

LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: COMPETENZA, RITO, ORGANIZZAZIONE

Geremia Casaburi
Giudice del Tribunale di Napoli

SOMMARIO

Nota bibliografica

PARTE I

- 1) *premessa, tra un primo consuntivo e previsioni per il futuro prossimo*
- 2) *profili di costituzionalità*
- 3) *la nuova competenza per territorio e per materia*
- 4) *le materie non ricomprese dall'art. 3 D.leg 168/2003: elencazione tassativa o interpretazione estensiva*
- 5) *i segni distintivi diversi dal marchio registrato*
- 6) *i marchi di fatto*
- 7) *sezioni specializzate e concorrenza sleale*
 - a) *premessa*
 - b) *l'individuazione delle fattispecie di concorrenza sleale "interferente"*
 - c) *l'interpretazione restrittiva in giurisprudenza: Venezia, Bologna, Milano*
 - d) *la interpretazione estensiva "intermedia" in dottrina e in giurisprudenza*
 - e) *l'interpretazione "evolutiva" della concorrenza sleale interferente: la dottrina*
 - f) *l'interpretazione "evolutiva" nella giurisprudenza romana e napoletana*
 - g) *conclusioni sulla concorrenza sleale "interferente"*
- 8) *il rito innanzi alle sezioni specializzate*
- 9) *la collegialità*
- 10) *il rito cautelare*
- 11) *ulteriori profili procedurali*
 - a) *il rilievo della competenza*
 - b) *la prospettazione della domanda*
 - c) *connessione, riunione*
- 12) *profili di diritto transitorio*
 - a) *la data di entrata in vigore del D.leg 168/2003*
 - b) *i procedimenti cautelari e i giudizi di appello*

PARTE II

- 13) *il Codice dei diritti di proprietà industriale e le sezioni specializzate*
- 14) *Codice e sezioni specializzate: profili di incostituzionalità*
- 15) *la competenza per materia delle sezioni specializzate nel Codice*
- 16) *la nuova configurazione della competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale*
- 17) *le ulteriori nuove competenze delle sezioni specializzate*
 - a) *le invenzioni dei dipendenti*
 - b) *la normativa antitrust*
- 18) *il rito societario e le sezioni specializzate*
- 19) *il nuovo procedimento cautelare e le sezioni specializzate*
- 20) *l'organizzazione delle sezioni specializzate*
- 21) *la specializzazione dei giudici*
- 22) *rilievi finali (in pessima republica plurimae leges)*

NOTA BIBLIOGRAFICA

Interventi in dottrina sulla legge delega:

BARBUTO (I), Brevetti: processi più rapidi con le sezioni specializzate, Guida al diritto, 2002, 49, 35

CASABURI (I), Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica "peccato"!, Dir. industriale, 2003, 204.

CERRETTO, Marchi e brevetti: sezioni specializzate condizionate dall'incognita delle sedi, Guida al dir., 2003, 10, 112

FLORIDIA, Il riordino della proprietà intellettuale, Dir. industriale, 2003., 22

SCUFFI, "Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza", ibid., 213.

Sul decreto 168/2003:

BARBUTO (II), Il ritardo di dieci anni lascia l'Italia in fuorigioco nella corte europea sulla proprietà intellettuale; Rito e collegialità, i nodi ancora da sciogliere; Guida al dir., 2003, 30, 18 ss

BONELLI, Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?, Dir. industriale, 2004, 105

CASABURI (II), L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l'uso, Dir. industriale, 2003, 405

Id. (III), L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, Riv. dir. ind., 2003, I, 251

SCOTTI, Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (d.l. 27 giugno 2003 n. 168). Osservazioni relative ad alcune questioni processuali, Giur. merito 2003, IV, 2607

SPACCASASSI, Sezioni specializzate di Diritto Industriale: quale rito? , documento Internet, www.altalex.com

UBERTAZZI (I), Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, Rivista dir. ind., 2003, I, 219 (nonché in Commentario breve al diritto della concorrenza, a cura di UBERTAZZI, Padova, 2004, 152)

Id. (II) La competenza per materia delle sezioni IP, relazione al convegno di Palermo del 26 giugno 2004, di prossima pubblicazione sui quaderni AIDA

Id. (III) I diritti d'autore e connessi. Scritti, Giuffrè, Milano, 2004, 292-295.

Sul codice dei diritti di proprietà industriale:

BARBUTO (III), Codice della proprietà industriale: quale codice per le cause sui brevetti?, Guida al diritto, 2003, 47, 14

BARBUTO (IV) Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali, relazione al convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004

UBERTAZZI (IV), Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale, relazione al convegno AIPPI cit.

PALMA Varato dal Consiglio dei ministri il nuovo codice della proprietà industriale, id., 2004, 407

Numerosi i convegni e gli incontri di studio che si sono occupati delle sezioni specializzate e in generale del nuovo processo industrialistico. In particolare :

- Un'occasione da non sprecare: l'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, organizzato da INDICAM, in Milano, 27 marzo 2003, con relazioni ed interventi di SENA, GALLI, BARBUTO, SCUFFI, CASABURI

- La gestione delle cause in materia di proprietà intellettuale ed industriale, incontro di studi organizzato dal CSM, ufficio dei referenti per la formazione decentrata, in Trieste, 16 maggio 2003, con interventi di FRANZOSI, CASABURI

- Le sezioni specializzate di proprietà intellettuale ed industriale, convegno organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dall' ANM, in Napoli il 17 giugno 2003, relazioni di BORGHESE, CASABURI, FRANZOSI

- La giustizia italiana nella materia della proprietà industriale. Quale futuro?, organizzato dalla American Chamber of commerce in Italy, Milano, 28 novembre 2003, interventi e relazioni di BONELLI, GALLI, AUTERI
- Progetto di codice della proprietà intellettuale, organizzato dall'AIPPI, in Milano, 5 febbraio 2004, con relazioni ed interventi di UBERTAZZI, BARBUTO, GUGLIELMETTI
- L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali, convegno a cura dell'università degli studi di Palermo, in Palermo, sessione del 25 giugno 2004, interventi e relazioni di UBERTAZZI, MONTELEONE, GIUSSANI, SPADA.
- La competenza per materia delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale, incontro di studi organizzato dal CSM, ufficio dei referenti per la formazione decentrata, in Milano, 30 settembre 2004, con relazioni ed interventi di TAVASSI, UBERTAZZI, BARBUTO, SCUFFI

In giurisprudenza, provvedimenti editi:

- Trib. Torino, 22 settembre 2003, www.ip-italjuris.it, con nota di SANDRI, sul procedimento di descrizione
- Trib. Torino, 10 ottobre 2003, Giur. it., 2004, 349, sulla cognizione monocratica e non collegiale dei procedimenti cautelari nelle materie devolute alle sezioni specializzate.
- Trib. Catania, 14 novembre 2003, Merito, 3, 26, sulla competenza territoriale delle sezioni specializzate
- Trib. Torino, 23 gennaio 2004, www.ip-italjuris.it, sulla giurisdizione delle sezioni in materia di pubblicità ingannevole
- Trib. Napoli, 26 marzo 2004, Foro It., 2004, I, 1548; Giur. nap., 2004, 5, 181; www.ip-italjuris.it (con nota di ARTISTA), sulla competenza delle sezioni specializzate sui marchi di fatto
- Trib. Napoli, 20 aprile 2004, Giur. Nap., 6, 224, di prossima pubblicazione su Foro It., sulla data esatta di entrata in vigore delle sez. specializzate
- Trib. Mantova, 27 aprile 2004 (solo massima), Guida al dir., 2004, 25, 72
- Trib. Bologna, 14 maggio 2004 (solo massima), Gius., 2004, 16, 3196, sulla concorrenza sleale interferente
- Trib. Napoli, 20 maggio 2004; Giur Nap, 2004, 7, 271, Archivio Civile, 2004, 9, 1056 di prossima pubblicazione su Foro It., sul boicottaggio come fattispecie di concorrenza sleale interferente.

In questo lavoro mi riferirò anche ad alcuni provvedimenti ancora inediti:

- Trib. Cagliari, 3 ottobre 2003, giud. Amato, soc. T- Scrivo Sardegna c. Boi.
- Trib. Roma, 12 novembre 2003, giud. De Masi, soc. CartaSi c. Capital One Bank
- Trib. Roma, 12 dicembre 2003, giud. Iofrida, soc. GM servizi c. soc. Sogetel
- Trib. Roma, 25 novembre 2003, giud. Muscolo, soc. Concessionaria servizi informativi pubblici c. soc. Gemeaz Cusin – div. Ticket restaurant
- Trib. Modena, 28 novembre 2003, Pres. Stanzani, est., Rovati, Cons. di tutela dell'aceto balsamico trad. c. Cons. produttori aceto balsamico trad.
- Trib. Roma, 5 dicembre 2003, giud. Iofrida, soc. Scarabeo accessori c. soc. Ceramica Tecla
- Trib. Bologna, 19 dicembre 2003, giud. Florini; soc Pharmion c. soc. Celgene
- Trib. Bologna, 21 gennaio 2004, giud. Fiorini, soc. Team System c. Baffi ed altri.
- Trib. Bologna, 22 gennaio 2004, Pres. De Robertis, est. De Cristofaro, soc. Merzi c. soc. Bellesia trasporti
- Trib. Bologna, 4 febbraio 2004, giud. Pilati, soc. Max Mara fashion group c. soc. Manifatture del Nord e altro.
- Trib. Bologna, 11 febbraio 2004, giud. Sbiariscia, soc. Gallo c. soc. Tessilcalze
- Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, Pres. Spaccassassi, est. Fidanzia ; soc. Tubes radiatori c. soc. Italiana radiatori
- Trib. Venezia, 6 marzo 2004, giud. Cerroni, SULPM (sindacato unitario lavoratori polizia municipale) c. SPPL (sindacato professionale polizia locale).
- Trib. Bologna, 15 marzo 2004, giud. Sbariscia, soc. Graf c. soc. Blumaglia

Trib. Bergamo, 6 aprile 2004, pres. rel. Mocci, soc. Okbaby c. soc. Foppa Pedretti
Trib. Milano, 14 aprile 2004, giud. De Sapia, sc. Cantori c. soc. Semeraro Casa & famiglia
Trib. Bologna, 14 maggio 2004, giud. Sbariscia; soc. Create c. soc. Materia
Trib. Milano, 3 giugno 2004, Pres. Migliaccio, est. Marangoni, soc. FADIM c. Ricerfarma
App. Venezia, 17 maggio 2004, Pres. Dapelo, est. Albarello; Azienda agr. Bellussi c. soc. Bellussi spumanti
Trib. Bologna, 4 giugno 2004, giud. Pilati, soc. Panini c. soc. Topps
Trib. Roma, 22 giugno 2004, giud. Iofrida, soc. Alton c. soc. Top Sardinia
Trib. Bologna, 1 luglio 2004, Pres. De Robertis, est. Guidotti; soc. max mara c. soc. Manifatture del nord
Trib. Venezia, 9 luglio 2004, Pres. D'Amico, est. Fidanzia, Bonetti c. soc. Eurotravel
Trib. Bologna, 26 luglio 2004, giud. Sbariscia; soc. ferrari c. Warm- Up
Trib. Roma, 27 luglio 2004, giud. Izzo, soc. Time Force Europe c. soc. Euroclass
Trib. Napoli, 5 ottobre 2004, Pres. Rafone, est. Casaburi, soc. Blu Argento c. soc. Silver Gold Collection
Trib. Napoli, 12 ottobre 2004, Pres. Raffone, est. Sica, Vitale c. Coop. agr. La guardiense

Va infine segnalato che è prossima la pubblicazione di una nuova rivista, diretta da TAVASSI e SCUFFI, *Le sezioni specializzate italiane in materia della proprietà industriale ed intellettuale*, ed. De Ferrari, che conterrà le massime di tutti i provvedimenti delle sezioni specializzate, anche con traduzione in inglese.

PARTE I

1) premessa, tra un primo consuntivo e previsioni per il futuro prossimo

Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale¹ (d'ora in avanti: sezioni specializzate): un anno (e poco più) dopo, o pochi mesi "prima"?

Da un lato le nuove compagini giudiziarie, istituite con D.leg 27 giugno 2003, n. 168, sono realtà sia giuridica che operativa appunto da poco più di un anno².

¹ UBERTAZZI (I), 249, critica – come involuta - l'espressione "proprietà industriale ed intellettuale", osservando che i giuristi da tempo ormai utilizzano il termine proprietà intellettuale, come comprensivo anche della proprietà industriale. Così anche sia l'accordo TRIPs, che la Direttiva 48/04, su cui vv. infra. Quest'ultima, all'art. 1, afferma anzi che <<i>termini "diritti di proprietà intellettuale" includono i diritti di proprietà industriale

² il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, "Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d'appello", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2003, n. 159, ha dato attuazione alla delega prevista dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16, nel termine prescritto di sei mesi.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 12 luglio 2003 (ma v. infra per riflessioni critiche al riguardo).

Infine deve richiamarsi la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura n. 503 del 23 luglio 2003, che ha dettato ulteriori norme sulla organizzazione delle sezioni e la selezione dei magistrati da assegnare alle stesse.

Il precedente immediato delle sezioni specializzate è la proposta di legge delega elaborata dalla c.d. Commissione Mirone, istituita presso il Ministero della Giustizia e varata il 15 febbraio 2000, testo approvato dal Consiglio dei Ministri il successivo 26 maggio.

Tale testo normativo aveva ad oggetto la riforma del diritto societario, limitatamente alle società di capitali; era però inserita una disposizione di cruciale rilievo, l'art. 11, stralciata poi dal testo legge "Vietti" 366/2001. Ritengo opportuno riportare il testo della norma cit., non più agevolmente reperibile:

<<Art. 11

(nuove norme sulla giurisdizione)

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei

Un periodo quindi ristretto, specie considerando che hanno assunto un assetto organizzativo stabile, almeno in alcuni degli uffici giudiziari di riferimento, solo all'inizio del 2004 (allo stato sono operative pressochè solo quelle di tribunale).

il dato di maggiore interesse è rappresentato proprio dal fatto che è finita la fase “sperimentale”, quella della pura speculazione giuridica: le sezioni specializzate hanno già “prodotto” un elevato numero di provvedimenti (sempre allo stato pressochè solo cautelari, ma già si preannunciano le prime sentenze, a quel che è dato sapere su questioni procedurali, competenza in primis); le sezioni, per quel che qui interessa, stanno “riflettendo” anche su sé stesse, vale a dire sui profili di competenza e di rito che le concernono.

