloccare o comunque “temperare” quell'orientamento giurisprudenziale che vede con sfavore la suddetta misura in quanto non vi sarebbe alcun rischio di dispersione, trattandosi di documentazione che per legge deve essere conservata per dieci anni *ex art. 2220 c.c.*³⁹⁴.

A tal proposito, la prudenza dei nostri giudici è più giustificata rispetto all'ipotesi della descrizione, avendosi a che fare con un sequestro e dunque con una misura che, a differenza della descrizione, determina uno spossessamento del titolare della violazione, in quanto la documentazione viene affidata ad un custode³⁹⁵. È quindi importante che il soggetto ricorrente ora ben utilizzi il nuovo strumento di proposizione congiunta di descrizione e sequestro di cui all'art. 129 c.p.i., in quanto la stessa prudenza non è invece giustificabile nel caso di descrizione, la quale ultima dovrebbe al contrario venire concessa anche sulla documentazione contabile (pur con le eventuali

³⁹⁴ Cfr. ad esempio T. Venezia 2.9.2006; T. Milano 17.12.2005; T. Venezia, 8.8.2005, T. Venezia, 20.7.2005, le cui massime sono tutte edite in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Si pone in direzione opposta - il che suscita maggiore apprezzamento in chi scrive - T. Bologna, 14.7.2008, in www.giuremilia.it, secondo cui la concessione di un sequestro anche sulla documentazione contabile è comunque giustificato anche in presenza della comunicazione dei dati da parte del soggetto resistente, potendo tale comunicazione tutt'al più soddisfare il diritto all'informazione *ex art. 121 bis* c.p.i. senza fare venir meno il *periculum in mora* idoneo per l'autorizzazione del sequestro.

³⁹⁵ Per motivi economici viene spesso nominato custode lo stesso titolare della violazione, il quale però non può disporre delle cose sequestrate per applicazione analogica dell'art. 521 c.p.c.

cautele a tutela della riservatezza del resistente di cui si è sopra riferito) a prescindere dall'obbligo decennale di conservazione³⁹⁶.

In secondo luogo, sempre con riferimento all'oggetto del sequestro, l'attuale art. 129, comma 1, c.p.i. ne ha confermato la possibile estensione non solo nei confronti degli «oggetti costituenti violazione» del diritto di privativa rivendicato, ma anche dei «mezzi adibiti alla produzione dei medesimi». A tal proposito - ed anche qui si ritiene giusto un atteggiamento prudente della giurisprudenza, a condizione che il “riguardo” rispetto al sequestro non “contagi” *de plano* anche la richiesta di descrizione - la norma sul punto va senz'altro letta congiuntamente all'art. 124, comma 4, c.p.i. e quindi è ovvio che il sequestro è possibile solo nei confronti di quei mezzi che siano univocamente³⁹⁷ ed esclusivamente destinati alla produzione degli oggetti in contraffazione (il c.d. “*contributory infringement*”), in quanto sono solo questi mezzi ad essere possibili destinatari della sanzione definitiva dell'assegnazione in proprietà. A tal proposito, qualora il sequestrante abbia “debordato” nell'esecuzione della misura, il principio della “parità delle armi” deve far sì che il destinatario del provvedimento possa chiedere l'intervento del giudice non solo nel corso dell'udienza successiva all'esecuzione del sequestro (nel caso di sequestro concesso *inaudita altera parte*), ma anche con un'autonoma istanza *ex art. 669 duodecies* c.p.c. nell'ipotesi, frequente nella prassi, in cui l'udienza successiva per la conferma, modifica o revoca del sequestro non venga fissata entro i quindici giorni previsti dall'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., ma molto più in là nel tempo³⁹⁸.

In terzo luogo, si vuole qui anticipare che nemmeno l'intervento legislativo del 2010 ha fatto definitivamente chiarezza sul procedimento cautelare di sequestro e

³⁹⁶ T. Bologna, 16.9.2011, in *www.giuraemilia.it* ha appunto ritenuto la descrizione della documentazione fiscale meno dannosa del sequestro pur conseguendo gli stessi scopi probatori.

³⁹⁷ Cfr. in giurisprudenza T. Venezia, 10.10.2005 e 10.12.2005, in *SSPII*, 2005, II, 361 e I, , 259.

³⁹⁸ Il che in materia industriale è comunque molto spesso un “bene”, così da consentire al ricorrente la migliore esecuzione del sequestro entro il termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria della pronuncia *ex art. 675* c.p.c., fermo restando che rimane comunque il problema della necessità di rispettare il termine perentorio degli otto giorni per la notifica di ricorso e decreto *ex art. 669 sexies*, comma 2, c.p.c.: a quest'ultimo proposito CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 173 propenderebbe per la soluzione prudenziale in attesa di chiarimenti giurisprudenziali, soluzione prudenziale che rischia però di “frustrare” l'esecuzione a sorpresa autorizzata dal Giudice, qualora non ci sia la disponibilità dell'Ufficiale giudiziario per l'accesso.

l'eventuale successivo giudizio di merito. Un'altra novità della riforma processuale è infatti stata la riscrittura (*rectius* lo spostamento) delle norme a disciplina dei rapporti tra procedimento cautelare e giudizio di merito, norme che - opportunamente - sono state spostate dall'art. 131 c.p.i. (dedicato alla sola inibitoria ed all'ordine di ritiro dal commercio), ove erano state inserite con il d.lgs. 140/2006 in attuazione della Direttiva *Enforcement*, all'art. 132 c.p.i. ora dedicato indistintamente a tutte i procedimenti cautelari.

Orbene il legislatore, qui cercando di trovare una soluzione di compromesso tra le disposizioni comunitarie della Direttiva *Enforcement* e dell'Accordo Trips (norme che vorrebbero comunque un giudizio di merito successivo ad un procedimento cautelare sia pure entro determinati e "farraginosi" termini: gli ormai "famosi" trentuno giorni di calendario, qualora rappresentino un termine più lungo dei venti giorni lavorativi) e le norme processuali nazionali del c.d. rito competitivo introdotto nel 2005³⁹⁹ (norme che invece hanno proseguito, dopo l'introduzione del rito societario del 2003, nell'attenuare il nesso di strumentalità tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito), non ha chiarito se all'esito di un provvedimento di sequestro concesso in sede cautelare debba per forza introdursi il giudizio di merito nei termini di legge indicati.

La precisazione del legislatore sarebbe stata invece opportuna⁴⁰⁰ in considerazione della "natura polifunzionale"⁴⁰¹ attribuita al sequestro industriale, misura che assolve ad una funzione sia probatoria (appunto quella di preconstituire la prova della violazione) sia interdittale (appunto quella di evitare il perdurare della violazione

³⁹⁹ Così CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pagg. 176-177.

⁴⁰⁰ In proposito è senz'altro vero che il d.lgs. 131 /2010 non avrebbe potuto avere più ampi margini di manovra, in quanto la legge delega (art. 19, comma 15, l. 99/2009) autorizzava soltanto un'armonizzazione della normativa nazionale ai principî comunitari o, al massimo, una correzione degli «*errori materiali*» o dei «*difetti di coordinamento*» presenti nel codice di proprietà industriale; è però altrettanto vero che *ubi lex voluit dixit* e, non a caso, non mancano interventi legislativi anche in proprietà industriale che prescindono da vincoli di leggi delega (così è stato per l'ultima riforma sui Tribunali delle imprese; così era stato con la stessa legge 99/2009, la quale non si era limitata ad una funzione di mera legge delega, ma aveva essa stessa direttamente innovato alcune disposizioni del c.p.i., quali, ad esempio, l'art. 120, l'art. 134, l'art. 239).

⁴⁰¹ Così LIUZZO, *La protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2012, 4, pag. 299.

impedendo la circolazione o l'ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti, così togliendoli dalla disponibilità materiale del contraffattore) vicina a quella dell'inibitoria⁴⁰².

Tale doppia funzione deve quindi continuare ad imporre per il sequestro (ma anche per la descrizione e a differenza di quello che invece si dirà per l'inibitoria) la necessaria introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dalla legge⁴⁰³, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare *ex art. 132, comma 3, c.p.i.*

I dubbi interpretativi⁴⁰⁴ sul rapporto tra il sequestro e l'eventuale successivo giudizio di merito rimangono, anche se l'orientamento dominante pare propendere per la necessaria introduzione del giudizio, pena l'inefficacia del provvedimento di sequestro concesso⁴⁰⁵.

È infatti risaputo che sia nell'art. 132 c.p.i. sia nella norma generale dell'art. 669 *octies* c.p.c. è prevista un'eccezione alla regola - la regola è "generale" peraltro solo nella forma, in quanto era stata concepita già come "particolare" nella testa del legislatore, che invece aveva pensato come generale proprio l'ipotesi di non introduzione del giudizio di merito - della necessaria strumentalità tra il procedimento cautelare ed il successivo giudizio di merito, in quanto viene conferita stabilità anche senza il giudizio di merito rispetto «*ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad*

⁴⁰² FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 31, ritiene peraltro che rispetto al sequestro «*non è dato reperire alcun elemento idoneo a qualificarlo come conservativo o anticipatorio*», ritenendosi quindi preferibile valutarne «*la natura anticipatoria o conservativa*» in base all'«*oggetto del provvedimento specifico*».

⁴⁰³ Così sempre LIUZZO, *op. cit.*, pag. 299. Cfr. altresì SENA, *op. cit.*, pag. 377. In giurisprudenza T. Venezia, 7.11.2005, in *SSPII*, 2005, II, pag. 192; T. Napoli, 1.7.2007, in *Dir. Ind.*, 2007, pag. 573.

⁴⁰⁴ Molto interessante la ricostruzione di CORONA, *Le misure della descrizione e del sequestro*, cit., pagg. 1171 e 1176, nonché il contributo di CAVALLARO, *Imitazione servile: profili sostanziali e processuali*, in *Dir. Ind.*, 2007, pagg. 582-583.

⁴⁰⁵ Cfr. ad esempio CASABURI, *Il processo industrialistico rinovellato*, cit., pag. 519, il quale, invece, sia pure in contro-tendenza rispetto a quella che è poi diventata la successiva posizione dominante, aveva manifestato perplessità in merito alla necessaria introduzione del giudizio di merito all'esito di un provvedimento di descrizione.

anticipare gli effetti della sentenza di merito» (qui riprendendo la versione più “sintetica” del codice di proprietà industriale).

Rispetto al sequestro continuano, quindi, a porsi varie questioni, acuite ancor più dal fatto che spesso gli stessi giudici mal si avvalgono dell’art. 669 *octies*, comma 7, c.p.c. (applicabile anche in materia industriale al posto dell’abrogata norma di cui all’art. 23 del vecchio rito societario) e quindi comunque continuano a provvedere sulle spese al termine della fase cautelare senza porsi il problema della specifica tipologia dei provvedimenti comminati e quindi dell’eventualità o meno del successivo giudizio di merito⁴⁰⁶.

Perché dunque, a fronte di quest’incertezza interpretativa, il legislatore non ha scelto di esplicitare direttamente che, a fronte di un provvedimento anche di autorizzazione al sequestro, la parte vittoriosa è comunque tenuta ad introdurre il giudizio di merito per chiedere la distruzione o l’assegnazione in proprietà *ex art.* 124 c.p.i. delle cose oggetto di sequestro?

Nel silenzio, il dubbio sull’effettiva natura del sequestro può infatti permanere considerando che la definizione più tradizionale qualifica appunto come “provvedimenti anticipatori” *«quelli destinati ad anticipare provvisoriamente, in tutto o in parte, i prevedibili effetti della decisione finale»*⁴⁰⁷ e considerando che in materia industriale esiste la possibilità di richiedere il sequestro - sia pure in una forma *sui generis*

⁴⁰⁶ Così ad esempio T. Napoli, 1.7.2007, in *Dir. Ind.*, 2007, 6, pag. 573, ove la pronuncia sulle spese vi è stata anche a séguito della fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito *«attesa la natura non anticipatorio (sequestro)»*, nonché T. Bologna, 14.1.2010, inedita, ove vi è stata la pronuncia sulle spese pur a fronte di un provvedimento di inibitoria e di ordine di ritiro dal commercio, ma anche di sequestro dei prodotti ritenuti oggetto di contraffazione. Il contributo di CAVALLARO, *op. cit.*, pag. 583 evidenzia, però, come la dottrina processualistica prevalente ritiene irrilevante la qualificazione del provvedimento attribuita dal Giudice, in quanto - sia pur con una formula che continua ad essere sibillina se la legge non è chiara - *«spetta alla legge, non al Giudice, stabilire quale sia il carattere ed il conseguente regime di un procedimento e (...) che, in ultima analisi, la decisione in ordine al carattere anticipatorio o meno della misura cautelare compete esclusivamente al Giudice chiamato ad accertarne l’efficacia ex art. 669-novies c.p.c.»* (qui riprendendosi in particolare l’opinione espressa da BORGHESI, *Tutela cautelare e strumentalità attenuata: profili sistematici e ricadute pratiche*, in Atti Convegno tenutosi a Ravenna il 19 maggio 2006). Cfr. anche FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 31.

⁴⁰⁷ Cfr. ad esempio FIORUCCI, *I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, 2009, pag. 147.

nell'ipotesi di dover comminare una sanzione pur in prossimità della scadenza del diritto di privativa - anche all'esito del giudizio di merito *ex art. 124, comma 5, c.p.i.*⁴⁰⁸.

Inoltre continua a non comprendersi la permanenza di un' "esenzione" estesa, anche in materia industrialistica, ai provvedimenti di urgenza emessi *ex art. 700 c.p.c.* Ora, il provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* è - notoriamente - una misura atipica che può essere richiesta «*Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni*» (così l'*incipit* della norma processuale generale) e dunque fuori dei casi previsti da quelle stesse norme generali, tra cui le regole sul procedimento cautelare uniforme che vengono pure espressamente richiamate a titolo suppletivo sia nell'*art. 129 c.p.i.* per la descrizione ed il sequestro sia nell'*art. 131 c.p.i.* per l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio. Quali dunque possano essere in proprietà industriale questi ulteriori casi *ex art. 700 c.p.c.* è davvero difficile da ipotizzare.

Tra l'altro, anche volendo interpretare il suddetto richiamo all'*art. 700 c.p.c.* come un richiamo a quei provvedimenti atipici che possono venire adottati, congiuntamente alle misure tipiche del codice di proprietà industriale, per provvedere in via di urgenza ad eliminare determinati effetti negativi di atti di concorrenza sleale interferenti con la proprietà industriale (così anticipando la sanzione di cui all'*art. 2599 c.c.*), si rischia di pervenire ad un risultato pure paradossale, in quanto proprio in materia di concorrenza sleale è stata talvolta ammessa la legittimità di un provvedimento anche di sequestro proprio applicando l'*art. 700 c.p.c.*, in assenza di un provvedimento tipico analogo a quello dell'*art. 129 c.p.i.*⁴⁰⁹.

Inoltre, il provvedimento che autorizza il sequestro in materia industriale non è mai emesso da solo, in quanto la misura del sequestro viene - notoriamente - richiesta quale *quid pluris* rispetto ad un'inibitoria e/o a un ordine di ritiro dal commercio *ex art.*

⁴⁰⁸ Cfr. CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1094.

⁴⁰⁹ Cfr. in giurisprudenza T. Napoli, 11.7.2000, in *Giur. Nap* 2000, 451; T. Napoli, 26.10.1999, in *Giur. Nap.*, 2000, 55; T. Pistoia, 12.11.1993, in *GADI* 1993, pag. 760. Si sta peraltro affermando in epoca recente la tesi favorevole all'applicazione diretta delle norme del codice di proprietà industriale anche a tutte le fattispecie di concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale: cfr. T. Torino 14.8.2008; T. Torino 21.6.2008 citate in GROSSO, *Le misure sanzionatorie della concorrenza sleale*, in *Dir. Ind.* 2011, pag. 478 ss.; *contra* T. Milano, 4.1.2007, in *GADI*, 2007, pag. 592 ss.

131 c.p.i. In quest'ipotesi, se il ricorrente decide poi di non eseguire il sequestro e, al contempo, di non iniziare il giudizio di merito nel termine di legge, il provvedimento cautelare decade *in toto* o rimane valido nella parte inerente agli altri provvedimenti anticipatori?

Sul punto, un orientamento processuale più formale dovrebbe far propendere per l'inefficacia *tout court* del provvedimento cautelare, in quanto il comma 3 dell'art. 132 c.p.i. prevede come regola generale che, se il giudizio di merito non è iniziato, perde la sua efficacia appunto "il provvedimento cautelare" globalmente inteso.

Ciononostante, ferma la difficoltà di inquadrare e qualificare la misura dell'autorizzazione al sequestro, la *voluntas* del legislatore nazionale (non solo dal 2005, ma già a partire dal 2003 con il d.lgs. 5/2003 sul rito societario) è stata quella di favorire la tutela sommaria rispetto a quella ordinaria: perché, allora, l'inibitoria concessa da sola non decade ed invece dovrebbe decadere se concessa insieme ad un'autorizzazione al sequestro che poi la parte vittoriosa decide autonomamente di non eseguire?

Tra l'altro, a quest'ultimo proposito va tenuto conto che la norma generale dell'art. 675 c.p.c. per l'esecuzione del sequestro (norma ritenuta pacificamente applicabile anche al sequestro industriale⁴¹⁰) sancisce, nel caso di non esecuzione della misura entro il termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia (e non dalla sua comunicazione), l'inefficacia del "provvedimento che autorizza il sequestro" e non di altro. Traslando quindi tale norma al provvedimento cautelare "composito" della materia industrialistica, non sembrerebbe così peregrina l'ipotesi di una perenzione del provvedimento solo nella parte in cui si riferisce al sequestro ferma invece la stabilità dello stesso provvedimento (anche senza il successivo giudizio di merito) con riferimento alle altre misure di carattere anticipatorio ivi contenute. Oltretutto, ciò non configurerebbe l'unico caso di "scissione" degli effetti di un provvedimento, in quanto anche l'inefficacia di cui all'art. 130, comma 5, c.p.i., con riferimento al rapporto con il terzo presso il quale può essere stata anche autorizzata l'esecuzione di una descrizione o

⁴¹⁰ Cfr. ad esempio CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 173.

di un sequestro, viene ritenuta limitata solo ed esclusivamente rispetto alla posizione del terzo e non anche rispetto a quella del resistente principale indicato nel ricorso⁴¹¹.

Un'inefficacia del provvedimento con riferimento alla sola parte di autorizzazione del sequestro potrebbe peraltro essere l'applicazione di un più generale principio di conservazione degli atti giuridici, previsto dall'art. 159, comma 2, c.p.c., per cui la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Né, tanto meno, potrebbe dirsi che con questa soluzione il ricorrente si troverebbe ad essere ingiustificatamente avvantaggiato rispetto al resistente, in quanto quest'ultimo avrebbe pur sempre la possibilità di iniziare lui il giudizio di merito *ex art. 132, comma 4, c.p.i.* o comunque - così "sfruttando" l'incertezza legislativa di cui sopra - di iniziare, eventualmente, un giudizio per l'eventuale inefficacia del provvedimento cautelare *ex art. 669 novies c.p.c.* al fine di "testare" l'orientamento specifico del giudice che ha emesso il provvedimento.

Certo è che la situazione "farraginosa" legata alla natura del sequestro dovrebbe allo stato consigliare il ricorrente che non abbia interesse al giudizio di merito a non proporre *ab origine* la richiesta di sequestro o comunque a rinunciare alla medesima prima dell'emissione del provvedimento cautelare.

Il risultato di tutto ciò è che molti operatori, nella sempre giusta ottica prudenziale conservativa, iniziano comunque il giudizio di merito, nel rispetto del termine previsto, per evitare qualsiasi tipo di contestazione sulla perdita di efficacia delle misure concesse⁴¹². Tale prassi rigorosa va però - ancora una volta - contro le intenzioni del legislatore di introdurre strumenti processuali per semplificare e deflazionare i contenziosi giudiziari.

Quanto, poi, al possibile contrasto con la Direttiva *Enforcement* che parrebbe profilarsi rispetto ad un'eccessiva stabilizzazione delle misure cautelari, potrebbe essere obiettato che lo stesso art. 2 della suddetta Direttiva lascia comunque salvi eventuali diversi strumenti che siano presenti nella legislazione nazionale a condizione «*che*

⁴¹¹ Cfr. in giurisprudenza T. Catania, 20.6.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; in dottrina DONATO, *Le misure cautelari*, in BOTTERO-TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Padova, 2009, pag. 419.

⁴¹² Così CARTELLA R., *op. cit.*, pag. 268.

questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti» e, considerando la realtà giudiziaria italiana, è senz'altro opportuna la ricerca di ogni strumento possibile per ridurre la durata dei contenziosi giudiziari in modo da dare certezze alle parti in tempi rapidi.

4.3. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio di cui all'art. 131 c.p.i.

Sono stati invece inferiori gli interventi del d.lgs. 131/2010 sulle misure cautelari dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio di cui all'art. 131 c.p.i.

In particolare, come già anticipato nel precedente paragrafo, sull'art. 131 c.p.i. vi è stato solo un intervento di *maquillage*, in quanto quelle regole generali di coordinamento tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito, che il legislatore del 2006 aveva introdotto nell'art. 131 c.p.i. per attuare la Direttiva *Enforcement*, sono state appunto spostate dall'art. 131 c.p.i. all'art. 132 c.p.i., visto che (coerentemente) non possono dirsi riferibili solo all'inibitoria ed al ritiro dal commercio⁴¹³, ma sono piuttosto comuni a tutti i provvedimenti cautelari tipici ottenibili in materia industriale.

Anche rispetto all'inibitoria ed all'ordine di ritiro dal commercio cautelari - sanzioni che vanno lette in *pendant* con le "omologhe" sanzioni che l'art. 124 c.p.i. consente di pronunciare all'esito di una sentenza definitiva - rimangono comunque aperte le questioni che qui di séguito verranno trattate.

4.3.1. L'inibitoria: la penale come strumento di coercizione indiretta

Con riferimento all'inibitoria, è senz'altro carente - ma si tratta in questo caso di una lacuna difficilmente colmabile con precisi interventi legislativi, in quanto collegata piuttosto alla natura giuridica dell'inibitoria stessa - il profilo legato all'effettiva valenza coercitiva che può essere insita in una sanzione di tal genere. Il che impone alcune riflessioni che prescindano da quello che è invece il problema principale

⁴¹³ Al contrario, la previsione dell'obbligo di iniziare il giudizio di merito entro un determinato termine all'interno di una norma dedicata all'inibitoria, vale a dire al tipico provvedimento idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, per il quale avrebbe però al contempo dovuto valere l'esclusione ora prevista dall'art. 132, comma 4, c.p.i., veniva letta come una grave incongruenza.

dell'inibitoria definitiva, vale a dire quello legato alla specifica natura giuridica della sanzione stessa⁴¹⁴.

A livello cautelare, dato per pacifico il carattere anticipatorio del provvedimento di inibitoria (e così pure di ordine di ritiro dal commercio), è stato mantenuto anche dall'ultimo intervento legislativo il carattere "fortemente preventivo" della sanzione (che era stato introdotto dal legislatore del 2006), in quanto permane la possibilità di colpire qualsiasi violazione che si configuri anche come solo «*imminente*». Il che, come si vedrà in seguito (cfr. *infra*, par. 4.8.2), rappresenta il principale indizio per arrivare ad un minor rigore nella valutazione del *periculum in mora* prettamente cautelare, così contribuendo ad accentuarsi la prospettiva di un vero e proprio rito speciale nel diritto industriale, rito "accelerato" con regole sue proprie, molto più simile al "*Kort Geding*" olandese che non ai nostri "ordinari" procedimenti di urgenza di diritto processuale generale⁴¹⁵.

Tanto a livello cautelare quanto in sede di merito, rispetto all'inibitoria resta quindi il problema di come garantire il rispetto della misura, in quanto, generandosi dalla stessa un ordine di *non facere* infungibile⁴¹⁶, non è possibile esperire il procedimento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c.⁴¹⁷, il quale può operare solo per ottenere la rimozione degli effetti dell'attività svolta in violazione degli obblighi di non

⁴¹⁴ L'orientamento prevalente, al quale aderisce anche VANZETTI M., *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, pag. 26 ss., qualifica l'inibitoria come «una tutela contigua a quella di condanna», dalla quale però si viene a distinguere «solo perché da essa non nasce l'azione esecutiva» (cfr. in proposito CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2008, 171). Vi è poi una variante al suddetto orientamento rappresentata dalla posizione espressa da MARINUCCI E., *Gli effetti della sentenza inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002, pag. 241, secondo cui l'inibitoria ha una valenza costitutiva volta a specificare il generico precetto previsto dalla legge, determinando in concreto la tipologia di condotta che deve essere evitata. Vi è poi la posizione espressa in SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, pag. 81 ss., che vede l'inibitoria insita all'interno di ogni accertamento, per cui non sarebbe quindi necessario, di volta in volta, l'emanazione di un ordine *ad hoc* di *non facere*.

⁴¹⁵ Cfr. GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, cit., pagg. 150-151.

⁴¹⁶ Cfr., tra le ultime, T. Milano, 30.3.2010, in *GADI*, 2010, pag. 516.

⁴¹⁷ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 541. In giurisprudenza cfr. altresì C. 21.5.2008, n. 13067, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, pag. 570; C. 25.7.1995, n. 8080, in *Dir. Ind.*, 1996, 774; T. Milano, 30.3.2010, in *GADI*, 2010, 516.

fare, ma non per reprimere un'attività che venga fatta nonostante uno specifico divieto in tal senso.

Ciò premesso, è senz'altro superato un vecchio orientamento, talvolta "affacciatosi" in alcune pronunce giurisprudenziali⁴¹⁸, secondo cui non sarebbero ammissibili *tout court* provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi per loro natura infungibili.

Al contrario, proprio in materia industriale il legislatore ha effettuato un "intervento correttivo", prevedendo - qui molto prima dell'introduzione della norma processuale generale di cui all'art. 614 *bis* c.p.c. - anche una penale, vale a dire uno "strumento rafforzativo del divieto di non fare" e quindi la possibilità di imporre il pagamento di una somma pecuniaria a carico del destinatario per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'attuazione del provvedimento di inibitoria comminato⁴¹⁹.

Anche in materia di penale - e pure a tal proposito con considerazioni analoghe sia per il procedimento cautelare sia per l'analoga misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 124, comma 2, c.p.i. per il giudizio ordinario - non può mancare il rammarico circa il fatto che il legislatore non sia ancora intervenuto per chiarire con certezza quali siano le modalità per la riscossione della penale stessa.

Tale strumento di coercizione indiretta è sì molto utile, ma avrebbe senz'altro un'efficacia ancora più dissuasiva se non ci fossero tanti dubbi per "metterne in moto la relativa macchina" dell'esecuzione. Infatti, il codice di proprietà industriale, come ha previsto, nell'art. 124, comma 7, un procedimento sommario per fare risolvere allo stesso giudice che ha emesso la sentenza le eventuali contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in quell'articolo (tra cui appunto anche l'inibitoria e la penale fissate dalla sentenza definitiva), avrebbe dovuto, altrettanto, prevedere un

⁴¹⁸ Cfr. T. Palermo, 28.7.1995, in *Foro It.*, 1996, I, col. 2252.

⁴¹⁹ Ha evidenziato lo stretto collegamento della penale con l'inibitoria T. Roma, 22.1.2008, in *GADI*, 2008, pag. 656, il quale ha respinto la domanda di condanna al pagamento di una penale in assenza di una specifica domanda di inibitoria ed in presenza invece di una domanda di mera conferma dei provvedimenti cautelari.

analogo meccanismo per il rito “cautelare-sommario”, tanto più se pensato come un “rito-corsia privilegiata” per la soluzione delle controversie.

Al contrario, è stato negato negato per la quantificazione della penale lo strumento dell’art. 669 *duodecies* c.p.c. (invece esperibile per determinare le modalità di attuazione o per risolvere difficoltà o contestazioni derivanti dalle altre misure cautelari e forse per risolvere eventuali contrasti legati solo all’*an* della penale, ad esempio nell’ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione⁴²⁰). Nel nostro ordinamento non c’è infatti la possibilità (come ad esempio nell’ordinamento francese) per il giudice di liquidare con proprio provvedimento l’*astreinte*, occorrendo piuttosto «*un provvedimento che renda liquido il credito, essendo questo determinato dalla somma degli inadempimenti contestati*»⁴²¹.