D'altro canto – e questo spiega il “prima” richiamato in apertura – l'assetto normativo del diritto industriale italiano è tutt'altro che stabilizzato. Siamo anzi alla vigilia di una riforma di

procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle anzidette sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede la impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che, in una o più delle anzidette materie, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle predette sezioni, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo: a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lett. a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la

grandissimo rilievo: la promulgazione, prevista per la fine dell'anno, del codice dei diritti di proprietà industriale (d'ora in avanti: il Codice)

Quest'ultimo sarà, in primo luogo, "il Codice" delle sezioni specializzate, nel senso che disciplinerà materie tutte di competenza delle sezioni stesse (pur non esaurendone la cognizione, v. *infra*)³.

V'è però di più: il codice inciderà profondamente anche sulle sezioni specializzate, quanto alla competenza e alle norme procedurali (v. *infra*).

Da qui, evidentemente, lo spunto per ulteriori riflessioni (ancora solo) teoriche⁴.

2) profili di costituzionalità

Più volte, in questo lavoro, tornerò sulla incostituzionalità, almeno a mio parere, della normativa in materia di sezioni specializzate, per diversi profili de iure condendo, ma anche con riferimento all'assetto vigente.

rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 ss. c.p.c. ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo (assicurino la difesa dei diritti sui quali il provvedimento del giudice è in grado di incidere);

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. (omissis)

4. *Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c) siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio>>.*

La proposta Mirone, quanto a tale significativa riforma procedurale, tuttavia fallì, fondamentalmente per le pressioni corporative della avvocatura.

Le sezioni specializzate ora istituite costituiscono sicuramente un ridimensionamento dell'ambizioso obiettivo della proposta Mirone, che vagheggiava, come si è visto, un vero e proprio giudice dell'economia e del mercato.

³ *La stessa legge 12 dicembre 2002, n. 273, oltre che la delega per le sezioni specializzate, contiene – all'art. 15 – quella per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale. Il termine assegnato al governo, nel testo originario, era di 18 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, e scadeva il 29 giugno 2004.*

A delega ormai scaduta, l'articolo 2, comma 8 della legge 27 luglio 2004, n. 186 (di conversione con modifiche del Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, ma la norma che qui interessa è stata introdotta in sede di conversione) ha novellato l'art. 15 cit., nel senso che la delega non è più di 18 ma di 24 mesi. Verrà quindi a scadere il 29 dicembre 2004. Lo scorso 10 settembre il Governo ha approvato il progetto del Codice nel testo verosimilmente definitivo, almeno nelle parti che qui interessano. I richiami che seguono nel testo sono riferiti a tale ultima versione.

Non è ancora stata predisposta, invece, la versione finale della Relazione al Codice (mentre è disponibile la Relazione alla bozza resa pubblica nel febbraio 2004, cui sarà qui fatto prudenziale riferimento). Il progetto dovrà essere esaminato dalla Conferenza Stato – Regioni, dal Consiglio di Stato, dalle commissioni parlamentari interessate; al termine di tale iter, acquisiti i pareri prescritti, il Consiglio dei Ministri dovrà procedere alla approvazione definitiva.

C'è infine da chiedersi – la questione è "aperta" – se sia costituzionalmente legittima la proroga della delega scaduta (di questo, sostanzialmente, si è trattato), o se piuttosto sarebbe stata necessaria una nuova delega.

⁴ *La dottrina, ha cominciato ad interessarsi delle sezioni specializzate già all'indomani della legge delega 273/2002, attratta sia dall'assoluta novità e d'interesse della materia, sia dai non pochi problemi giuridici, derivanti anche al livello tecnico non elevato delle norme di riferimento.*

Mi permetto di rinviare ai miei articoli, indicati nella nota bibliografica, per l'approfondimento delle questioni qui solo accennate.

Proprio per tale ragione, e a conferma di una valutazione sostanzialmente positiva sulla riforma, credo sia opportuno ribadire, in apertura, i valori costituzionali alla base della istituzione delle sezioni specializzate.

La specializzazione, garanzia di rapidità e prevedibilità delle decisioni (sempre però che la previsione normativa sia accompagnata dagli opportuni supporti organizzativi) costituisce, nei settori interessati, attuazione del principio di tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., e di quello del giusto processo, di cui all' art. 111 nuovo testo Cost.

Esigenze di sintesi mi impongono di rinviare a chi, me compreso, ha già segnalato la ineludibilità della specializzazione del giudice – e quindi, per evidenti ragioni organizzative, della concentrazione degli uffici territorialmente competenti per quel tipo di controversie – con riferimento alle materie industrialistiche.⁵

Ciò anche in ragione della *globalizzazione* dell'economia, fenomeno discusso e temuto che però si manifesta con particolare forza proprio nell'ambito della proprietà industriale ed intellettuale.

La vera tutela qui non è data da norme iperprotettive, spesso controproducenti, ma dalla efficienza del sistema giurisdizionale, vale a dire dalla effettività della tutela, il sistema giustizia, nel settore in esame più che in ogni altro, incide direttamente sul benessere e sugli equilibri economici collettivi, influenzando anche la decisione sui principali investimenti internazionali (e quindi con notevolissimi risvolti anche occupazionali).

Tanto trova riscontro anche normativo: così la recentissima e fondamentale Direttiva 2004/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, enuncia espressamente, al Considerando 3 che *<<in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono.*

E' dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale...sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno>>.

In definitiva – è stato osservato con una immagine forte quanto suggestiva – la proprietà Industriale ed intellettuale costituisce la nuova ricchezza delle nazioni⁶: ricchezza che il nostro Paese ha, fino ad ora, ampiamente spercato e sottovalutato, con conseguenze pesantissime sulla economia nazionale, anche in termini di ritardo nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.

⁵ *Va però ricordato che il decreto 168/2003 ha segnato – e questo ne costituisce uno dei meriti principali – una inversione di tendenza rispetto alla crescente e preoccupante degiurisdizionalizzazione dei settori più delicati del diritto civile e commerciale, da molti anni in atto nel nostro Paese.*

Chi scrive ha già segnalato che <<Non basta affermare il principio, per quanto giusto e nobile della necessaria attribuzione all'AGO della tutela dei diritti: la giurisdizione, per salvaguardare sé stessa, deve fornire i propri servizi con la qualità ed i tempi necessari alle esigenze della utenza. Il Giudice deve essere allora specializzato, almeno in quei settori di importanza cruciale per il funzionamento del sistema, che richiedono conoscenze altre, non solo giuridiche, ma che attingono ai settori più diversi>>, CASABURI (I), 208.

Né la posizione in un qualche modo privilegiata riconosciuta alle materie ora specializzate rispetto ad altri settori si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, atteso che la stessa Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato tale principio comporta che fattispecie uguali vanno trattate in modo uguale, ma fattispecie diverse vanno trattate in modo ugualmente diverso. Più icasticamente, uguaglianza non significa "a tutti lo stesso", ma "a ciascuno il suo".

⁶ *Si allude qui a GHIDINI, La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana, Rivista dir. ind., 1998, I, 115, specie 128-130.*

Un giudice specializzato, può aggiungersi, "forte" perché può meglio rispondere alle esigenze della utenza, e quindi "tecnico", può anche meglio resistere alle pressioni politiche cui può essere sottoposto.

Si consideri, con riferimento alla situazione statunitense, il "caso" Microsoft. E' meno noto che i giudici americani (federali) della proprietà intellettuale sono stati coinvolti anche nella delicatissima questione delle sanzioni a Cuba, con riferimento ai celeberrimi marchi Havana Club e Bacardi, v. STEFANINI, Geopolitica dei rum: Havana club versus Bacardi, Limes, 2004, 4, 165

Le sezioni specializzate, se messe in condizione di funzionare, potranno far venire meno l' "anomalia italiana" in tale cruciale settore, che già molti danni ha provocato all'economia del nostro paese. E' così significativo che la legge delega indichi espressamente, all'art. 16 1 comma, quella che costituisce la ratio stessa della riforma, <<assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari>> nelle materie devolute alle sezioni specializzate. Queste ultime presentano ulteriori e specifici valori costituzionali di riferimento.

Ed infatti:

l'art. 102, 2° comma Cost. ammette l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di <<sezioni specializzate per determinate materie>>; per buona sorte, aggiungo, il legislatore del 2002-03 ci ha risparmiato la componente laica, che pure la norma costituzionale avrebbe consentito.

l'art. 117, 2° comma, e) nonché r) Cost., nel testo introdotto a seguito della riforma federalista di cui alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato rispettivamente la "tutela della concorrenza", e le "opere dell'ingegno". Queste ultime ricomprendono – di tutta evidenza – la materie ricondotte alla proprietà industriale ed intellettuale⁷.

Le sezioni specializzate sono – anche – giudice comunitario⁸, traendo così ulteriore legittimità, nel diritto interno, dall'art. 10 Cost. (in attesa della espressa costituzionalizzazione del diritto comunitario come fonte di diritto).

Ed infatti (a parte il rilievo che il diritto industriale è ormai ampiamente di derivazione comunitaria, in forza delle numerose direttive via via recepite nel nostro ordinamento nei più diversi settori), l'art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza in materia di marchi

⁷ *Quella ora introdotta nella Costituzione italiana è una riserva diffusa nelle costituzioni degli stati federali; il "prototipo" è l'art. 1, sez. 8, della Costituzione degli Stati Uniti d'America, testo vigente fin dal 1787).*

Di grande interesse, sul punto, è una recentissima sentenza della Suprema Corte, Cass. 26 agosto 2004, n. 16984, inedita, ma di prossima pubblicazione sul Foro It., relativa alla tutela di un segno distintivo atipico, lo stemma di un Comune (nella specie quello, celeberrimo, di Roma)

Questa la massima, non ufficiale: << Pur se l'adozione dell'emblema di un Comune, espressione dell'identità dell'ente, è riservata all'autonomia statutaria, la disciplina giuridica relativa, compresa quella relativa al diritto dei terzi all'uso dell'emblema, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, dovendosi fare applicazione della normativa in materia di segni distintivi, sottratta alla potestà normativa degli enti locali >>

Sulle riforme costituzionali del 2001 v. anche v. CAVALERI, Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione: la nuova autonomia legislativa delle regioni, in Foro it., 2001, V, 199.

⁸ *I tribunali (nazionali) del brevetto e del marchio comunitario erano previsti, rispettivamente, dalla legge 26 luglio 1993, n. 302 (di ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario sottoscritto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989), nonché dall'art. 91 del Regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE sul marchio comunitario. In particolare la legge 302/1993 prevedeva l'istituzione di solo 7 <<sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario>>.*

Tuttavia tali sezioni non sono mai state effettivamente costituite, anche perché l'Accordo del Lussemburgo non è mai divenuta operante, per il mancato deposito degli strumenti di ratifica. Neanche sono stati istituiti, in Italia, a differenza che in altri Paesi comunitari, i tribunali del marchio comunitario, tant'è che era stata promossa una procedura di infrazione in danno del nostro Paese, a quanto dato sapere archiviata proprio in seguito dell'istituzione delle sezioni specializzate, di cui al D.leg 168/2003.

V. ampiamente BARBUTO (II), 18; SCUFFI, cit., 213.

Il Regolamento 6/2002/CE del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari prevede, all'art. 80, l'istituzione dei tribunali nazionali dei disegni e modelli comunitari. Il D. leg. 168/2003, inopportuno, non se ne occupa. La lacuna è stata colmata dal Codice che, all'art. 120, comma 5, enuncia che per "Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari" si intendono le sezioni specializzate.

La proposta del regolamento Ce sul brevetto comunitario sottraeva pressochè integralmente la giurisdizione in materia agli Stati membri, attribuendola ad un unico tribunale centralizzato; tuttavia tale proposta sembra ormai fallita, sicchè sono aperte nuove prospettive per i tribunali nazionali, v. FLORIDIA, I tempi del brevetto comunitario non sono maturi, Dir. industriale, 2004, 305.

Per altro verso il Regolamento UE 1/2003 ha decentrato presso le giurisdizioni nazionali ampia parte del diritto antitrust comunitario, ciò dal 1 maggio 2004, v. infra.

comunitari

Le sezioni specializzate agiranno quindi, in tale veste, come strutture a vocazione internazionale, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale (cross- border) sulle privative comunitarie.⁹

Il rango comunitario delle sezioni specializzate è esaltato, in prospettiva, dalla Direttiva 48/2004 cit., che enuncia espressamente l'obiettivo di riavvicinare le legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (Considerando 10).

Di particolare interesse è in particolare l'art. 3 Dir.: <<Gli stati membri definiscono le misure, le procedure, e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi, e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati>>.

La direttiva traccia quindi un sistema minimale di garanzie ed istituti processuali; in sede di attuazione, in Italia, dovrà verificarsi quanto è già ricompreso nel nostro ordinamento, e quanto invece deve essere ancora introdotto.

Le sezioni specializzate costituiscono, fin d'ora, la migliore "garanzia" italiana di attuazione della direttiva, nel senso che esse si pongono come gli organi giurisdizionali "naturali" per la gestione degli istituti da questa previsti e voluti.

In una prospettiva ancora più ampia, infine, le sezioni specializzate costituiscono, in Italia, il giudice della proprietà intellettuale prefigurato – a livello planetario – dagli accordi TRIPs, che significativamente costituiscono lo schema generale di riferimento della struttura del nuovo Codice¹⁰.

3) la nuova competenza per territorio e per materia

l'art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l'art. 16.1 a) della legge delega – istituisce le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

Le sezioni hanno quindi una competenza territoriale vastissima, ultradistrettuale (salvo Torino, Genova, Trieste), senza precedenti nella geografia giudiziaria italiana (salvo forse i poco importanti tribunali delle acque pubbliche).