Il che consiglierebbe, a parere della suddetta pronuncia, l’introduzione di un giudizio ulteriore, se del caso anche in via monitoria (ad esempio nell’ipotesi in cui sia determinabile con certezza il numero delle violazioni commesse, tanto che per la quantificazione sia sufficiente effettuare una semplice moltiplicazione della somma già fissata nell’ordinanza) o comunque avvalendosi poi in corso di causa del meccanismo dell’art. 186 *ter* c.p.c. Tuttavia è evidente la discrasia di un orientamento di tal genere con la *voluntas* del legislatore di sveltire il più possibile il processo, tanto più in considerazione del fatto (anche prima sottolineato) che uno strumento *ad hoc* risulta previsto per le misure comminate con sentenza (l’art. 124, comma 7, c.p.i, il quale si

⁴²⁰ Per fare un esempio concreto, in T. Venezia, 29.8.2012 inedita (si tratta di una sentenza, ma il problema è analogo anche nella fase cautelare), nel dispositivo la penale è stata collegata ai dispositivi “offerti in vendita”, quando invece nella motivazione dello stesso provvedimento si faceva riferimento ad effettivi “atti di commercializzazione”.

⁴²¹ T. Bologna, 13.7.2007, Est. LICCARDO, citata da GHINI, *Ambito oggettivo dell’inibitoria e mezzi di coazione indiretta*, in *Foro Pad.*, 2011, pag. 601 ss. Così anche T. Bologna, 24.11.2010, inedita, secondo cui «*non è consentito richiedere in sede di attuazione del provvedimento cautelare concesso la quantificazione della penalità di mora (...) poiché il petitum della relativa domanda non attiene alle modalità attuative*», nonché A. Milano, 10.2.2004, in *Giur. It.*, 2004, 7; T. Bologna, 13.15.2007, in *Riv. Esec., Forz.*, 2007, 4, 729 ss.; T. Napoli, 30.4.2008, in *Foro It.*, 2008, I, col. 2029; *contra* in dottrina VANZETTI M., *op. cit.*, pagg. 179-180, la quale peraltro riporta, a conferma di un dibattito mai sopito, altre due pronunce discordanti del Tribunale di Milano: da un lato T. Milano, 21.6.2007, ha negato l’applicabilità dell’art. 669 *duodecies* cp.c.; dall’altro lato T. Milano, 12.2.2008, nel corso di un giudizio di merito ha respinto la richiesta *ex art. 186 ter* c.p.c., ritenendo che anche la liquidazione della penalità è «*manifestazione del potere cautelare*» e dunque soggetta all’art. 669 *duodecies* c.p.c. Favorevole a quest’ultima è anche SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 184.

riferisce, più genericamente, alle «*contestazioni*»), ma non per le misure (anticipatorie e quindi potenzialmente stabili) comminate, in via cautelare, con ordinanza.

Potrebbe quindi essere opportuno che il legislatore preveda, con un richiamo espresso analogo a quello delle norme sul procedimento cautelare uniforme, l'applicazione anche in materia industriale dell'art. 614 *bis* c.p.c.⁴²², vale a dire della norma con cui la legge 69/2009 ha introdotto l'*astreinte* nel diritto processuale generale prevedendo esplicitamente (cosa che manca nel diritto industriale) che il relativo provvedimento è già di per sé titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Sussistono peraltro, anche nell'attuale situazione normativa, molteplici ragioni a favore dell'applicabilità diretta anche nel processo industriale dell'art. 614 *bis* c.p.c. (peraltro a condizione che si aderisca alla tesi della compatibilità di quest'ultimo istituto con i provvedimenti cautelari⁴²³): innanzitutto, le norme del c.p.i. sulla penale (artt. 124 e 131 c.p.i.) sono state "precursori" della norma di diritto processuale generale e sarebbe davvero illogico non consentire anche nella materia industriale l'applicazione di una norma processuale che è stata formulata - tra l'altro con funzione deflattiva⁴²⁴ del possibile contenzioso successivo - proprio traendo spunto dalla normativa speciale ed ha proprio l'intento di colmare le lacune della norma speciale. Inoltre è pacifica l'applicabilità dell'art. 614 *bis* c.p.c. in materia di concorrenza sleale (sia "pura" sia "interferente") e dunque, come si è arrivati a riconoscere la possibilità di utilizzo delle norme processuali del c.p.i. anche nella concorrenza sleale interferente⁴²⁵, allo stesso modo va riconosciuta, *a contrario*, la possibilità di utilizzo di strumenti processuali di diritto generale per integrare le norme di diritto particolare (operazione che, non a caso, viene fatta in merito alla pubblicazione *ex art.* 126 c.p.i., norma che viene integrata dall'art. 120 c.p.c. soprattutto nella parte in cui quest'ultima prevede la possibilità di

⁴²² In linea generale intorno alla portata del nuovo art. 614 *bis* c.p.c. cfr. C. 24.4.2008, n. 10676; C. 4.8.2005, n. 16379, in *Guida Dir.*, 2005, 38, 57; T. Genova 23.6.2006.

⁴²³ Così FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 26.

⁴²⁴ Così espressamente T. Cagliari, 19.10.2009, in *Contratti*, 2010, 7, pag. 682 ss.

⁴²⁵ Cfr. GROSSO, *op. cit.*, pag. 478 ss.

“esecuzione diretta” della misura da parte del soggetto vittorioso con diritto ad ottenerne la ripetizione delle spese dal soggetto obbligato rimasto inerte⁴²⁶).

Tutto ciò premesso, quel che è certo è che, al momento, per riscuotere la somma prevista dalla penale, la parte vittoriosa ha a disposizione le seguenti strade:

a) o, applicando direttamente l’art. 614 *bis* c.p.c., provvede direttamente alla notifica del precetto avendo già essa stessa accertato e quantificato il numero delle violazioni compiute;

b) o, stando maggiormente “dalla parte dei bottoni” tanto più per la circostanza che vi è spesso incertezza sullo stesso *dies a quo* per l’inizio dell’applicazione della penale⁴²⁷, propone un ricorso per ingiunzione per la preventiva determinazione giudiziale del *quantum*, dovuto dalla controparte, in relazione al numero delle nuove violazioni allegate;

c) o, qualora abbia già introdotto il giudizio di merito (ad esempio perché interessata alla conversione del sequestro in distruzione o assegnazione in proprietà o per il risarcimento del danno *ex art.* 125 c.p.i., danno ulteriore e distinto rispetto alla somma determinata dalla penale), proponendo apposita domanda - anche se nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali⁴²⁸ - al giudice del merito per una quantificazione con la sentenza definitiva o, ancor meglio, in corso di causa con un’ordinanza pronunciata *ex art.* 186 *ter* c.p.c., tenendo altresì presente l’esperibilità di un preventivo ricorso *ex art.* 669 *decies* c.p.c., qualora, *medio tempore*, si siano verificati mutamenti delle circostanze tali da far ritenere giustificata una modifica dell’importo quantificato come penale per ogni ulteriore violazione⁴²⁹ (anche sulla precisa quantificazione delle penali non sempre è riposta la massima attenzione da parte degli Organi giudicanti⁴³⁰).

⁴²⁶ La giurisprudenza si era da tempo espressa in tal senso: cfr. ad esempio A. Bologna, 12.3.1992, in *GADI*, 1992, pag. 484.

⁴²⁷ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pagg. 183-184 ne auspica un maggiore interesse da parte dei Giudici. In proposito cfr. T. Bologna, 17.9.2010, richiamata da GHINI, *op. cit.*, pag. 608, che ha comminato penali che sarebbero entrate in vigore dopo un mese dalla pronuncia.

⁴²⁸ Così T. Torino, 29.9.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1187 ss.

⁴²⁹ Ad esempio T. Bologna, 15.9.2010 poi confermata in sede di reclamo con ordinanza 24.1.2011, entrambe inedite e citate da GHINI, *op. cit.*, pag. 601 ss., ha aumentato da euro 1.000,00 ad euro 30.000,00 l’importo della penale, dato che l’inadempimento del soggetto resistente rispetto al precedente provvedimento «*giustifica un inasprimento della stessa, essendo evidentemente provato a posteriori che l’idoneità della misura originariamente fissata*

Si profila allora un'ulteriore discrasia che meriterebbe un intervento di correzione da parte del legislatore.

Infatti solo nell'ipotesi *sub c)*, è chiaro e pacifico che l'organo deputato a valutare i comportamenti successivi ed a quantificare la penale è il Tribunale delle imprese davanti al quale è stato radicato il giudizio di merito.

Al contrario, nelle ipotesi *sub a)* e *b)* è assai più probabile - ancor più stando alle incertezze interpretative vigenti (si rimanda in proposito al capitolo terzo) - che le questioni vadano sul tavolo della "sezione ordinaria", sia nel caso di (probabilissima) opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi *ex artt.* 615 o 617 c.p.c. (ipotesi *sub a)* sia nel caso di (altrettanto probabile) opposizione a decreto ingiuntivo (ipotesi *sub b)*, con l'ulteriore aggravante, in quest'ultima circostanza, della competenza funzionale del giudice del giudizio di opposizione *ex art.* 645 c.p.c. il quale deve infatti rimanere assegnato all'Ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; dal che si determina l'ulteriore interrogativo inerente alla scelta del giudice al quale, ancor prima, proporre il ricorso per ingiunzione⁴³¹.

Così ragionando, non è soddisfacente neppure quell'orientamento giurisprudenziale che si era considerato nel capitolo precedente (cfr. in particolare il par. 3.2.2), in quanto non è sempre vero che nei casi di cui sopra si tratti sempre e solo di somme di denaro e non vi sia quindi un accertamento, neppure indiretto, su un diritto di proprietà industriale. In ogni modo, non si comprende l'incongruenza per cui si possa pronunciare la sezione specializzata solo nel caso di penale richiesta in pendenza del giudizio di merito e non in altre circostanze.

(...) non ha spiegato l'effetto "dissuasivo" suo tipico», anche considerando «il livello dello scontro concorrenziale e dell'illecito che (...) è disposto a compiere, considerato in uno ai margini di utile del settore».

⁴³⁰ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 184, ricorda che dovrebbe valere anche in tale ambito come principio generale il disposto dell'art. 124, comma 6, c.p.i., per cui nell'applicazione delle sanzioni, bisogna tenere conto "della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi".

⁴³¹ Che l'incertezza sul punto sia massima è confermato dal fatto che la sezione specializzata del Tribunale di Bologna ha, proprio nelle more della redazione della presente trattazione, richiesto informalmente alcuni spunti ai difensori che dovevano valutare la proposizione di un ricorso per ingiunzione per la penale, così da poter discutere collegialmente la questione e formare un orientamento più preciso.

De iure condendo si auspica quindi in un intervento legislativo che possa adeguare l'art. 669 *duodecies* c.p.c. per consentire interventi successivi del giudice che ha pronunciato la misura anche per la riscossione della penale (in tal modo si creerebbe con certezza un'appendice di procedimento di fronte alla stessa "sezione specializzata" che aveva già comminato la sanzione), nonché un ulteriore intervento legislativo sull'art. 137, comma 14, c.p.i. (il cui disposto viene al momento ritenuto incidere sulla sola competenza per territorio e non sulla competenza per materia⁴³²), in modo da attribuire alle sezioni specializzate anche le procedure di esecuzione forzata inerenti ai diritti di privativa (tra l'altro, qui riferendosi alla sezione del Tribunale di Bologna, la medesima già si occupa, in aggiunta alle materie di competenza del Tribunale delle imprese, anche delle opposizioni all'esecuzione, per cui la devoluzione di queste ulteriori materie non sarebbe così sconvolgente).

4.3.2. L'inibitoria: l'interpretazione e la portata del titolo

L'attribuzione di ogni questione alla sezione specializzata sarebbe infatti opportuna, in quanto, a fronte di un'inibitoria con penale, si pone spesso anche il problema (preliminare alla stessa quantificazione della penale) di cogliere l'esatta portata del titolo esecutivo per individuare il contenuto dell'inibitoria stessa e così valutare il successivo comportamento del soggetto destinatario del provvedimento.

La "coperta" del titolo esecutivo che porta con sé un'inibitoria è spesso "corta": se il contenuto dell'inibitoria è stato formulato in modo troppo generico (sia nella domanda giudiziale sia nella successiva pronuncia del giudice) la stessa può sì riguardare e "tenere a bada" molti più comportamenti successivi del resistente, ma rende al contempo necessario un preventivo accertamento giudiziario (in quest'ambito è comunque pacifico il ricorso all'art. 669 *duodecies* c.p.c.) per la precisa valutazione della portata del titolo e del comportamento posto in essere dal resistente. Se invece il

⁴³² Si ricorda infatti che T. Milano, 1.6.2009, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, pag. 233 ss. aveva escluso che l'art. 137, comma 14, potesse attribuire alle sezioni specializzate anche tutta la materia dell'esecuzione, in quanto un tale interpretazione avrebbe configurato un eccesso di delega e dunque non potendo di per sé escludere un eventuale successivo intervento correttivo del legislatore.

contenuto dell'inibitoria è stato formulato in modo troppo dettagliato, vi è il rischio che si apra più facilmente «*la via all'elusione dell'ordine del giudice per mezzo di lievi modifiche del proprio comportamento da parte del destinatario dell'ordine stesso*»⁴³³, fermo restando che in proposito è senz'altro apprezzabile, nell'ottica di celerità ed effettività della tutela più volte evidenziata, l'orientamento elastico affermatosi nella più recente giurisprudenza, per il quale appunto «*il titolo esecutivo deve essere interpretato con un minimo di elasticità per evitare che il soggetto destinatario di una inibitoria possa eluderla apponendo al prodotto una qualunque piccola variazione, poco o nulla apprezzabile*»⁴³⁴.

Pur ragionando secondo quest'ultima prospettiva è comunque opportuna la richiesta di un ulteriore provvedimento giudiziario *ex art. 669 duodecies c.p.c.* per accertare la sussistenza o meno di un "rapporto di corrispettività" tra il titolo esecutivo ed il comportamento del resistente, così da avere in tempo utile un'"interpretazione autentica" della situazione concreta onde evitare successive spiacevoli "sorprese" (ad esempio, il Tribunale di Torino, nella pronuncia sopra riportata, aveva rigettato una seconda richiesta cautelare che era stata proposta dal ricorrente in base alla circostanza che già il primo titolo esecutivo avrebbe potuto inibire il comportamento del resistente).

Di conseguenza, da un lato, rimane senz'altro valido il consiglio rivolto⁴³⁵ agli avvocati ed ai giudici di evitare l'uso di formule troppo generiche nell'inibitoria ed invece di specificare l'illecito da inibire con riferimento a comportamenti che si possano ritenere equivalenti a quello che è stato l'oggetto immediato del giudizio; dall'altro lato, sarebbe altresì opportuna una presa di posizione espressa del legislatore che - come è ad esempio avvenuto nell'art. 52 c.p.i. ove si è allargato l'ambito di protezione del brevetto anche agli elementi equivalenti a quelli indicati nelle rivendicazioni - integrasse i

⁴³³ Cfr. VANZETTI M., *op. cit.*, pag. 53, la quale riporta testualmente SPOLIDORO, *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, pag. 84.

⁴³⁴ Cfr. T. Torino, 17.2.2010, in *Foro Pad.*, 2011, pag. 600 ss. che riprende peraltro C. 22.2.2008, n. 4651. Cfr. altresì T. Venezia 13.6.2006, in *GADI*, 2006, 938; T. Milano 23.9.2004, in *GADI*, 2004, 1182; *contra* T. Varese 10.10.2002, in *GADI*, 2003, 508, il quale ha invece escluso che l'inibitoria si possa estendere anche ad impedire un prodotto nuovo rispetto a quello oggetto della pronuncia originaria.

⁴³⁵ Cfr. CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1056.

disposti degli artt. 124 e 131 c.p.c. e chiarisse con precisione la portata dell'inibitoria e così potenziasse gli strumenti per colpire, anche in corso di causa, modifiche (ovviamente non radicali) della condotta da parte del contraffattore⁴³⁶: se, infatti, in un giudizio di nullità di un brevetto il nuovo art. 79, comma 3, c.p.i. consente di sottoporre al giudice una nuova riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio (in quel caso si comportando notevoli problemi pratici, in quanto il giudice è spesso costretto a richiamare il CTU per riaprire il contraddittorio tecnico), perché ritenere come fatti nuovi e quindi esentare da possibile censura nel giudizio pendente le modifiche non radicali del comportamento che fossero state poste in essere da parte del soggetto contraffattore?

4.3.3. L'inibitoria: l'eventuale tutela mediante le norme penali

Proseguendo poi nella carrellata sull'inibitoria, va fatto un accenno anche agli altri strumenti - di portata pratica decisamente inferiore rispetto alla penale - che vengono richiamati nell'auspicio di supplire all'impossibilità di esecuzione forzata diretta dell'obbligo di *non facere*. In base all'esperienza seguita in altri ordinamenti⁴³⁷ è stata infatti valutata la possibilità di fare ricorso anche ad alcune norme penali.

In proposito viene tendenzialmente negata⁴³⁸ l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., relativa all'inosservanza rispetto ad un ordine dell'autorità per ragione di giustizia (o di sicurezza pubblica), in quanto ritenuta

⁴³⁶ CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 1057 opportunamente suggerisce di potersi fare riferimento alla teoria generale dell'azione ed all'affermazione, prevalente in giurisprudenza, per cui l'identità della *causa petendi* permane quando l'allegazione di fatti nuovi non va ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione (cfr. C., 24.11.2008, n. 27890; C., 3.9.2007, n. 18513; C., 13.1.2006, n. 514, le cui massime sono tutte in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Peraltro, con riferimento all'inibitoria comminata con sentenza all'esito di un giudizio di merito, è pacifico che l'accertamento insito nella pronuncia di inibitoria è oggetto di giudicato, consentendo così di acquisire, in un eventuale secondo giudizio di cognizione, l'accertamento di illiceità dell'atto che è stato valutato nel primo giudizio, a condizione che tra i due comportamenti (quello considerato dalla pronuncia inibitoria e quello successivamente realizzato) vi sia un'identità di genere e specie all'interno della quale le eventuali variazioni (che comunque devono essere meramente estrinseche e non caratterizzanti) non possono fare escludere l'operatività della pronuncia medesima (cfr. in proposito C. 21.5.2008, n. 13067, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, 570; C. 25.7.1995, n. 8080, in *Dir. Ind.*, 1996, 774; A. Milano, 29.4.2006, in *GADI*, 2006, pag. 794).

⁴³⁷ CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, cit., pag. 1074 fa riferimento all'esperienza germanica ed a quella anglosassone.

⁴³⁸ Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 545.

applicabile solo rispetto a provvedimenti “oggettivamente amministrativi” a contenuto di polizia e destinati quindi ad operare nei rapporti esterni all’attività del giudice, con esclusione dunque di quelli con efficacia solo tra le parti senza interessare la collettività.

Viene invece ritenuto più pertinente il richiamo all’art. 388, comma 2, c.p., norma che infatti estende la fattispecie penale di cui al comma 1 (ma senza la previsione del dolo specifico) anche nei confronti di chi eluda l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, concetto quest’ultimo ritenuto applicabile⁴³⁹ anche rispetto alla proprietà industriale (più problematico invece il riferimento alla concorrenza sleale⁴⁴⁰). Ciononostante, anche il ricorso a questo strumento risulta ostacolato - e questo è il motivo per cui è ritenuta molto più incisiva la previsione della penale - in considerazione dell’interpretazione assai “elastica” che la stessa giurisprudenza⁴⁴¹ ha fornito circa la nozione di “elusione”: il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali non è infatti ritenuto penalmente rilevante, in quanto l’interesse tutelato non è l’autorità in sé della decisione giudiziaria, ma l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Il che porta a dover valutare, caso per caso, non solo le caratteristiche specifiche del provvedimento e della tipologia specifica degli obblighi imposti (e fin qui un ordine di inibitoria sarebbe in linea posto che il contributo del soggetto obbligato è determinante per il rispetto dell’obbligo stesso), ma anche la circostanza che l’«*effettività della giurisdizione*» non venga già garantita anche da altri strumenti (la previsione di una penale appunto) tali da poter far escludere l’*extrema ratio* del ricorso alla sanzione penale⁴⁴².

4.3.4. L’inibitoria: l’estensione dei legittimati passivi. Cenni sulla responsabilità dell’*internet provider*.

⁴³⁹ SPOLIDORO, *Un’importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del Giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, pag. 171 ss.

⁴⁴⁰ GROSSO, *op. cit.*, pag. 483.

⁴⁴¹ C. pen., 5.10.2007, n. 36692.

⁴⁴² Cfr. SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, pag. 181, il quale ha peraltro evidenziato che «*la questione resta in bilico*» così contribuendo ad accrescere i margini di incertezza intorno a quest’ultimo strumento.

Rimane infine da svolgere un mero accenno - l'argomento sarebbe di per sé meritevole di un unico autonomo approfondimento - all'ultima parte dell'art. 131, comma 1, c.p.i. (che riprende peraltro l'ultima parte dell'art. 124, comma 1, c.p.i.). Tale disposto è stato infatti inserito nel 2006 in attuazione della Direttiva *Enforcement* (e poi mantenuto nel 2010) con l'evidente obiettivo di estendere il novero dei legittimati passivi rispetto ad un'inibitoria e così colpire anche i soggetti «*i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale*» e dunque *in primis* i “*service provider*”, vale a dire i gestori dei siti *internet* che vengono utilizzati per porre in essere le varie fattispecie di contraffazione⁴⁴³.

La posizione del *provider* rispetto agli illeciti di diritto industriale si intreccia peraltro - sotto la spinta di *lobbies* che, in nome della garanzia della libertà espressiva nella rete, non si rendono conto che proprio la rete sta diventando il terreno più fertile per le contraffazioni⁴⁴⁴ - con la disciplina delle particolari esenzioni previste nella Direttiva sul commercio elettronico, a propria volta recepita in Italia negli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. 70/2003. Pertanto, la più recente giurisprudenza tende comunque a “filtrare” la posizione del *provider*, escludendo che il medesimo, specie se di mero *hosting* (quindi “automatico e passivo”), possa essere di per sé destinatario di provvedimenti interdittivi (quali anche l'inibitoria) nelle situazioni in cui non sia stato messo preventivamente a conoscenza, con diffide precise e dettagliate, delle eventuali situazioni di illiceità perpetrate all'interno del proprio sito⁴⁴⁵.

4.3.5. L'ordine di ritiro dal commercio: alcune considerazioni

⁴⁴³ Cfr. VANZETTI M., *op. cit.*, pag. 33, la quale ipotizza, sia pure ragionando solo sull'art. 124 c.p.i. (il cui testo peraltro coincide con quello dell'art. 131, salva la precisazione del riferimento anche all' “intermediario che sia parte del giudizio”) anche il coinvolgimento dei soggetti organizzatori delle fiere o delle esposizioni nelle quali vengono esposti i prodotti in contraffazione degli altrui diritti di privativa.

⁴⁴⁴ Cfr. da ultimo GALLI, *Contraffazione via web e luxury goods: le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in www.filodiritto.com.

⁴⁴⁵ Cfr. in proposito T. Milano, 25.1.2011; T. Milano, 31.3.2011; T. Roma, 20.3.2011; T. Roma 11.7.2011, tutte pubblicate in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pag. 17 ss., con nota di TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google Suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “Yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*.

Come si era anticipato all'inizio di questo terzo paragrafo, l'ultimo intervento legislativo del 2010 ha mantenuto nell'art. 131 c.p.i. la sanzione dell'ordine di ritiro dal commercio anche in via cautelare, sanzione che era stata introdotta con il d.lgs. 140/2006 e che è stata, oltretutto, considerata come una *best practice* della realtà italiana nell'ambito dell'Osservatorio sulla contraffazione e sulla pirateria elaborato a livello comunitario, in quanto impone un onere ragionevole al responsabile della violazione nel caso in cui questi abbia ancora il controllo delle dimensioni della violazione stessa⁴⁴⁶. Trattasi peraltro di un istituto che, pur non direttamente previsto nella legge sul diritto d'autore, viene comunque ritenuto applicabile anche in quella sede in base all'art. 158 l.d.a., norma che impone la possibilità di condannare l'autore della violazione a rimuovere lo stato di fatto da cui risulta la violazione stessa⁴⁴⁷.

In realtà, il legislatore avrebbe dovuto (e dovrebbe) intervenire meglio anche su questo istituto che, nella pratica, rischia di trasformarsi in una mera "sanzione di carta" con un effetto deterrente quasi nullo: se un'inibitoria, pur con tutte le problematiche sopra evidenziate, comunque rimane una sentita "spada di Damocle" che pende sulla testa del destinatario, lo stesso non può dirsi rispetto ad un ordine di ritiro dal commercio. Per il destinatario del provvedimento risulta infatti molto più facile poter dimostrare - anche proponendo un'opposizione al precetto che in questo caso si ritiene possibile notificare per conseguire l'adempimento forzato dell'obbligo⁴⁴⁸ - di avere eseguito un ordine di ritiro dal commercio, ad esempio esibendo l'invio di lettera circolare a tutta la rete di vendita alla quale erano stati consegnati i prodotti contraffatti (e ciò anche a prescindere dalla formale proprietà del bene, ritenendo sufficiente la norma, come l'art. 124 c.p.i., anche la semplice disponibilità della cosa).

Che cosa accade, però, qualora la suddetta circolare venga frustrata dalla non collaborazione dei soggetti terzi rivenditori o ausiliari del contraffattore? Sul punto è senz'altro vero che non è possibile imporre al destinatario della misura un obbligo di

⁴⁴⁶ Cfr. CORONA, *L'inibitoria cautelare*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1221.

⁴⁴⁷ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 180.

⁴⁴⁸ Cfr. in proposito T. Milano, 30.3.2010, in *GADI*, 2010, pag. 516 ss.

riacquisto dei beni⁴⁴⁹, obbligo che andrebbe contro ai più generali principî di libertà imprenditoriale costituzionalmente garantiti (*in primis* l'art. 41 Cost.), ma è altrettanto vero che la sanzione dell'ordine di ritiro dal commercio può avere un senso soltanto se la si intende come un'obbligazione di risultato nei confronti del contraffattore⁴⁵⁰. Sarebbe quindi davvero opportuno - ma sul punto i maggiori "colpevoli" sono gli stessi avvocati che fanno richiesta di tale sanzione in modo quasi "stereotipato", psicologicamente intendendola come una mera appendice dell'inibitoria e nulla di più - chiedere che vengano imposti al contraffattore due termini distinti⁴⁵¹, il primo, strettissimo, per l'attivazione della sua condotta collaborativa (ad esempio l'invio della lettera circolare, a mezzo raccomandata o PEC, alla rete di vendita) ed un altro, fissato a distanza di qualche mese, per la verifica dell'effettivo raggiungimento o meno del risultato, vale a dire per controllare se la merce sia rientrata o meno nella disponibilità del contraffattore.

A questo punto, vanno però sottolineati due ulteriori problemi:

1) quale è la sorte della merce che dovesse "rientrare alla base" dal contraffattore?

È chiaro - anche perché, di solito, l'ordine di ritiro dal commercio è collegato ad un'inibitoria pure pendente - che il contraffattore non potrà certo utilizzare tale merce nell'esercizio della propria attività. Tale ovvia considerazione vale però solo nell'ipotesi "classica" in cui siano i prodotti in sé a costituire la contraffazione del titolo di privativa. Che cosa fare invece nei casi *border line*? Ad esempio, se fosse possibile togliere il marchio in contraffazione e poi ricontrassegnare i prodotti con altro segno distintivo, non se ne potrebbe certo impedire una nuova commercializzazione. Oppure, nel caso di brevetto, un nuovo utilizzo non potrebbe invece essere impedito nei confronti di quei componenti che non siano univocamente destinati alla realizzazione dell'oggetto della contraffazione (ipotesi di contraffazione indiretta o *contributory*

⁴⁴⁹ DE SAPIA, *Un bilancio positivo per la Sezione specializzata milanese*, in *Dir. Ind.*, 2008, 2, pag. 136.

⁴⁵⁰ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 81.

⁴⁵¹ Così CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, cit., pag. 1064.

*infringement*⁴⁵²), volendo considerare di portata più generale l'ipotesi dell'art. 124, comma 4, c.p.i. («*mezzi specifici che servono univocamente a produrli*»).

2) Come poter eseguire coattivamente un ordine di ritiro dal commercio?

In proposito, tutti i problemi in precedenza evidenziati per l'inibitoria vanno considerati “al quadrato”, in quanto l'ordine di ritiro dal commercio coinvolge, come visto, non solo il diretto destinatario della misura, ma anche tutti i soggetti terzi ai quali il medesimo si era riferito per la circolazione dei prodotti. Oltretutto, il legislatore non ha corretto l'art. 131, comma 2, c.p.i. (né, tanto meno, l'art. 124, comma 2, c.p.i.) e non ha quindi direttamente collegato la fissazione di una penale anche quale strumento rafforzativo di un ordine di ritiro dal commercio. Orbene, è altamente probabile che tale omissione possa venire superata applicando l'istituto generale dell'art. 614 *bis* c.p.c.⁴⁵³, norma che però presuppone sempre una richiesta di parte ed un'espressa statuizione del giudice con il provvedimento di condanna. Sarebbe però altresì opportuno che il giudice indicasse, qui ancor meglio, i vari termini per l'applicazione della penale, magari prevedendo due distinti importi, uno (di entità maggiore) quale sanzione indiretta per la mancata attivazione dell'obbligato; l'altro (di entità più lieve) quale sanzione indiretta per il mancato raggiungimento del risultato. Si è però ben consapevoli che questa seconda tipologia di penale - che, a parere di chi scrive, risulterebbe forse quella più deterrente (non si sa perché, ma, “sotto minaccia”, possono riuscire anche le missioni più impossibili...) - incontrerebbe senz'altro l'ostracismo delle posizioni più formaliste che vedono come assolutamente contraria ai principi dell'ordinamento ogni sorta di “danno punitivo” (cfr. in proposito le considerazioni che verranno svolte nel prossimo capitolo, par. 5.2, sulla retroversione degli utili *ex art.* 125, comma 3, c.p.i.⁴⁵⁴).

⁴⁵² Cfr. nella giurisprudenza più recente T. Torino, 10.3.2006, in *SSPII*, 2007-2008, 339; T. Venezia, 29.10.2008, *ivi*, 430.

⁴⁵³ FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali*, cit., pag. 26. T. Venezia, 29.8.2012, inedita ha peraltro previsto la penale a garanzia sia del rispetto dell'inibitoria sia del rispetto dell'ordine di ritiro dal commercio.

⁴⁵⁴ MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna-Roma, 2012, pag. 1196 ha riferito della «già dubbia panoplia di parametri «deterrenti» o perfino (per alcuni) «punitivi» sul piano risarcitorio» i quali si porrebbero in senso contrario «al fondamentale criterio indennitario da ravvisare quale principio d'ordine pubblico».

Certo è che, forse, potrebbe essere utile predisporre quanto meno per l'ambito cautelare - qui non potendosi fare ricorso al procedimento sommario di cui all'art. 124, comma 7, c.p.i. - la fissazione di un'ulteriore udienza "allo scopo di valutare il risultato" dell'ordine di ritiro dal commercio, analogamente a quello che è stato fatto nell'art. 129, comma 4, c.p.i. con riferimento alla descrizione ed al sequestro.

4.4. La consulenza tecnica in sede cautelare (art. 132, comma 5, c.p.i.)

Il legislatore del 2010 ha poi, opportunamente, introdotto nell'art. 132, comma 5, c.p.i. la possibilità di avvalersi, anche in fase cautelare, di una consulenza tecnica al fine di avere quelle «*sommatorie indicazioni tecniche*» necessarie per poter intervenire in tempi rapidi anche in relazione a quei diritti di privativa connotati, a differenza dei marchi, da un maggior grado di tecnicismo (si pensi, ad esempio, ai brevetti, alle informazioni tecniche riservate *ex art. 98 c.p.i.*, alle nuove varietà vegetali, alle biotecnologie, ma anche - sia pure di minore impatto pratico - ai prodotti elettronici a semiconduttore).

L'intervento legislativo, sempre nell'ottica di fornire alle parti di un contenzioso industrialistico ogni strumento più utile per definire la controversia prima e senza il giudizio di merito, ha quindi voluto espressamente sgombrare il campo da quelle posizioni giurisprudenziali più radicali⁴⁵⁵ che, pur dovendo prendere atto che non sussiste alcuna incompatibilità strutturale della consulenza tecnica con la procedura cautelare⁴⁵⁶, ne avevano comunque escluso l'applicazione in materia industrialistica ritenendo che, in ogni caso, gli accertamenti richiesti avrebbero comportato un allungamento del procedimento non compatibile con i tempi della procedura cautelare.

La *voluntas* del legislatore è quindi chiara.

⁴⁵⁵ Cfr. in proposito T. Bologna, 29.9.2008; T. Milano, 7.12.2007; T. Torino, 10.3.2006; T. Bologna, 3.1.2005, T. Milano, 19.3.1998; T. Milano, 23.5.1997, le cui massime sono tutte consultabili in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴⁵⁶ L'equivoco era già stato risolto da C. 22.10.1997, n. 10388, in *GADI*, 1997, pag. 81. Hanno parimenti escluso l'incompatibilità strutturale tra la consulenza tecnica e la tutela cautelare T. Bologna, 4.7.2005, in *Dir. Internet*, 1, 2006, pag. 43 ss.; T. Parma, 19.3.2001, in *GADI*, 2003, pag. 135; T. Napoli, 16.7.1999, *ivi*, 2000, pag. 340; T. Ravenna, 14.12.1989, *ivi*, 1990, pag. 270.

Di conseguenza - qui dovendosi fare considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza, sia nei capitoli su giurisdizione e competenza in merito al nuovo comma 6 *bis* dell'art. 120 c.p.c. sia con riferimento alla misura della descrizione - va auspicato il definitivo superamento di posizioni eccessivamente formali che potrebbero minare l'applicazione anche di questa previsione: ad esempio, facendo leva su espressioni come «può» o come «*sommario indicazioni tecniche*», alcuni Tribunali potrebbero ugualmente sentirsi autorizzati a negare la chiamata del consulente in sede cautelare⁴⁵⁷, ritenendo invece imprescindibile per le parti l'introduzione del giudizio di merito (ma così andando contro non solo alla normativa industrialistica, ma allo stesso comma 6 dell'art. 669 *octies* c.p.c.). Fortunatamente, però, paiono sin d'ora prevalere posizioni di segno favorevole all'ammissibilità della consulenza anche in sede cautelare, consulenza tecnica che è stata addirittura ammessa anche, per la prima volta, nella fase di reclamo⁴⁵⁸.

Se quindi la consulenza tecnica anticipata alla fase sommaria deve poter essere considerata come il *minimum* per la tutela rapida anche dei diritti di privativa più complessi, ne deve comunque venire disciplinato il più possibile lo svolgimento: l'espressione «*sommario indicazioni tecniche*» deve piuttosto indurre il giudice ad imporre un rapido svolgimento della consulenza⁴⁵⁹; inoltre, pur in assenza di una normativa specifica, è senz'altro opportuno applicare la calendarizzazione prevista dall'art. 195, comma 3, c.p.c., con particolare riguardo all'obbligo per il consulente di inviare alle parti la bozza preliminare di relazione su cui già presentare osservazioni prima del deposito della relazione definitiva, così da garantire comunque il pieno contraddittorio tecnico all'udienza di discussione finale del procedimento cautelare⁴⁶⁰.

⁴⁵⁷ Nonostante la *voluntas legis* risulta ugualmente prudente UBERTAZZI, *Commentario*, cit., sub art. 132, pag. 604, il quale continua ugualmente a riferire della «*inopportunità di indagini estese ed eccessivamente approfondite, che rischiano di snaturare i caratteri tipici di una tutela, qual è quella cautelare, ancorché dotata di una certa stabilità*».

⁴⁵⁸ GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, cit., pag. 134 ha in tal senso richiamato, quali ordinanze cautelari pronunciate all'esito di una consulenza tecnica, T. Milano, 29.12.2008 (reperibile sul sito www.hopmobile.net) e, quanto alla CTU disposta nella sede di reclamo, T. Venezia, 10.7.2009, inedita.

⁴⁵⁹ RATTI, in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 450 evidenzia infatti che «*nella prassi i tempi delle consulenze tecniche tendono talvolta a dilatarsi*».

⁴⁶⁰ CORONA, in GALLI, *Codice della Proprietà industriale*, cit., pag. 180.

Nulla poi, peraltro, vieta che anche nel giudizio di merito venga ugualmente disposta un'ulteriore consulenza tecnica sulla stessa materia tecnica già oggetto del contendere nella fase cautelare, con tutti gli ulteriori approfondimenti necessari al caso. Ed a quest'ultimo proposito sarebbe auspicabile - anche se si tratta di un aspetto che dovrebbe essere logico più che giuridico - che il giudice del merito (il quale, come visto in precedenza, non necessariamente coincide con quello della cautela) devolva l'esame tecnico ad un consulente diverso da quello che si è già pronunciato in sede cautelare, così da evitare che l'accertamento eventuale in sede di merito divenga una mera inutile ripetizione di quanto già svolto in sede cautelare. Le valutazioni tecniche sono, tra l'altro, spesso soggettive (sono ad esempio note ai pratici le diverse e non sempre prevedibili osservazioni dei consulenti sul requisito dell'attività inventiva di un brevetto⁴⁶¹), per cui, coinvolgendo due diversi tecnici, si offrirebbe alla valutazione del Collegio in sede di merito una doppia interpretazione alla quale fare riferimento e non invece un'inutile analoga interpretazione effettuata due volte⁴⁶².

Inoltre, sempre il riferimento alle «*sommatorie indicazioni tecniche*» di cui all'art. 132, comma 4, c.p.i. - riferimento di cui è pure stata sottolineata la diversità e maggiore deformalizzazione rispetto all'ipotesi ordinaria degli «*atti di istruzione*» ex art. 669 *sexies*, comma 1, c.p.c.⁴⁶³ - non va limitato al solo strumento della consulenza tecnica ritualmente intesa (pur se disposta in sede cautelare), ma va qualificato come ampia possibilità per il giudice di procedere in situazioni - esse sì - di particolare urgenza a valutazioni preliminari ancora più rapide su questioni tecniche, ad esempio effettuate all'esito di una mera convocazione del consulente per un parere anche solo orale e addirittura *inaudita altera parte*⁴⁶⁴. Anche in questi ultimi casi non va comunque mai perso di vista il necessario rispetto del principio del contraddittorio, sia pure

⁴⁶¹ Eloquente in proposito è LIUZZO, *Riflessioni sulla validità di un brevetto*, in *Aippi Newsletters*, Ottobre 2010.

⁴⁶² RATTI, *op. ult. cit.*, pagg. 451-451 evidenzia il problema senza peraltro riuscire ad offrire una soluzione.

⁴⁶³ Cfr. FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pagg. 36 - 37.

⁴⁶⁴ Così prospetta FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 36

differito, e quindi la necessità di fissare, quasi “*ad horas*” rispetto all’emanazione del decreto, un’udienza successiva di conferma, modifica o revoca del decreto per poter riconsiderare la misura cautelare *inaudita altera parte* alla presenza delle parti, dello stesso consulente tecnico e dei consulenti di parte eventualmente nominati direttamente in quella sede.

4.5. La pubblicazione dell’ordinanza cautelare (art. 126 c.p.i.)

Sempre nell’ottica di offrire uno strumento che consenta agli operatori di risolvere il contenzioso industriale nel modo più rapido possibile e senza la necessaria introduzione del giudizio di merito, sin dall’introduzione del codice di proprietà industriale del 2005 il legislatore aveva espressamente previsto la possibilità di ottenere un ordine di pubblicazione non solo della sentenza conclusiva del giudizio di merito (misura che peraltro sarebbe già possibile in base alla regola generale dell’art. 120 c.p.c.), ma anche della stessa ordinanza che abbia accertato in via cautelare la violazione di un diritto di proprietà industriale, così recependo un condivisibile e cospicuo orientamento, che si era formato in giurisprudenza ancora prima del codice del 2005, che aveva infatti ritenuto prevalente una funzione preventiva-riparatoria dello strumento della pubblicazione rispetto ad una funzione meramente risarcitoria-indennitaria⁴⁶⁵. Non a caso, il codice di proprietà industriale ha espressamente indicato, quale requisito per la pubblicazione del provvedimento, di tenere conto della «*gravità dei fatti*» commessi anche a prescindere dai danni eventualmente cagionati.

In merito alla pubblicazione, si impongono però le seguenti riflessioni.

In primo luogo, tenuto conto che si tratta di un provvedimento indiscutibilmente anticipatorio degli effetti della sentenza di merito (qui è lo stesso art. 126 c.p.i. a mettere sullo stesso piano “sentenza” ed “ordinanza cautelare”) e che dunque si tratta di un

⁴⁶⁵ Cfr. in proposito CORONA, *La divulgazione dei provvedimenti*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1131. Nella giurisprudenza anteriore al codice di proprietà industriale era stata autorizzata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare ad esempio da T. Monza, 1.10.2001, in *GADI*, 2002, n. 4366; T. Roma, 29.10.2001, in *GADI*, 2002, n. 4313, T. Napoli, 20.12.2002, in *GADI*, 2003, n. 4536; T. Roma, 9.1.2004, in *GADI*, 2004, n. 4702; T. Roma, 9.12.2004, *ivi*, n. 4955. Nella giurisprudenza successiva al codice cfr. T. Firenze, 9.2.2007, in *GADI*, 2007, n. 5134; T. Bologna, 2.3.2006, in *GADI*, 2006, n. 5004; T. Roma, 9.2.2006, in *GADI*, 2006, n. 5003.

provvedimento che non deve necessariamente essere seguito da un giudizio di merito, sarebbe auspicabile un maggior *favor* della giurisprudenza verso la suddetta misura. Al contrario, la pubblicazione - anche per colpa degli avvocati che spesso relegano la richiesta anche della suddetta misura ai margini del proprio ricorso - viene spesso “distrattamente” menzionata nella parte finale dei provvedimenti giudiziari, spesso con una motivazione di rigetto in quanto ritenuta misura comunque non necessaria (perché sproporzionata) per la tutela delle istanze cautelari⁴⁶⁶.

A parere di chi scrive - sempre nell’auspicio di semplificare la tutela rispetto al “creare paletti” - è sì necessario subordinare il provvedimento di pubblicazione alla verifica dei necessari requisiti (*«rappresentare a un numero di persone più vasto di quelle direttamente interessate al processo l’esito del medesimo e la contraffazione»*⁴⁶⁷ del titolo di privativa), ma sarebbe altresì necessario considerare la pubblicazione comunque come uno strumento in più che potrebbe servire alla parte vittoriosa a corredo di una inibitoria o di un ordine di ritiro dal commercio, che, come visto, risultino poi concretamente difficili da fare rispettare (per i motivi esposti nei precedenti paragrafi) o di un sequestro dei prodotti che in concreto risulti difficile se non impossibile da eseguire. Il tutto, poi, andrebbe maggiormente valutato anche nell’ottica deflattiva dei contenziosi, posto che la “spada di Damocle” anche di un’autorizzata pubblicazione del provvedimento potrebbe senz’altro indurre il contraffattore a venire a più “miti consigli” e così a giungere ad un accordo che, magari, gli consenta uno smaltimento delle scorte dei prodotti illeciti concordato con il titolare dei diritti, prima ancora dell’esecuzione del sequestro o dell’ordine di ritiro dal commercio.

Oltretutto, la ritrosia dei Tribunali nei confronti della pubblicazione non tiene conto di alcuni aspetti pratici che, inevitabilmente, sfuggono ai giudici, deputati a dirimere la controversia solo dalle carte processuali e non invece al corrente di tutto quello che avviene prima e dopo il provvedimento. Intanto l’esecuzione della pubblicazione su uno o più quotidiani è sempre molto costosa (si tratta di cifre che, più

⁴⁶⁶ Cfr. in proposito T. Bologna, 4.10.2005, in *Giur. It.*, 2006, 7, col. 1436, il quale aveva negato la pubblicazione della condotta illecita, ritenendo l’inibitoria già sufficiente a paralizzare gli effetti lesivi della condotta.

⁴⁶⁷ T. Firenze, 9.2.2007, cit.

o meno, oscillano intorno ai 10.000,00 euro), per cui è spesso la parte vittoriosa che viene autorizzata all'esecuzione diretta della misura (con ciò estendendosi l'applicazione della norma generale di cui all'art. 120, comma 2, c.p.c.⁴⁶⁸) a rinunciarvi spontaneamente o comunque ad "indugiare", non avendo poi la certezza di riuscire a recuperare le spese dal soccombente (o nell'ambito del successivo giudizio di merito quale voce di danno emergente *ex art.* 125 c.p.i. o con procedimento monitorio autonomo, non essendo al momento possibile - ma anche sul punto non sarebbe male un intervento *ad hoc* del legislatore alla stregua dell'art. 614 *bis* c.p.c. - ritenere il titolo di spesa rilasciato alla parte vittoriosa come già un titolo esecutivo autonomo⁴⁶⁹).

Inoltre, la ritrosia dei Tribunali non tiene poi nemmeno conto del fatto che rimane comunque possibile la pubblicazione "spontanea" del provvedimento ad opera della parte vittoriosa: e ciò vale sia per la sentenza definitiva sia per l'ordinanza cautelare, rispetto alla quale ultima, però, le cautele imposte a chi vi provvede sono ancora più rigorose - dovendo sempre essere dato conto della provvisorietà e revocabilità del provvedimento che è stato emanato - per evitare di esporsi ad un'azione di concorrenza sleale denigratoria *ex art.* 2598, n. 2, c.c. da parte del soccombente⁴⁷⁰. Tra l'altro, il soggetto destinatario della misura che abbia motivo di ritenersi ingiustificatamente leso da un provvedimento che abbia autorizzato anche la pubblicazione del provvedimento cautelare, ben potrà proporre reclamo al Collegio *ex art.* 669 *terdecies* c.p.c., se del caso anche chiedendo la sospensione urgente⁴⁷¹ della misura cautelare ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, fermo l'auspicio o di una trattazione effettivamente rapida del reclamo (il comma 5 dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. prevederebbe un termine di soli venti giorni dal deposito del ricorso...) o di

⁴⁶⁸ Così aveva disposto già A. Bologna, 12.3.1992, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*

⁴⁶⁹ CORONA, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1136.

⁴⁷⁰ Cfr. in giurisprudenza T. Reggio Emilia, 29.7.1999, in *GADI*, 2000, pag. 379; T. Verona, 14.6.1997, in *GADI*, 1997, pag. 738; T. Torino, 8.6.1995, in *GADI*, 1995, pag. 1068. In dottrina BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, in *Dir. Ind.*, 2005, I, pagg. 139-140.

⁴⁷¹ È stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione *ex art.* 283 c.p.c. di una sentenza che aveva disposto la pubblicazione (sospensione che era stata accolta solo parzialmente perché limitata al solo capo della pubblicazione) da A. Milano, 29.6.2011; A. Bologna, 17.6.2010.

un'interpretazione più elastica ad esempio anche utilizzando di più la pur prevista possibilità di imposizione di una «*congrua cauzione*» - del requisito dei «*motivi sopravvenuti*» per la sospensione del provvedimento cautelare impugnato di cui al comma 6 dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.⁴⁷².

Per finire in merito alla pubblicazione, all'inizio della presente trattazione (cfr. il capitolo 1, par. 1.3.1) si era anche fatto riferimento all'introduzione espressa dell'azione di accertamento negativo anche in via cautelare (art. 120, comma 6 *bis*, c.p.i.) per attribuire una maggiore parità delle armi in favore di chi si difende dalla contraffazione⁴⁷³. Al contempo, quindi, sotto il profilo della pubblicazione, non si comprende il motivo per cui non venga esplicitata nello stesso art. 126 c.p.i. anche la possibilità di un'autorizzazione espressa alla pubblicità di un provvedimento assolutorio che dunque abbia rigettato le istanze cautelari del ricorrente o che abbia invece disposto l'accertamento negativo della contraffazione in accoglimento delle istanze urgenti di chiarezza avanzate dal ricorrente⁴⁷⁴.

4.6. Gli strumenti cautelari contro gli atti di pirateria (artt. 144-144 *bis* c.p.i.)

Il tema della “ritrosia” - *rectius* dell'eccessivo garantismo che connota, non solo ma anche, il nostro rito industriale - deve portare a quello che purtroppo è, al momento, solo un mero richiamo teorico di strumenti che sarebbero pure previsti nel codice per reprimere in via cautelare i c.d. “atti di pirateria”, vale a dire, seguendo il disposto dello stesso art. 144 c.p.i. così come da ultimo novellato nel 2010, le «*contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico*».

⁴⁷² Cfr. ad esempio T. Trani, 14.6.2005, in *Corr. merito*, 2005, 10, pag. 1007 secondo cui «*i motivi sopravvenuti che consentono al Tribunale, adito con reclamo avverso un provvedimento cautelare positivo, di concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato il quale arrechi grave danno, possono essere rappresentati anche dai motivi di fatto e di diritto non valutati dal Giudice di prima istanza*».

⁴⁷³ Cfr. GALLI, *La riforma del Codice della proprietà industriale*, in www.filodiritto.com.

⁴⁷⁴ Cfr. in proposito MUSSO, *op. cit.*, 1199; *contra* SENA, *op. cit.*, pagg. 380-381, il quale peraltro richiama C., 14.10.2009, n. 21385.

Ai fini del presente elaborato non rileva tanto lo specifico oggetto dell'atto di pirateria con particolare riferimento all'ambito di applicazione della seconda parte della norma, vale a dire "le violazioni degli altrui diritti"⁴⁷⁵.

Ci si vuole invece porre il seguente interrogativo: perché solo per gli atti di pirateria il legislatore ha previsto la misura cautelare, più penetrante, del sequestro conservativo di cui all'art. 144 *bis* c.p.i. o, così anticipando le considerazioni che verranno svolte in materia di *discovery* (cfr. il cap. 5, par. 5.3), la misura di esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale della controparte (art. 121, comma 2 *bis*, c.p.i.)?

Va infatti evidenziato che, mediante tali norme, il titolare di un diritto di privativa violato ha la possibilità di ottenere dall'Autorità giudiziaria il blocco dei conti correnti bancari e di altri beni del resistente o comunque la *discovery* della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale del medesimo così da poter direttamente accedere a tutte le pertinenti informazioni.

Infatti, tornando alla misura cautelare del sequestro conservativo, si tratta di uno strumento processuale che, pur modellato sulla norma (espressamente richiamata) del sequestro conservativo generale dell'art. 671 c.p.c., ha, all'evidenza, una portata più ampia di quest'ultima, in quanto può colpire beni più specifici (appunto i conti correnti bancari) rispetto ai beni mobili o immobili previsti dalla norma generale ed in quanto può venire azionata anche quando sia stato determinato con ancora minore certezza il *quantum* del danno risarcibile (si riferisce infatti al «*presumibile ammontare del danno*») e dunque anche solo previa dimostrazione della sola apparenza o probabilità del diritto di credito (*fumus boni iuris*) e del timore di perdere la garanzia del credito (*periculum in mora*).

⁴⁷⁵ Secondo CORONA in GALLI, *op. cit.*, pag. 183 sarebbero ricompresi nella "contraffazione evidente dei marchi, disegni e modelli registrati" i casi classici di "contraffazione non confusoria" per usi parassitari, i quali dunque potrebbero essere colpiti a prescindere dal requisito della sistematicità e da ogni indagine intorno all'elemento soggettivo (requisiti, questi ultimi valevoli, solo per le violazioni di cui all'ultima parte della norma), ma non invece «*gli altri casi di imitazione non confusoria, ma neppure palese, di marchi, delineati dalla dottrina, quali ad es. l'utilizzo di marchi in mercati diversi da quello del prodotto principale ovvero negli aftermarkets del prodotto di marca*» per i quali occorrerà quindi il dolo e la sistematicità. Meno propenso ad operare distinzioni in tale senso è UBERTAZZI, *Commentario*, cit., pag. 663.

La *voluntas legis* - conforme all'art. 9, par. 2, Direttiva *Enforcement* che si riferiva alle "violazioni su scala commerciale" - è dunque quella di agevolare il titolare dei diritti di privativa sia pure in situazioni di contraffazione più grave rispetto a quelle ordinarie. Non si dimentichi, però, che la stessa Direttiva *Enforcement* nell'art. 2, par. 1, lasciava comunque salvi non solo gli "strumenti vigenti", ma anche gli "strumenti da adottare" nella legislazione comunitaria o nazionale. Pertanto, nulla potrebbe ora impedire un ulteriore intervento legislativo che, preso atto della sempre maggiore difficoltà (legata in gran parte alla crisi economica sempre più incalzante) di "recuperare il danno" sotto un profilo strettamente monetario (cfr. anche il par. 5.2), decida di concedere le suddette penetranti misure di cui all'art. 144 *bis* c.p.i. anche rispetto alle "normali" fattispecie di contraffazione ed a "mera" garanzia dei normali risarcimenti e/o indennizzi *ex art.* 125 c.p.i.⁴⁷⁶.

Si ha infatti talvolta l'impressione che il nostro legislatore (ed a ruota la giurisprudenza) si senta più libero di muoversi a favore di chi dovrebbe rispettare gli altrui diritti (ma non li rispetta) invece che a favore di chi di un diritto (qui di esclusiva) è titolare: se infatti, solo nell'agosto 2012 (l. 134/2012) è stata introdotta la possibilità di interrompere le altrui azioni esecutive con la mera presentazione di una domanda di concordato "in bianco" con riserva di successiva presentazione del piano (cfr. l'art. 161, comma 6, legge fallimentare), perché, sull'altro fronte, tanta paura nella previsione di strumenti di tutela più efficaci a favore del titolare dei diritti nei confronti di chi dovrebbe, alla fine, corrispondergli una determinata somma, ma che poi, per un motivo o per l'altro (lunghezza dei processi ordinari, legislazione sostanziale e processuale sempre più garantista, ecc...), riesce spesso a "farla franca"?

4.7. La consulenza tecnica preventiva (art. 128 c.p.i.)

⁴⁷⁶ È stato in un certo senso precursore T. Milano, 17.2.2006, in *GADI*, 2007, pag. 208, il quale ha disposto un sequestro conservativo *ex art.* 671 c.p.c. già con l'ordinanza cautelare quando «*In caso di contraffazione di marchio (...) sussiste il fondato motivo che il ricorrente perda la garanzia dei propri crediti risarcitori*». La relativa nota redazionale ha così evidenziato che, pur non sussistendo altri precedenti in termini nell'aggiunta del sequestro conservativo alle misure cautelari tipiche del diritto industriale, «*non si vede quale ostacolo possa esistere, dal punto di vista processuale, ad una simile evenienza*».

L'*excursus* qui proposto sugli strumenti del rito industriale cautelare (*rectius* sommario) si chiude - anziché aprirsi come avrebbe dovuto essere seguendo le norme - con l'istituto della consulenza tecnica preventiva *ex art.* 128 c.p.i., in quanto si tratta di una norma che in questi primi due anni di vigenza (anch'essa è stata introdotta con il d.lgs. 131/2010) è purtroppo rimasta ai margini: le parti infatti ne hanno richiesto l'applicazione molto raramente, forse perché scoraggiate da posizioni giurisprudenziali molto formalistiche che hanno quindi consigliato di fare leva su istituti più tradizionali e meglio collaudati, quali, ad esempio, descrizione e sequestro (sia pure anche questi ultimi, come in precedenza considerato, "vittime" di orientamenti sempre più rigorosi e in ostacolo alle esigenze dei titolari dei diritti di privativa).

A parere di chi scrive, il nuovo art. 128 c.p.i. è stato volutamente dedicato al nuovo (per la proprietà industriale) istituto della consulenza tecnica preventiva, al fine di offrire alle parti un ulteriore strumento che avesse potuto consentire una risoluzione della lite in via sommaria anche in assenza di quei presupposti di urgenza che, sia pure in misura attenuata rispetto al diritto processuale generale (cfr. *infra* il prossimo par. 4.8), devono comunque porsi alla base delle domande cautelari in precedenza considerate.

Questo nuovo istituto - che di per sé non avrebbe comunque dovuto essere accostato alle misure cautelari propriamente dette⁴⁷⁷ - ha tratto, molto probabilmente, spunto dalla lucida osservazione per cui la maggior parte delle transazioni nei contenziosi in proprietà industriale viene raggiunta o dopo provvedimenti cautelari molto penetranti o comunque all'esito della consulenza tecnica disposta nel giudizio di merito e dunque al termine di situazioni ove le parti vengono sostanzialmente rese edotte (o direttamente dal provvedimento del giudice o dal consulente tecnico) di quello che potrà essere l'esito della lite.

L'idea del legislatore dell'ultima riforma era quindi quella di favorire espressamente anche in materia industriale l'accertamento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. - così dimostrando di aderire alle opinioni favorevoli che si erano formate dopo

⁴⁷⁷ Cfr. CASABURI, *Il processo industrialistico rinovellato*, cit., pag. 516.

l'introduzione della norma di diritto processuale generale del 2005⁴⁷⁸ - per svolgere (si pensi in particolare al contenzioso brevettuale) una consulenza tecnica ancor prima dell'inizio del giudizio di merito, anche in assenza dei presupposti di urgenza, al fine di verificare, *ex ante*, se ci siano le condizioni di opportunità per iniziare o meno il giudizio di merito stesso.