Tale riparto territoriale, pur se non esente da rilievi, appare però definitivo.¹¹

⁹ Così SCUFFI, cit., 215, il quale sottolinea la grande responsabilità che assumeranno le sezioni specializzate in ambito europeo, atteso potranno adottare misure provvisorie per la repressione della contraffazione, nonché dichiarare (entro precisi limiti) la nullità di privative, con effetto transfrontaliero, su tutto il territorio comunitario

¹⁰ Accordi GATT TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio: Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito dell'Uruguay Round, ratificati in Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747, che ha anche conferito delega al governo per l'adeguamento a tali accordi della legislazione interna, attuata con il D.leg. 19 marzo 1996, n. 198. V. SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT- TRIPs., Padova, 1996.

¹¹ L'individuazione delle sedi non corrisponde alla distribuzione sul territorio del contenzioso industrialistico, in quanto le dodici prescelte sono quelle rientranti nella cosiddetta fascia A (in cui il presidente di tribunale ha le funzioni di magistrato di Cassazione), v. BARBUTO (I), 23.; BONELLI, 108, il quale evidenzia anche che – alla stregua dei dati statistici – non pochi tribunali, non divenuti sede di sezione specializzata, erano gravati – prima della riforma – di un carico di cause industrialistiche maggiore di quello di alcuni tribunali poi divenuti sede di sezione specializzata.

D'altro canto appare non ben meditata anche l'istituzione di dodici sezioni di Corte, in corrispondenza con quelle di tribunale. Il rischio è quello di avere giudici di appello – investiti da un contenzioso sicuramente inferiore, non fosse altro che per l'assenza della materia cautelare, meno specializzati dei giudici di primo grado

Tra i dodici tribunali e corti individuate come sedi delle sezioni specializzate non vi è Cagliari.

Se da un lato la concentrazione delle sezioni è di per sé positiva, perché funzionale alla specializzazione dei giudici, dall'altro è discutibile che la Sardegna, isola geograficamente distante dal continente, sia

La legge delega, certo, all'art. 16 comma 4, sembra prevedere un meccanismo elastico di riassetto territoriale, in quanto il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione (quindi entro il 12 luglio 2005) può rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate.

Tuttavia ciò sarà possibile solo <<in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari>>, vale a dire di una riforma epocale, preannunciata da decenni, che però non appare certo prossima.

L'importanza delle sezioni, tuttavia, non si misurerà sull'estensione territoriale: rientra nel notorio che quelle milanesi gestiranno una percentuale decisamente significativa, in termini non solo quantitativi, del contenzioso complessivo, mentre altre sezioni avranno un peso decisamente minore¹².

L'art. 3 del D.leg 168/2003 stabilisce che <<le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore¹³, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale>>.

L'elencazione coincide con quella contenuta nell'art. 16 comma 1 della delega, salva la

rimasta priva di sezione specializzata; oltretutto ne sono state istituite ben due in Sicilia, e una per il più piccolo distretto di Trieste; v. CASABURI (III), 257 (n. 12). Della questione è stata investita la Corte Costituzionale.

Infatti Trib. Cagliari, 3 ottobre 2003,, ha ritenuto che <<è rilevante e non manifestamente infondata la questione di Legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 27372002 e degli artt. 1 e 4 D. leg 168/2003, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello di Cagliari, e stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per i territori ricompresi nel distretto della Corte d'Appello di Cagliari e della sezione distaccata di Sassari della medesima Corte>>. Ciò determina infatti una tangibile ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti, in qualità di parti, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, residenti o aventi sede nel territorio della Regione Sardegna e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultino residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale. Del pari la questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata in relazione all'art. 24 Cost. <<per il notevole ostacolo che viene frapposto all'accesso fisiologico alla giustizia civile, se solo si considerano le più rilevanti spese richieste e gli ulteriori aggravii da sopportare, sia per l'assicurazione di una effettiva difesa tecnica, sia per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio delle facoltà riconosciute nel processo civile alla parte personalmente>>.

¹²

Di tanto è consapevole anche il CSM, che ha suddiviso le sezioni in tre fasce di importanza (v. infra), con importanti riflessi operativi. I primi dati rivelano che la sezione milanese ha adottato circa il 40% dei provvedimenti adottati nei primi sei mesi di operatività delle sezioni. Seguono, a distanza, le sezioni di Bologna, Roma, Torino, Venezia, Napoli.

¹³ *La disciplina del diritto d'autore ricomprende quella del software; infatti il D.leg. n. 518 del 29 dicembre 1992 (modificato dal d.l. 23 ottobre 1996 n. 545 conv. dalla legge 26 dicembre 1996 n. 650), ha introdotto nella legge aut. , con la tecnica della novellazione, la sez. VI del capo II, artt. 64 bis ss, intitolata "programmi per elaboratore". Ciò in attuazione della direttiva CE 91/250 del 14 maggio 1991 (concernente la protezione che gli Stati membri devono assicurare ai programmi per elaboratore)*

La normativa comunitaria, e quindi quella interna di attuazione, nella alternativa se tutelare il programma come invenzione industriale o come opera letteraria hanno optato per quest'ultima soluzione.

In tal senso è anche l'art. 10 comma 1 degli accordi GATT TRIPs, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round, ratificati in Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747 , secondo cui <<i>programmi per elaboratore...sono protetti come opere letterarie>>. V. CASABURI, La tutela processuale civile del software: le misure ordinarie e cautelari; Foro napoletano, 2000, I, 9. La riconducibilità delle topografie alle invenzioni è stata implicitamente riconosciuta anche dal Codice, che le richiama espressamente nelle materie devolute alle sezioni specializzate.

La stessa Relazione al Codice (testo di febbraio 2004) osserva che al riguardo si è proceduto alla correzione di un errore contenuto nel D.leg 168/2003, il quale non aveva menzionato le controversie in materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, invece ora espressamente richiamati dall'art. 1 Cod

previsione – opportuna – che la materia dei marchi comprende, oltre che le controversie relative ai marchi nazionali e comunitari, anche quelli internazionali.

4) Le materie non ricomprese dall'art 3 D. leg. 168/2003: elencazione tassativa o interpretazione estensiva?

Non tutte le materie industrialistiche sono avocate, almeno espressamente, alla competenza delle sezioni specializzate.

Restano esclusi:¹⁴

- *i segni distintivi diversi dal marchio registrato (ditta, denominazione e ragione sociale, insegna, emblema, segni distintivi atipici)*
- *le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza*
- *il marchio di fatto*
- *il domain name (almeno se ricondotto all'insegna o ai segni distintivi atipici¹⁵);*
- *le topografie dei prodotti a semiconduttori¹⁶*
- *le domande internazionali di brevetto per invenzione*
- *le novità vegetali registrate a livello comunitario*
- *le informazioni aziendali riservate*
- *il design comunitario*
- *i diritti connessi al diritto d'autore*
- *, le invenzioni dei dipendenti*
- *l'antitrust nazionale e comunitario*
- *le fattispecie di concorrenza sleale non interferenti con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale.¹⁷*

¹⁴ L'elencazione più minuziosa è di *UBERTAZZI (I)* .

¹⁵ *Trib. Milano 10 giugno 1997, caso Amadeus, GADI, 3666, Foro it. 1998, I, 923 richiama l'insegna; invece Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, (caso Playboy), Dir. Informazione e informatica, 2002, 893, GADI, 2002, 4411 afferma che il domain name costituisce un segno distintivo atipico. Trib. Cagliari, 30 marzo 2000, Giur. it., 2000, 1671, riconduce invece il domain name nell'ambito della tutela del marchio. V. ampiamente GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Milano 2001; per una sintesi v. anche LIUZZO, Il principio di unità dei diritti sui segni distintivi e i domain names nel mercato virtuale di Internet, in AA VV, Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, Milano, 2004, tomo I, 873 .*

Naturalmente si pone la questione di competenza delle sezioni specializzate in caso di conflitto tra domain name o tra domain name ed altro segno distintivo (ovvero se è solo richiamata una fattispecie di concorrenza sleale); nel caso – frequente – di conflitto tra domain name e marchio registrato la competenza delle sezioni specializzate è indiscutibile e si fonda sulla espressa previsione dell'art. 3 D.leg 168/2003.

Trib. Napoli, 26 marzo 2003,, afferma la competenza delle sezioni specializzate in un caso di conflitto tra marchio di fatto e domain name, v. infra.

Va infine segnalato che non sempre il domain name è segno distintivo riferibile ad una attività d'impresa, o svolge comunque una funzione pubblicitaria. Trib. Napoli, 11 marzo 2003, Foro It., 2003, I, 3185, configura, al riguardo, il domain name "civile", v. sul punto CASABURI, Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa, Dir. industriale, 2004, 339. Può legittimamente chiedersi, per tali domain names, se non in conflitto con altro segno distintivo, se comunque sussista la competenza delle sezioni specializzate.

¹⁶ *Per le topografie non dovrebbe esserci dubbio circa la competenza delle sezioni specializzate. Infatti la legge relativa, 21 febbraio 1989, n. 70, all'art. 20, comma 2, prevede che <<in materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. Da 74 a 89 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127>>. L'ampia applicabilità della legge invenzioni non può non riguardare anche l'autorità giudiziaria competente al riguardo.*

¹⁷ *UBERTAZZI, I, 232*

Per altro verso neanche è richiamata la disciplina dei patti di non concorrenza, dell'esclusiva, della posizione e degli obblighi del monopolista.

Si tratta di una scelta consapevole del legislatore, o di lacune invece colmabili in via interpretativa, trattandosi di elencazione meramente esemplificativa?.

In altri termini, le competenze delle sezioni specializzate sono o meno eccezionali, di stretta interpretazione?

Al riguardo dottrina e giurisprudenza manifestano notevoli incertezze e perplessità, che certo non giovano alla certezza dei rapporti giuridici, anche processuali.

Tutto questo non deve sorprendere: a riforme legislative particolarmente incisive, ma malamente formulate sotto il profilo tecnico, seguono abitualmente due "fenomeni" solo in apparenza contraddittori:

- *l'anarchia della postnormazione*, vale a dire il proliferare di indirizzi interpretativi contrastanti
- *il conservatorismo interpretativo*, vale a dire il prevalere, almeno tendenziale, della lettura più restrittiva possibile delle nuove norme, volta a ricondurle ad istituti preesistenti, o a valorizzare al massimo questi ultimi

Tanto è esattamente quel che è accaduto e sta accadendo anche con riferimento all'art. 3 D.leg. 168/2003.

La responsabilità è soprattutto del legislatore che, nell'alternativa tra il ricorso a clausole generali (ad esempio riservando alle sezioni la competenza sulla proprietà industriale ed intellettuale tout court) ed una elencazione esaustiva (ma sarebbe stata davvero possibile?) ha optato per una elencazione molto ampia, in quantità e qualità di materie ma, come si è visto, sensibilmente parziale.

Oltretutto – in questa fase iniziale – la Cassazione non ha ancora potuto esercitare la funzione nomofilattica che le è propria, il che pure favorisce *l'anarchia* interpretativa¹⁸.

La giurisprudenza, come rilevato è ancora tutta di tribunale (anche non sede di sezioni specializzate), ed anzi solo cautelare, *ante causam*.

I profili di competenza sono stati affrontati (spesso d'ufficio, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.) in ragione dell'art. 669 ter c.p.c. secondo cui la competenza cautelare spetta (quanto alle domande *ante causam*) al giudice competente a conoscere del merito¹⁹.

Il "conservatorismo" è soprattutto giurisprudenziale.

Così Trib. Bologna, 2 gennaio 2004, sottolinea che <<*le fattispecie devolute alle sezioni specializzate, previste da norme qualificabili di stretta interpretazione, finendo per incidere sulle comuni regole di riparto degli affari tra gli organi giurisdizionali*>>.

Del pari trib. Bologna, 4 giugno 2004 – sempre escludendo ogni interpretazione estensiva o analogica – osserva che l'interprete non deve sottrarre al giudice naturale di volta in volta competente, secondo i criteri ordinari, fattispecie solo strumentalmente ricondotte a quelle di competenza delle sezioni specializzate.

Altra parte della giurisprudenza, e soprattutto la dottrina, tende però ad estendere la competenza delle sezioni specializzate, oltre il dato testuale dell'art. 3.

Il punto di partenza è, quindi, il rifiuto di una ricostruzione della competenza per materia delle sezioni specializzate basata soltanto sulla base di un'interpretazione letterale e stretta.

Una tale lettura – si osserva – avrebbe effetti dirompenti, in quanto rischia di frazionare un medesimo contenzioso concreto in una pluralità di procedimenti, contrastando con il principio e le

¹⁸ Tuttavia l'intervento della Cassazione potrebbe non essere lontano nel tempo. Infatti Cass. 5 dicembre 2003, n. 18680, ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal secondo giudice cautelare adito *ante causam*, nell'ipotesi che il primo giudice della cautela abbia già declinato la propria competenza.

¹⁹ Così, con specifico riferimento alla competenza delle sezioni specializzate, Trib. Mantova, 27 aprile 2004 (solo massima), Guida al dir., 2004, 25, 72

esigenze di economia dei giudizi, e non consentendo una valutazione sostanziale unitaria di controversie che tali sono sotto il profilo economico²⁰

La *ratio* dell'art. 3 – si afferma ancora – è proprio quella di affidare alle sezioni specializzate nella misura più ampia possibile il contenzioso in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche al fine di ridurre al minimo le questioni di competenza e procedurali²¹. D'altronde l'elencazione dell'art. 3, pur parziale, ricomprende i più tipici ed importanti istituti di proprietà industriale ed intellettuale, in primo luogo i marchi registrati ed i brevetti.

Daltro canto le nuove regole sulla competenza delle sezioni specializzate sono speciali, non eccezionali (quali sono, invece, ad esempio, quelle dell'art. 33 legge 287/90, in materia antitrust, v. infra). Sono quindi suscettibili di interpretazione analogica.²² Ne manca chi ritiene che le norme dettate dal D.leg. 168/2003 sono ordinarie, in quanto concorrono, con le altre dell'ordinamento, a determinare la competenza giudiziaria degli organi giudiziari.²³

5) I segni distintivi diversi dal marchio registrato

Il settore "innominato" dall'art. 3 che è stato più agevolmente ricondotto alla competenza delle sezioni specializzate è quello dei segni distintivi diversi dal marchio registrato (comprese, verosimilmente, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza).