Tuttavia, pur in presenza di un obiettivo giusto e così ambizioso, il legislatore - costretto ad una soluzione di compromesso e, peraltro, nel caso di specie vincolato ai criteri della legge delega⁴⁷⁹ - ha, alla fine⁴⁸⁰, optato per una formulazione dell'art. 128 c.p.i. poco "coraggiosa"⁴⁸¹, in quanto non ha adattato la norma di diritto processuale generale (appunto l'art. 696 *bis* c.p.c.) alla maggiore complessità della proprietà industriale, ma si è semplicemente limitato ad indicare a chi, in materia industrialistica, vanno proposte le istanze per l'espletamento di una CTU preventiva *ex art. 696 bis* c.p.c., ivi prevedendo, a differenza delle misure cautelari prima evidenziate, una competenza funzionale del Presidente della sezione specializzata competente per territorio (ora ai sensi del nuovo art. 3 d.lgs. 168/2003)⁴⁸².

Tale scelta legislativa ha quindi avuto la conseguenza di trasferire (ma "al quadrato") nel rito della proprietà industriale tutti i dubbi e le perplessità che negli anni

⁴⁷⁸ Si richiama in particolare FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, pag. 386; PAGNI, *La tutela giudiziale dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, 2006, pagg. 285-286. Contrario si era invece mostrato SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pagg. 174-175, in quanto il «microsistema» del rito della proprietà industriale non avrebbe potuto venire intaccato dall'applicazione degli strumenti del diritto comune.

⁴⁷⁹ SCOTTI, in *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 362, rileva come, a fronte dell'istituto della CTU preventiva, non si poneva alcun errore materiale da correggere o alcuna specifica esigenza di armonizzazione con la disciplina comunitaria. Ciononostante, la pur generica formulazione "partorita" dovrebbe essere legittima dal punto di vista costituzionale, trattandosi di «una modifica esplicativa, ispirata da un mero intento di coordinamento del c.p.i. con l'art. 696-bis c.p.c.» e dunque di «una mera disposizione puntualizzatrice della competenza».

⁴⁸⁰ L'originario progetto elaborato dalla Commissione prevedeva invece un'espressa indicazione di quelle che avrebbero dovuto essere le finalità del nuovo istituto («... ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto»).

⁴⁸¹ Così anche CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, cit., pagg. 515-516.

⁴⁸² In proposito CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 158, evidenzia che la suddetta competenza funzionale dovrebbe essere un ulteriore elemento (oltre all'incompatibilità stessa tra le misure) per «escludere la contemporanea presentazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva unitamente al ricorso per ottenere le misure cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria) ... che peraltro perseguono finalità nettamente diverse».

precedenti si erano manifestate nel diritto processuale generale sull'art. 696 *bis* c.p.c. A quest'ultimo proposito, può senz'altro ormai ritenersi superata la posizione più restrittiva che avrebbe voluto condizionare l'applicabilità di tale istituto alle sole controversie sul *quantum* ma non anche sull'*an* risarcitorio⁴⁸³: ciò va ribadito sia in considerazione della formulazione della norma generale, rivolta all'"accertamento" e alla "determinazione" dei crediti derivanti dalle obbligazioni contrattuali⁴⁸⁴ o da fatto illecito, sia alla luce del fatto (peculiare in materia industriale) che è davvero raro (per non dire quasi impossibile) che le parti siano già d'accordo sulla sussistenza della violazione, in quanto chi viene attaccato per la violazione di un diritto di privativa ha sempre la possibilità non solo di sostenere di avere commesso un qualcosa che non interferisce con la portata di quel titolo, ma anche di contestare la validità del titolo stesso posta a fondamento dell'altrui diritto.

Il che avrebbe dovuto aprire la strada - va peraltro usato il verbo al condizionale perché le applicazioni giurisprudenziali sono pochissime - a quesiti ampi che il Presidente della sezione specializzata avrebbe potuto demandare ad un consulente, se del caso con la possibilità per il medesimo di avvalersi dell'opera anche di altri specialisti (si pensi all'ipotesi di un consulente tecnico brevettuale poi chiamato anche alla quantificazione dei danni da contraffazione)⁴⁸⁵ o anche nominando direttamente più consulenti subordinando sospensivamente l'incarico del consulente stimatore sul *quantum* «alla previa risposta positiva del consulente in proprietà industriale chiamato a pronunciarsi sull'*an*»⁴⁸⁶.

Al contrario, la giurisprudenza è sin qui stata rigida nell'applicazione dell'istituto anche in materia industrialistica. Anche in questo ambito si è infatti formato

⁴⁸³ Così aveva inizialmente proposto SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 352-353

⁴⁸⁴ E secondo CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 161 il riferimento anche alle "obbligazioni contrattuali" dovrebbe aprire la strada in materia industriale anche a consulenze tecniche preventive inerenti a controversie su contratti di licenza, trasferimenti di tecnologie, ecc...

⁴⁸⁵ CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pag. 161 ritiene preferibile la nomina diretta di un solo consulente con la possibilità per quest'ultimo di avvalersi di eventuali ausiliari piuttosto che la nomina di più consulenti (il che sarebbe possibile per il combinato disposto degli artt. 191 e 61 c.p.c.), in quanto l'unico consulente ha meglio la possibilità di guidare il tentativo di conciliazione la cui finalità è pure prevista dall'art. 696 *bis* c.p.c.

⁴⁸⁶ Così SCOTTI, *op. ult. cit.*, pagg. 382-383.

un orientamento che, pur escludendo l'urgenza come un requisito necessario per una CTU preventiva, riterrebbe al contempo indispensabile per provvedere sulla suddetta istanza la preventiva allegazione da parte del ricorrente delle «*circostanze che evidenzino la utilità a fini conciliativi del richiesto accertamento in via preventiva, perché in caso contrario non è neppure possibile alla controparte compiere le proprie valutazioni e, d'altro canto, anche il giudicante deve essere immediatamente posto in condizione di verificare se lo scopo conciliativo sia perseguibile*»⁴⁸⁷. Infatti, sempre stando alla medesima (non condivisibile) pronuncia, l'istituto della CTU preventiva non è configurabile in assenza di una «*astratta possibilità di conciliazione*» e dunque «*quando le questioni in fatto o in diritto, preliminari rispetto alle valutazioni che è possibile rimettere al consulente (...) sono dirimenti e talmente complesse, in fatto o in diritto, da non poter essere risolte in via sommaria*».

Il che equivale a sostenere che nella materia industrialistica non è mai applicabile la consulenza tecnico preventiva⁴⁸⁸, posto che tale istituto avrebbe ragion d'essere proprio a fronte delle controversie brevettuali ove, senza una preventiva valutazione da parte del consulente dell'ufficio, le parti tendono a rimanere arroccate sulle proprie rispettive posizioni che così sono costrette a “smuovere” solo iniziando il lungo giudizio ordinario e così “intasando” i Tribunali per diversi anni, quando invece con una CTU preventiva in pochi mesi un consulente tecnico dell'ufficio ben potrebbe offrire un'idea più plausibile di come un contenzioso potrebbe andare a finire. Peraltro nelle situazioni più semplici (ad esempio le controversie in tema di marchio) ove forse i ricorrenti potrebbero anche tentare di ricorrere a questo istituto solo in un secondo momento, è lo stesso codice di proprietà industriale a fornire strumenti di tutela più

⁴⁸⁷ Così T. Bologna, 24.9.2010, inedita. In merito alla norma generale dell'art. 696 *bis* c.p.c. si sono così pronunciate T. Milano, 23.1.2007, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, II, pag. 46; T. Milano, 17.4.2007, in *Giur. It.*, 2007, col. 2268.

⁴⁸⁸ Concorde sul punto è anche FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali*, cit., il quale ha comunque evidenziato che, nella prospettiva più ottimistica di non voler limitare l'istituto ad una funzione meramente conciliativa, è comunque opportuno valutarne la compatibilità con l'art. 121, comma 5, c.p.i. (norma speciale che consente al Giudice di valutare anche documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti dalle parti), oltre che potenziarne i profili di tutela della riservatezza del soggetto resistente.

efficaci, così da far passare di per se stesso in secondo piano la consulenza tecnica preventiva.

Si è mostrata un poco più “aperta” all’istituto della CTU preventiva (anche se rimane d’obbligo l’uso delle virgolette) una successiva ordinanza (comunque di rigetto⁴⁸⁹) del Tribunale di Milano del 10 marzo 2011⁴⁹⁰, la quale, anche senza ritenere necessaria l’allegazione di specifici presupposti conciliativi e dopo avere confermato le «due principali funzioni della consulenza tecnica preventiva, una di portata conciliativa e l’altra di portata istruttoria (cautelare solo in senso lato), rivolta all’acquisizione preventiva di accertamenti finalizzati alla cognizione piena del futuro giudizio di merito», ha ugualmente ritenuto soggetto l’istituto ad «un vaglio di ammissibilità e rilevanza (...), dal momento che, nell’ipotesi di un fallimento della mediazione operata dal consulente, gli accertamenti con essa acquisiti andrebbero a costituire prova nel futuro giudizio di merito, e pertanto dovrebbero essere sottoposti ad una verifica che ne escludesse l’infondatezza e/o l’irrilevanza, dovendosi considerare che l’assenza di un vaglio di legittimità finirebbe per aprire la strada a perizie meramente esplorative ed integrerebbe un abuso del diritto».

Orbene, è senz’altro ovvia la necessità di un giudizio preventivo di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice, ma è altrettanto ovvio che un eccessivo rigore sull’an dei presupposti dell’istituto rischia di ridurre la stessa disposizione dell’art. 128 c.p.i. a “lettera morta”⁴⁹¹. Il che è quello che, purtroppo, va sin d’ora constatato, in quanto, come sopra visto, nelle questioni semplici le parti ricorrono ad altri strumenti cautelari e nelle questioni più complesse le parti introducono direttamente il giudizio di merito (salvo che non ci siano i presupposti per una CTU cautelare ai sensi dell’art. 132, comma 5, c.p.i.), preso atto della “barriera” giurisprudenziale sin qui formatasi.

⁴⁸⁹ In quel caso - e sul punto ci si trova d’accordo - era stato ritenuto assente il *fumus boni iuris*, in quanto erano sorte contestazioni sui diritti di privativa non titolati (segreti industriali) che il ricorrente aveva posto alla base delle proprie istanze. La stessa rigidità, però, non sarebbe stata giustificata se il ricorrente avesse fondate le proprie domande su un brevetto.

⁴⁹⁰ T. Milano, 10.3.2011, anch’essa inedita.

⁴⁹¹ Molto acutamente SCOTTI, *op. ult. cit.*, pag. 380 ha evidenziato che «lo spazio assegnato alla consulenza preventiva presuppone l’accoglimento della sua configurazione più elastica» e che si tratta di una misura che meriterebbe di essere «incoraggiata per la sua attitudine deflattiva del contenzioso giudiziario e per il suo scarso tasso di incidenza sul lavoro del giudice».

Rebus sic stantibus, è difficile prevedere una migliore sorte dell'istituto nei prossimi mesi in assenza di un testo normativo più "allettante" e volto a rendere più semplice l'accoglimento delle relative richieste. Peraltro, al legislatore sembra piacere che sulla carta continuino a "giacere" strumenti che poi nessuno riesce ad utilizzare, visto anche quello che è successo nella legge sul diritto d'autore con la figura della "perizia" cautelare di cui all'art. 161, comma 1, l.d.a., istituto rivelatosi di impiego assai raro e sostanzialmente appiattito su quello della "descrizione".

Forse - ma non ne si è convinti - un qualche nuovo utile spunto potrebbe rinvenirsi in un'altra ordinanza del Tribunale di Milano⁴⁹², questa volta della sezione ordinaria chiamata a pronunciarsi sull'art. 696 *bis* c.p.c., la quale ha ancorato la valutazione «della ammissibilità, rilevanza ed utilità della consulenza in relazione alla materia del contendere» ad un presupposto più elastico, vale a dire alla mera verifica di evitare «di dare corso alla assunzione di prove (in via preventiva) che nel giudizio ordinario non vi sarebbe motivo di disporre ovvero che potrebbero essere disposte solo all'esito di un più completo e chiaro quadro istruttorio».

Orbene, se così è, provino a pensare i pratici quale è la valutazione che in un normale giudizio di merito di solito precede l'ordinanza di ammissione di una consulenza tecnico-brevettuale. A parere di chi scrive - senza con questo per nulla sminuire l'attività di alcuno - i giudici, una volta di fronte a controversie prettamente tecniche, dispongono la CTU quasi "meccanicamente" dopo una rapida lettura degli atti introduttivi e delle memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.

Pertanto, l'unica differenza di una consulenza tecnica preventiva *ex art.* 128 c.p.i. sarebbe legata alla circostanza che il provvedimento del giudice verrebbe pronunciato all'esito di due "sole" memorie scritte delle parti (quella del ricorrente e quella di costituzione del resistente entro il termine che verrebbe indicato dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza) ed all'esito della discussione delle parti nell'udienza fissata nel decreto per la valutazione di ammissibilità della consulenza (discussione nel corso della quale la parte resistente potrebbe porre all'attenzione

⁴⁹² T. Milano, 27.4.2009, in *Giur. It.*, 2010, I, col. 159 ss.

eventuali proprie esigenze di tutela della riservatezza che riterrebbe violate), in quanto l'eventuale consulente nominato verrebbe poi convocato per il giuramento ad un'ulteriore udienza⁴⁹³.

Pertanto, guardando l'effettiva realtà processuale e non considerando le norme soltanto in maniera astratta, non è chi non veda che una consulenza tecnica finisce per essere ponderata meglio nell'ambito di un procedimento sommario *ex art. 128 c.p.i.*, ove l'attenzione sia delle parti sia del giudice si concentra solo sulla stessa, che non nell'ambito del giudizio ordinario.

Si è allora replicato che il rigore rispetto a quest'istituto deve essere massimo, in quanto le risultanze peritali verrebbero poi a condizionare anche il successivo giudizio di merito⁴⁹⁴. Rispetto a tale osservazione si ritiene di poter contro-replicare che:

- in primo luogo, non è poi detto che il giudizio di merito venga davvero introdotto. E se il giudizio di merito non venisse più radicato, la consulenza tecnica preventiva avrebbe ottenuto lo scopo di soddisfare gli interessi delle parti e quindi di deflazionare il contenzioso giudiziario;

- in secondo luogo, quand'anche la suddetta consulenza venisse "introdotta" nel giudizio di merito, va piuttosto evitato che nell'ambito del medesimo il giudice si limiti ad "appiattirsi" a quel primo accertamento peritale, senza invece consentire alla parte che ne contesta le risultanze di poter avere un'ulteriore valutazione tecnica da parte di un secondo e distinto consulente (come già si era evidenziato rispetto ai rapporti tra CTU cautelare e successivo giudizio di merito) da sottoporre parimenti al giudizio finale del Collegio.

Si ritiene quindi che anche in tale ambito la prassi giurisprudenziale sia andata eccessivamente nel senso di "chiudere i rubinetti" *a priori* piuttosto che preoccuparsi di meglio regolamentare l'applicazione pratica dell'istituto.

4.8. Il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* nel rito cautelare industriale

⁴⁹³ Così CORONA, in GALLI, *op. cit.*, pagg. 161-162, il quale richiama le norme processuali generali di cui agli artt. 692-695 c.p.c.

⁴⁹⁴ Così ad esempio UBERTAZZI, *Commentario*, cit., pag. 578.

Se dunque - come sarebbe auspicato di tutta la presente trattazione - nella proprietà industriale vanno “ribaltati i rapporti di forza processuali” tra il rito cautelare ed il rito ordinario, posto che il rito cautelare dovrebbe divenire la via maestra per la tutela dei diritti di proprietà industriale lasciando al rito ordinario solo ipotesi residuali (cfr. *infra* nel capitolo 5), è indispensabile che i presupposti classici della tutela cautelare (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) vengano valutati anch’essi nell’ambito industrialistico in maniera peculiare e dunque in modo meno rigoroso.

4.8.1. *Fumus boni iuris.*

Già in base alle regole generali sul procedimento cautelare uniforme l’art. 669 *sexies*, comma 1, c.p.c., è chiaro nell’attribuire al giudice ampi poteri istruttori al fine di compiere quegli atti che il medesimo ritenga indispensabili per il giudizio cautelare, giudizio che, come è noto, non deve essere fondato sulla prova piena, quanto piuttosto sulla c.d. “parvenza del buon diritto”⁴⁹⁵. E, non a caso, passando al più stretto ambito del processo industriale, si era riferito (forse con un’intonazione polemica di troppo, anche se giustificabile per la fine degli anni novanta) di una «latezza, quasi inquisitoria, dei poteri istruttori del giudice»⁴⁹⁶. Il che va ovviamente interpretato “*cum grano salis*” e dunque al fine di consentire al giudice di assicurare la tutela a séguito anche di «una base conoscitiva limitata, approssimativa e provvisoria per l’accertamento dei fatti», con la possibilità di «servirsi di tutti gli strumenti che ritiene opportuni per conoscere i fatti su cui deve decidere»⁴⁹⁷.

Né, tanto meno, può fare paura la concezione tradizionale per la quale la cognizione sommaria del procedimento cautelare sarebbe “compensata” comunque dalla provvisorietà della misura⁴⁹⁸ (cosa che non può più dirsi per alcuni provvedimenti

⁴⁹⁵ Molto esplicito in tal senso proprio in ambito industriale era stato T. Bari, sez. distaccata di Putignano, 4 agosto 2001, in *GADI*, 2002, n. 4361/4, il quale poi aveva negato un sequestro richiesto sulla base di un brevetto nullo anche se questo potesse poi essere convertito con una domanda successiva in modello di utilità.

⁴⁹⁶ Cfr. T. Napoli, 5.11.1998, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, pag. 249.

⁴⁹⁷ Così PRADO, *Parere pro veritate e inhibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Dir. Ind.*, 2008, 5, pagg. 423-424, il quale richiama in proposito DINI-MAMMONE, *I provvedimenti di urgenza*, Milano, 1997, pag. 56.

⁴⁹⁸ Così ricorda FIORUCCI, *op. cit.*, pagg. 112-113.

cautelari anche in materia industriale: cfr. paragrafi 4.2. e 4.3), in quanto è stato il rito processuale generale (prima ancora del rito industriale) a prevedere la possibilità nell'art. 669 *octies* c.p.c. di provvedimenti cautelari stabili anche senza il giudizio di merito.

Ciò ribadito per quanto concerne l'ottica con cui il Giudicante deve, senza paura, trattare una controversia cautelare anche in materia industriale, è evidente che la valutazione del giudice non può essere uguale se deve essere valutato un marchio o un modello rispetto ad altri diritti di privativa (titolati e non) quali ad esempio un brevetto, un *know how* ex art. 98 c.p.i. o una varietà vegetale, ecc... Infatti il giudice, mentre nel primo caso riesce ad effettuare un confronto *per tabulas* degli elementi storico-fattuali offerti dalle parti, nel secondo caso risulta sprovvisto di quelle competenze tecniche che gli consentono di provvedere da solo ed in via immediata sull'oggetto del contendere⁴⁹⁹.

Orbene, fermo restando che deve attribuirsi un rilievo decisivo sul punto all'espressa previsione dello strumento della consulenza tecnica anche in sede cautelare (fr. il par. 4.4), in questa sede preme solo richiamare gli strumenti probatori più utilizzati per giustificare la concessione delle misure cautelari, vale a dire i pareri *pro veritate* redatti da un consulente di proprietà industriale⁵⁰⁰, le dichiarazioni di terzo a contenuto testimoniale⁵⁰¹, le risultanze (probatorie e tecniche) di altri procedimenti, i precedenti giudiziari (italiani e stranieri) che hanno già riguardato il titolo di privativa⁵⁰², elementi tutti ai quali è attribuito un valore indiziario poi sottoposto al libero convincimento da parte del giudice⁵⁰³.

È stata altresì menzionata la rilevanza come possibile prova anche del parere tecnico sul brevetto europeo ex art. 25 Conv. Brevetto Europeo, che forse le parti

⁴⁹⁹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 322-323.

⁵⁰⁰ Cfr. T. Napoli, 31.5.2007, in *Dir. Ind.*, 2008, 5, pag. 421 ss., il quale ha altresì dato rilievo all'assenza di contestazione e produzione di documentazione tecnica di pari rilievo da parte dell'avversario; *contra* T. Modena, 18.7.1998, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵⁰¹ Cfr. ad esempio T. Bologna, 30.8.2007, in *GADI*, 2008, pag. 549 ss., secondo cui «*In un procedimento cautelare (...) il Giudice può utilizzare direttamente le dichiarazioni rese da terzi per iscritto alle parti, senza alcun obbligo di disporre l'audizione dei rispettivi firmatari, poiché in questa fase è ammissibile acquisire da parte del Giudice ogni prova atipica che appaia coerente con i presupposti e con il tipo di provvedimento richiesto*».

⁵⁰² Cfr. ad esempio T. Torino, 14.2.2005, in *SSPII*, 2005, I, pag. 361.

⁵⁰³ Cfr. SCUFFI, *op. ult. cit.*, pagg. 326-327.

dovrebbero maggiormente sollecitare il Tribunale a richiedere in materia brevettuale⁵⁰⁴. Analogamente, sempre in materia brevettuale, nulla osta a che sia utilizzato come prova anche il rapporto di ricerca rispetto alla domanda di brevetto (azionabile in via cautelare alle condizioni di cui all'art. 132, comma 1, c.p.i.) che, come è noto, dall'1 luglio 2008 viene effettuato dall'EPO anche per le domande di brevetto italiano.

In ogni modo, l'ampio ventaglio di strumenti probatori concessi al giudice deve, al contempo, da un lato essere di ostacolo a posizioni giurisprudenziali formalistiche ostative *a priori* alla tutela cautelare; dall'altro lato, però, neppure far perdere di vista alcuni principi generali basilari in materia di onere probatorio.

Infatti, solo per fare alcuni esempi concreti, anche nell'ambito di un giudizio di verosimiglianza, a colui che contesta una fattispecie di contraffazione non deve poter bastare di avvalersi della presunzione di validità del brevetto⁵⁰⁵, ma occorre altresì pur sempre fornire la prova (ad esempio mediante fotografie) anche dell'interferenza dei prodotti in violazione⁵⁰⁶.

Oppure, nell'ambito di un giudizio sulla validità di un marchio non meramente denominativo e/o di un modello, al soggetto che contesta la presunzione di validità del titolo di privativa non dovrebbe bastare il dimostrare l'esistenza di pretese anteriorità mediante fatture o altra documentazione "ibrida" dalla quale risulti la diffusione solo di un certo "nome commerciale" (per fare un'ipotesi concreta, il modello "Punto" della Fiat non è sempre stato uguale negli anni, per cui la prova, anche sommaria, deve pur sempre vertere sulle caratteristiche del modello che è specificamente oggetto di un determinato giudizio). Al contrario, anche nell'ambito di un giudizio di verosimiglianza, il soggetto che contesta la validità dell'altrui titolo di privativa deve essere onerato (peraltro in ossequio della regola generale dell'art. 2697, comma 2, c.c., nonché della norma speciale dell'art. 121, comma 1, c.p.i.: cfr. il cap. 5, par. 5.3.1) della prova

⁵⁰⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 325-326

⁵⁰⁵ Ancora più rigorosa è poi la posizione nell'ipotesi *ex art.* 132 c.p.i. di tutela cautelare richiesta su un brevetto ancora allo stato di domanda, nella quale il ricorrente non può avvalersi di alcuna presunzione di validità, dovendo fornire *ab inizio* la prova dei presupposti di brevettabilità dell'invenzione (cfr. T. Trieste, 14.10.2004; T. Roma, 20.4.2006; T. Bologna 4.3.2005, le cui massime sono tutte in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it).

⁵⁰⁶ Cfr. T. Milano, 7.1.2.2007; T. Bologna, 3.1.2005, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

specifica dell'esistenza anteriore di un marchio con le caratteristiche figurative identiche o simili di quelle del marchio rivendicato o di un modello di impressione generale identica o simile a quella dell'altrui modello rivendicato in giudizio⁵⁰⁷.

Pertanto, anche nel procedimento cautelare industriale deve esservi sì "libertà istruttoria" da parte del giudice, che pure tenga conto della «*necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni*»⁵⁰⁸ (nulla ostando in linea di principio a che il disposto dell'art. 124, comma 6, c.p.i. possa avere una portata più generale), ma la suddetta libertà non deve però mai travalicare in eccessivo garantismo (ancora una volta) in favore della parte resistente.

Il maggior rigore auspicato in questo ambito non va peraltro letto in conflitto con la maggiore elasticità di interpretazione della norme che è stata più volte sollecitata in altre parti del presente elaborato, in quanto il filo conduttore comune rimane sempre la necessità (spesso invece trascurata) di fare pendere la bilancia più a favore di chi ha chiesto e ottenuto un titolo di privativa e dunque ha già sopportato investimenti economici⁵⁰⁹ che non dovrebbero poter venire penalizzati al primo "soffio di vento" in base ad elementi probatori di dubbia affidabilità.

4.8.2. Il *periculum in mora*

⁵⁰⁷ Va quindi censurata la pronuncia di T. Bari, 25.9.2012, inedita, che ha rigettato la domanda cautelare del ricorrente, in quanto «*Parte resistente ha provato di aver venduto essa stessa il meccanismo ... (asseritamente contraffattivo del modello) già in data 31.7.'010 (giusta fattura n. 261/2010...) e pertanto in epoca antecedente alla domanda di registrazione*». Sono invece molto più coerenti ai principî generali di ripartizione sull'onere della prova T. Monza, 25.6.2007, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, secondo cui «*La fattura di per sé non chiarisce quali siano le caratteristiche formali del piatto né quale "sia il suo utilizzo"*» e C. 17.12.2008, n. 29522, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, secondo cui avrebbero dovuto ritenersi, per quella fattispecie concreta, come «*inconferenti documenti*» «*un catalogo di dubbia provenienza asseritamente risalente al 1955, una richiesta di listino prezzi risalente al 1961, in cui si accennava a colonne con forma di "collo di cigno", una foto corredata della fattura ...*».

⁵⁰⁸ Rimane quindi pur sempre valida la distinzione tra sequestro, inibitoria (e misure affini) e descrizione, secondo la quale dovrebbe esservi un «*diverso gradiente probatorio*» per le misure: maggiore per il sequestro, poi, via via, inferiore per l'inibitoria e per la descrizione (cfr. in proposito i contributi di CORONA, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pagg. 1176 e 1223-1224, ferma restando però la (deprecabile) tendenza in precedenza enunciata (cfr. par. 4.2.3) a séguito della quale invece il rigore sta divenendo massimo anche per la descrizione.

⁵⁰⁹ Assai eloquente in proposito è un articolo del 7.3.2011 reperito in www.spazioimpresa.biz, il cui titolo è «*Brevetti: un costo più che un investimento in Italia*».

Sono state volutamente lasciate “a valle” di tutto il presente capitolo alcune considerazioni più sistematiche sul *periculum in mora*, vale a dire - stando alle regole generali sul procedimento cautelare uniforme - il secondo presupposto che deve sussistere per ammettere una tutela anticipata alla luce del «fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere “in via ordinaria” il diritto minacciato questo possa subire un pregiudizio irreparabile o comunque difficilmente risarcibile»⁵¹⁰.

La suddetta definizione generale del *periculum in mora* va però resa compatibile con le esigenze degli operatori in materia di proprietà industriale, ai quali, come più volte evidenziato, il legislatore - tanto più all’esito degli interventi del d.lgs. 140/2006 e 131/2010 - ha voluto fornire strumenti processuali per la risoluzione rapida delle controversie, risoluzione rapida che, incidendo su questioni economiche, viene indirettamente ad influire anche su interessi più generali.

È quindi evidente che in quest’ottica non è possibile stroncare sul nascere iniziative cautelari a tutela dei diritti di proprietà industriale in base a valutazioni effettuate su un piano analogo a quanto avviene nell’ambito dell’art. 700 c.p.c. o comunque di tutti i procedimenti cautelari uniformi *ex artt. 669 bis e ss. c.p.c.*

Si richiamano a tal proposito due pronunce, una comunitaria ed una nazionale, nell’auspicio che possano fungere da criterio-guida per la più corretta lettura degli strumenti processuali a tutela della proprietà industriale.

A livello comunitario, la Corte di Giustizia⁵¹¹ si è infatti, da tempo, espressa affinché i «*motivi particolari*» indicati (ora) dall’art. 102, comma 1, Reg. CE 207/2009 - motivi rilevanti al fine di precludere ad un Tribunale dei marchi comunitari l’emissione di un’ordinanza contro atti di contraffazione o atti che costituiscono una minaccia di contraffazione - non possono essere rappresentati dalla non evidenza o limitatezza degli atti da perseguire.

A livello nazionale, ha fatto invece da “apripista” la sezione specializzata del Tribunale di Napoli per la quale, espressamente, il *periculum in mora* per le misure industrialistiche tipiche del c.p.i. «*neanche coincide con il rischio di un pregiudizio*

⁵¹⁰ Così, per una delle tante definizioni tradizionali del *periculum*, FIORUCCI, *op. cit.*, pag. 115.

⁵¹¹ C. Giust. CE, 14.12.2006, in *Foro It.*, 2007, IV, col. 145 ss.

imminente e irreparabile proprio dei procedimenti ex art. 700 c.p.c.», dovendo piuttosto configurarsi «a fronte di ogni rischio di pregiudizio anche meramente patrimoniale, suscettibile di incontrollabile espansione o - comunque - non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento»⁵¹².

Il legislatore nazionale ha poi compiuto un ulteriore passo nel corso dell'ultimo decennio, in quanto, come già visto, sia nella normativa processuale generale sia in quella industrialistica ha voluto attribuire stabilità alle misure cautelari, facendo venir meno l'onere della necessaria introduzione del giudizio di merito⁵¹³.

Inoltre, considerando ora nello specifico la normativa industrialistica, l'intervento normativo sull'art. 131 c.p.i. (ad opera del legislatore del 2006 in attuazione della Direttiva *Enforcement*) ha previsto espressamente la sanzione dell'inibitoria cautelare a favore del titolare del diritto per reagire nei confronti di «qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto». Il che deve significare, all'evidenza, che è possibile ottenere la sanzione nei confronti di una violazione che sia semplicemente attuale o rispetto alla quale vi sia solo anche una mera probabilità di ripetizione, senza più dover stare a soppesare altri requisiti quali, ad esempio, la tempistica della reazione del soggetto ricorrente⁵¹⁴ o quant'altro.

Peraltro, proprio in ragione ed in conseguenza della nuova “sistematica unitaria” (*in primis* nel nuovo art. 132 c.p.i.) che è stata attribuita a tutto il processo cautelare industriale, è corretto estendere a tutte le misure cautelari (e dunque non limitare all'inibitoria) la suddetta chiave di lettura che vede «il pericolo di proseguimento o ripetizione della violazione quale [unico] fondamento del requisito dell'urgenza»⁵¹⁵.

⁵¹² Così T. Napoli, 1.7.2007, in *Dir. Ind.*, 2007, 6, pag. 573 ss., poi ripreso da T. Napoli, 23.7.2009, in *Giur. It.*, 2010, col. 1387 ss.

⁵¹³ T. Napoli, 23.7.2009, cit.

⁵¹⁴ Cfr. GALLI, *Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Piracy, Legal Sub-group*, 2; GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006, pag. 342; CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, pag. 519.

⁵¹⁵ Cfr. CORONA, *Le misure della descrizione e del sequestro*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1182, il quale richiama GALLI, *op. ult. cit.* per il quale l'equiparazione dell'inibitoria con il sequestro è legata alla natura polifunzionale del sequestro (cfr. par. 4.2.4) che dunque può avere anche una natura anticipatoria. Invece l'equiparazione dell'inibitoria con la descrizione

Soltanto una chiara interpretazione di questo tipo - interpretazione non forzata ma dettata proprio dal tenore testuale delle norme - potrà consentire effettivi accertamenti in concreto sul *periculum in mora* (anche imponendo al ricorrente di dover fornire alcune prove in tal senso, ma mirate), nonché consentire al rito industriale di fare quel definitivo salto di qualità per poter essere qualificato come il rito speciale sommario di carattere generale per la tutela dei diritti di privativa.

Anche sul punto, però, vanno, attualmente, riscontrati orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che conformi alla *voluntas* o meglio agli obiettivi del legislatore: per “sfuggire” alla «*parafrasi tautologica*»⁵¹⁶ del *periculum in re ipsa* vengono cercati parametri per verifiche più concrete del requisito, i quali però spesso portano a formulazioni che, di fatto, anch'esse si risolvono in altrettante tautologie⁵¹⁷ non sempre in grado di cogliere lo spirito (sopra evidenziato) che dovrebbe ora accompagnare i provvedimenti cautelari in ambito industriale.

Infatti, al di là delle parole che di volta in volta compaiono nei provvedimenti giudiziari, pare comunque difficile poter attribuire un contenuto concreto ad espressioni (analoghe peraltro a quella usata dallo stesso Tribunale di Napoli di cui si è riferito in precedenza) che connotano il *periculum* in un «*illecito irreparabile, stante la sua irreversibilità e la pratica difficoltà di esatta quantificazione nel giudizio di merito*»⁵¹⁸ o - ancor peggio in quanto snaturano la stessa *voluntas* dello stesso legislatore industriale - in un «*rischio che determina la destabilizzazione economica del danneggiato, o comunque come “notevole pregiudizio, causato per l'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché*

dovrebbe poter dirsi insita nella minore invasività della misura della descrizione, rispetto alla quale non sarebbe quindi logico prevedere una valutazione del *periculum in mora* più rigorosa rispetto a quanto è richiesto per la concessione dell'inibitoria.

⁵¹⁶ Così espressamente CHIOVARO, *Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, pag. 53.

⁵¹⁷ Cfr. CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 1180.

⁵¹⁸ Così, ad esempio, T. Napoli, 14.1.2009, in *GADI* 2009, pag. 643. Ma sono anche sulla stessa lunghezza d'onda T. Bari, 8.9.2008, in *GADI*, 2008, 1077; T. Torino, 26.10.2007, in *GADI*, 2007, 1068; T. Catania, 19.1.2006, in *GADI*, 2006, 598; T. Genova, 19.5.2005, in *GADI*, 2005, 914; T. Roma, 14.1.2004, in *AIDA* 2004, 827; T. Bari, 1.12.2004, in *GADI*, 2005, 592; T. Milano, 25.11.2003, in *GADI*, 2004, 660; T. Bari, 1.7.2002, in *GADI*, 2003, 355; T. Palmi, 14.6.2000, in *GADI*, 2001, 257; T. Piacenza, 12.8.2000, in *GADI*, 2000, 1119.

per l'impossibilità o enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso"»⁵¹⁹. Peraltro, neppure l'orientamento intermedio⁵²⁰, che vuole un accertamento del *periculum* legato ad una valutazione caso per caso, alla luce delle circostanze sottese alla singola fattispecie concreta, pare effettivamente essere in grado di orientare verso quella che è la *ratio* del legislatore - lo si ripete: se c'è una violazione in atto, una violazione imminente o comunque il pericolo di ripresa o ripetizione della stessa, va concesso il provvedimento a tutela del diritto di privativa⁵²¹ - in quanto rischia di disperdere le attenzioni su particolari (quali, ad esempio, il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell'illecito e l'iniziativa giudiziaria⁵²² o comunque una certa tolleranza inizialmente manifestata dal ricorrente⁵²³, nonché l'impegno del resistente ad interrompere la violazione⁵²⁴) che non dovrebbero rilevare nell'ottica di un rito sommario di carattere generale e di un giudizio ordinario che dovrebbe proporsi solo nell'ipotesi (residuale) di interesse del soggetto ricorrente anche ad un ristoro pecuniario (cfr. in proposito il cap. 5, par. 5.2).

⁵¹⁹ Così T. Bologna 29.9.2008, in *GADI*, 2009, 526. Sulla stessa lunghezza d'onda T. Bologna, 20.3.2008, in *GADI*, 2009, 367; T. Bologna, 30.8.2007, in *GADI*, 2008, 549; T. Bologna 11.4.2007, in *GADI* 2007, 786.

⁵²⁰ Così, ad esempio, T. Milano 26.8.2006, in *GADI*, 2006, 902; T. Napoli, 18.4.2006, in *GADI*, 2006, 761; T. Milano, 3.5.2004, in *GADI*, 2005, 306; T. Firenze, 27.3.2003, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 27; T. Napoli, 5.7.2002, in *GADI* 2002, 1002; T. Roma, 18.7.2001, in *GADI* 2002, 235

⁵²¹ Una valutazione comunque effettuata in modo più conforme ai suddetti termini si trova in T. Napoli, 19.9.2008; T. Torino 20.12.2002, in *GADI*, 2003, 676; T. Napoli, 13.3.2000, in *GADI*, 2000, 866; T. Napoli, 10.2.2000, in *Dir. Ind.*, 2000, 348; T. Ancona, 10.1.2000, in *GADI* 2000, 605; T. Verona, 23.7.1999, in *GADI*, 1999, 1284; T. Bari, 16.11.1998, in *GADI* 1999, 703; T. Firenze, 23.3.1998, in *GADI*, 1998, 599.

⁵²² In proposito sono stati ritenuti incompatibili con il *periculum in mora* i seguenti periodi: sei anni [T. Milano, 2.11.2004, in *SSPII*, 2004, II, 199], cinque anni [T. Bologna, 22.2.2005, in *SSPII* 2005, I, 41], quattro anni [T. Milano, 4.11.2005, in *SSPII*, 2005, II, 68], tre anni e nove mesi [T. Torino, 1.10.2004, in *SSPII*, 2004, II, 469], tre anni [T. Bologna, 11.4.2008], 18 mesi [T. Bologna, 2.4.2010] T. Bologna, 11.4.2007, in *GADI*, 2007, 786], 13 mesi [T. Milano 20.2.2004, in *SSPII*, 2004, I, 127], un anno [T. Napoli, 4.2.2005, in *SSPII*, 2005, I, 225; T. Venezia, 9.7.2004, in *SSPII*, 2004, II, 515], un semestre [T. Milano, 11.5.2004, in *SSPII*, 2004, II, 138], tre mesi con riferimento a parti che operano entrambe in un ambiente molto ristretto [T. Bologna 19.5.2008]

⁵²³ T. Torino, 16.12.2009, in *GADI*, 2009, 1289; T. Torino, 18.11.2004, in *SSPII*, 2004, II, 482

⁵²⁴ T. Milano, 31.12.2009, in *GADI*, 2009, 1298; T. Firenze, 21.5.2008, in *GADI*, 2008, 947; T. Bari 17.2.2004, in *SSPII*, 2004, I, 20, 9.

Capitolo quinto

Alcune peculiarità del giudizio ordinario in materia industriale

5.1. Considerazioni generali

Una valutazione altrettanto analitica delle norme processuali inerenti al giudizio ordinario in materia industriale non può essere oggetto della presente trattazione, la quale, come più volte sottolineato, avrebbe l'auspicio di focalizzare il più possibile l'attenzione degli operatori sulle potenzialità - come visto, in parte anche inesprese - del rito cautelare (*rectius* sommario) previsto per la materia. È dunque evidente che, secondo questa impostazione, l'introduzione del giudizio ordinario dovrebbe diventare un'ipotesi residuale, limitata a quelle circostanze in cui il soggetto titolare dei diritti di privativa abbia interesse a conseguire anche un ristoro pecuniario per la contraffazione subita, previo svolgimento di una più approfondita istruttoria che vada al di là dell'ottica della verosimiglianza propria della fase sommaria⁵²⁵.

Anche il processo industrialistico ordinario, ove introdotto, risulta parimenti caratterizzato da diverse peculiarità rispetto alla disciplina di diritto comune. Tali peculiarità - in parte già affrontate anche nei precedenti capitoli - si possono suddividere in quattro grandi macro-aree relative a:

- 1) regole sulla giurisdizione e sulla competenza;
- 2) regole sulla legittimazione attiva e passiva dei soggetti partecipanti al processo e sulla possibile efficacia *ultra partes* di alcune tipologie di sentenze (di validità e decadenza) inerenti ad un titolo di proprietà industriale;
- 3) regole inerenti al regime delle preclusioni e, più in generale, allo svolgimento dell'istruttoria;
- 4) sanzioni che è possibile irrogare con la sentenza definitiva.

⁵²⁵ Cfr. GALLI, *Codice della proprietà industriale*, cit., con specifico riferimento al contributo "Il processo cautelare come nuovo rito speciale del diritto industriale", introduzione al capitolo sesto inerente alle norme processuali, pagg. 149-151.

I primi tre capitoli della presente trattazione sono stati specificamente dedicati alle prime due macro-aree di cui sopra, in quanto relative a norme poi in gran parte influenti anche sul “rito cautelare-sommario” della proprietà industriale.

Nel capitolo quarto è stata invece svolta un’ampia trattazione del procedimento cautelare (*rectius* sommario) della proprietà industriale e delle sanzioni che è possibile comminare a conclusione dello stesso per conseguire la repressione immediata di una violazione in atto e/o di una violazione di cui può dirsi imminente la realizzazione. Orbene, le considerazioni svolte per le sanzioni cautelari possono in gran parte valere anche per le sanzioni che è possibile comminare all’esito del giudizio di merito (così è per l’inibitoria⁵²⁶ e l’ordine di ritiro dal commercio, magari rafforzati da penale *ex artt.* 124 c.p.i. o 614 *bis* c.p.c., nonché per la pubblicazione della sentenza *ex art.* 126 c.p.i.), senza che in questa sede sia necessario riproporle.

Altre sanzioni civili - quali la distruzione, l’assegnazione in proprietà o il sequestro per la durata residua del titolo di privativa (parimenti disciplinate nell’art. 124 c.p.i.) - risultano poi legate a doppio filo allo strumento cautelare del sequestro *ex artt.* 129 e 130 c.p.i. (che molto spesso è stato appunto preventivamente richiesto), in quanto sono volte a togliere, in via definitiva, dalla disponibilità del soggetto che ha violato l’altrui diritto di privativa (a condizione che quest’ultimo lo abbia fatto nell’esercizio di un’attività economica e non per uso personale o domestico *ex art.* 124, comma 6, c.p.i.) i beni che di per sé hanno costituito l’oggetto della violazione o comunque i mezzi specifici che sono stati utilizzati per la violazione stessa. Tali sanzioni civili - tutte soggette al generale principio della domanda *ex art.* 99 c.p.c.⁵²⁷ - non presentano peraltro peculiarità tali da rendere in questa sede necessario uno specifico approfondimento (peraltro in materia industrialistica, proprio per la maggiore efficienza degli strumenti cautelari, è decisamente inferiore il numero dei giudizi di merito che giunge all’epilogo della sentenza), salva la necessità di sottolineare che le stesse

⁵²⁶ In dottrina rimane infatti isolata la tesi del prof. Spolidoro (cfr. anche SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 182), per cui l’inibitoria provvisoria avrebbe un’efficacia costitutiva e l’inibitoria definitiva un effetto di accertamento, in quanto i più qualificano ogni forma di inibitoria come una sanzione di condanna avente ad oggetto un ordine di non fare

⁵²⁷ Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 492.

presuppongono tutte un accertamento strettamente oggettivo della violazione e dunque prescindono, a differenza delle sanzioni di cui all'art. 125 c.p.i., da un elemento soggettivo insito nell'autore della violazione e dal danno cagionato al titolare del diritto⁵²⁸.

Inoltre, il criterio-guida con cui il legislatore ha voluto orientare il giudice nella scelta delle suddette sanzioni è quello esplicitato - con il d.lgs. 140/2006, anche se forse un po' troppo "in sordina" - nell'art. 124, comma 6, c.p.i., vale a dire il criterio della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, sempre con un occhio all'interesse dei terzi⁵²⁹. Di conseguenza - e trattasi in questo caso di principi giusti (ancor più a séguito di altri interventi sempre del legislatore del 2006⁵³⁰) se applicati non "in dubio pro reo" ma piuttosto a favore del titolare del diritto - la distruzione⁵³¹ o l'assegnazione in proprietà⁵³² non possono venire comminate sui beni che non sono di

⁵²⁸ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 560.

⁵²⁹ Tale criterio della proporzione è stato espressamente introdotto nell'art. 124, comma 6, c.p.i. dal legislatore del 2006 in attuazione della Direttiva *Enforcement* ed in proposito sarebbe auspicabile - ma anche sul punto va rilevato che la prassi giurisprudenziale è sempre molto restia - seguire l'acuto rilievo espresso da VANZETTI M., *op. cit.*, pag. 68, secondo la quale il criterio della proporzione non va solo visto per impedire eccessiva severità da parte del giudice, ma anche un'eccessiva timidezza del medesimo e così evitare che gravi violazioni non vengano sanzionate adeguatamente.

⁵³⁰ Il d.lgs. 140/2006 ha infatti introdotto nell'art. 124, comma 3, c.p.i., in alternativa alla distruzione anche la misura del ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di reinserimento del prodotto a séguito di determinati adeguamenti previsti a garanzia del titolare del diritto.

⁵³¹ In questa sede tralasciando di trattare degli ulteriori limiti specifici della distruzione, quali «i motivi particolari» o «il pregiudizio all'economia nazionale» di cui, parimenti, all'art. 124, comma 3, c.p.i., per i quali si rimanda direttamente a CORONA, *L'inibitoria e le misure correttive*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pagg. 1076-1086.

⁵³² Quanto alla sanzione dell'assegnazione in proprietà cfr. T. Napoli, 10.6.2010, in *Dir. Ind.*, 2011, 4, pag. 328 ss., sentenza che è andata in contro-tendenza rispetto alla prassi ordinaria che tende invece a privilegiare la sanzione della distruzione rispetto all'assegnazione in proprietà, in considerazione della «scarsa praticità di tale misura civile (...) dovuta principalmente a ragioni di mercato: dal punto di vista imprenditoriale, nella maggior parte della situazioni di imitazione, il titolare del diritto leso non potrebbe commercializzare la merce contraffatta, senza incorrere in alcuni rischi di natura commerciale, come, per esempio, un abbassamento del livello qualitativo e creativo a causa di una diversità di stile, anche solo minima, tra i rispettivi prodotti relativamente a tutti quegli aspetti potenzialmente in grado di provocare una confusione sul mercato, ingenerando pertanto una sorta di disorientamento nella clientela finale» (CIARDIELLO, *Protezione del diritto di esclusiva e concorrenza sleale per imitazione servile*, in *Dir. Ind.*, 2011, 4, pag. 341, nella nota di commento alla suddetta sentenza). Inoltre GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, pag. 109 ss. evidenzia come «degno di nota che l'assegnazione in proprietà (...) superi il principio strettamente indennitario», in quanto può essere disposta "fermo restando il diritto al risarcimento del danno" (così l'inciso finale dell'art. 124, comma 4, c.p.i.).

per sé oggetto di contraffazione e che dunque, prelieve adeguate modifiche, possono divenire suscettibili di utilizzazioni legittime⁵³³ o sugli strumenti di produzione dei beni in contraffazione che non siano univocamente destinati alla contraffazione, ma che siano invece oggetto di altre utilizzazioni legittime⁵³⁴.

Ciò premesso, in questo capitolo, pur nella pretesa di non poter essere esaustivi dovendo trattare ulteriori aspetti che di per sé potrebbero essere materia di un autonomo elaborato, si vorranno delineare alcuni tratti di quelle che si reputano le due maggiori peculiarità del rito industriale ordinario:

1) le sanzioni di cui all'art. 125 c.p.i. volte a ristorare il titolare del diritto anche sotto il profilo pecuniario;

2) gli strumenti di carattere istruttorio che - soprattutto al fine di favorire il ristoro pecuniario, ma non solo - sono a disposizione del titolare del diritto per entrare in modo più penetrante nella sfera dell'autore della violazione e che vorrebbero fare in modo - con un duplice effetto deterrente sia nei confronti del medesimo sia nei confronti della generalità dei consociati - che la violazione non venga più posta in essere e che la contraffazione non possa più reputarsi quale un fenomeno appagante⁵³⁵.

5.2. Le misure risarcitorie e indennitarie di cui all'art. 125 c.p.i.

5.2.1. Lo “*status*” del risarcimento danni in generale e nella materia industrialistica

L'art. 125 c.p.i., la cui rubrica è stata volutamente ampliata all'esito dell'intervento legislativo del 2006⁵³⁶, contiene la previsione delle sanzioni senz'altro più appetibili per i titolari dei diritti di privativa violati che, all'esito di un procedimento cautelare favorevole, hanno avuto ugualmente l'interesse a radicare anche in materia

⁵³³ Cfr. in proposito T. Torino, 9.11.2007, in *Dir. Ind.*, 2008, pag. 445; T. Milano, 28.3.2002, in *GADI*, 2002, pag. 781 ss.

⁵³⁴ Cfr. in giurisprudenza T. Milano, 29.11.1993, in *GADI*, 1993, n. 2999; T. Milano, 11.3.1996, in *GADI*, 1996, n. 3474.

⁵³⁵ Qui prendendo spunto dal titolo “*La contraffazione non paga*”, Convegno organizzato da questa Università di Parma il 21 ottobre 2011, i cui atti sono stati pubblicati in *Dir Ind.* 2012, 2.

⁵³⁶ La rubrica del primo testo dell'art. 125 c.p.i. era semplicemente “Risarcimento del danno”.

industriale un giudizio ordinario di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.

In questi sette anni successivi all'entrata in vigore del codice di proprietà industriale l'art. 125 c.p.i., ancor più in considerazione della significativa operazione di *maquillage* effettuata nel 2006, è stato oggetto di amplissimi dibattiti, in quanto è obiettiva la circostanza di trovarsi di fronte ad una norma senz'altro *sui generis*, al di fuori dei canoni tradizionali della disciplina risarcitoria del nostro ordinamento⁵³⁷.

Nel recente periodo (per la precisione il 5 novembre 2012) si è avuto modo di assistere al convegno “*Il risarcimento del danno nel diritto industriale*”, organizzato dalla fondazione forense di Bologna nell'ambito dei crediti formativi per gli avvocati e con la particolare finalità di presentare l'ultima opera del prof. Alberto Musso dedicata ad un'ulteriore parte del Commentario Scialoja-Branca⁵³⁸, convegno nel quale sono stati relatori anche noti studiosi sia nel campo del diritto civile (il prof. De Nova e il prof. Franzoni) sia nella materia industriale (il prof. Ghidini). Orbene, anche in quell'occasione il comune denominatore di tutti gli interventi può essere sintetizzato come il tentativo di dare una risposta ai seguenti interrogativi: qual è l'esatta natura dell'art. 125 c.p.i.? Come è possibile rapportare ed inquadrare l'art. 125 c.p.i. nella disciplina risarcitoria generale che trova il suo cardine nell'art. 2043 c.c.?

Senza nulla togliere al contenuto di quegli interventi ed alle soluzioni per lo più raggiunte - l'art. 125 c.p.i. non sarebbe “figlio” dell'art. 2043 c.c., ma vorrebbe appresentare un qualcosa di diverso, anche se di dubbia compatibilità rispetto ai principi del nostro ordinamento - si vuole in questa sede proporre una diversa lettura della norma che possa giustificare e, forse, far “meglio digerire” questo istituto, senz'altro “al vertice” delle norme del codice di proprietà industriale invise ai “puristi” del diritto.

⁵³⁷ Non a caso la norma ha suscitato molta curiosità anche tra i civilisti puri: si citano, tra i tanti contributi, PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005; CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006. Più recente PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2, pag. 133 ss.

⁵³⁸ Si tratta di MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna-Roma, 2012, più volte citata anche nel presente elaborato.

A tal proposito, si propone preliminarmente la seguente situazione esemplificativa, che si ritiene essere non lontana da quello che avviene nella prassi quotidiana della normativa.

Punto di partenza è che un soggetto titolare di un diritto di privativa si accorge della sussistenza di un'altrui contraffazione.

Se tale soggetto ha la possibilità (oggi molto ampia) di agire in via di urgenza, il medesimo decide di investire proprie risorse economiche per iniziare un procedimento cautelare (all'incirca 7.000/15.000 euro qui riferendosi ad un "caso di complessità *standard*" e cifra comunque da considerare più alta qualora sia necessaria la tutela di un brevetto per la quale vanno coinvolti anche consulenti brevettuali).

Secondo la prospettiva più ottimistica - fermo restando che il presente elaborato ha comunque dimostrato che la strada non è mai in discesa - il titolare del diritto ottiene una serie di misure in grado di interrompere l'altrui iniziativa illecita.

Ciononostante, possono però sorgere ulteriori conflitti tra le parti, in quanto, ad esempio, l'autore della violazione cerca di eludere l'inibitoria, si sottrae al pagamento della penale comminata, rende più difficile o addirittura vana l'esecuzione del sequestro, non rimborsa le somme anche ingenti (circa altri 5.000/10.000 euro) anticipate per la pubblicazione su più giornali del dispositivo dell'ordinanza concessa, ecc... Il che costringe subito il titolare dei diritti di privativa ad investire ulteriori proprie risorse economiche (si ipotizzano altre 10.000 euro oltre le spese di pubblicazione prima menzionate) per far valere le proprie ragioni, peraltro già accertate da un primo intervento del giudice.

Orbene, il titolare dei diritti, una volta già spesi circa 20.000/30.000 euro per ottenere giustizia (e si ribadisce che si sta trattando il caso di un soggetto a cui è già stata riconosciuta ragione, sia pure in via cautelare), ha davanti a sé tre opzioni:

1) se ha chiesto ed ottenuto in via sommaria un mero provvedimento di carattere anticipatorio (ma nel precedente capitolo si sono già espresse tutte le perplessità intorno al sequestro), può decidere di fermarsi e dunque evitare di "imbarcarsi" in un giudizio

ordinario che lo esporrebbe senz'altro ad anticipare ulteriori spese, come vedremo senza avere la garanzia di recuperare quelle già sostenute;

2) può cercare di trovare un accordo transattivo con la controparte per avere la certezza che nel futuro non si ripeta più la violazione e per così recuperare “spontaneamente” almeno parte delle spese già sostenute;

3) può iniziare ugualmente il giudizio di merito per avere provvedimenti di condanna definitivi sia con riguardo alle sanzioni civili previste dall'art. 124 c.p.i. sia con riferimento alla pubblicazione di cui all'art. 126 sia - soprattutto - con riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 125 c.p.i.

Se l'ipotesi *sub* 2) è senz'altro la più auspicabile e, non a caso, spesso si sente ripetere il detto “meglio una cattiva transazione che una causa”, l'ipotesi *sub* 3) è quella che si verifica maggiormente nella pratica, in quanto il soggetto che ha già ottenuto ragione, sia pure all'esito di una fase sommaria, è spesso (giustamente) spinto dalla volontà di recuperare i propri denari sino a quel momento spesi per ripristinare quella situazione di legalità che era stata violata; ciò anche a costo di dover effettuare ulteriori sforzi economici che, sempre rimanendo intorno a valori medi, possono per un giudizio ordinario quantificarsi in ulteriori 20.000/30.000 euro, data la necessità spesso di dover anticipare in sede di merito le spese per una doppia consulenza tecnica, la prima inerente al profilo tecnico la seconda inerente al profilo contabile della fattispecie in esame.

Il titolare dei diritti entra così nella “spirale” del giudizio ordinario che anche in materia industriale, fatte salve le particolarità oggetto del presente capitolo, è però “conforme”, tempistiche comprese⁵³⁹, alle prassi dei giudizi ordinari “normali”. Oltretutto nei giudizi di proprietà industriale - ciò costituendo una significativa deroga al regime delle preclusioni processuali - va segnalata l'ulteriore “ciliegina sulla torta”

⁵³⁹ Prima della recente entrata in vigore dei Tribunali delle imprese, alcune sezioni specializzate (ad esempio quella di Bologna) stavano cercando, mediante la calendarizzazione del processo *ex* art. 81 disp. att. c.p.c., di contenere anche il processo ordinario industriale nell'arco temporale dei tre anni, pena, in caso contrario, il sorgere dell'obbligo indennitario per lo Stato ai sensi della legge Pinto. In materia industriale le difficoltà risultano però ancora maggiori, in quanto (specie in materia brevettuale) si deve aprire un contraddittorio tecnico che può avere una durata non facilmente predeterminabile.

che il legislatore ha offerto in materia brevettuale circa la possibilità di proporre, in ogni stato e grado del processo, una domanda di conversione del brevetto nullo (art. 76, comma 3, c.p.i.) o una riformulazione delle rivendicazioni del brevetto (art. 79, comma 3, c.p.i.), dunque in questi casi spesso costringendo il giudice a riaprire il contraddittorio tecnico tra le parti con il rischio di rendere in gran parte vana l'attività istruttoria che era stata precedentemente svolta e di allungare ulteriormente i tempi e i costi del processo.