Infatti le sezioni specializzate, una volta istituite, si sono pronunciate più volte sui segni distintivi diversi dal marchio.²⁴ Peraltro non sempre è stata affrontata la questione della competenza (evidentemente perché non eccepita dai difensori, pur se – ex art. 28 c-p.c. – si tratta di questione rilevabile d'ufficio).

Non consta comunque di provvedimenti che, richiamandosi al tenore letterale della legge, hanno escluso la competenza delle sezioni specializzate sui segni in questione; si è fatto evidentemente applicazione del generale canone della interpretazione estensiva, o almeno analogica²⁵

Così, ad esempio, Trib. Venezia, 6 marzo 2004, ha affermato la competenza delle sezioni specializzate in una fattispecie relativa alla tutela (inibitoria) di una sigla sindacale (di un corpo di polizia locale), richiamando al riguardo la normativa sui marchi.

D'altronde sarebbe assolutamente e palesemente illogico ed ingiustificato – anche ai sensi dell'art. 3 Cost. – riconoscere la competenza delle sezioni specializzate per un marchio registrato e negarla, ad esempio, per una ditta o una ragione sociale del tutto coincidente.

Una tale discriminazione sarebbe oltretutto in contrasto con il principio dell'unità dei segni

²⁰ UBERTAZZI (II);

²¹ CASABURI (III), 261.

²² UBERTAZZI (I), 237, osserva che per la qualificazione delle regole di competenza poste dell'art. 3 in termini di specialità depone la stessa regola dell'art. 102 2° cost.

Le regole di competenza per materia relative alla sezione lavoro sono applicabili analogicamente, v. Cass. 8 settembre 1995, n. 9503, Foro It., Rep. 1995, voce Sindacati, n. 138.

²³ MONTELEONE, relazione richiamata da UBERTAZZI (II)

²⁴ *La materia dei segni distintivi, in primo luogo i marchi, assorbe ampia parte del contenzioso in materia industrialistica, come rivela un esame anche superficiale dei repertori giurisprudenziali.*

I primi dati relativi alle sezioni specializzate hanno confermato che i provvedimenti adottati, per ben oltre la metà, si sono occupati dei marchi e degli altri segni distintivi.

²⁵ *Chi scrive aveva già avuto modo di rilevare come fosse << auspicabile che le sezioni specializzate affermino al più presto la propria competenza anche su ditta e insegna e segni distintivi atipici, come anche sulle indicazioni geografiche. Ciò in quanto l'espressa previsione da parte del decreto dei soli marchi costituisce una sineddoche (spiegabile con il fatto che la disciplina dei marchi – ben più articolata – ha avuto tradizionalmente carattere archetipale, almeno in via tendenziale, per tutti i segni distintivi, sicché può allora dirsi che lex minus dixit quam voluit)>>, CASABURI (III), 259*

distintivi e di circolarità della tutela, ormai consolidato in dottrina come in giurisprudenza (e consacrato, in prospettiva, dall'art. 22 Cod.).

Si afferma così che il segno distintivo è slegato da un determinato e specifico ambito di operatività; ciascun segno è idoneo a violare o ad essere violato da segni pur di tipo diverso. Da qui l'unitarietà della normativa applicabile

Ciò alla stregua dell'art. 13 legge marchi, che vieta l'adozione di una *denominazione* uguale o simile all'altrui marchio; l'art. 17, d'altro canto, stabilisce che non sono nuovi – e non possono essere registrati – i segni identici o simili ad altro segno già noto come altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna.²⁶

6) i marchi di fatto

L'art. 3 cit. neanche fa cenno – come osservato - ai marchi di fatto.

La questione va affrontata in primo luogo sotto il profilo sostanziale.

L'uso di fatto di un marchio di impresa non registrato gode della tutela prevista dagli art. 2571 c.c. e 9 legge marchi.²⁷

La tutela del marchio di fatto trova però fondamento, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, nell'art. 2598 n. 1 c.c., che vieta di usare segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri.

Di contro una parte minoritaria della giurisprudenza riconduce i marchi di fatto, *tout court*, alla disciplina del marchio registrato, sempre alla stregua del principio di unitarietà dei segni distintivi²⁸.

²⁶ Così Trib. Napoli, 26 febbraio 2002 cit; v. anche App. Bologna, 20 settembre 1999, GADI, 2000, 399, secondo cui: << L'art. 13 l.m., nel testo novellato, si applica anche ai segni concessi prima dell'entrata in vigore del d.leg. 480/1992 e sancisce il principio dell'unità dei segni distintivi, nel senso che l'acquisto di un diritto su un segno di un determinato tipo di segno (marchio-ditta-insegna) porta automaticamente ad uno ius excludendi alios dell'utilizzazione dello stesso simbolo anche in relazione agli altri tipi di segni distintivi>>.

²⁷ La tutela del marchio di fatto trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, v. Cass. 1 aprile 1994, n. 3224; Foro it. 1994, I, 2111 Riv. dir. ind. 1994, II, 267. In dottrina v. SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2001, 151.

Le norme richiamate nel testo dettano una disciplina solo parziale dell'istituto: esse attengono all'interferenza tra marchio di fatto e marchio successivamente registrato, stabilendo che chi ha preusato il marchio ha comunque facoltà di continuare ad usarlo, nell'ambito di rilevanza in cui anteriormente se ne è valso, ciò se preuso e notorietà sono locali, mentre se la notorietà è nazionale il marchio registrato è nullo, e non può più essere usato ex artt. 10 e 11 l. marchi.

²⁸ Così trib. Napoli, 5 novembre 1998, Dir. industriale, 1999, 2, 138; (nota di Bellomunno), Riv. dir. industriale, 1999, II, 243 (con nota di Franzosi), GADI, 1998, 3841: << dottrina e giurisprudenza tendono ad affermare il principio di unitarietà del sistema dei segni, e di non assoluta prevalenza della pubblicità legale (la registrazione del marchio ha efficacia di accertamento costitutivo).

In definitiva al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato: in particolare potrà trovare applicazione la normativa di cui alla legge marchi, in via diretta e non analogica (ciò in quanto la legge detta principi necessari e logicamente inerenti ad ogni segno distintivo; resta fermo, tuttavia, che per diversi profili, comunque qui non rilevanti, quale quello penale, il marchio di fatto ha una protezione meno intensa di quello registrato).

Pertanto anche i marchi di fatto saranno tutelati a fronte di segni che determinano confusione per associazione

In particolare, in caso di preuso nazionale, il preutente gode di un vero e proprio diritto di esclusiva, equiparato alla registrazione quanto al potere invalidante (arg. ex . Cass. 27 marzo 1998 n. 3236, Foro it. 1998, I, 1396)>>

Pertanto, alla stregua di tale secondo indirizzo, la competenza delle sezioni specializzate va affermata senz'altro, in via diretta, ai sensi dell'art. 3 del decreto.

Il richiamo al principio dell'unitarietà dei segni può consentire comunque l'applicazione analogica della norma cit., non diversamente da come si è prima osservato con riferimento ai segni distintivi diversi dal marchio.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di marchi di fatto, comunque, dovrebbe affermarsi anche alla stregua della interpretazione tradizionale e maggioritaria, che richiama al riguardo, come detto, l'art. 2598 n. 1 c.c.

Ed infatti – anticipando qui quel che sarà in seguito meglio sviluppato – davvero sembra difficile negare la competenza delle nuove sezioni a fronte, ad esempio, della imitazione confusoria di un marchio di fatto legittimamente usato (ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cit.), ipotesi paradigmatica di concorrenza sleale “interferente” con la tutela di diritti di proprietà industriale.

In tal senso si è pronunciato Trib. Napoli, 26 marzo 2004, che costituisce il primo provvedimento edito sulla competenza in oggetto: << *l'elencazione dell'art. 3 cit. non è tassativa, né di stretta interpretazione, ma solo esemplificativa.... il tribunale reputa che la tutela del marchio di fatto possa essere senz'altro devoluta alle sezioni specializzate....Il richiamo in particolare è all'art. 2598 n. 1 c.c., che contempla – nell'ambito della concorrenza sleale c.d. confusoria – l'uso di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e i segni distintivi legittimamente usati da altri.*

Tale norma costituisce proprio l'esempio “paradigmatico” (come osservato da altro autore) di fattispecie “interferente” con i diritti di proprietà industriale; né può dubitarsi che i marchi di fatto ben possono essere ricompresi nell'ambito dei segni distintivi legittimamente usati, di cui alla norma cit., tutelati a fronte di atti di concorrenza sleale confusoria.

Vi è di più.

Il tribunale condivide l'orientamento che muove dalla profonda unitarietà della nozione di marchio, sia che esso venga ad esistenza attraverso l'uso che con la registrazione; di converso la tutela del marchio di fatto richiede la presenza di tutti i requisiti previsti per il marchio registrato.

Pur se, per certi profili, la tutela del marchio registrato è più estesa, in linea di massima (e salvo specifiche incompatibilità o limitazioni di legge), al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato, con la conseguenza che ad esso è applicabile la normativa di cui alla legge marchi, in via diretta e non analogica

Per tale via, evidentemente, può affermarsi ancor più risolutamente la cognizione delle sezioni specializzate sui marchi di fatto (ricompresi, tout court, nell'ambito dei marchi di cui all'art. 3 D.lgs cit.)>>²⁹.

7) sezioni specializzate e concorrenza sleale

a) premessa

Le riflessioni sul marchio di fatto consentono di introdurre quello che costituisce il profilo più problematico, e già più discusso, la previsione della competenza delle sezioni specializzate esclusivamente per le << fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale>> Così l'art. 3 cit., che qui riproduce letteralmente la legge delega.

Vi è quindi un riparto di competenza: da un lato le controversie di concorrenza sleale “interferenti”, devolute alle sezioni specializzate, dall'altro tutte le altre controversie di concorrenza sleale, non “interferenti” con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale

²⁹ *Nel caso all'esame del tribunale partenopeo si chiedeva la tutela cautelare inibitoria di un marchio di fatto, Veliateatro, che altri – diverso dal titolare – aveva registrato come domain name; alla stregua dei criteri ordinari avrebbe dovuto affermarsi la competenza per territorio del tribunale di Vallo della Lucania. L'ordinanza non è stata reclamata.*

(concorrenza sleale “pura”), per le quali restano fermi i criteri ordinari, e quindi la competenza anche degli uffici giudiziari “periferici”, non sede di sezione specializzata.

Il riparto incide anche sul rito, in quanto le cause in materia di concorrenza sleale di competenza delle sezioni specializzate saranno decise dal collegio, mentre tutte le altre saranno poi decise – sempre secondo i criteri ordinari, compresi quelli di competenza territoriale (derogabile) – dal giudice monocratico, e non collegialmente.³⁰

Si pone subito la questione del “perché” e del “come”: perché il riparto, e come sceverare le fattispecie “interferenti” da tutte le altre.

La norma in oggetto – come sarà evidenziato in prosieguo - non ha una spiegazione razionale, in termini giuridici o anche solo di politica legislativa, o almeno non ne sono state offerte di convincenti³¹.

b) l'individuazione delle fattispecie di concorrenza sleale “interferente”

Il legislatore, una volta deciso di ripartire la competenza sulle fattispecie di concorrenza sleale, avrebbe dovuto individuare criteri oggettivi e semplici.

Di contro, ha introdotto – come si è visto fin dalla legge delega – lo strano parametro della interferenza.

Si tratta di un termine assolutamente inusuale, nel linguaggio giuridico italiano, e quindi non tecnico.

Il legislatore delegato era onerato del compito, certo non agevole, di “riempire” di significato giuridico la previsione della legge delega, vale a dire avrebbe dovuto indicare espressamente, e nel linguaggio dovuto, le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, e quindi devolute alla competenza delle sezioni specializzate.

Nulla di tutto questo si è verificato: il D.leg. 168/2003 riproduce alla lettera, come si è visto, la legge delega.

Singolarissima la “spiegazione” fornita dalla Relazione governativa al decreto: <<*qualche problema interpretativo potrà verificarsi perché non appare agevole definire quali siano le “fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale” di cui al comma 1 dell'art.16, L. n. 273/02, che ha attribuito la delega legislativa al Governo. Si è stimato, però, che ogni intervento indirizzato a meglio specificare il contenuto della previsione della legge delega potrebbe comportare da parte del legislatore delegato un eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento, e si è perciò ritenuto necessario rimettere agli interpreti di chiarire l'esatto significato della disposizione*>>.

Il legislatore delegato ha ammesso, quindi, di non aver qui ottemperato alla delega, trattandosi di compito disagevole, e si è limitato ad invocare la supplenza dell'autorità giudiziaria.

³⁰ *Beninteso, anche le sezioni specializzate decideranno in composizione monocratica le cause di concorrenza sleale “pura”, non interferente, che rientrano nella competenza territoriale del relativo tribunale secondo i criteri ordinari, sempre che queste cause siano loro tabellarmente assegnate (come appare logico ed opportuno, e come già è stato disposto, ad esempio, a Torino e a Napoli).*

Il Codice – che pure ha notevolmente ampliato la previsione in esame, come si vedrà – rende ancora più “drammatiche” le conseguenze della ripartizione delle cause di concorrenza sleale.

Infatti mentre quelle devolute alle sezioni specializzate saranno assoggettate al rito societario, per le altre continuerà ad operare il rito ordinario

³¹ *La spiegazione non può essere certamente trovata nella presenza di cause di “mera” concorrenza sleale di modesto rilievo economico, per le quali la devoluzione alle sezioni specializzate potrebbe essere eccessiva (sotto il profilo dei costi di uno spostamento territoriale anche di centinaia di chilometri). E' agevole replicare che non mancano cause di marchi di modesta importanza (eppure devolute alle sezioni specializzate) e, di contro, importantissime cause di concorrenza sleale “pura” che ben richiederebbero l'intervento di un giudice specializzato, ed invece devolute a tribunali periferici o anche a sezioni distaccate (ex preture)..*

E' stato agevole replicare – quanto ai rischi di incostituzionalità (che però il legislatore delegato in altri casi non ha avvertito, v. *infra*) – che era comunque dovere dell'autorità preposta all'attuazione della delega di individuare fattispecie precise di concorrenza sleale interferente, salvo ovviamente un successivo intervento della Corte Costituzionale.³²

La norma in oggetto ha così introdotto un fattore di gravissima incertezza interpretativa, che darà luogo, anzi già sta dando luogo, a contrasti giurisprudenziali e dottrinali; l'indeterminatezza e la atecnicità dell'art. 3 cit. è tale, anzi, che del tutto verosimilmente gli indirizzi contrastanti non saranno condotti ad unità neanche da un intervento della Cassazione, che d'altronde non si preannuncia come prossimo.

Può allora condividersi la opinione di chi stigmatizza in termini di ignavia la condotta del legislatore delegato, che ha preferito la soluzione <<di devolvere all'autorità giudiziaria la responsabilità della disagevole opera di determinazione e quindi di scaricare sui cittadini i costi delle incertezze del diritto per tutto il tempo fisiologicamente necessario alla maturazione di una interpretazione consolidata>>³³

c) L'interpretazione restrittiva in giurisprudenza: Venezia, Bologna, Milano

Gli orientamenti più restrittivi, circa la portata della previsione in esame, si sono manifestati in giurisprudenza, proprio in alcune delle sezioni specializzate più gravate da contenzioso, e quindi più importanti: Venezia, Bologna e – soprattutto (in ragione del “peso” di questa sezione rispetto alle altre) - Milano.

Il tribunale di Venezia è quello che ha meglio motivato l'interpretazione restrittiva della nozione di fattispecie di concorrenza sleale interferente, con due provvedimenti - 19 febbraio e 9 luglio 2004 – dovuti al medesimo estensore, e ampiamente coincidenti nell'iter motivazionale (che si riporta, pressochè integralmente, in nota)³⁴

³² BARBUTO (II), 24.

³³ SCOTTI, 2630

³⁴ *Non è dato desumere, da entrambi i provvedimenti, se, applicando i criteri ordinari, avrebbe potuto affermarsi comunque la competenza per territorio del tribunale di Venezia. Il secondo provvedimento riguarda una fattispecie di storno di dipendenti, mentre non è dato comprendere a quale fattispecie si riferisse l'ordinanza 19 febbraio 2004*

I provvedimenti surrichiamati partono dal rilievo che la limitazione della competenza delle Sezioni Specializzate solo a talune ipotesi circoscritte di concorrenza sleale rappresenta un elemento ostativo ad una interpretazione estensiva più “evoluta”, che il legislatore avrebbe anzi inteso escludere in radice.

Anzi, più in generale, il legislatore non ha affatto inteso attribuire alle sezioni specializzate una competenza generalizzata nelle controversie in materia di diritto industriale.

Da qui – e fronte della difficoltà di individuare esattamente la ratio legis perseguita con l'istituzione delle Sezioni Specializzate- I necessità di una interpretazione testuale dell'art. 3 cit.

Nella competenza delle sezioni specializzate, continuano i giudici veneziani, rientrano <<oltre alle fattispecie dettagliatamente indicate, solo quelle ipotesi in cui l'istante chieda lo accertamento e/o la cessazione degli altrui atti di concorrenza sleale congiuntamente ad un'azione reale promossa a “ tutela “ del proprio diritto di esclusiva sul marchio o di privativa sul brevetto o modello ornamentale, etc>>.

Entrambi i provvedimenti ricordano poi che l'azione di violazione e/o contraffazione del marchio e brevetto, etc., e quella di concorrenza sleale hanno natura, presupposti ed oggetti diversi, in quanto la prima è di natura reale, mentre l'altra di carattere personale, tende a reprimere gli atti di scorrettezza professionale idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente o a danneggiare in qualsiasi modo l'impresa altrui.

Così il provvedimento 19 febbraio 2004: <<tali azioni, pur attinendo a piani diversi, possono interferire quando l'attività illecita, consistente nella contraffazione di un marchio o di un brevetto, viene dall'imprenditore dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, per aver quel comportamento creato confondibilità fra i rispettivi prodotti, invece, nell'eventualità in cui l'attore, pur rivendicando il diritto all'uso esclusivo di un segno distintivo o pur affermandosi titolare di una privativa per brevetto o per modello, decida – come nel

In sintesi il tribunale di Venezia reputa che le sezioni specializzate non hanno una competenza generalizzata in materia di diritto industriale.

Con particolare riferimento alla concorrenza sleale interferente, i giudici lagunari reputano che l'interferenza in questione presuppone che l'istante chieda l'accertamento e/o la cessazione degli altrui atti di concorrenza sleale congiuntamente ad un'azione reale promossa a "tutela" del proprio diritto di esclusiva sul marchio o di privativa sul brevetto o modello ornamentale, o diritto d'autore etc;

In altri termini la tutela della proprietà industriale o intellettuale, innanzi alle sezioni specializzate, implica il promuovimento di un'azione di natura reale di contraffazione e/o di accertamento della titolarità esclusiva dello specifico bene immateriale di cui è lamentata la lesione.

Beninteso, vertendosi in ambito cautelare ante causam, l'esercizio dell'azione obbligatoria ex art. 2598 c.c., e di quella reale a tutela delle privative, deve essere solo prospettato per il successivo giudizio di merito

L'orientamento restrittivo del tribunale di Venezia trova riscontro in alcuni provvedimenti delle sezioni specializzate di Bologna e di Milano.

In particolare Trib. Bologna, 14 maggio 2004, sostanzialmente in termini con i provvedimenti veneziani, ha affermato che la concorrenza sleale interferente sussiste – con conseguente competenza delle sezioni specializzate – solo quando vi è una connessione "in senso stretto" con la materia della proprietà intellettuale, intesa con riferimento ai soli marchi, brevetti, disegni, modelli, diritto d'autore

Già Trib. Bologna 21 gennaio 2004 – sull'esplicito presupposto del carattere tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 3 cit. – reputa, in materia di concorrenza sleale, che la competenza delle sezioni specializzate sussiste solo allorché l'istante, contemporaneamente e

caso di specie - di proporre unicamente azione personale di concorrenza sleale a tutela dei suoi diritti, non è configurabile la competenza delle Sezioni Specializzate; per far rientrare l'ipotesi testè descritta nella competenza di tali Sezioni, il legislatore avrebbe dovuto parlare di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la "lesione" – e non con la tutela – della proprietà industriale ed intellettuale.... in particolare, il termine "tutela" presuppone la presentazione di una domanda a salvaguardia di un diritto, con la conseguenza che estraneo a tale concetto la semplice allegazione della lesione di un diritto non sfociata nella proposizione di un'azione;.... pertanto, la tutela della proprietà industriale o intellettuale, cui fa riferimento l'art. 3 D.L. 168/2003, non può essere disgiunta dal promuovimento di un'azione di contraffazione (e/o di accertamento della titolarità esclusiva del bene immateriale di cui è lamentata la lesione)...., peraltro, diversamente argomentando, potrebbe verificarsi il rischio concreto che un soggetto che propone una domanda personale di concorrenza sleale si affermi surrettiziamente titolare di un marchio o di un brevetto al solo scopo di radicare la competenza della Sezioni Specializzate – tale rilievo prescinde da ogni valutazione di merito relativa alla fattispecie di cui è causa – senza, tuttavia, assumersi la responsabilità delle conseguenze negative di un eventuale accertamento negativo in ordine alla sussistenza del bene immateriale oggetto della propria doglianza, e ciò nonostante che tale allegazione abbia rappresentato l'elemento determinante per la deroga agli ordinari criteri di competenza;... ad esempio, se un soggetto promuove unicamente un'azione personale di concorrenza sleale lamentando quali fatti costitutivi della sua pretesa la imitazione servile, la concorrenza parassitaria e la lesione della privativa, l'accertamento positivo delle prime due fattispecie determina, nonostante l'eventuale accertamento negativo della terza, comunque l'accoglimento della domanda ed il favore delle spese di lite; in contrario, il promuovimento di un'azione reale unitamente all'azione personale di concorrenza sleale non può che comportare – verificandosi le ipotesi sopra indicate – il rigetto della prima domanda ed una diversa statuizione in ordine al regime delle spese di lite, con conseguente piena assunzione di responsabilità da parte dell'istante in ordine alle sue scelte di strategia processuale; in conclusione, ritenuta la necessità di una formale proposizione di un'azione di contraffazione, nel caso di specie, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, l'affermazione da parte della reclamante della titolarità di diritti su beni immateriali non accompagnata dalla prospettazione di proporre nel giudizio di merito una domanda di natura reale dà luogo all'incompetenza del giudice adito>>.

La seconda ordinanza sviluppa invece osservazioni critiche all'opposto orientamento dottrinale sostenuto da UBERTAZZI, e viene riportata ampiamente in prosieguo.

congiuntamente alla domanda ex art. 2598 c.c., invochi anche la tutela offerta dalla norme sulle privative, vale a dire allorchè l'istante faccia questione <<dei relativi e specifici strumenti di tutela, riservati appunto dall'ordinamento alle categorie della c.d. proprietà industriale ed intellettuale>>

Ancora più radicale è trib. Bologna, 1 luglio 2004, adottato in sede di reclamo cautelare, e che ha confermato la declaratoria di incompetenza a fronte di una pretesa imitazione servile di capi di abbigliamento: <<Qualora sia rappresentata una ipotesi di concorrenza sleale interferente con i diritti di privativa industriale, la qualificazione della domanda deve essere operata con particolare rigore, al fine di evitare l'indebita attrazione alla competenza del giudice specializzato ...di fattispecie che, avuto riguardo all'effettivo fondamento della domanda, ne sono in realtà estranee>>³⁵.

Nello stesso senso anche Trib. Milano, 14 aprile 2004, che ha escluso la competenza delle sezioni specializzate con riferimento ad una azione cautelare, volta a conseguire la repressione di condotte di concorrenza sleale per confusione, con riferimento all'imitazione servile di un letto. Il ricorso richiamava anche – ma del tutto genericamente – l'inosservanza della normativa speciale in materia di diritto d'autore.

Così allora l'ordinanza: <<l'evidenziata mancanza di una domanda in tema di diritto d'autore, impedisce, altresì, di ritenere che la dedotta concorrenza sleale sia ritenuta interferente con la tutela della proprietà intellettuale.

Infatti, tale interferenza può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti.

Non può, invece, configurarsi quando, come nel caso di specie, venga effettuato un generico richiamo alla tutela in questione, in difetto di correlative specifiche allegazioni e senza la proposizione di conseguenti richieste>>³⁶.

d) la interpretazione estensiva “intermedia” in dottrina e in giurisprudenza

³⁵ Nel caso del primo procedimento la controversia – ritenuta non di competenza delle sezioni specializzate – aveva ad oggetto l'accertamento della condotta anticoncorrenziale posta in essere da due ex dipendenti della società ricorrente, che avevano organizzato in forma societaria una attività imprenditoriale in concorrenza con la ricorrente stessa, cioè in violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza assunti con precedenti contratti di consulenza.

Nel caso di Trib. Bologna, 21 gennaio 2004 cit. si è esclusa la competenza della sezione specializzata su un ricorso cautelare per inibitoria in relazione ad una fattispecie di concorrenza sleale perpetrata da ex dipendenti e soci.

In termini Trib. Bologna, 4 febbraio 2004, che pure ha escluso la competenza delle sezioni specializzate in una fattispecie in cui l'istante lamentava condotte di concorrenza sleale confusoria dei propri prodotti (capi di abbigliamento), senza però invocare anche, specificamente, le norme sulla tutela di modelli (nella specie comunitari).

V. infine Trib. Bologna, 15 marzo 2004, che ha affermato la competenza della sezione specializzata in una ipotesi in cui la domanda cautelare era stata proposta sia invocando la repressione della concorrenza sleale confusoria che la normativa sui marchi.

³⁶ V. anche Trib. Milano, 3 giugno 2004 che, in una fattispecie di concorrenza sleale per violazione di accordi di non concorrenza, ha escluso la competenza delle sezioni specializzate (pur ritenendosi comunque competente secondo le regole ordinarie, v. infra), pur se la parte ricorrente aveva prospettato la confondibilità di taluni marchi in uso; il tribunale ha però rilevato che la confondibilità in parola <<appare richiamata non già per fondare su di essa alcuna domanda coinvolgente profili di tutela della proprietà industriale, ma in via puramente incidentale al fine esclusivo di valutare la conformità del comportamento della ricorrente alle pattuizioni contrattuali a suo tempo intercorse tra le parti.>>

La interpretazione restrittiva prima esaminata non è però condivisa dalla dottrina, che – come si è visto – tende ad estendere le attribuzioni delle sezioni specializzate, ma anche da altra parte della giurisprudenza.

Oltretutto i provvedimenti sopra riportati adottano una interpretazione sostanzialmente abrogante dell'art. 3 cit.

Infatti, se davvero tale norma esigesse – ai fini della individuazione delle fattispecie *interferenti* - l'esercizio congiunto sia dell'azione reale di contraffazione, a tutela delle provative, che di quella obbligatoria di concorrenza sleale, davvero non se ne comprenderebbe l'utilità; in tale ipotesi, la competenza delle sezioni specializzate potrebbe affermarsi invocando il regime della connessione, senza alcuna necessità della espressa previsione di "interferenze" tra l'una e l'altra normativa³⁷

La competenza delle sezioni specializzate può e deve affermarsi allora anche a fronte di fattispecie di "mera" concorrenza sleale, senza che sia stata proposta anche altra azione "reale" (o piuttosto, atteso che allo stato la giurisprudenza è solo cautelare, senza che ne sia stato preannunciato l'esercizio nel merito; e anche tale rilievo avrebbe dovuto indurre ad un minore rigore, attesa la fluidità che pur sempre caratterizza la causa pendente delle domande cautelari ante causam).