Ai suddetti dati vanno poi aggiunte le seguenti considerazioni:

- il soggetto autore della violazione potrebbe anche essere (anzi lo è nella maggior parte dei casi) o una persona fisica nullatenente o una società di capitali senza grosse disponibilità di denaro o con disponibilità di carattere insignificante;

- la società di capitali potrebbe, *medio tempore*, pure essere messa in liquidazione per poi chiudere definitivamente. Peraltro a nulla rileva la circostanza che, molto spesso, la persona fisica titolare della medesima continua poi a svolgere la stessa attività utilizzando un altro schermo societario, se non per il fatto di costringere, se del caso, le "vittime" delle suddette operazioni (tra cui il titolare dei diritti di privativa qui immaginato) a radicare in Tribunale azioni revocatorie dall'esito ancor più improbabile;

- la società di capitali potrebbe poi - prima o dopo la sentenza favorevole al titolare dei diritti - impedire ogni possibilità di esecuzione coattiva diretta o perché fatta fallire se ve ne siano i presupposti o, tutt'al più, richiedendo essa stessa l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo (dall'agosto 2012 addirittura facilitata dall'ipotesi del c.d. "concordato con riserva *ex art. 161, comma 6, legge fallimentare*", il quale blocca immediatamente le altrui azioni esecutive pur potendo la proposta di concordato essere presentata in un periodo successivo al deposito della richiesta). Si tratta comunque di casi rispetto ai quali anche il nostro titolare dei diritti non può che accettare di "prendere quello che verrà" (talvolta anche 0 euro) all'esito della procedura radicata.

Last but non least, la nostra giurisprudenza nazionale non è mai stata - né nelle cause civili generali né, tanto meno, nelle cause di proprietà industriale - di "larghe

vedute” in tema di quantificazione del danno risarcibile e, non a caso, la dottrina, già in tempi non sospetti, aveva parlato di «*soverchia prudenza valutativa*»⁵⁴⁰.

Sono quindi le considerazioni appena qui tratteggiate - e si è convinti che coloro che quotidianamente frequentano le aule dei Tribunali non potranno smentirle - a dovere essere tenute in considerazione nell’ambito della valutazione dell’art. 125 c.p.i., per poter così rispondere all’interrogativo se ci si trovi di fronte o meno ad una norma equilibrata ed in linea con gli interessi degli operatori economici coinvolti in contenziosi industrialistici.

Un soggetto che è costretto a radicare un contenzioso in materia industriale per ottenere il rispetto dei propri diritti di esclusiva, per ottenere i quali già in precedenza aveva investito risorse, ha infatti bisogno (ancora di più rispetto alle ipotesi più generali) di un sistema giudiziario che possa offrire certezze anche sotto il profilo delle risorse economiche recuperabili. In caso contrario, specie in questo periodo di necessaria razionalizzazione dei propri investimenti, perché spendere per brevettare o per registrare un marchio se non si hanno (o non si ha modo di far valere) grossi vantaggi competitivi e se, tutto sommato, non si rischia più di tanto a stare dalla parte di chi utilizza le idee e risorse altrui?

5.2.2. La *ratio* dell’art. 125 c.p.i.

È quindi solo a séguito del ragionamento appena proposto che è possibile fornire l’esatto inquadramento dell’art. 125 c.p.i. e dunque comprendere tutto lo sforzo compiuto dal legislatore del 2006, il quale, cogliendo gli spunti offerti in proposito dalla Direttiva *Enforcement*, ha cercato di mettere a disposizione degli operatori una norma volta ad evitare che, alla fine, la contraffazione non sia un fenomeno che possa avvantaggiare l’usurpatore a danno del titolare del diritto.

L’art. 125 c.p.i. non deve quindi essere promosso o bocciato alla luce dei principî generali dell’ordinamento in materia risarcitoria, in quanto si tratta di una norme che vi è riconducibile solo in parte. Si potrà invece dire che l’art. 125 c.p.i. ha

⁵⁴⁰ Così CARTELLA M., *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.*, 2001, pag. 142.

“colto il bersaglio” solo dopo avere verificato se, effettivamente, la norma consente quella «*correzione di una sottostima del danno imposta [anche se non si sa perché] dai fatti e dalle regole del processo*»⁵⁴¹.

Da quest'ultima considerazione è infatti partito l'occhio attento del legislatore industriale (non solo con riferimento all'art. 125 c.p.i. ma anche in merito all'art. 158 l.d.a.), il quale ha voluto offrire uno strumento sanzionatorio che, a fronte di violazioni di un diritto di privativa, consenta di andare al di là di una logica meramente compensativa del risarcimento del danno. Al contrario, anche la sanzione pecuniaria oggetto dell'art. 125 c.p.i. deve contribuire alla tutela di quel «*“vantaggio competitivo” del quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale ed industriale deve poter beneficiare con l'attribuzione di tutti i risultati che si sarebbero avuti se quel vantaggio non fosse stato ridotto per effetto dell'illecito posto in essere*»⁵⁴².

E sono davvero diversi gli spunti che l'art. 125 c.p.i. offre (*rectius*, “dovrebbe offrire”, in quanto anche a tal proposito paiono oggi ancora molto lontane sia la dottrina prevalente sia la giurisprudenza) per andare oltre una funzione meramente compensativa del risarcimento del danno che prenda in considerazione le sole conseguenze economiche negative subite dal patrimonio del soggetto danneggiato (peraltro spesso calcolate “per difetto” nelle sentenze dei nostri Tribunali).

Infatti, i primi due commi dell'art. 125 c.p.i. (quelli più inerenti ad una funzione risarcitoria tradizionalmente intesa), pur avendo come punto di partenza la regola generale della responsabilità aquiliana *ex art. 2043 c.c.* e richiamando, come l'art. 2056 c.c. le disposizioni per la quantificazione del danno di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., contengono diversi passaggi per permettere di uscire da una logica strettamente indennitaria del risarcimento. Se così non fosse, non sarebbero certo stati inseriti tra «*tutti gli aspetti pertinenti*» anche «*i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati [quando la contraffazione costituisce anche reato, ma non solo], elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del*

⁵⁴¹ Così espressamente DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno dal lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, 2008, II, pag. 198 ss.

⁵⁴² Cfr. in proposito FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1, pag. 5 ss.

diritto». Analogamente, non sarebbe certo stata prevista la possibilità di configurare in capo al contraffattore quella «*sorta di “licenza obbligatoria”*»⁵⁴³, di cui al comma 2, che appunto consente di quantificare il danno da lucro cessante quanto meno «*in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso*». Il che appunto significa, con riferimento a tutti i criteri menzionati, che la quantificazione del danno da parte del giudice deve quindi porsi nella logica riparatoria «*di annullare (o controbilanciare) tutti gli effetti negativi che la contraffazione ha avuto per un corretto svolgimento dell'attività di mercato*»⁵⁴⁴.

Ma, come è noto, l'art. 125 c.p.i. - a differenza dell'art. 158 l.d.a.⁵⁴⁵ ove il legislatore si è limitato a prevedere gli utili del contraffattore all'interno del lucro

⁵⁴³ Così SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 190 che ricorda che il meccanismo della *royalty* «è particolarmente efficiente nelle ipotesi in cui lo sfruttamento del brevetto realizzato dal contraffattore è di gran lunga superiore alle capacità produttive o commerciali del titolare del diritto». Più cauto è VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 563-564, per il quale «Il canone di una ipotetica licenza, infatti, non può essere assunto a criterio ottimale di quantificazione del danno, perché sottostima sempre il danno (l'utile di chi produce e vende è sempre maggiore dell'utile di chi produce solo tramite licenze a terzi) e rischia di azzerare il diritto di esclusiva, consentendo a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare».

⁵⁴⁴ Cfr. GALLI, *Risarcimento del danno*, cit., pagg. 110-111, il quale, non a caso, suggerisce di ricostruire sia la posizione del titolare del diritto leso sia la posizione del contraffattore secondo una logica «*differenziale*». Di conseguenza, il lucro cessante va calcolato tenendo conto dei profitti o dei maggiori profitti (a tal fine potendo considerarsi sia il calo di fatturato sia il minore incremento) che il soggetto danneggiato avrebbe potuto conseguire se l'illecito non fosse stato posto in essere, profitti che devono venire calcolati secondo una valutazione controfattuale anch'essa fondata su presunzioni e massime di esperienza in base al principio dell'*id quod plerumque accidit*. L'attore-danneggiato deve quindi intendersi onerato di fornire elementi idonei per consentire, di norma ad un consulente contabile, la determinazione del proprio mancato guadagno *rebus sic stantibus* (anche tenendo conto delle dinamiche di mercato in crescita o in diminuzione) e, caso mai, di fornire la prova di ulteriori elementi sopravvenuti che avrebbero potuto incidere in senso accrescitivo sul proprio guadagno. Il convenuto-danneggiante ha invece l'onere di provare, in via di eccezione, le eventuali ulteriori circostanze che avrebbero ugualmente potuto influire in senso negativo sul guadagno del soggetto danneggiato.

⁵⁴⁵ GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 112 evidenzia peraltro che il mancato inserimento di una norma speculare nella legge sul diritto d'autore non è stato il frutto di una dimenticanza o di una scelta diversa del legislatore, ma va collegato al fatto che in quell'ambito una previsione legislativa più esplicita sarebbe stata superflua, in quanto in quel campo «*la restituzione degli utili del contraffattore era già ammessa dalla giurisprudenza come forma minimale del risarcimento del danno, anche sulla base di argomenti desunti dai lavori preparatori della legge del 1941, quando una norma analoga a quella ora introdotta nel Codice della Proprietà Industriale era stata proposta, ma poi non inserita proprio perché giudicata superflua e già implicita nel sistema*». In giurisprudenza cfr. anche C., 24.10.1983, n. 6251; recentemente C. 1.3.2010 n. 11353, in *Foro It.*, 2011, I, col. 540, ha utilizzato il criterio degli utili presumibilmente

cessante rimanendo dunque all'interno di una logica prettamente risarcitoria (sia pure da intendere in senso più ampio) - ha voluto offrire ai soggetti titolari di un diritto di privativa coinvolti in un contenzioso industriale uno strumento ancora più efficace: il terzo comma ha infatti previsto - sia pure a séguito di una specifica domanda distinta da quella prettamente risarcitoria⁵⁴⁶ e soggetta al termine di prescrizione decennale anziché quinquennale⁵⁴⁷ - la possibilità di ottenere anche gli utili conseguiti dall'autore della violazione.

L'art. 125, comma 3, c.p.i. rappresenta dunque la migliore conferma che il ristoro pecuniario non deve essere connaturato su uno stretto rapporto «*di dare e avere, per cui al titolare è assegnato solo il prezzo di quanto gli è stato sottratto*⁵⁴⁸ (...), ma opera in termini più ampi andando a colpire (e compensare) una "forzosità", ossia il fatto che la presenza sul mercato dei prodotti illeciti ha privato il titolare della sua esclusiva, della sua libertà di scelta di quali prodotti commercializzare, di come sfruttare la sua privativa»⁵⁴⁹. La sanzione pecuniaria ha dunque una finalità ulteriore rispetto a quella compensativa tradizionale, finalità ulteriore che viene ricondotta sia nell'ambito di una funzione dissuasiva di tipo preventivo-deterrente (con riguardo alla generalità dei consociati) sia nell'ambito di una funzione punitivo-sanzionatoria (con riguardo all'autore dell'illecito)⁵⁵⁰.

Con la restituzione degli utili ci si trova quindi di fronte ad un istituto nuovo per il nostro ordinamento e dotato di peculiarità sue proprie, che andrebbero meglio comprese ed utilizzate e non "abbattute" come invece rischia di accadere nell'ambito di

conseguiti dall'autore dell'illecito in un caso di risarcimento del danno da illecito sfruttamento dell'immagine di un ballerino.

⁵⁴⁶ Così ad esempio SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 189., per il quale «*la domanda deve essere introdotta fin dall'inizio e non può essere ritenuta compresa implicitamente nella domanda di risarcimento*».

⁵⁴⁷ VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 566.

⁵⁴⁸ In quest'ottica si era ad esempio fortemente appiattito T. Vicenza, 17.6.2002, in *GADI* 2003, pag. 298, a séguito del cui calcolo la violazione era risultata molto conveniente.

⁵⁴⁹ GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 111. FLORIDIA, *op. ult. cit.*, pag. 10 attribuisce alla restituzione degli utili l'idoneità non solo «*a produrre un effetto deterrente bensì a garantire al titolare del diritto leso il pacifico godimento del vantaggio competitivo che gli deriva dal diritto esclusivo*».

⁵⁵⁰ Così ricorda GUERNELLI, *op. cit.*, pag. 219. Si richiama poi in proposito il contributo di PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1, pag. 37.

tutti quei tentativi di inquadrare la norma all'interno di altre categorie più generali quali il risarcimento del danno *tout court*, l'arricchimento senza causa⁵⁵¹ o la *negotiorum gestio*⁵⁵².

Né, tanto meno, si tratta di un istituto non in linea con la Direttiva *Enforcement*, che il legislatore del 2006 aveva implementato operando una scelta su cui il legislatore del 2009 e del 2010 non hanno più voluto sindacare⁵⁵³. L'art. 13 della Direttiva, che peraltro ricalca un principio già presente nell'art. 45 dell'Accordo TRIPs, era infatti chiaro nel distinguere le due fattispecie poi trasfuse nell'art. 125 c.p.i.: da un lato, una responsabilità prettamente risarcitoria legata anche alla sussistenza di un elemento psicologico di dolo o colpa - sia pure fortemente attenuata dalla presunzione legata al sistema di pubblicità dei titoli di privativa⁵⁵⁴ - insito nell'autore della violazione (responsabilità prevista nell'art. 13, comma 1, della Direttiva e poi trasfusa nell'art. 125, commi 1 e 2, c.p.i.); dall'altro lato, un onere di restituzione degli utili comunque imposto a chiunque sia risultato implicato nella violazione di un altrui diritto di esclusiva, anche a prescindere dall'elemento psicologico (istituto previsto nell'art. 13, comma 2, della Direttiva e poi trasfuso nell'art. 125, comma 3, c.p.i.).

È peraltro innegabile che il nostro ordinamento, trovandosi di fronte ad un istituto di portata diversa rispetto ai canoni tradizionali e per di più elaborato secondo

⁵⁵¹ Cfr. in proposito C., 11.9.2008, n. 23385, in *Obbl. e Contr.*, 2008, 11, pag. 869, la quale, pur offrendo una ricostruzione "restitutoria" all'istituto della ricostruzione degli utili, ha ritenuto comunque abnorme il cumulo dell'azione aquiliana e dell'azione restitutiva dell'indebito arricchimento. Critico rispetto all'accostamento dell'art. 125 c.p.i. all'arricchimento senza causa si è invece mostrato SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, pag. 149 ss. Peraltro, la reversione degli utili era stata accostata all'arricchimento senza causa ed in contrapposizione alla responsabilità extracontrattuale non solo nella relazione finale alla prima versione della norma formulata dal c.p.i., ma anche nella stessa relazione alla seconda versione introdotta con il d.lg. 140/2006 (cfr. in proposito anche la ricostruzione di GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3, pag. 213 ss.). Si riferisce invece ad «una sorta di arricchimento senza causa sui generis» GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili*, cit., pag. 117.

⁵⁵² Cfr. GUGLIELMETTI, *La gestione d'affari e la retroversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, pag. 174; sempre critico anche a tal proposito SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, pag. 197.

⁵⁵³ Il che dovrebbe rappresentare un'ulteriore doppia conforme che l'art. 125 c.p.i. sia tutt'altro che «una mina vagante», come era stata *ab origine* definita in VANZETTI A., *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4, pag. 323 anche con riferimento ai profili di eccesso di delega rispetto ai poteri che erano stati conferiti al Governo per l'attuazione della Direttiva *Enforcement*.

⁵⁵⁴ Cfr. ad esempio FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili*, cit., pag. 11.

quell'accentuata "logica di compromesso" che deve trovare una mediazione tra i vari interessi contrapposti (perché infatti richiamare di nuovo anche il lucro cessante nel comma 3?), abbia ancora molta strada da percorrere per arrivare a comprenderne e sfruttarne tutte le potenzialità.

A livello legislativo sarebbe pertanto auspicabile un intervento che muova i propri passi secondo due direzioni: da una parte, la norma andrebbe resa ancora più conforme alla Direttiva *Enforcement* appunto anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, prevedendo esplicitamente la retroversione degli utili anche da parte del contraffattore incolpevole, così modificando o chiarendo una volta per tutte il significato dell'*incipit* iniziale "*In ogni caso*" che, ad oggi, ha dato spazio a sin troppe discordanti interpretazioni⁵⁵⁵: in quell'ipotesi - provando a rispondere alle critiche pure avanzate in dottrina⁵⁵⁶ - l'effetto deterrente non sarebbe ovviamente da valutare con riferimento alla posizione del singolo contraffattore, ma sarebbe da parametrare rispetto alla generalità dei consociati secondo lo stesso principio dell'*ignorantia legis non excusat* su cui si fonda il nostro (ben più grave) sistema penale (cfr. art. 5 c.p.). Dall'altra parte, per venire incontro anche alle giuste perplessità di chi teme che la retroversione degli utili possa portare a fenomeni di *overcompensation* e dunque operare in termini eccessivamente premiali per il titolare del diritto⁵⁵⁷, l'istituto di cui all'art. 125, comma 3, c.p.i., dovrebbe sì venire svincolato dal risarcimento del danno da lucro cessante, ma, al contempo, venire assoggettato a quel criterio di proporzionalità⁵⁵⁸ tra la gravità della violazione e la sanzione che è oggi previsto solo per le misure correttive di cui all'art. 124 c.p.i. e che invece sarebbe opportuno esplicitare anche nell'art. 125 c.p.i. per ovviare all'ipotesi - ad oggi, peraltro, davvero "di scuola" alla luce delle considerazioni più generali sul risarcimento in precedenza svolte - in cui un fenomeno contraffattivo paghi troppo per il titolare. In tal modo, qualora il titolare dei diritti

⁵⁵⁵ Si rimanda in proposito a CORONA, *Le misure risarcitorie e indennitarie*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 115.

⁵⁵⁶ Cfr. SENA, *op. cit.*, pagg. 392-393.

⁵⁵⁷ Cfr. VANZETTI A., *La "restituzione" degli utili*, cit., pagg. 323-325.

⁵⁵⁸ Cfr. MUSSO, *Ditta e insegna*, cit. pagg. 611 e 612, il quale ipotizza la necessità di «guidare sostanzialmente il giudice nel calibrare la corretta determinazione dei danni e, più in generale, la comminatoria di ogni sanzione correttiva e risarcitoria».

rischiasse, puta caso in considerazione della fattispecie concreta, di conseguire troppo in base ai criteri ordinari del risarcimento del danno (e dunque alla luce dei parametri di cui all'art. 125, commi 1 e 2, c.p.i., peraltro oggetto dell'estesa interpretazione sopra proposta), il giudice avrebbe ugualmente la possibilità di disporre una riduzione equitativa dell'utile che il contraffattore dovrebbe restituire (già l'art. 1384 c.c. prevede peraltro un intervento riequilibrativo del giudice su una penale di importo manifestamente eccessivo). Secondo quest'ultima prospettiva si potrebbe forse consentire un'applicazione della norma senza "vincoli *a priori*" e senza quindi la necessità di dover ricorrere ad "interpretazioni prudenziali preventive" (ad esempio vi è chi propone di ragionare in termini di nesso di causalità degli utili da restituire⁵⁵⁹) che poi svuotano ulteriormente di contenuto il già di per sé difficile ristoro pecuniario da contraffazione dei titoli di privativa.

Al contrario *rebus sic stantibus* - quindi di fronte ad una norma ibrida che peraltro pone espressamente la reversione degli utili "in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento" - è fin quasi inevitabile che la giurisprudenza sia ad oggi risultata molto timida nell'applicazione dell'istituto dell'art. 125, comma 3, c.p.i., tanto più in considerazione di quell'inspiegabile garantismo che pare operare nel nostro ordinamento a favore del contraffattore e che più volte è stato criticato nel presente elaborato. Non è quindi casuale che il criterio dell'utile sia stato ad oggi utilizzato non come criterio autonomo (salvo nel caso di doverne escludere l'applicazione perché non oggetto di specifica domanda...)⁵⁶⁰, quanto piuttosto nell'ambito più tradizionale della responsabilità civile

⁵⁵⁹ Cfr. sul punto VANZETTI A., *op. ult. cit.*, pag. 325; SENA, *op. cit.*, pagg. 393-394. È invece molto più aperta - sia pure ancora legata ad una retroversione degli utili possibile solo in presenza dell'elemento psicologico nel contraffattore - la posizione di GALLI, *Risarcimento del danno*, cit., pag. 119, per il quale «Anche per la quantificazione degli utili del contraffattore si dovrà naturalmente applicare la logica differenziale» e dunque fra gli utili da restituire vanno ricompresi non solo quelli direttamente imputabili «all'uso del *quid che forma oggetto del diritto violato*» (ad esempio da un particolare dispositivo - oggetto esso solo di brevetto - applicato ad un certo macchinario), ma tutti quelli comunque riferibili all'illecito commesso: «In base alla logica differenziale si dovrà invece commisurare la retroversione al vantaggio effettivo che dall'attività contraffattoria l'autore di essa ha ricavato in più rispetto alla sua condotta anteriore, naturalmente se un tale vantaggio vi è stato».

⁵⁶⁰ Così T. Torino, 29.9.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1187 ss.

e quindi, tutt'al più, come un parametro per "allargare le maglie" della valutazione del lucro cessante ai sensi dell'art. 125, comma 1, c.p.i., con effetti pratici insignificanti rispetto alla *voluntas* del nostro legislatore del 2006 di inserire una norma che potesse ovviare alle sottostime delle sentenze dei nostri Tribunali in materia risarcitoria⁵⁶¹.

5.3. Gli strumenti istruttori

Il processo ordinario industriale presenta poi ulteriori differenze rispetto al processo ordinario di diritto comune con riferimento agli strumenti istruttori. Il che è dovuto sia al particolare oggetto dei contenziosi industriali (soprattutto nella materia brevettuale è ineludibile per il giudice l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio)⁵⁶² sia alla finalità - ampiamente descritta nel precedente paragrafo - di garantire un ristoro pecuniario che tenga conto non solo della posizione economica del soggetto titolare dei diritti di privativa e vittima dell'illecito, ma anche di quella del soggetto contraffattore, con la conseguente necessità di dover valutare elementi probatori "vicini" al contraffattore, ma "lontani" dal titolare dei diritti.

Le regole peculiari del processo industrialistico in materia probatoria sono contenute negli artt. 121 e 121 *bis* c.p.i. ed anch'esse sono state, almeno sulla carta, profondamente ritoccate, da ultimo, dal d.lgs. 140/2006 in attuazione della Direttiva

⁵⁶¹ GUERNELLI, *op. cit.*, pagg. 225-227, infatti evidenzia che «Salvo infrequenti eccezioni, non si ravvisano significativi scostamenti nelle pronunce successive all'entrata in vigore del C.p.i., e neppure dopo l'ultima versione di questo» e richiama in proposito T. Bologna, 20.1.2009 e T. Roma, 26.11.2007. Più innovativo, anche se solo in linea teorica non avendo poi in concreto applicato il criterio con riferimento ad una fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 140/2006, T. Milano, 7.1.2010, il quale ha qualificato «la restituzione degli utili una specifica alternativa al risarcimento del lucro cessante o comunque dovuta (ove formalmente richiesta) nella misura in cui tali utili fossero risultati eccedenti rispetto a tale risarcimento», nonché T. Genova, 23.2.2011, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, secondo cui parimenti «il diritto agli utili realizzati» va contrapposto «al diritto al risarcimento del lucro cessante» con la conseguenza che «La condanna del responsabile alla restituzione degli utili non è, quindi, condizionata alla prova dell'esistenza di un danno risarcibile», ma pur sempre fermo restando che «L'applicabilità della disposizione nel caso concreto richiede, tuttavia, la verifica di due presupposti. In primo luogo è necessario l'accertamento degli utili conseguiti. In secondo luogo, giacché la disposizione attribuisce al titolare del diritto leso gli utili realizzati attraverso una condotta vietata dalla normativa sulla proprietà industriale, è necessaria una relazione causale tra la violazione e il profitto conseguito; in caso di contraffazione di un marchio è, quindi, necessario che il profitto sia imputabile esclusivamente o prevalentemente all'uso dell'altrui segno distintivo».

⁵⁶² Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pag. 461.

Enforcement (il legislatore del 2010 si è solo limitato alla correzione di un errore materiale nel comma 2 *bis* dell'art. 121 che prima richiamava l'art. 114 anziché l'art. 144 c.p.i.).

Cercando di sintetizzare il «*microsistema*»⁵⁶³ probatorio del codice di proprietà industriale (peraltro neppure toccato dal d.lgs. c.d. “taglia-riti” n. 220/2011⁵⁶⁴), paiono trasparire dal pensiero del legislatore alcune linee-guida che qui di séguito si andranno ad esporre unitamente alle maggiori problematiche dalle stesse conseguenti.

5.3.1. Alcune osservazioni sulla disciplina dell'onere della prova.

In primo luogo, gli strumenti istruttori del processo ordinario industriale vorrebbero essere caratterizzati da un particolare *favor* per la brevettazione e/o registrazione dei titoli di privativa. Il che si desume dalla presunzione di validità del titolo di privativa *ex art. 121, comma 1, c.p.i.*, presunzione che infatti assiste solo i diritti di privativa titolati (la stessa norma si riferisce «*a chi impugna il titolo*») e non gli altri segni di fatto che, pur potendo beneficiare della stessa tutela prevista dal codice di proprietà industriale *ex art. 2, comma 4, c.p.i.*, onerano della prova della loro sussistenza chi intende farli valere in giudizio.

Sotto questo ambito, scontata la circostanza - pure espressa nella lettera dell'art. 121, comma 1, c.p.i. - per cui il titolare del diritto ha l'onere di provare la contraffazione che viene contestata in giudizio (salva l'operatività della presunzione dell'art. 67 c.p.i. in merito alla possibilità di rivendicare un brevetto di procedimento anche nei confronti dei prodotti che si presumono ottenuti mediante lo stesso), è opportuno richiamare quanto già accennato anche nell'ambito del giudizio di verosimiglianza di cui al *fumus boni iuris* del procedimento cautelare (cfr. cap. 4, par. 4.8.1), vale a dire il necessario rigore con il quale valutare la prova della nullità o della decadenza del titolo di privativa, prova che incombe sul soggetto che impugna il titolo (anche questo dato viene espresso dalla norma, anche se sarebbe già scontato secondo le regole generali di

⁵⁶³ Per riprendere un'espressione utilizzata da SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., pag. 174.

⁵⁶⁴ Secondo CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.*2012, 2, pag. 164, si tratterebbe di un'ulteriore «*conferma della meritevolezza della materia*».

cui all'art. 2697 c.c.). Di conseguenza, se chi eccepisce l'invalidità di un brevetto è tenuto a dimostrare l'esistenza di anteriorità e predivulgazioni rilevanti ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 c.p.i.; allo stesso modo, chi eccepisce l'invalidità di un marchio o di un modello asserendo la sussistenza di un marchio o un modello anteriore con caratteristiche invalidanti di quello successivamente registrato e fatto valere in giudizio, deve allegare e produrre in giudizio elementi che di per sé consentano di annullare il titolo di privativa: ad esempio, documenti, aventi data certa, con ivi riprodotte le specifiche caratteristiche del marchio figurativo identico o simile o documenti con ivi riprodotte le specifiche caratteristiche del modello che suscita la medesima impressione generale e non solo documentazione meramente amministrativa riferita a meri codici di prodotto, da cui desumere l'invalidità del titolo in via meramente presuntiva⁵⁶⁵. Non a caso, l'ausilio delle presunzioni semplici - che peraltro *ex art. 2729 c.c.* devono essere pur sempre "gravi, precise e concordanti" - è prevista nell'ultima parte dell'art. 121 c.p.i. solo per agevolare la prova per la decadenza per non uso di un marchio, nell'ambito della quale l'eccepente va infatti aiutato, trovandosi nella difficile situazione di dover fornire una prova negativa⁵⁶⁶.