In dottrina si è così detto che la concorrenza sleale interferente è integrata dagli atti che agevolano la violazione di una privativa o con cui si abusa di una privativa; vi è anche chi ha affermato, lcasticamente, che sono interferenti tutte i comportamenti che, pur sussumibili in una delle previsioni dell'art. 2598 c.c., incidono negativamente sul diritto facente parte della materia della proprietà industriale o intellettuale.³⁸

Altro autore ha posto l'accento sulla prima sub ipotesi dell'art. 2598 c.c. n. 1), che contempla fattispecie di concorrenza sleale (confusoria) attraverso l'uso di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e segni distintivi legittimamente usati da altri.

Si tratta di un esempio paradigmatico di fattispecie interferente con i diritti di proprietà industriale: <<Non vi è dubbio che ogni qualvolta la parte istante deduca una ipotesi di concorrenza sleale confusoria per uso indebito di segni distintivi altrui, la tutela richiesta venga ad interferire con la disciplina dei diritti sui beni immateriali: questa, con ogni probabilità, è l'ipotesi principale che il legislatore aveva in mente con l'idea di prevenire ogni conflitto di competenze riunendo la cognizione di tutte le predette controversie innanzi alle sezioni specializzate>>³⁹.

³⁷ Va ancora segnalato che i provvedimenti veneziani esaltano la contrapposizione, tra azione reale/personale, riferita rispettivamente alle privative e alla concorrenza sleale, certo ben conosciuta alla giurisprudenza (es. Cass. 3 luglio 1992, n. 8157, GADI, 2751; id. 19 maggio 1999, n. 4841, ivi 3874), ma discussa in dottrina e ampiamente "stemperata" anche nella prassi giurisprudenziale. Ciò specie a seguito dell'allargamento giurisprudenziale delle funzioni tutelate del marchio; v. SPOLIDORO, la tutela cautelare e di merito, in AA VV, Commentario tematico della legge marchi, Torino, 1998, 365.

³⁸ BONELLI, 111. L'autore, opportunamente, invita ad affermare senz'altro la competenza delle sezioni specializzate con riferimento a beni e diritti che sono disciplinati all'interno di corpus normativi attribuiti alle sezioni specializzate stesse, senza chiedersi se quel bene o quel diritto sia intrinsecamente considerato un diritto di proprietà intellettuale o industriale. E' il caso della legge aut., che prevede norme che poco hanno a che fare con le opere dell'ingegno tradizionalmente intese: la materia dei diritti connessi, e dell'art. 6 bis, che protegge il know how.

³⁹ SCOTTI, 2626, il quale ha condotto un esame analitico di tutte le fattispecie di concorrenza sleale, elaborate dalla giurisprudenza, e ricondotte all'art. 2598 c.c.

L'autore dalla competenza delle sezioni specializzate per le ipotesi di concorrenza sleale confusoria in oggetto desume la competenza delle sezioni stesse sui segni distintivi diversi dal marchio registrato.

Quanto alla seconda ipotesi di concorrenza confusoria, la servile imitazione di prodotti altrui, SCOTTI reputa che la competenza delle sezioni sia configurabile solo allorchè venga dedotta la violazione di un marchio di forma (ma in tale ipotesi le sezioni specializzate sarebbero comunque competenti per altro titolo). Beninteso, le sezioni specializzate sono competenti - sempre secondo l'autore in esame - qualora la

Di contro si tende ad escludere dalla nozione di concorrenza sleale interferente, e quindi dalla competenza delle sezioni specializzate, le residue fattispecie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento ai n. 2 e 3 dell'art. 2598 cit.

Così anche parte significativa della giurisprudenza.

Trib. Roma, 22 giugno 2004 ha affermato la competenza della sezione specializzata con riferimento ad una domanda di inibitoria in cui la parte ricorrente lamentava una condotta di illecito concorrenziale per violazione dell'art.2598 nn. 1c.c., in particolare per illecito utilizzo di altrui segni distintivi, quali l'insegna ed il marchio di fatto "Hotel Shardana"; tale fattispecie è << "interferente con la tutela della proprietà industriale o intellettuale", ex art. 3 D.lgs.168/2003, in quanto le nuove Sezioni debbono ritenersi competenti, nell'ottica di una visione necessariamente unitaria del contenzioso ad esse affidato quali giudici specializzati, su tutte le materie ed istituti tipicamente rientranti nella proprietà intellettuale e, con riguardo specifico agli atti di concorrenza sleale ed all'interpretazione da dare al termine "interferente", in tutti i casi in cui la cognizione dell'illecito concorrenziale implica anche un accertamento su diritti riconducibili alla proprietà intellettuale, tradizionalmente intesa, quali, ad es., i segni distintivi diversi dal marchio registrato (ditta, insegna, marchi di fatto)>>.

Si è in precedenza già richiamato, sul marchio di fatto, Trib. Napoli, 26 marzo 2004.

Trib. Napoli, 5 ottobre 2004, ha invece affermato la competenza delle sezioni specializzate per le controversie in materia di concorrenza sleale per imitazione servile (nella specie di bomboniere, non registrate come modelli).

Quanto alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela del diritto d'autore (proprietà intellettuale in senso tradizionale), la dottrina ha segnalato che le sezioni specializzate sono senz'altro competenti per le controversie concorrenziali tra imprenditori che presuppongono la illecita riproduzione dei programmi per elaboratore, equiparati dalla legge alle opere dell'ingegno (D.leg. 29 dicembre 1992, n. 518, art. 2) e delle banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, accessibili mediante mezzi elettronici o in altri modi (D.leg. 6 maggio 1999, n. 169, art. 2)⁴⁰

denuncia di concorrenza sleale per imitazione servile sia associata ad una doglianza di carattere brevettuale (es. con cui l'attore lamenta sia l'indebita riproduzione di un prodotto coperto da privativa, sia la pedissequa riproduzione della forma esterna del prodotto, con effetto confusorio, ed inscindibile connessione tra le due deduzioni). Per altra via la competenza delle sezioni specializzate può affermarsi facendo riferimento all'orientamento dottrinale per cui la repressione della concorrenza confusoria per imitazione servile costituisce a sua volta strumento di protezione dei segni distintivi dell'impresa : <<è infatti ben possibile includere anche la forma e la confezione esterna del prodotto tra i segni distintivi tridimensionali atipici e così recuperarli, in ultima analisi, al sistema dei diritti di proprietà industriale...la tutela dell'imitazione servile viene ad interferire strettamente con la disciplina brevettuale, specialmente in quella dei modelli ... e del marchio d'impresa...con cui deve essere necessariamente coordinata, perlopiù nel senso della complementarietà>>.

Infine – con riferimento alla clausola di chiusura prevista dalla legge per la concorrenza confusoria – va affermata la competenza delle sezioni specializzate allorché sia dedotto l'abuso di un bene suscettibile di proprietà industriale, da intendersi in senso ampio.

Si consideri, per altro verso, il fenomeno dei look – alike, da poco all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza italiana, v. CASABURi, Look- alike: situazione e prospettive, Dir. industriale, 2003, 560; si tratta dell'imitazione della forma degli altrui prodotti o confezioni, o anche dei marchi. Al riguardo è richiamata la disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile, o anche quella dei marchi di forma. Tale fattispecie, di notevole complessità, dovrebbe senz'altro essere ricondotta alla competenza delle sezioni specializzate.

⁴⁰ SCOTTI, 2631 il quale, , con riferimento alle ulteriori fattispecie di concorrenza sleale, di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2598 c.c., configura, problematicamente, la competenza delle sezioni specializzate solo quanto all'appropriazione dei pregi per agganciamento (uso atipico di un marchio altrui in funzione non distintiva, ma per approfittare del traino del prodotto più noto), nonché per la concorrenza sleale per sottrazione di segreti aziendali, di cui all'art. 6 legge invenzioni. Osserva riguardo a quest'ultima fattispecie: <<Non è

Va ancora segnalato che l'art. 7 D.leg. 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, riserva al giudice ordinario (comunque competente in materia di concorrenza sleale) la giurisdizione in materia di pubblicità comparativa, con riferimento agli atti compiuti in violazione del diritto d'autore, del marchio di impresa e degli altri segni distintivi, delle denominazioni di origine riconosciute.

La norma è sempre stata considerata ambigua (il richiamo alla concorrenza sleale, peraltro, sembra integrare una ipotesi di interferenza di cui all'art. 3 D.leg. 168/2003, su cui v. infra), tuttavia non pare dubitabile – atteso l'espresso richiamo a diritti di proprietà industriale ed intellettuale – che le competenze del giudice ordinario sono esercitate dalle sezioni specializzate⁴¹.

e) l'interpretazione “evolutiva” della concorrenza sleale interferente: la dottrina UBERTAZZI è l'autore che più si è battuto, e si batte, per la massima estensione delle attribuzioni delle sezioni specializzate, fino a ricomprendere tutte le materie ricondotte alla proprietà industriale ed intellettuale, e non solo quelle espressamente previste dal D.leg. 168/2003, ivi comprese, quindi, tutte le fattispecie di concorrenza sleale, interferenti o meno.

Ciò alla stregua di complesse argomentazioni (ben sette), di ampio respiro anche culturale.

Egli richiama, in primo luogo, sia l'interpretazione estensiva che quella analogica, quest'ultima riferita non alle singole norme, ma al complesso delle regole in campo.

UBERTAZZI muove però soprattutto da una lettura sistematica e costituzionalmente orientata del D.leg. 168/2003, tenuto conto anche del contesto normativo internazionale.

In particolare egli osserva che:

a) la legge delega, la relazione ministeriale al decreto delegato, il decreto legislativo nominano 14 volte la proprietà industriale e/o intellettuale. <<E questa circostanza può essere ragionevolmente valorizzata come indicativa di una voluntas del legislatore storico concreto di estendere la competenza delle sezioni specializzate all'intera materia della proprietà intellettuale>>.

b) la “concorrenza sleale” non è affatto cosa diversa dalla “proprietà industriale e intellettuale”; depongono in tal senso numerose convenzioni internazionali. In particolare richiama l'art. 1.2 della convenzione di unione di Parigi (CUP), nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967: <<a protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale>>, nonché gli stessi accordi TRIPS.⁴²

insostenibile che la sfera del segreto aziendale ...costituisca l'oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, come tale soggetto alla competenza delle sezioni specializzate>.

⁴¹ Trib. Torino 23 gennaio 2004, in materia di pubblicità comparativa non rientrante nella previsione dell'art. 7 cit., ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nella specie aveva agito una associazione di consumatori che chiedeva, a tutela dei consumatori, la inibitoria o sospensione di una pubblicità

di contro Trib. Roma, 12 novembre 2003, con riferimento ad una fattispecie di concorrenza sleale realizzata a mezzo di pubblicità comparativa; nella specie si era proceduto al confronto tra marchi.

⁴² UBERTAZZI (II), 241: <<i>TRIPS ritengono che i Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights si estendano quantomeno a “diritto d'autore e diritti connessi”, “marchi”, “indicazioni geografiche”, “disegni industriali”, “brevetti”, “topografie di prodotti a semiconduttori”, “protezione di informazioni segrete”, “controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali [...] sui diritti di proprietà intellettuale” (così le rubriche delle sezioni 1-8 della parte II dei TRIPS; le ultime parole “sui diritti di proprietà intellettuale” sono tuttavia riprese dall'art. 40.1 che compone la sezione 8 ora ricordata)>>. D'altro canto <<l'art. 2.2 dei TRIPS stabilisce che “nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della convenzione di Parigi” e dunque pregiudica la qualificazione come concorrenza sleale di tutte le fattispecie dichiarate tali dalla CUP

Pertanto << *le definizioni di proprietà intellettuale previste dai testi convenzionali e comunitari ... si prestano a comprendere tutte e ad estendersi anche oltre alle materie esplicitamente affidate dall'art. 3 dlgs 168/2003 alla competenza delle sezioni specializzate*>>⁴³

Siffatta interpretazione analogica si giustifica, anzi si impone, in relazione a tali materie in quanto sussiste << *la eadem ratio che giustifica la competenza delle sezioni IP nelle materie espressamente indicate dall'art. 3.*

a) In primo luogo sono in campo i medesimi interessi oggettivi alla specializzazione (ed alla rapidità) che hanno portato all'istituzione delle sezioni IP.

b) In secondo luogo gli interessi oggettivi ora detti sono propri della medesima categoria di soggetti tradizionalmente dedicati ai diversi mestieri relativi alla proprietà intellettuale: che storicamente tendono ad occuparsi professionalmente di tutti i suoi aspetti (nonostante i singoli operatori possano avere attenzione più marcata per l'uno o l'altro segmento della proprietà intellettuale).

c) In terzo luogo gli interessi oggettivi e soggettivi ora detti sono tutti ugualmente meritevoli; è oggettivamente difficile immaginare ragioni per cui alcuni di essi siano "più meritevoli" di altri; mentre i legislatori internazionale, europeo ed italiano hanno già avuto numerose occasioni per riconoscere uguale livello di meritevolezza a tutti gli interessi in campo ora detti.>>.⁴⁴

>>

⁴³ id., 241

⁴⁴ *UBERTAZZI (II)*, testo in cui l'autore replica anche alle critiche mosse alle sue argomentazioni, prima sintetizzate.

Va qui riportata la parte della motivazione di Trib. Venezia, 9 luglio 2004, che costituisce precisa critica alla ricostruzione di UBERTAZZI: << << Autorevole dottrina...critica un'interpretazione testuale dell'art 3 dlgs 168/03.

Tale orientamento afferma che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme delle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale aventi efficacia nel nostro ordinamento in relazione all'avvenuta ratifica – in particolare l'art. 1.2 della Convenzione Unione di Parigi e gli accordi TRIPS - rientra nella nozione di proprietà intellettuale (ed industriale) l'intera disciplina della concorrenza sleale.

Ne consegue che, sulla base di tale ragionamento, la competenza della Sezione Specializzata si estenderebbe a tutte le fattispecie di concorrenza sleale, non potendosi distinguere tra quelle interferenti con la tutela della proprietà industriale e quelle non.

Questo collegio non condivide tale opinione.

La norma citata della convenzione di Parigi - che così recita : " la protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali.....nonché la repressione della concorrenza sleale" - non appare aver inteso dare una definizione precisa di proprietà industriale, vincolante per gli stati aderenti, comprendente anche la concorrenza sleale.