Il rigore nella valutazione delle prove - rigore che, come si era già anticipato nel capitolo quarto sulla tutela cautelare, va sempre visto nell'ottica di favorire chi deposita i titoli di privativa rispetto a chi preferisce "stare alla finestra", magari poi sfruttando a costo zero gli altrui investimenti - impone un'ulteriore considerazione

⁵⁶⁵ Così invece è stato indebitamente considerato da T. Bari, 25.9.2012, inedita, ove invece è stato considerato nullo (sia pure nell'ambito del giudizio di verosimiglianza) il titolo di privativa rivendicato facendo indebitamente ricorso allo strumento della presunzione. Al contrario, in T. Bologna, 4.4.2012, in *www.pluriscedadam-utetgiuridica.it*, è stato appunto esplicitato che «*Il ricorso alle presunzioni, in particolare, è consentito in considerazione della effettiva possibilità per l'una o l'altra parte in causa di offrire la prova del suddetto nesso*», cosa che non avviene quando un soggetto allega la sussistenza di pretese anteriorità distruttive senza indentificarne i confini con precisione. È poi sempre valido il principio generale che era stato espresso ad esempio da C. 23.6.1997, n. 5573, reperibile nella medesima banca dati, secondo cui «*un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltrechè alla sua esistenza*».

⁵⁶⁶ E peraltro nell'ambito della decadenza per non uso il ricorso alla presunzione non pregiudica troppo la posizione del titolare del diritto di privativa, il quale, secondo le regole generali della vicinanza della prova, assai facilmente potrebbe vincere l'altrui presunzione fornendo la prova dell'uso.

legata alla prova della c.d. “predivulgazione invalidante” un successivo titolo brevettuale, rispetto alla quale l’art. 46, comma 2, c.p.i. parrebbe voler essere di “manica larga”, richiamando la possibilità di allegare «una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo». Si tratta, in realtà, di una norma da “prendere con le molle”, in quanto l’apparente “semplicità” consentita riguarda l’oggetto della prova - è predivulgazione tutto ciò che risulta essere stato descritto con tutte le modalità ivi indicate prima del deposito della successiva domanda di brevetto - ma non il mezzo istruttorio prescelto per dimostrare tale ampio possibile oggetto. Di conseguenza, se deve senz’altro ritenersi il “top” una prova documentale (ad esempio la fotografia di un catalogo, l’estratto di un’enciclopedia o di una pagina scientifica nella quale sia stata descritta la stessa soluzione poi oggetto del brevetto, ecc...), va invece valutata con estrema cautela la c.d. “testimonianza tecnica”, vale a dire la richiesta di svolgimento di un’istruttoria orale nell’ambito della quale testimoni, intimati dalla parte che ha eccepito l’invalidità (e la cui attendibilità sarebbe dunque tutta da valutare), pretenderebbero di ricordare a distanza di anni di avere visto, in una data antecedente al deposito del brevetto, un certo prodotto o, ancor “peggio”, specifiche fasi di un determinato procedimento⁵⁶⁷.

Un’analoga cautela deve poi sussistere nel valutare i soggetti eventualmente destinatari di un’altrui ipotetica pre-divulgazione. Non sempre infatti basta la prova di un *aliquid* predivulgato, in quanto la diffusione di informazioni potrebbe essere stata necessaria al titolare del diritto per una migliore sperimentazione, da parte del medesimo e di altre persone a vario titolo tenute al segreto, della soluzione che avrebbe poi costituito l’oggetto del brevetto⁵⁶⁸.

⁵⁶⁷ Sul punto è quindi apprezzabile T. Bologna, 20.10.2009, in *GADI*, 2009, pag. 1263 ss. per il quale «L’onere di provare la nullità del brevetto (nella specie per predivulgazione dell’invenzione), ai sensi dell’art. 121 c.p.i., impone alla parte l’articolazione, deduzione e acquisizione di una prova rigorosa e positiva, non essendo sufficienti né la mera indicazione di un precedente prodotto senza che sia integrata dalla prova della piena identità di esso con quanto brevettato, con riguardo ai profili meccanici ed inventivi interessati dalla valutazione brevettuale di cui agli artt. 46 e 47 c.p.i.: né quella di una divulgazione fieristica senza ulteriore indicazione degli elementi cognitivi dalla stessa divulgati» (così anche A. Milano, 10.11.2000, in *Gius*, 2001, 2541).

⁵⁶⁸ Cfr. in proposito ⁵⁶⁸ T. Torino, 29.9.2005, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato*, cit., sub art. 46 c.p.i., pag. 569, secondo cui «l’illustrazione dell’invenzione [oltretutto, il caso di specie

5.3.2. Alcune osservazioni sulla consulenza tecnica

Il particolare tecnicismo della materia industrialistica fa poi sì che (specie con riferimento alla disciplina brevettuale) la valutazione del giudice (*rectius* del Collegio costituito nella sezione specializzata in materia di impresa) venga necessariamente preceduta da una o più consulenze tecniche sia con riferimento all'*an* sulla validità del brevetto e sulla sussistenza della contraffazione sia con riferimento al *quantum* dell'eventuale ristoro pecuniario discendente dalla contraffazione *ex art.* 125 c.p.i.

Il ricorso alla consulenza tecnica - ora peraltro pacificamente già possibile nella fase cautelare *ex art.* 132, comma 5, c.p.i. (cfr. il cap. 4, par. 4.4) - impone una serie di ulteriori riflessioni.

In primo luogo, il processo ordinario industriale contiene nell'art. 121, comma 5, c.p.i. una significativa deroga al regime ordinario delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto viene conferita alle parti la possibilità di produrre documentazione direttamente al consulente d'ufficio e dunque anche dopo la scadenza dei termini perentori previsti dalla legge⁵⁶⁹. Tale facoltà - pur essendo in origine stata introdotta nel solo art. 77 della vecchia legge invenzioni con il d.lgs. 198/1996 in adeguamento all'Accordo TRIPs - va ora intesa in senso ampio e dunque sia con riferimento alla consulenza tecnico-brevettuale sia con riferimento alla consulenza contabile⁵⁷⁰.

si riferisce ad un modello e quindi ad una disciplina meno stringente] *a coloro che rientrano nella "catena produttiva" necessaria per la realizzazione e la sperimentazione della stessa non costituiscono predivulgazione, perché è configurabile un obbligo di riservatezza a carico del destinatario della comunicazione, desumibile dagli stessi motivi che hanno determinato la comunicazione, dal comune interesse a mantenere riservate le informazioni tecniche, dalle prassi aziendali ovvero dagli obblighi di correttezza e buona fede propri di ogni rapporto contrattuale»*

⁵⁶⁹ CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 165 segnala come si sia ormai affermata l'interpretazione più estensiva (altri invece ritenevano che la norma potesse operare solo nell'ipotesi, peraltro quasi di scuola, in cui la consulenza tecnica fosse stata disposta quando ancora non erano maturate le preclusioni processuali), in quanto «*l'utilità della norma deriva più in generale dal fatto che spesso l'esigenza di produrre nuovi documenti nasce proprio nell'ambito delle operazioni peritali*» sul punto richiamando FAELLI, *La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pag. 540.

⁵⁷⁰ Cfr. CATELLI, *La ripartizione dell'onere della prova*, in GALLI-GAMBINO, *op. cit.*, pag. 1027.

La previsione inserita nel codice, pur ampia nella sua formulazione, non ha però ancora risolto in maniera chiara il problema inerente alla possibilità o meno per il consulente tecnico (qui intendendo sia l'ingegnere brevettuale sia il perito contabile) di svolgere anche attività "percipiente" e dunque esaminare anche documenti non prodotti dalle parti e/o acquisire autonomamente informazioni da terzi. È infatti vero che la lettera della norma contiene la dicitura «ricevere», cosa che dovrebbe far presupporre in capo al consulente una mera facoltà di esame dei documenti prodotti dalle parti⁵⁷¹; è però altrettanto vero che vi sono state pronunce giurisprudenziali che, traendo proprio spunto dal concetto di "consulenza percipiente" nella quale il giudice può affidare al CTU il compito di «accertare i fatti stessi»⁵⁷², hanno comunque ritenuto il consulente libero di «approfondire l'indagine richiesta dal quesito peritale anche in presenza di impostazioni di parte in sé lacunose, contraddittorie o comunque insufficienti»⁵⁷³ o addirittura di «compiere, anche senza l'autorizzazione del giudice, le necessarie verifiche collegate con l'oggetto della perizia, esaminando documenti anche non prodotti in causa, ed assumendo notizie ed informazioni persino presso terzi»⁵⁷⁴.

In proposito, tanto un'esigenza di semplificazione quanto la circostanza che il CTU non dovrebbe poi identificarsi con il giudice ma soltanto essere un mero ausiliario del medesimo, potrebbe far propendere per la soluzione più favorevole alla maggiore libertà⁵⁷⁵ del consulente in materia di proprietà industriale, sia per la stessa ampia formulazione dell'art. 121, comma 5, c.p.i. sia perché anche nel diritto processuale generale vi è già l'art. 198 c.p.c. che consente di allargare i poteri del consulente

⁵⁷¹ Così CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 167.

⁵⁷² Così ad esempio C., 4.11.1996, n. 9522, in *Studium Juris*, 1997, pag. 185.

⁵⁷³ Cfr. T. Milano, 23.9.2003, in *GADI*, 2003, pag. 1155 ss., la cui nota di commento ha però inteso limitare la portata del principio alla prova dell'attività inventiva e della sufficiente descrizione del brevetto, senza però poterlo estendere alla novità brevettuale.

⁵⁷⁴ Cfr. T. Bari, 20.10.2006, in *www.giurisprudenzabarese.it*. Un'interpretazione restrittiva era stata invece fornita con riferimento all'art. 77 della vecchia legge invenzioni da T. Torino, 24.9.1997, in *GADI*, 1997, pag. 804, il quale riteneva che la norma «non consente alle parti una vera e propria attività di produzione tardiva, ma solo un'attività di collaborazione documentale alle indagini che lo stesso C.T.U. anche d'ufficio, è chiamato ad esperire».

⁵⁷⁵ E se libertà deve essere, deve intendersi una libertà in senso ampio e non limitata al solo giudizio dell'attività inventiva e/o della sufficiente descrizione ed invece non estesa al giudizio di novità, come invece è stato sostenuto nella nota di commento a T. Milano, 23.9.2003, in *GADI*, 2003, pag. 1157.

contabile⁵⁷⁶ (nel prosieguo però, con specifico riferimento alla CTU contabile in materia industriale, si evidenzieranno i limiti dei poteri di indagine del consulente ove il titolare dei diritti non abbia tempestivamente richiesto anche la misura dell'ordine di esibizione *ex art. 121, comma 2, c.p.i.*). In ogni caso, il principio-guida per ogni attività del consulente dovrebbe comunque essere quello del massimo rispetto del contraddittorio⁵⁷⁷ con i consulenti di parte (principio desumibile dall'art. 101, comma 2, c.p.c. appunto inerente ad una decisione del giudice che verrebbe fondata su una questione rilevata d'ufficio, nonché dall'inciso «*rendendoli noti a tutte le parti*» di cui allo stesso art. 121, comma 5, c.p.i.), i quali devono essere sempre chiamati ad esprimere le proprie valutazioni sui documenti reperiti dal consulente, “pena”, in caso contrario, la nullità della sentenza che dovesse essere fondata sulle risultanze di una consulenza mal condotta⁵⁷⁸.

Non a caso, anche nella materia industriale si sta sempre più affermando il principio del c.d. “onere della prova in senso oggettivo”, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte per iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono indistintamente alla formazione del consenso del giudice⁵⁷⁹. Peraltro, anche attribuendo una maggiore capacità di indagine al consulente, le parti non sarebbero lese nei propri diritti, in quanto potrebbero pur sempre, in caso di contestazione circa il *modus operandi* del medesimo, richiedere l'intervento del giudice *ex art. 92 disp. att. c.p.c.*

Certo è che spesso il CTU nella prassi diventa il “braccio armato” del giudice, in quanto i Collegi giudicanti - anche a tal proposito perché sovraccarichi di contenziosi

⁵⁷⁶ Secondo l'art. 198 c.p.c. ciò rimane comunque possibile solo con il consenso di tutte le parti in causa, pena l'impossibilità di fare menzione di questi ulteriori documenti nel processo verbale. CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale*, cit., pag. 171, richiama in tale senso alcune norme generali (artt. 258 c.p.c. e 2711, comma 2, c.c., quest'ultimo riferito all'esibizione delle scritture contabili) che attenuano il principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c. e che potrebbero pertanto avvalorare i poteri di indagine più ampi del consulente, poteri da utilizzare pur sempre «*cum grano salis*».

⁵⁷⁷ Cfr. BACCHINI, *Nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, pag. 442 ss., il quale in proposito richiama C., 10.5.2001, n. 6502.

⁵⁷⁸ Cfr. in proposito C., 27.4.2010, n. 10062.

⁵⁷⁹ Cfr. C., 12.8.2010, n. 18647, in *Dir. Ind.*, 2010, 5, pag. 491 nello specifico inerente ad una deliberazione riferita ad una decadenza per non uso.

giudiziari e quindi privi del tempo necessario per un adeguato approfondimento di tutte le questioni - nelle proprie motivazioni tendono ad “appiattirsi” sulle valutazioni del consulente. Sarebbe invece assai più opportuno che le sentenze non fossero sostanzialmente redatte dai tecnici e che invece i giudici analizzassero più criticamente quanto elaborato dal consulente (o ancor meglio dai consulenti, essendo senz’altro opportuno, in caso di contestazione, che vengano nominati più tecnici nella lunga fase processuale che inizia con il procedimento cautelare e poi eventualmente sfocia nel giudizio di merito). Il vaglio critico del giudice dovrebbe infatti riferirsi sia al *modus operandi* del consulente, al quale comunque *ab origine* deve essere assegnato un quesito che tenga conto delle allegazioni delle parti (di conseguenza: la prova della contraffazione deve essere già agli atti prima della CTU⁵⁸⁰; se viene eccepita l’invalidità di un brevetto per carenza di novità e di attività inventiva, né il giudice né il CTU potranno poi estendere l’indagine ad eventuali predivulgazioni e/o al requisito dell’insufficiente descrizione); sia alle conclusioni raggiunte dal consulente, essendo pacifica la possibilità per il giudice, quale *peritus peritorum*, di disattendere le argomentazioni tecniche del proprio consulente quando le stesse risultino contraddittorie o perché volendole sostituire con altre argomentazioni tratte da proprie cognizioni tecniche⁵⁸¹. Tuttavia, in tutti questi casi e a differenza dell’ipotesi di adesione alla motivazione del consulente⁵⁸² - principio giuridico “pesante” vista la tendenza delle

⁵⁸⁰ Cfr. MUSSO, *op. cit.*, pagg. 615-616 con particolare riferimento alla nota 54, ove viene pure menzionata T. Venezia, 5.12.2003, in *GADI*, 2004, pag. 665, che non ha ammesso una CTU brevettuale sulla contraffazione, difettando agli atti una qualsiasi prova della medesima.

⁵⁸¹ Cfr. C., 18.11.1997, n. 11440; C., 26.6.2007, n. 14759. Nella giurisprudenza di merito cfr. T. Torino, 10.7.2012, in *www.ipinitalia.com* ove il Collegio ha riconsiderato le valutazioni del consulente sull’attività inventiva ex art. 48 c.p.i. Inoltre C. 22.11.2010, n. 23592, in *Dir. Ind.*, 2011, 5, pag. 439 ss. ricorda che quale unico limite del Giudice *peritus peritorum* il divieto di «introdurre nel giudizio la conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori», limite che comunque non si estende «anche al sistema generale delle conoscenze peritali come è inequivocamente dimostrato dalla possibilità per il giudice (...) di dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice o da suoi studi personali»

⁵⁸² Cfr. in proposito C., 13.12.2006, n. 26694, secondo cui «il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione».

sentenze a seguire la consulenza - il giudice è sempre tenuto a fornire «un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto»⁵⁸³.

Come già sottolineato, anche questa prassi potrebbe essere la conseguenza di un eccessivo numero di contenziosi pendenti che impedisce il dovuto approfondimento di ciascuno di essi e fa dunque ancora più specie che sia proprio la stessa giurisprudenza a guardare con sfavore strumenti - quali, ad esempio, la consulenza tecnica in sede cautelare o la consulenza tecnica preventiva, che invece avrebbero proprio lo scopo di allontanare i contendenti dalle aule giudiziarie.

5.3.3. La *discovery* e il diritto di informazione ex artt. 121 e 121 bis c.p.i.

Il processo industriale presenta poi un'ulteriore significativa differenza per quanto riguarda il meccanismo di raccolta delle prove.

L'art. 121 c.p.i. - la cui prima versione originaria era stata introdotta nell'art. 77 della legge invenzioni e nell'art. 58 bis della legge marchi in attuazione degli artt. 43 e 47 dell'Accordo TRIPs⁵⁸⁴ - prevedeva infatti già una prima disciplina per ottenere elementi probatori dalla controparte tramite l'ordine di esibizione di documenti (ora possibile in tutti indistintamente i giudizi in materia di proprietà industriale e non solo nei giudizi di contraffazione⁵⁸⁵) e, sia pure limitatamente alle sole azioni di contraffazione, la richiesta di informazioni alla controparte (la c.d. “*discovery* probatoria”⁵⁸⁶).

⁵⁸³ Così sempre C., 22.11.2010, n. 23592, cit.

⁵⁸⁴ Il d.lgs. 140/2006 ha poi introdotto un analogo strumento nell'art. 156 bis l. 633/1941.

⁵⁸⁵ Cfr. UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit., pag. 532 ed anche FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., pag. 501. In precedenza rispetto all'art. 77 l.i. ed all'art. 58 bis l.m. la soluzione limitativa ai soli giudizi di contraffazione era stata formulata da BICHI, *I nuovi poteri di indagine nei giudizi per contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, pag. 211 ed attualmente da BENVENUTO, *op. cit.*, pag. 113..

⁵⁸⁶ Cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., pagg. 470-474, nonché BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di “informazione” nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, pag. 108 ss. Il termine “*discovery*” avrebbe la pretesa di accostare l'istituto all'istituto così denominato (o denominato anche “*disclosure*”) nel diritto anglosassone e nel diritto statunitense con il quale «*in realtà ha ben poco da spartire*» (cfr. sempre SCUFFI, pag. 471), in estrema sintesi disciplinando nei sistemi di *common law* uno scambio di documenti tra le parti nella fase del “*pre-trial*” onde evitare alle parti sorprese nel successivo “*trial*”.

A tale istituto è stato poi affiancato, mediante il d.lgs. 140/2006 in attuazione dell'art. 8 della Direttiva *Enforcement*, l'art. 121 *bis* c.p.i., norma che ha introdotto direttamente nel codice di proprietà industriale il diritto di acquisire ulteriori informazioni (la c.d. “*discovery repressiva*”⁵⁸⁷) non solo (come invece è nel caso dell'art. 121 c.p.i.) nei confronti della controparte autrice della violazione, ma anche nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio purché rientranti nelle specifiche “categorie di corresponsabili” identificate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 della norma stessa.

Tanto l'art. 121 quanto l'art. 121 *bis* hanno comunque ad oggetto istituti azionabili dal giudice solo in presenza di un'apposita istanza di parte che sia stata formulata entro i termini perentori dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendo a tal proposito operare l'art. 121, comma 5, c.p.i.⁵⁸⁸

Le potenzialità insite in questi strumenti sarebbero notevoli, ma - ancora una volta nel presente elaborato - va registrata nei confronti degli stessi un'eccessiva prudenza, essendo maggiore la preoccupazione di dover fronteggiare «*istituti di particolare valenza semi-inquisitoria*»⁵⁸⁹ piuttosto che sfruttare tutti gli effetti positivi che, mediante un loro maggiore utilizzo, si avrebbero nella repressione dei “circuiti” di contraffazione per meglio individuare sia l'*an* degli illeciti (tanto sotto il profilo oggettivo delle condotte quanto sotto il profilo soggettivo dei soggetti responsabili) sia il *quantum* (a tal proposito richiamando anche tutte le considerazioni in precedenza svolte sull'art. 125 c.p.i.).

Andando con ordine, l'ordine di esibizione dei documenti nella prassi tende ad essere concesso all'esito di valutazioni analoghe a quelle che vengono compiute secondo la norma generale sull'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. e dunque senza tenere conto della circostanza che in materiale industriale non occorre la prova dell'indispensabilità o comunque della “comunanza del documento” ad entrambe le

⁵⁸⁷ Cfr. SCUFFI, *op. ult. cit.*, pagg. 475-476; BENVENUTO, *op. cit.*, pagg. 118-120.

⁵⁸⁸ Cfr. CORONA, *La consulenza contabile*, cit., pag. 172.

⁵⁸⁹ L'espressione è di MUSSO, *op. cit.*, pag. 281.

parti⁵⁹⁰, ma è sufficiente la prova dei soli “seri indizi della fondatezza delle proprie domande”⁵⁹¹ e senza la necessità.

Neanche nella materia industriale - e qui il problema si intreccia con le considerazioni in precedenza svolte per la consulenza tecnica - non è comunque possibile sconfinare in richieste meramente esplorative che non trovino già un riscontro, anche minimo, nel materiale probatorio già agli atti del giudizio⁵⁹² (ciò ancor più in considerazione del dato testuale, presente solo nella norma speciale, che richiede la preventiva individuazione di «*documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte*»). Il soggetto destinatario della *discovery* può invece essere, secondo la norma speciale, soltanto la parte e non il terzo⁵⁹³, il cui eventuale coinvolgimento potrà venire, eventualmente, venire valutato secondo i soli presupposti dell’art. 210 c.p.c. ed a tal proposito il maggior rigore della norma speciale è senz’altro giustificato in quanto un’acquisizione diretta documentale anche “in casa del terzo” è senz’altro più penetrante rispetto alle mere informazioni che anche a terzi (sia pure solo se appartenenti a determinate categorie) è invece possibile richiedere *ex art. 121 bis c.p.i.*

La *discovery* probatoria si completa poi con la possibilità di richiedere alla controparte direttamente le informazioni sugli eventuali ulteriori soggetti implicati nella violazione dei diritti di privativa (il che dovrebbe appunto far propendere per un’applicazione di questa parte della norma con riferimento ai soli giudizi di contraffazione⁵⁹⁴), anche se a questo proposito non è ben chiaro (*rectius*, non lo è mai stato) a quale titolo la parte destinataria della richiesta parli davanti al giudice: l’ultima versione della norma, che ha eliminato ogni riferimento alla nozione di interrogatorio (invece presente nei testi delle vecchie leggi invenzioni e marchi), dovrebbe far propendere per un mero interrogatorio libero della parte, dunque sottoposto, a differenza

⁵⁹⁰ SCUFFI, *op. cit.*, pag. 474.

⁵⁹¹ BENVENUTO, *op. cit.*, pag. 112 individua come caso emblematico dei “seri indizi” quello del titolare del brevetto che, pur avendo provato la contraffazione, non riesca a fornire una compiuta prova dei danni subiti. Per un’esemplificazione di un ordine di esibizione cfr. T. Milano, 11.11.1999, in *Dir. Ind.*, 2000, 3, pag. 213.

⁵⁹² Cfr. A. Milano, 20.3.2006, in *GADI*, 2006, pag. 710. Così anche T. Milano, 19.12.1991, in *GADI* 1991, pag. 802.

⁵⁹³ BENVENUTO, *op. cit.*, pag. 113.

⁵⁹⁴ BENVENUTO, *op. cit.*, pag. 115

dell'interrogatorio formale, a tutte le modalità operative (non soggetto a domande formulate in articoli separati e specifici e delegabile anche ad un procuratore speciale alle condizioni di cui all'art. 185 c.p.c.), ma anche ai limiti (funzione meramente chiarificatrice, idoneità a provocare alcuna confessione) di cui all'art. 117 c.p.c.⁵⁹⁵.

Nonostante le perplessità che già si erano manifestate rispetto a quest'ultimo istituto, il legislatore del 2006, chiamato ad implementare la Direttiva *Enforcement*, non si è preoccupato di armonizzare o comunque rendere più efficace la normativa già presente, preferendo invece accostarle un'ulteriore norma (l'art. 121 *bis* c.p.i.), nella quale - con un contenuto più ampio anche se di fatto assai simile a quello dell'ultima parte dell'art. 121 c.p.i. - ha voluto configurare una sorta di "diritto di informazione" per il soggetto che agisce in un giudizio di contraffazione (anche a quest'ultimo proposito pare indiscutibile il limite alla luce del tenore della norma⁵⁹⁶) che consenta al medesimo di avere le idee più chiare «sull'origine e sulle reti di distribuzione» di prodotti o di servizi che hanno concretizzato la contestata contraffazione.

Il contenuto della nuova norma "partorita" dal legislatore - che peraltro riproduce in gran parte lo stesso art. 8 della Direttiva *Enforcement* - è infatti mal strutturato, in quanto ad una "forma" apparentemente rigorosa corrisponde una "sostanza" poco incisiva.

Quanto alla forma, la norma parrebbe infatti avere introdotto nel nostro ordinamento uno strumento conoscitivo assai penetrante (il che, "non a caso", ha subito suscitato diffidenza, vista il carattere innovativo rispetto ai principi tradizionali del nostro ordinamento⁵⁹⁷), fin utilizzabile nei procedimenti cautelari⁵⁹⁸, addirittura

⁵⁹⁵ Cfr. BENVENUTO, *op. cit.*, pagg. 113-114; BICHI, *op. cit.*, pag. 214 il quale ultimo già nel 1997 aveva comunque inteso rivalutare l'istituto dello stesso interrogatorio libero.

⁵⁹⁶ BENVENUTO, *op. cit.*, pag. 119.

⁵⁹⁷ Cfr. SCUFFI, *op. cit.*, pag. 475, il quale ha rilevato l'atipicità dell'istituto sul piano processuale allorché sia utilizzato «in funzione "repressiva"». Anche il riferimento alla natura "giustificata e proporzionata" appare assai vuoto e comunque non riferibile a limiti diversi da quelli previsti dall'art. 121 c.p.i. (cfr. in proposito UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit., pag. 536).

⁵⁹⁸ Viene invece esclusa - e forse anche sul punto sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che uniformi l'art. 121 con l'art. 121 *bis* c.p.i. - la possibilità di disporre in via cautelare un ordine di esibizione ex art. 121 c.p.i. (cfr. T. Bologna, 10.3.2009, in *GADI*, 2009, pag. 733).

corredata da una specifica sanzione penale (art. 127, comma 1 *bis*, c.p.i.) comminabile a fronte del rifiuto o della rivelazione di false informazioni e senza nemmeno la previsione di misure idonee alla tutela della riservatezza dei dati rivelati⁵⁹⁹.

Nella sostanza, invece, anche quest'istituto presenta gravi lacune: intanto, pur richiamando nel comma 3 la figura dell'interrogatorio (a differenza, come visto, dall'attuale art. 121 c.p.i.) e pur richiamando per analogia nel comma 6 alcune norme inerenti alla prova testimoniale, è stato omesso il riferimento all'art. 251 c.p.c. relativo al giuramento dell'interrogato. È vero in proposito che ciò è probabilmente dovuto alla circostanza che la sanzione penale qui prevista è "solo" l'art. 127, comma 1 *bis*, c.p.i. che dimezza le pene della falsa testimonianza e non la "piena" falsa testimonianza *ex art. 372 c.p.*; è però altrettanto innegabile, anche in considerazione dell'attuale purtroppo scarsa "rilevanza sociale" dello stesso reato di falsa testimonianza, che l'aver formulato una norma, *ab origine* inferiore ad un'altra norma già poco sentita, non costituisce certo un incentivo a quella lotta alla contraffazione che il legislatore comunitario avrebbe voluto potenziare⁶⁰⁰.

Peraltro - e sul punto il rilievo è comune anche all'art. 121 c.p.i. - il più grande limite di ambedue le forme di *discovery* è legato al fatto che il legislatore nazionale non ha mai voluto recepire l'art. 43, comma 2, dell'Accordo TRIPS (norma che pur concederebbe agli Stati membri «*la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive*» nel caso di inottemperanza rispetto agli ordini di fornire informazioni). Pertanto allo stato attuale, salve eventuali conseguenze penali (è nota peraltro la possibilità di ricorso allo strumento penale solo come *estrema ratio*), le uniche possibili conseguenze nel processo civile in corso a sfavore della parte che non è rimasta

⁵⁹⁹ Non a caso SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., riferisce di «*una figura alquanto ambigua*» e propone di estendere a tale istituto la possibilità di tutela delle misure riservate comunque previsto nell'art. 121, comma 3, c.p.i.

⁶⁰⁰ Per dare un'idea dell'applicazione pratica dell'art. 121 *bis* c.p.i. si richiama un episodio a cui si è direttamente assistito nel corso di un'udienza di fronte al Tribunale di Napoli, ove il soggetto convenuto, chiamato davanti al Giudice sia per un interrogatorio formale sia per rispondere ad alcuni quesiti che erano stati formulati *ex art. 121 bis* c.p.i., una volta che era stato chiamato a rispondere a queste ultime domande ha "candidamente" detto di "non essere preparato" senza suscitare alcuna reazione del magistrato giudicante.

inottemperante rispetto alla *discovery*⁶⁰¹ sono rappresentate dagli eventuali “argomenti di prova” ex artt. 121, comma 4, c.p.i. e 116, comma 2, c.p.c. Il che consente proprio di dire - al di là dei pur apprezzabili sforzi di una certa dottrina di ritenere adeguata anche la suddetta sanzione specie se l’attore in contraffazione abbia già fornito un quadro indiziario di «*sufficiente specificità*»⁶⁰² - che “la montagna ha partorito un topolino”.