E' significativo in proposito che la convenzione non statuisca "la proprietà industriale ha ad oggetto....la concorrenza sleale" bensì " la protezione della proprietà industriale ha ad oggetto....la repressione della concorrenza sleale", denotando la stessa, non una finalità classificatoria, ma solo l'intento di considerare rilevante nella protezione della proprietà industriale la repressione della concorrenza sleale.

D'altra parte, sarebbe assai arduo sostenere che nel patrimonio aziendale di un'impresa possano rientrare tra i beni immateriali, oltre ad eventuali brevetti, marchi, modelli di utilità, anche la concorrenza sleale. Ovviamente la repressione della concorrenza sleale non è un bene bensì un'azione, con la conseguenza che il riferimento effettuato dall'art. 1.2. alla repressione della concorrenza sleale ha un senso solo se rapportato alla protezione della proprietà industriale e non certo alla proprietà industriale in sé.

Neppure da un attento esame degli articoli degli accordi TRIPS emerge che quest'ultima convenzione abbia voluto estendere il concetto di proprietà industriale o intellettuale anche alla concorrenza sleale. Traspare senza dubbio che la repressione della concorrenza sleale rappresenta uno strumento essenziale di protezione della proprietà industriale, fermo restando , comunque, che i due concetti si pongono su due piani assolutamente distinti.

f) l'interpretazione "evolutiva" nella giurisprudenza romana e napoletana

Non mancano provvedimenti che hanno offerto una lettura delle fattispecie di concorrenza sleale interferenti in senso favorevole alla estensione della competenza delle sezioni specializzate.

Si veda, in primo luogo, Trib. Roma 27 luglio 2004, provvedimento che pure avrebbe potuto agevolmente affermare la competenza delle sezioni specializzate anche alla stregua della lettura più restrittiva, richiamando la connessione, in quanto era chiesta la tutela inibitoria sia invocando la normativa della concorrenza sleale confusoria, sia quella relativa ai modelli industriali (è chiesta la tutela inibitoria di un orologio).

Di contro il giudice romano, sul presupposto della applicabilità analogica delle norme sulla competenza del D.leg. 168/2003, afferma risolutamente che nella nozione di proprietà industriale ed intellettuale rientra l'intera disciplina della concorrenza sleale. Ciò in forza del principio di uguaglianza, e del criterio di interpretazione della legge ordinaria conforme alla Costituzione.

Il provvedimento – palesemente influenzato dalla tesi dottrinale prima esaminata - richiama anche l'art. 12 della Convenzione dell'Unione di Parigi, che ha rango costituzionale, secondo cui la protezione dei diritti di proprietà industriale ha per oggetto anche la concorrenza sleale.

Il provvedimento che però più di tutti ha esteso l'area di competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale è Trib. Napoli 20 maggio 2004.

La parte ricorrente, un grossista di medicinali, prospetta qui (anche in previsione del giudizio di merito) una condotta di concorrenza sleale per boicottaggio a suo danno; in particolare lamenta il pregiudizio che gli deriva dal rifiuto, di un produttore, di vendergli direttamente i propri prodotti; la domanda cautelare è volta a conseguire un ordine a contrarre.

Il Tribunale ha affrontato, d'ufficio, la questione della propria competenza per materia, sviluppando – quanto al carattere non esaustivo della elencazione di cui all'art. 3 cit.- le argomentazioni già espresse da Trib. Napoli, 26 marzo 2004 cit.:

L'ordinanza ribadisce così che non è conforme a canoni di razionalità – rilevanti ex art. 3 Cost. – sottrarre alla cognizione delle sezioni specializzate controversie sicuramente industrialistiche, solo perché non espressamente richiamate dall'art. 3 cit. ; oltretutto – osserva ancora il giudice napoletano - le sezioni specializzate sono composte in modo non diverso dalle altre sezioni, ordinarie, di tribunale (a differenza di altri giudici specializzati, quale la sezione specializzata agraria, il tribunale delle acque, e lo stesso giudice minorile, per i quali è prevista anche una componente non togata).

In particolare, l'art. 1.2 della suddetta convenzione recita: " Ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7".

Orbene, le sezioni da 1 a 7 fanno riferimento al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni industriali, ai brevetti, alle topografie di prodotti a semiconduttori, alla protezione di informazioni segrete, mentre il " controllo delle pratiche concorrenziali" ricade nella sezione 8 che contiene l'art. 40 (norma citata dalla dottrina sopra menzionata).

L'estensione del concetto di proprietà intellettuale alla concorrenza sleale è quindi stato testualmente escluso dalla norma sopra menzionata.

Peraltro, significativo è il disposto dell'art. 40.2 degli accordi TRIPS, che così recita : "Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato....

La concorrenza sleale non si pone quindi come una componente della proprietà intellettuale ma è l'effetto negativo dell'abuso degli altrui diritti di proprietà intellettuale. Ne consegue che la repressione della concorrenza sleale non rileva come entità a sè stante ma sempre in funzione della tutela della proprietà intellettuale (ed industriale).

Il legislatore delegato, così cogliendo lo spirito delle convenzioni internazionali sopra citate, ha valorizzato la repressione della concorrenza sleale come strumento di protezione della proprietà industriale ed intellettuale prevedendo la competenza delle Sezioni Specializzate anche per le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale".>>

L'interpretazione estensiva sembra però arrestarsi a fronte delle fattispecie di concorrenza sleale *interferenti*

Il tribunale di Napoli segnala la illogicità– oltre i limiti della censurabilità costituzionale - della distinzione tra fattispecie di concorrenza sleale “pura”, che seguono gli ordinari criteri di competenza per territorio (per quanto se ne limiti la estensione), e fattispecie “interferenti” , devolute alle sezioni specializzate.

Vi è anche un palese richiamo alla tesi di UBERTAZZI: <<Un autorevolissimo autore è giunto ad affermare la competenza delle sezioni specializzate anche per le fattispecie di concorrenza sleale “non interferenti”, ciò in quanto comunque e pur sempre queste rientrano nell'ambito della proprietà industriale ed intellettuale medesima.

Tale posizione è meritevole di attenzione, ma occorre pur sempre tener conto della lettera della legge, che palesemente intende escludere dalla competenza delle sezioni specializzate una parte delle cause di concorrenza sleale, quelle non interferenti.>>.

Conclude l'ordinanza: <<Occorre allora individuare l'esatta portata giuridica di tale previsione, attraverso una interpretazione che da un lato non sia meramente abrogante, dall'altra assicuri la più ampia competenza delle sezioni specializzate, ciò pur sempre conformemente alla volontà del legislatore.

Pertanto l'interferenza si riscontra in primo luogo allorchè la cognizione della fattispecie di concorrenza sleale implica anche un accertamento su un diritto riconducibile alla proprietà intellettuale, pur se non espressamente previsto dall'art. 3 cit: è il caso dei segni distintivi ulteriori rispetto al marchio registrato....Infine, residualmente, si riscontra l'interferenza rilevante ai fini della competenza delle sezioni anche allorchè al giudice è chiesto di pronunciarsi su condotte riferibili a fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 2 e 3 cod. civ., che però incidono anche indirettamente su beni e servizi oggetto di privative industrialistiche, o comunque di diritti di proprietà intellettuale.

Tale è il caso dell'appropriazione di pregi dei prodotti del concorrente, di cui all'art. 2598 n. 2 cit. E tale è anche il caso del boicottaggio – fattispecie ricondotta all'art. 2598 n. 3 c.c. - che si risolve nella limitazione della commercializzazione di prodotti oggetto di marchio o di brevetto (o comunque facenti capo al/ai boicottante/i) come nella specie.

Si adotta qui una ricostruzione molto ampia, la sezione ne è consapevole, del concetto di fattispecie interferenti, di cui all'art. 3 cit: in sostanza “scatta” la competenza della sezione per ogni fattispecie di concorrenza sleale che ha una incidenza, anche solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di privativa (o comunque nella titolarità di una parte), quindi rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale.

Tanto però è consentito dal carattere palesemente non tecnico della espressione in questione (il legislatore delegato, inopinatamente, ha reiterato l'espressione, volutamente generica, della legge delega).

Vi è poi la già richiamata necessità – nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata che si è prima richiamata – di estendere il più possibile le attribuzioni delle sezioni, quanto alle materie comunque riconducibili alla proprietà intellettuale.

Ciò specie con riferimento a controversie in materia di concorrenza sleale spesso complesse in fatto come in diritto, per le quali la cognizione da parte del giudice specializzato appare una ineludibile garanzia per le parti (a fronte, oltretutto, dei procedimenti in materia di marchi e brevetti, sovente molto più semplici, e pure senz'altro devoluti alle sezioni specializzate).

Infine non può trascurarsi, sotto il profilo interpretativo, che è ormai prossima la scadenza della delega per il Codice dei diritti di proprietà intellettuale, cui si è già accennato. Ebbene l'art. 134 (norme di procedura) – nel prevedere l'applicazione parziale del D.lgs 5/2003 (nuovo processo societario) alle controversie nelle materie devolute alle sezioni specializzate, richiama espressamente i procedimenti in materia di << sleale concorrenza con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale>>.

Tale norma si pone – ad avviso del giudicante – come integrativa, e parzialmente abrogativa dell'art. 3 cit., in quanto si riferisce non solo al rito ma anche, prima ancora, alla competenza.

Essa, con il richiamo alla interferenza anche indiretta, conferma che - per far scattare la vis attrattiva delle sezioni specializzate – a fronte di fattispecie di concorrenza sleale, è sufficiente la mera prospettazione che le condotte lamentate incidano, sotto il profilo giuridico o anche economico (appunto anche indirettamente), su diritti di proprietà intellettuale>>.

g) Conclusioni sulla concorrenza sleale “interferente”

La competenza sleale “interferente” – come previsto – costituisce quindi il profilo più delicato di tutto il D.leg. 168/2003, un vero e proprio “terreno minato” per l’interprete.

Chi scrive, quale estensore del provvedimento del tribunale di Napoli in ultimo citato, ha evidentemente preso al riguardo una posizione molto netta.

Vi è però lo spazio per qualche ulteriore rilievo.

In primo luogo non è casuale – sia detto senza spirito di polemica ed intento “malizioso” - che l’interpretazione più restrittiva del concetto di interferenza sia stata data proprio dalle sezioni specializzate con il maggior carico di lavoro, Milano e Venezia.

Sulla competenza delle sezioni specializzate, al di là delle argomentazioni addotte in diritto, ed ampiamente esaminate, vi è – a mio avviso – un “convitato di pietra”, mai evocato espressamente ma ben presente agli operatori giuridici.

Alludo alla discutibilissima previsione della legge delega che sarà esaminata anche in prosieguo - per cui la riforma è a costo zero

La conseguenza è che i tribunali sede di sezione specializzata – senza alcun aumento dell’organico dei magistrati – sono stati gravati di un considerevole incremento di un contenzioso altamente qualificato e complesso, i magistrati assegnati alle sezioni, a loro volta, sono stati ben poco esonerati dalle altre loro gravose incombenze.

Si consideri il caso del Tribunale di Venezia, non molto più grande, per numero di giudici, di altri tribunali del distretto, in particolare di quelli di Padova e di Verona (già gravati di rilevante contenzioso industrialistico). Ebbene con l’istituzione delle sezioni specializzate il tribunale lagunare è stato investito del contenzioso industrialistico di ben due regioni, il Veneto e il Trentino Alto Adige, economicamente molto vivaci. Ciò – lo si ribadisce – senza alcun adeguamento di organico giudiziario.

Allora non appare irragionevole o irraguardoso affermare che certe letture restrittive delle nuove norme, beninteso tecnicamente ben formulate, hanno anche un (inconscio?) valore difensivo.

Quanto ai profili più strettamente giuridici, ci si deve francamente interrogare sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a frazionare, almeno nelle intenzioni, la competenza in materia di concorrenza sleale.

Si è già detto che è estremamente difficile rinvenire una logica, per quanto discutibile, alla base della disposizione in esame.

Appare del tutto verosimile, come è stato prospettato più volte nei convegni organizzati sulle nuove norme, che la spiegazione è piuttosto di carattere “clientelare”: la volontà di non scontentare del tutto il ceto forense che opera nei tribunali e corti non sede di sezioni specializzate, e che si è visto sottrarre un contenzioso quantitativamente limitato ma di alto profilo qualitativo e lucroso.

Né può trascurarsi che settori non esigui della magistratura non hanno visto con favore, almeno in passato, l’istituzione di giudici specializzati.

Tali pressioni, d’altronde, sono alla base del fallimento della proposta Mirone, che – ben più ambiziosamente – configurava un vero e proprio giudice dell’economia.

L’art. 3 cit, nella parte qui in commento, pone quindi una norma indeterminata, atecnica, senza ratio ovvero con “giustificazioni” inconfessabili, fonte di problemi procedurali per il fatto stesso che fraziona la competenza su uno stesso istituto.

S giustifica, allora, l’adozione di interpretazioni che, pur forzando – in apparenza – il dato testuale (comunque, lo si ripete, a sua volta tutt’altro che chiaro), favoriscano una ricostruzione razionale dell’assetto determinato dal D.leg 168/2003 nel suo complesso, rispettandone la ratio profonda, che è quella di assicurare la concentrazione dei procedimenti in materia di proprietà industriale

ed intellettuale innanzi a pochi giudici altamente specializzati, così favorendosi anche la rapidità e - in una certa misura - la prevedibilità delle decisioni

Non può poi trascurarsi che le norme ordinarie vanno interpretate, per quanto possibile, in senso conforme alle regole costituzionali.

Da qui allora un ulteriore elemento a favore della attribuzione alle sezioni specializzate della più ampia frazione possibile di cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ivi comprese quelle di concorrenza sleale.

Ciò <<perché le diverse materie che compongono la proprietà intellettuale sono sostanzialmente omogenee; perché un loro trattamento diversificato verrebbe ragionevolmente a violare il principio costituzionale di uguaglianza; perché questo principio suggerisce di interpretare il dlgs 168/2003 in senso conforme al principio di uguaglianza e dunque nel senso di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche tutte le materie riconducibili alla proprietà intellettuale non esplicitamente richiamate dall'art. 3 dlgs 168/2003; e perché quest'interpretazione costituzionale dei testi qui commentati non è impedita né dalla formulazione letterale dell'art. 3 né da alcun altro argomento insuperabile>>.