Non è quindi un caso se gli strumenti di *discovery* riescono ad “avere successo” solo in quei giudizi dove il convenuto in contraffazione non abbia nulla da perdere, perché nulla-tenente o perché comunque presumibilmente “candidato” ad una di quelle “posizioni privilegiate”, in precedenza evidenziate, che nel nostro ordinamento consentono di sottrarsi, con fin troppa facilità, alle statuizioni di una sentenza. In quei casi, infatti, il convenuto può benissimo decidere di non presentarsi neppure davanti al giudice, avendo ben poco da preoccuparsi degli argomenti di prova che potrebbero essere desunti a proprio sfavore (nel frattempo solo per la fissazione e l’espletamento di quell’udienza sono stati “guadagnati” dal medesimo diversi mesi...).

È però molto più frequente l’ipotesi di un destinatario di un ordine di *discovery* che invece decide di presentarsi davanti al giudice ivi fornendo solo dati parziali e spesso pure fingendo di non ricordare i precisi nominativi dei soggetti compartecipi nella contraffazione (vale a dire proprio i nominativi di coloro che dovrebbero essere rivelati per coerenza con la *ratio* formale del suddetto istituto). In questo caso al destinatario dell’ordine non può comunque venire applicata alcuna sanzione, né, tanto meno, può essere desunto alcun argomento di prova a sfavore del medesimo, in quanto non vi è stato alcun formale rifiuto di ottemperare all’ordine. In proposito va pure aggiunto che una prassi giurisprudenziale fin troppo garantista ha addirittura valutato la non rivelazione di dati o comunque la rivelazione di dati parziali a favore della parte che

⁶⁰¹ SCUFFI, *op. cit.*, pag. 476 ipotizza anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. applicabile anche a chi abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave, ma è noto come l’applicazione di questa norma, peraltro pur sempre vincolata ad un’istanza di parte, sia assai rara nel nostro ordinamento processuale.

⁶⁰² Cfr. BICHI, *op. cit.*, pagg. 215-216

quei dati avrebbe dovuto fornire, configurandola come un ostacolo ad una più completa quantificazione del danno da contraffazione⁶⁰³.

Non è quindi casuale che nella stessa giurisprudenza sia stato accentuato che gli istituti della *discovery* di cui agli artt. 121 e 121 *bis* c.p.i., più che essere funzionali ad un esito più celere e più “conforme al reale” del processo nel quale ne viene chiesta l’applicazione, siano in realtà strumenti «*per conseguire “elementi conoscitivi” del fenomeno contraffattivo utilizzabili (...) soprattutto al di fuori del processo e al fine di perseguire terzi responsabili di ulteriori condotte illecite*» e per di più aventi ad oggetto - la giurisprudenza è sempre molto “attenta” a non perderne di vista i limiti ... - solo «*l’origine e le reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale*»⁶⁰⁴, ma nulla di più.

Si tratta quindi di strumenti che, allo stato dell’attuale versione legislativa, costringono piuttosto a radicare nuovi giudizi (così contribuendo ad incrementare ulteriormente le aule giudiziarie) piuttosto che fa avorire la migliore definizione del contenzioso già radicato. Né, tanto meno, può spendersi alcuna parola sull’ulteriore specifica sanzione prevista dall’art. 121, comma 2 *bis*, c.p.i. che dovrebbe prevedere ordini di esibizione con oggetto ancora più penetrante (documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del soggetto destinatario) nell’ipotesi di atti di pirateria, la quale è però, al momento, un’ipotesi solo di scuola (cfr. anche il cap. 4, par. 4.6).

Di conseguenza, la via istruttoria migliore per ottenere le informazioni che vorrebbero essere acquisite tramite la *discovery* rimane la consulenza tecnica contabile, affinché un esperto nominato dal giudice possa verificare - in una forma che dovrebbe

⁶⁰³ Così evidenzia CORONA, *La consulenza tecnica contabile*, cit., pag. 171, con riferimento a T. Bologna, 1.9.2011, in www.giuraemilia.it, per cui «... ignorandosi il dato relativo ai ricavi relativi alla vendita dei singoli prodotti ...[in sede di *discovery* il convenuto in contraffazione non li aveva esibiti, ancorché vi fosse la prova di almeno una vendita del prodotto contraffatto] nessuna quantificazione può essere operata. La relativa domanda [di risarcimento del danno] deve essere rigettata». Molto più coerente la posizione di T. Milano, 2.2.2008, in *GADI*, 2009, pag. 344 per il quale «ove il soggetto convenuto in contraffazione di brevetto per modello di utilità abbia adempiuto solo in parte all’ordine di esibizione dei documenti contabili relativi alla commercializzazione del prodotto in violazione, l’accertamento del danno conseguente all’accertata contraffazione può fondarsi sulle presunzioni desumibili dalla estrapolazione dei dati parziali messi a disposizione del convenuto stesso».

⁶⁰⁴ Cfr. T. Bologna, 9.2.2010, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

essere “obiettiva” ma non “assoluta” e quindi comunque soggetta al successivo vaglio critico del giudicante - la documentazione contabile del soggetto contraffattore, di cui però il titolare dei diritti abbia preventivamente e tempestivamente⁶⁰⁵ richiesto anche l’esibizione ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.i.

Anche il percorso della consulenza contabile non è però esente da ostacoli per il titolare dei diritti, ostacoli inerenti ad esempio:

- alla difficoltà per il consulente di identificare i prodotti in contraffazione quando la parte convenuta asserisca di avere utilizzato uno stesso codice amministrativo per identificare diverse tipologie di prodotti, non tutti però in contraffazione del titolo di privativa rivendicato. Spesso, a fronte di ciò, il consulente contabile restringe il campo delle proprie verifiche, quando invece il medesimo dovrebbe ugualmente offrire un quadro completo di tutti i dati (eventualmente anche quelli non pertinenti) da sottoporre al vaglio critico del Collegio giudicante;

- all’assenza di poteri coercitivi in capo al consulente contabile, il quale, specie nell’ipotesi in cui la parte richiedente non abbia formulato nei termini di legge la richiesta dell’ordine di esibizione su tutti o parte dei documenti della controparte, non può allargare a proprio piacimento l’ambito della propria indagine⁶⁰⁶;

- alla necessità comunque di garantire la riservatezza⁶⁰⁷ delle informazioni acquisite nel corso del giudizio di contraffazione. Trattasi di un principio sacrosanto (espresso sia negli Accordi TRIPs che nella Direttiva *Enforcement*), che però meriterebbe una disciplina più approfondita sia in sede legislativa sia, di conseguenza, in sede di esecuzione delle stesse operazioni peritali (analogamente a quanto era già

⁶⁰⁵ CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 172, ricorda infatti che la produzione tardiva di documenti non riguarda l’esibizione coatta di documenti e le prove costituende, per cui le istanze per l’esibizione e per la *discovery* devono comunque venire formulate nei termini dell’art. 183, comma 6, c.p.c.

⁶⁰⁶ CORONA, *La consulenza contabile*, cit., pag. 172 cerca di ovviare alla suddetta paralisi proponendo al titolare di un diritto di privativa la richiesta in corso di causa di una descrizione o di un sequestro dei documenti contabili. Devono però sussistere i relativi presupposti e già si è vista la prassi alquanto restrittiva della giurisprudenza.

⁶⁰⁷ Si è già in proposito sottolineato che SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., pagg. 368-369 vorrebbe ritagliare una categoria di informazioni segrete che dovrebbero essere di per sé protette e dunque tutelate da un divieto di rivelazione ed utilizzazione, fermo restando, però, che si tratta di una categoria difficilmente individuabile con precisione e quindi poco consona ad un’esigenza di chiarezza.

stato considerato nel capitolo precedente con riferimento all'esecuzione della misure cautelari concesse *ante causam*). Dovrebbe infatti essere ovvio, con riferimento alla consulenza contabile, che la tutela della riservatezza non possa arrivare a giustificare l'occultamento dei dati contabili, perché, a differenza di un'acquisizione documentale disposta *ante causam*, il CTU contabile deve proprio poter verificare i dati numerici che emergono dalla documentazione del contraffattore.

Inoltre, anche alla luce del disposto (apparentemente "aperto" degli artt. 121 e 121 *bis* c.p.i.), anche il soggetto titolare dei diritti deve ritenersi legittimato a poter verificare in sede di consulenza contabile i nominativi degli eventuali correi dell'altrui attività di contraffazione, ferma l'innegabile difficoltà di dover trovare, caso per caso, un (difficile) punto di equilibrio tra ciò che è attinente con l'oggetto della lite e ciò che è invece estraneo⁶⁰⁸.

⁶⁰⁸ CORONA, *op. ult. cit.*, pag. 173 evidenzia soluzioni giurisprudenziali (T. Torino, 28.1.2000, in *GADI*, 2000, pag. 718 che, limitando l'accesso ai dati al solo consulente o comunque consentendo la cancellazione dei dati dai documenti (T. Milano, 24.7.1997), non vengono ritenute coerenti con il principio della parità delle armi nel processo, in quanto non permettono un adeguato controllo alla parte che è estranea i dati medesimi. La soluzione preferibile parrebbe dunque quella di limitare l'attività peritale ai soli consulenti e, eventualmente, ai difensori, escludendo le parti dalle attività peritali, con il preciso ammonimento a consulenti e difensori di mantenere l'obbligo del segreto professionale anche nei confronti del proprio cliente (cfr. in proposito T. Bologna, 14.7.2008, in *GADI*, 2009, pag. 457; T. Milano, 7.4.2004, in *SSPII*, 2004, I, 148; T. Milano, 13.7.1999, in *GADI*, 2000, pag. 329.

Conclusioni

Il rito della proprietà industriale in questo ultimo decennio, nel quale si è appunto passati dalle sezioni specializzate ai Tribunali delle imprese, ha senz'altro compiuto passi da gigante. Le peculiarità della materia - legata, molto più di altre, alle esigenze degli operatori di mercato e comunque al "mondo della vita" (qui appropriandoci di un'espressione coniata proprio in seno a codesta Università) - fanno sì che la proprietà industriale stia cercando di crearsi un insieme di regole sue proprie che possano offrire risposte in tempi rapidi agli operatori (tempi quindi più compatibili con la rapidità che governa gli stessi flussi economici).

Nel presente elaborato, forse anche sposando soluzioni che possono apparire un po' troppo lontane ai principî tradizionali dell'ordinamento, si è cercato di evidenziare che la strada imboccata è senz'altro positiva, ma che il cammino da percorrere è ancora lungo.

Nel prossimo futuro la maggiore efficienza del processo industriale è legata innanzitutto ad importanti scelte di carattere politico-legislativo, *in primis* facendo riferimento alla posizione che l'Italia deciderà di adottare rispetto all'istituto, recentemente approvato, del brevetto comunitario e del conseguente sistema unitario di tutela sovranazionale che sarà per il medesimo prevista. In proposito, si ritiene che il continuare ad arroccarsi su posizioni (pur formalmente giuste) di protezione del nostro patrimonio linguistico rischi di lasciare il nostro Paese ancora più indietro rispetto agli altri *partners* europei; il che non è un bene per la nostra economia nazionale, specie in un periodo di forte crisi come quello presente.

Andando poi a guardare le scelte "interne di casa nostra", il legislatore avrebbe davanti a sé due strade per ancor meglio favorire la tutela anche della proprietà industriale:

- o riformare in linea generale tutto il sistema giustizia; ma le riforme qui necessarie dovrebbero essere davvero organiche di tutta la macchina processuale e non invece limitate solo a scoraggiare l'accesso alla giustizia tramite l'aumento indiscriminato dei costi o la creazione di filtri (si veda l'ultima riforma del giudizio di

appello in vigore dal settembre 2012, i cui primi effetti peraltro si vedranno solo nei prossimi mesi) incompatibili con il diritto di difesa costituzionalmente garantito;

- o permeare il più possibile il processo industriale alle peculiari esigenze della materia facendo leva di quella discrezionalità legislativa, più volte confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale anche a fronte degli artt. 3 e 24 Cost. non sussistendo alcun precetto costituzionale che imponga *«che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti (...) purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale»*⁶⁰⁹.

La prospettiva più verosimile da percorrere è senz'altro quest'ultima (ancor più per l'esigenza, particolarmente "sentita" in questi anni, di fare interventi legislativi a "costo zero") ed in proposito desta perplessità l'ultima riforma inerente all'istituzione dei Tribunali delle imprese, riforma che rischia, nuovamente, di "allontanare" dalla materia industriale i Collegi giudicanti, ora invece chiamati a destreggiarsi in più ambiti, tutti altamente specialistici.

Quanto poi al processo, la presente trattazione ha cercato di evidenziare che sono già a disposizione degli operatori gli strumenti per una migliore tutela dei soggetti che rischiano, investendo risorse economiche nei diritti di privativa: sia per poter attivare un procedimento rapido che consenta in tempi brevi di far cessare l'altrui violazione (il processo cautelare, *rectius* il processo sommario per il diritto industriale) sia per poter comunque avere un giudizio di merito che consenta una completa identificazione dell'entità e dei soggetti coinvolti nella violazione e che consenta, alla fine, di arrivare anche ad un ristoro pecuniario della violazione effettivamente coerente con la lesione della correttezza nell'esercizio dei rapporti economici, che è stata posta in essere da chi ha violato l'altrui diritto di privativa.

Da ultimo per concludere, sia consentito citare una situazione processuale inerente ad una controversia tuttora pendente di fronte alla sezione ordinaria del

⁶⁰⁹ Così Corte Cost., 14.12.2004, cit., in merito alla non istituzione di una sezione specializzata industriale presso il Tribunale di Cagliari.

Tribunale di Roma: nel marzo 2010 era stato proposto un ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. (dunque mediante il c.d. “rito sommario”, parimenti nato nell’auspicio di velocizzare la soluzione di casi semplici) per ottenere un banale risarcimento danni/indennizzo, anche in via equitativa, da parte di una compagnia telefonica che aveva lasciato, per un mese, privo di linea telefonica uno studio professionale. Pur trattandosi di una circostanza non contestata dalla compagnia citata, il Tribunale si è avvalso della facoltà di mutamento del rito *ex art. 702 ter*, comma 5, c.p.c. in quanto la compagnia telefonica aveva comunque eccetto l’imputabilità di tale disservizio ad altro operatore, peraltro senza neppure chiamarlo in causa a garanzia. Al momento, il processo è in attesa dello svolgimento di un’istruttoria testimoniale e, nell’ambito della calendarizzazione prevista dalla legge, è stata già fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni per il 23 aprile 2015, per cui, salvo ulteriori imprevisti, la causa è destinata a chiudersi non prima del 2016.

Giova allora riportare la seguente citazione di uno scritto di un Professore di procedura civile presso l’Università di Bologna⁶¹⁰, risalente al 2003 a commento delle allora prime iniziative legislative volte alle modifiche del processo civile che sarebbero poi sfociate prima nel rito societario del 2003 (poi abrogato) e poi nel c.d. “rito competitivo” del 2005: *«tutela effettiva vuole dire oggi, soprattutto, tutela celere. Il «tempo ragionevole» è menzionato anche dall’art. 111 Cost., come imperativo volto ad evitare lungaggini all’interno del procedimento. Ma come principio interno al processo, la regola della durata ragionevole va parametrata sul tipo di risultato che si vuole ottenere; e, quando per ottenere un certo risultato appare necessario l’impiego di un tempo eccessivamente ampio, la tutela giurisdizionale garantita dal’art. 24 Cost. richiede che si esplori anche la possibilità di risultati minori, se questi sono utili ed è possibile ottenerli più celermente».*

Gli ultimi interventi legislativi sulla proprietà industriale hanno peraltro offerto un processo che sarebbe già in grado di fornire anticipatamente risultati che non

⁶¹⁰ RICCI G.F, *Verso un nuovo processo civile?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, pag. 214 ss.

sarebbero «*minori*», ma, al contrario, già spesso esaustivi delle esigenze di coloro che agiscono in giudizio per la tutela dei propri diritti di privativa.

Occorre, però, maggiore coraggio nel fare applicazione degli strumenti a disposizione (nonché maggiore rigore eventualmente per sanzionare chi ne abusa) e minore attaccamento a quelle concezioni più tradizionali che la nostra attuale macchina giudiziaria (per motivi che non si possono ora qui sindacare) non è più in grado di assecondare a trecentosessanta gradi.

Solo in tal modo è possibile evitare che la richiesta di un titolo di privativa venga valutata dalle imprese come «*un costo più che un investimento*»⁶¹¹.

⁶¹¹ Così il titolo di un articolo in *www.spazioimpresa.biz*

Bibliografia

- BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6.
- BACCHINI, *Nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5.
- BARACCHI, *Brevi cenni sulla sospensione di giudizio di contraffazione brevettuale per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., e sulla tardività della domanda di conversione del brevetto eventualmente dichiarato nullo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II.
- BARBUTO, *Così la “scommessa” del Tribunale delle imprese passa per la managerialità dei dirigenti degli uffici*, in *Guida dir.*, 2012, 9.
- BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del Regolamento (CE) 44/2001*, in *Dir. Ind.*, 2011, 2.
- BENVENUTO, *Il sistema della discovery e del diritto di “informazione” nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I.
- BICHI, *I nuovi poteri di indagine nei giudizi per contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I.
- BIGLIA, *Il giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II.
- BIONDANI, *Giustizia. Indietro tutta*, in *L'Espresso*, 28 novembre 2011.
- BIONDANI, *La giustizia italiana è una lumaca. E non da oggi*, in www.ilcorriereblog.it.
- BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, in *Dir. Ind.*, 2005, I.
- BOTTERO, *La Riforma del Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2011.
- CAMPEIS-DE PAULI, *I regolamenti UE in materia processuale civile*, in *NGCC*, 2005, II.
- CARTELLA M., *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Dir. Ind.*, 2001.
- CARTELLA R., *Brevi note in merito ai profili processuali del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I.
- CASABURI, *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1.

- CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 5.
- CASABURI, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, 3.
- CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6.
- CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato: una prima ricognizione*, in *Atti del Convegno Paradigma*, Milano, 22-23 novembre 2010.
- CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, in www.aippi.it.
- CASABURI, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, in *Dir. Ind.*, 2010, 1.
- CASELLI, *La concorrenza sleale "interferente" e il rito societario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II.
- CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.
- CAVALLARO, *Imitazione servile: profili sostanziali e processuali*, in *Dir. Ind.*, 2007.
- CAVALLARO, *L'inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2000, 2.
- CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Le società*, 7, 2012.
- CHIOVARO, *Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.
- CHIOVARO, *Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.
- CIARDIELLO, *Protezione del diritto di esclusiva e concorrenza sleale per imitazione servile*, in *Dir. Ind.*, 2011, 4.
- CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3.
- COGO, *Cessione del brevetto e competenza territoriale*, in *Giur. It.*, 2003.
- COMOGLIO-VACCARELLA, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010.
- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE-UFFICIO STUDI, *Giustizia e crisi economica. I diritti non sono merce*, Dossier, 2012, 3, in www.consiglionazionaleforense.it.

- CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2008.
- CORONA, *La consulenza tecnica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi giuridici*, in *Dir. Ind.* 2012, 2.
- CUONZO-VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I.
- CURRO', *Il C.p.i.: profili processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2006, 2.
- D'ALESSANDRO, *Brevi riflessioni su contenuto e tenore della declinatoria di competenza giurisdizionale, allorché la norma sulla giurisdizione sia anche norma di competenza per territorio, e sul regime degli effetti sostanziali e processuali della domanda*, in *Int'l Lis*, 2009, 2.
- DE SAPIA, *Un bilancio positivo per la Sezione specializzata milanese*, in *Dir. Ind.*, 2008, 2.
- DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno dal lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur.comm.*, 2008, II.
- DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1.
- DI CATALDO, *sub art. 83 bis*, D.P.R. 22.6.1979, n. 338, in *NLCC*, 1981.
- DINI-MAMMONE, *I provvedimenti di urgenza*, Milano, 1997.
- DONATO, *Le misure cautelari*, in BOTTERO-TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Padova, 2009.
- FAELLI, *La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004
- FAZZINI, «Kontessa» contro «Vanessa», ovvero dell'esercizio dell'azione di contraffazione in difetto di brevetto e del giudizio di contraffazione di modelli ornamentali, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II.
- FAZZINI, *Ancora sull'esercizio dell'azione di contraffazione in pendenza del procedimento di brevettazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, II.

- FERRARI, *Il D.Lgs. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I.
- FERRARI, *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2006.
- FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I.
- FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale e intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II.
- FIORUCCI, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Milano, 2009.
- FLORIDIA, *Il domicilio brevettuale: indicazione originaria e modifiche successive*, in *Dir. Ind.*, 2005, 4.
- FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006.
- FLORIDIA, *La minaccia di contraffazione come criterio di protezione extraterritoriale e il design automobilistico*, in *Dir. Ind.*, 2009, 1.
- FLORIDIA, *La miniriforma della proprietà industriale secondo il disegno di L. n. 1195*, in *Dir. Ind.*, 2009, 3.
- FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2012, 1.
- FLORIDIA, *Sulla "despecializzazione" delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2008, 3.
- FRANCHINI STUFLER, *Questioni sulla competenza giurisdizionale nelle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II.
- FRANZINA, *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza, nota a C. Giust. CE, 13.7.2006, C-4/03*, in *Int'l Lis*, 2006, 3-4.
- FRANZINA, *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2009.
- FRANZOSI, *Giurisdizione cross border per violazione dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2008, 5.

FRANZOSI, *World Wide Patent litigation and the Italian Torpedo*, in *EIPR*, 1997, 7.

FUMAGALLI, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema di "Bruxelles I"*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 3.

GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002.

GALLI, *La contraffazione web alla resa dei conti: la sentenza L'Oreal vs Ebay della Corte di Giustizia Europea (con il corollario della pronuncia Interflora vs Marks & Spencer)*, in *Aippi Newsletter*, 2011, 3.

GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010.

GALLI, *Contraffazione via web e luxury goods: le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in www.filodiritto.com.

GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.

GALLI, *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, in *Int'l Lis*, 2006, 3-4.

GALLI, *La nuova disciplina civile e amministrativa introdotta dalla legge n. 99/2009, dal d.l. n. 135/2009 e dalla legge Reguzzoni-Versace. Made in Italy, design e novità processuali*, Atti del Convegno Parma del 27.5.2010, in www.filodiritto.com.

GALLI, *La revisione della PI: da una impostazione proprietaria ad un approccio market oriented*, in *Corr. Giur.*, 2011.

GALLI, *La riforma del Codice della proprietà industriale*, in www.filodiritto.com.

GALLI, *La riforma del codice della proprietà industriale*", in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2011, 4.

GALLI, *Le novità del Codice già entrate in vigore: la priorità interna, il nuovo regime transitorio del design e le norme processuali. Superati i rischi di incostituzionalità per i processi in corso*, in www.iplawgalli.it, *Newsletter*, Settembre 2009.

GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Dir. Ind.*, 2010, 2.

GALLI, *Problemi e prospettive delle cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, 1.

GALLI, *Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Piracy, Legal Sub-group*, 2.

GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2.

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006.

GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, in *www.altalex.com*.

GALLI, *Una discussa sentenza della Corte di Cassazione sulle azioni di accertamento negativo della contraffazione di brevetto*, in *www.iplawgalli.it, Newsletter*, Ottobre 2004.

GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*.

GARIS-PANCOT, *Tutela dei brevetti, risposte veloci*, in *Italia Oggi-Diritto e Impresa*, 21.8.2010.

GHIDINI, *Concorrenza sleale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1999.

GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.

GHINI, *Ambito oggettivo dell'inibitoria e mezzi di coazione indiretta*, in *Foro Pad.*, 2011.

GIORGETTI, *Antisuit, Cross-border injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, 2.

GIUDICI, *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, III.

GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968.

GROSSO, *Le misure sanzionatorie della concorrenza sleale*, in *Dir. Ind.* 2011.

GUERNELLI, *La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante*, in *Dir. Ind.*, 2011, 3.

GUGLIELMETTI, *La gestione d'affari e la retroversione degli utili*, in *AIDA*, 2000,

JANDOLI, *"Italian Torpedo"*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II.

JANDOLI, *Una nuova spinta europea alle cross border litigation? Questa volta si muove il legislatore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, I.

- LIUZZO, *La protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2012, 4.
- LIUZZO, *Riflessioni sulla validità di un brevetto*, in *Aippi Newsletters*, Ottobre 2010.
- MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009.
- MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, in *Novissimo Digesto italiano*, XIII, Torino, 1966.
- MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6.
- MARASA'-MASI-OLIVIERI-SPADA-SPOLIDORO-STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998.
- MARINUCCI E., *Gli effetti della sentenza inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002.
- MODIANO, *Coordinare cause nazionali e procedura di appello all'UEB: una sfida possibile*, in *Notiziario Ordine Consul. Prop. Ind.*, Aprile, 2011.
- MONTESANO-ARIETA-DE SANTIS, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010.
- MUSSO, *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II.
- MUSSO, *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna-Roma, 2012.
- NEGRI, *Alterne vicende della disciplina transitoria del codice di proprietà industriale: riflessi sui processi in corso (con una postilla sull'occasione mancata dal legislatore)*, in *Corr. giur.*, 2010, 2.
- OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991.
- PAGNI, *La tutela giudiziale dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, 2006.
- PARDOLESI P., *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2005, 1.
- PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Dir. Ind.*, 2012, 2.

- PELLACANI, *Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore*, in *AIDA*, 2005.
- PICCARRETA-TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005.
- PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.
- PRADO I.M. *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*, in *Dir. Ind.*, 2008, 6.
- PRADO I.M., *Parere pro veritate e inibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Dir. Ind.*, 2008, 5.
- PRADO C.M., *Concessione del brevetto e difetto di giurisdizione*, in *Dir. Ind.*, 2000, 1.
- QUERZOLA, *Art. 669-sexies*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, VI ed., Padova, 2009.
- RICCI G.F., *Verso un nuovo processo civile?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003.
- RINALDI, *nota a T. Milano 12.5.2005*, in *AIDA*, 2005.
- SCIACCA, *Note in tema di elenco clienti e sua (problematica) tutela giurisdizionale*, in *Giur. It.*, 2009, 4.
- SCOTTI, *La concessione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I.
- SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003, n. 168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. merito*, 2003, IV.
- SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2009.
- SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.
- SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2006, 1.
- SCUFFI, *Verso una difesa sopranazionale del brevetto*, in *Dir. Ind.*, 1999, 4.
- SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011.
- SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione - Sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I.

SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II.

SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I.

SPACCASSASSI, *La concorrenza sleale interferente*, in www.aippi.it.

SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I.

SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982.

SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2008, 2.

SPOLIDORO, *Un'importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I.

TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, 8-9.

TAVASSI, *Il primo anno di attuazione del codice di proprietà industriale e le modifiche dell'enforcement*, in *Corr. Giur.*, 2006, 11.

TAVOLARO, *Circolazione del marchio e regime della trascrizione (commento a Corte d'appello di Milano 3.10.2003)*, in *Dir. Ind.*, 2004, 2.

TENAGLIA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. Giur.*, Speciale, 2012.

TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II.

UBERTAZZI, *Ancora sulla competenza delle Sezioni IP*, in *Dir. Ind.*, 2011, 5.

UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012,

UBERTAZZI, *La competenza per materia delle sezioni IP*, in www.aippi.it.

UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I.

- UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985.
- VANZETTI A., *Diritti reali e proprietà industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I.
- VANZETTI A., *La “restituzione” degli utili di cui all’art. 125, n. 3, C.p.i. nel diritto dei marchi*, in *Dir. Ind.*, 2006, 4.
- VANZETTI A., *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I.
- VANZETTI A., *Sezioni e finzioni*, in *Notiziario Ordine Consulenti Prop. Ind.*, 2, 2012.
- VANZETTI A.-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.
- VANZETTI A.-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001.
- VANZETTI M., *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell’art. 124 c.p.i.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I.
- VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010.
- VIRGA, *La consuetudine del contributo unificato atti giudiziari ed il “salto di qualità” del recente ddl di stabilità*, in *blog.lexitalia.it*.
- VISAGGIO, *La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale ai sensi del C.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2007, 3.