Difatti sarebbe ben singolare, ben oltre i limiti di razionalità di cui all'art. 3 Cost. - una riforma che dichiari di voler proteggere esigenze di "specializzazione" e di "rapida ed efficace definizione dei procedimenti", ma le protegge poi soltanto per alcune materie della medesima proprietà intellettuale⁴⁵

La generalizzazione delle attribuzioni delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale risponde, oltretutto, ad una esigenza di razionalizzazione e di certezza del diritto, riducendo al minimo, o azzerando, le questioni di competenza per materia, le quali "distraggono" dall'esame del merito delle controversie.

Beninteso, deve riconoscersi che l'interpretazione di UBERTAZZI, ampiamente riportata, per quanto stimolante e di grande valore culturale non può essere condivisa integralmente.

Resta infatti che il legislatore (anche quello del Codice, v. infra) ha inteso sottrarre almeno una parte delle controversie in materia di concorrenza sleale alle sezioni specializzate: il richiamo, ed il limite, della "interferenza" non può essere eluso completamente.⁴⁶

L'interprete, e tanto più il giudice, di contro non possono abrogare, appunto in via interpretativa, una norma di legge, ma solo assicurarne la interpretazione costituzionalmente orientata.

Nel caso dell'art.3, ad avviso di chi scrive, è conforme a Costituzione la interpretazione che sottragga quante più fattispecie di concorrenza sleale possibile alla competenza "diffusa", assicurandole invece alla cognizione delle sezioni specializzate.

Per le fattispecie residue, irriducibili anche alla più ampia accezione di "interferenza", dovrà invece porsi - e con quanto più forza quanto più esse sono marginali, e quindi ingiustificabili - la questione di illegittimità costituzionale.

8) il rito innanzi alle sezioni specializzate

L'art. 2 comma 1 del D.leg 168/2003, quanto al rito da seguire innanzi alle sezioni specializzate, detta ben poche regole, secondo quanto disposto dall'art. 16.1 a) della delega.

La rilevanza giuridica della norma sta allora proprio in quello che non afferma.

Infatti le sezioni specializzate, mancando diversa previsione, devono fare applicazione del codice di procedura civile, legge processuale generale e comune⁴⁷.

⁴⁵ UBERTAZZI (I)

⁴⁶ Lo stesso UBERTAZZI (II) riconosce che la propria lettura è sostanzialmente abrogante della norma

⁴⁷ *Le cause industrialistiche devolute alle sezioni specializzate non presentano - alla stregua della legislazione vigente - significative peculiarità procedurali: ad esse si applica pienamente il codice di rito. E' anzi significativo che ai procedimenti cautelari in materia di marchi e brevetti, in origine assoggettati, essi sì, ad una disciplina speciale, si applicano ormai, in forza del D.lgs 198/1996, di attuazione dei TRIPs, senz'altro e direttamente gli artt. 669 bis ss c.p.c. (ormai applicabili anche ai procedimenti cautelari di diritto d'autore).*

V. ampiamente SCUFFI, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Milano 2001.

La lacuna sul rito non è casuale: il legislatore delegato ha preferito evitare, opportunamente, la introduzione di norme procedurali speciali, evidentemente in ragione della estrema genericità della delega, che si limitava ad invocare, per le nuove compagini, <<una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari>>

Taluno ha affermato - a fronte di tale lacunosissima disposizione - che una delega per i profili procedurali neanche è stata conferita, sicché l'unica peculiarità procedurale imposta dall'art. 16 l. 27372002 è la previsione (forse incompatibile, almeno in via di fatto, proprio con l'obbligo di celerità dei procedimenti) della riserva di collegialità (art. 16.1. a).⁴⁸

D'altra parte se delega procedurale vi è stata difficilmente potrebbe negarsi un rilevante vizio di incostituzionalità, ai sensi dell'art. 76 Cost., per la pressoché totale mancanza di principi e criteri direttivi.

Di contro la proposta Mirone conteneva precise indicazioni processuali, quanto al rito da seguire presso le sezioni distrettuali; in particolare era prefigurato (almeno per determinate controversie) un giudizio di merito ispirato al modello del procedimento cautelare, con aspetti palesemente ispirati al *référé* francese; era anche prevista la possibilità, per alcune materie, di un giudizio in unico grado.

E' evidente che il legislatore delegato ha condiviso tali dubbi di costituzionalità, omettendo di intervenire sul rito innanzi alle sezioni specializzate⁴⁹

Il decreto 168/2003 non è però privo di previsioni - e soprattutto di implicazioni - procedurali.

Certo, le sezioni specializzate non sono un ufficio giudiziario autonomo e specializzato (come ad

⁴⁸ V. CERRETTO, 112. Anche SPACCASASSI dubita che la delega, oltre ai profili ordinamentali si sia estesa anche a quelli procedurali, "incidenti quindi non solo sul chi giudica ma anche sul come giudicare". Quindi "la delega al Governo per emanare norme procedurali che si discostino dal rito ordinario o non c'è o se c'è è generica....". Si possono ipotizzare più ragioni per ritenere che il menzionato art. 16 non contenga alcuna delega per la modificazione del rito: a) perché, come è stato ritenuto, ciò è di tutta evidenza essendo sufficiente il dato testuale della norma; b) perché il generico riferimento alla collegialità non può denotare nulla di nuovo e di diverso rispetto a quella collegialità già insita, quale (giuridica e) necessaria conseguenza, nelle sezioni specializzate (art. 50 bis n. 3 c.p.c.); c) perché opinare diversamente significa ritenere che il legislatore delegato fosse autorizzato, data la genericità della delega, a disciplinare qualsivoglia rito "collegiale" senza possibilità di verifica del rispetto dei criteri e dei principi". SCOTTI, 2633, rileva ancora che <<nel testo della legge delega non si rinviene alcuna autorizzazione al potere esecutivo a dettare norme modificative del codice di procedura civile rispetto alle regole ordinarie previste per ogni procedimento di cognizione, ma solo la generica allegazione di una finalità acceleratoria rispetto alla quale la misura necessaria e sufficiente pare essere stata ritenuta l'allestimento della struttura giudiziaria specializzata>>.

⁴⁹ Chi scrive ha osservato, al riguardo, che <<A ben vedere, peraltro, anche la pur prudente soluzione adottata non è pienamente soddisfacente sotto il profilo dell'ottemperanza della delega.

Infatti quest'ultima, sia pure in modo inammissibilmente embrionale, chiedeva - per le nuove sezioni - un rito specializzato, e semplificato rispetto all'ordinario, che invece non si è potuto introdurre.

La responsabilità è del legislatore delegante, che ha posto quello delegato di fronte ad una alternativa diabolica (o introdurre una procedura speciale, quella del Dlgs 5/2003 o una altra ancora, ma senza criteri direttivi, e quindi in violazione della Costituzione, ovvero rinviare - implicitamente - alla procedura ordinaria, e così attuare solo parzialmente la delega, ammesso - a questo punto - che una delega sul punto vi sia stata per davvero).

Si impone una prima, amara conclusione.

Taluno ha rilevato criticamente che la proposta Mirone ha fatto ricorso ad un facile slogan (riferibile a Rordorf): o si dà un giudice al mercato, o si rischia di avere un mercato senza giudice.

Il legislatore del 2002 - 2003 non ha voluto istituire un giudice per il mercato, preferendo interventi settoriali che hanno almeno avuto il risultato - certo di per sé positivo - di "approdare" alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Resta però singolare che il diritto societario ha ora una propria procedura specializzata ma non un Giudice specializzato; al contrario il diritto industriale ha visto riconoscersi un giudice specializzato, ma non una propria procedura>>, v. CASABURI (III), 266.

esempio il tribunale per i minorenni), in quanto il legislatore le ha intese come articolazioni dei rispettivi tribunali e Corti; si tratta però di compagini giudiziarie del tutto peculiari, e nettamente distinte dalle altre sezioni (la delibera del CSM ha richiamato – inopportuno, come si vedrà, le sezioni specializzate agrarie)

Ed infatti le sezioni ora istituite (e già il verbo “istituire” implica una innovazione e diversificazione rispetto all’esistente):

- hanno una competenza per materia funzionale, fissata ex lege;
- hanno un estesissimo ambito territoriale, come si è visto quasi sempre ultradistrettuale;
- saranno composte di un numero di giudici non inferiore a sei, ex art. 2.1 (secondo il CSM almeno 5 giudici ed un presidente, se designato); ciò in deroga all’art. 46.5 Ord. Giud., secondo cui a ciascuna sezione non possono essere destinati meno di cinque giudici.
- i relativi presidenti, ai sensi dell’art. 5 del decreto, esercitano– nelle materie di cui all’art. 3 - <<le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d’appello>>.

i magistrati da assegnarsi alle sezioni sono <<scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze>>, ciò ex art. 2 comma .1. Decr. (tale norma, pur se troppo laconica, non ha precedenti ed è stata inserita nel testo finale del decreto a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che ha richiamato la complessità delle controversie industrialistiche).

9) la collegialità

Il profilo procedurale di maggior rilievo introdotto dal D.leg 168/2003 è però la previsione della riserva di collegialità: l’art. 2, 1 comma enuncia infatti che <<le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50-bis, primo comma , n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali⁵⁰.

Ciò in conformità alla già richiamata previsione dell’art. 16.1 a) della legge delega, che appunto prevede l’istituzione di <<sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate>>.

Si tratta di una previsione, a ben vedere, superflua e mal formulata, fonte di qualche difficoltà interpretativa⁵¹.

Da un lato la espressa previsione della riserva di collegialità è superflua, in quanto discende proprio dal carattere specializzato delle sezioni, come espressamente previsto – in via generale – dall’art. 50 bis n. 3) c.p.c. , pur richiamato dalla norma in commento.

Dall’altro lato ha suscitato perplessità soprattutto l’ulteriore inciso, contenuto nello stesso art. 2, secondo cui <<Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio>>. A ben vedere qualche elemento di incertezza deriva anche dalla legge delega, laddove fa riferimento alla istituzione di sezioni specializzate << a composizione collegiale per la trattazione delle controversie>>.

⁵⁰ *Quanto alle sezioni presso le Corti d’Appello – la cognizione è sempre collegiale, ex art. 350.1 c.p.c*

⁵¹ *Fino alla riforma del 2003, per le cause ora devolute alle sezioni specializzate, sono valse le regole generali, e quindi il principio per cui, in tribunale, la cognizione è di norma monocratica (art. 50 ter c.p.c.), salve le riserve di collegialità di cui all’art. 50 bis. c.p.c. In materia industrialistica le ipotesi di riserva di collegialità si fondavano sull’art. 50 bis n.1), le cause per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del PM, e si riducevano alle cause di nullità dei brevetti e dei marchi (in parte).*

Peraltro la incondizionata soppressione della cognizione monocratica – in ambito industrialistico devoluto alle sezioni specializzate – è criticabile, e costituisce un regresso del tutto ingiustificato rispetto all’esistente.

Infatti – dal 1995 – quasi tutte le cause industrialistiche erano ormai decise dal giudice monocratico, né sembra che ciò abbia provocato disfunzioni o difficoltà di altro genere. Lo stesso legislatore ancora di recente, con il D.lgs 447/1999, ridimensionando i casi di intervento obbligatorio del PM in materia di nullità del marchio, aveva ulteriormente esteso, in ambito industrialistico, la cognizione del giudice monocratico.

Non potrebbe allora ritenersi che le nuove disposizioni tracciano una “collegialità” diversa da quella dell’ordinario rito collegiale?.

<< Potrebbe ritenersi che la composizione collegiale non è solo riferita al giudizio (“giudica in composizione collegiale “ , art. 50 bis c.p.c.) ma alla sezione, quasi a considerarla una connotazione immanente alla stessa. La collegialità, inoltre, non è riferita alla sola decisione, ma anche alla trattazione>>.⁵²

In altri termini tutto lo svolgimento del giudizio dovrebbe avvenire innanzi al Collegio, tranne l’assunzione delle prove, appunto delegata ad un singolo magistrato.

Quindi quest’ultimo, il giudice “designato” per le attività istruttorie sarebbe investito di minori poteri rispetto al giudice istruttore, quasi una sorta di giudice delegato al solo raccoglimento delle prove: ed in realtà è presumibile che il legislatore delegato – nella redazione della norma - volesse richiamare il giudice relatore previsto, per il contenzioso societario, dall’art. 12 del Dlgs 5/2003 (ma tale giudice provvede direttamente sui mezzi istruttori).

Una tale lettura trova riscontro, occorre riconoscerlo, nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 17 giugno 2003 che ritenne insufficiente il numero di cinque giudici (com’era nella originaria previsione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 23 maggio 2003) poiché “nel caso di ricorso alle procedure cautelari, di cui agli articoli 669 ter e 669 quater cpc si potrebbe presentare un problema relativo alla composizione del collegio competente in caso di reclamo in quanto la procedura cautelare comporterà il coinvolgimento di tre giudici in primo grado ed altri tre giudici in caso di reclamo”.

Una tale collegialità forte, o diffusa, è presupposta dalla stessa delibera del CSM del 23 luglio 2003 cit., che, nel dare le indicazioni ai fini della istituzione delle sezioni, prescrive che “ nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso la trattazione

degli affari potrà , in via preferenziale , essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente in via esclusiva dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo” . La medesima circolare precisa ancora che “con riguardo ai criteri di composizione dei collegi e di distribuzione degli affari (e , in specie di determinazione del relatore per le singole controversie) , nonché ai criteri di sostituzione degli affari trovano applicazione i capi VI, VII e XIII della circolare sulla formazione delle tabelle” .

<< Evidentemente i ricorsi cui fa riferimento la circolare (riservati ad uno dei due collegi) sono i ricorsi cautelari e la indicazione dei criteri di determinazione del relatore , che di regola non abbisogna di criteri poiché relatore al collegio è il giudice istruttore (174 c.p.c.) , si spiegano solo presupponendo dei collegi che non compaiono solo alla fine del processo , nella fase decisoria , ma anche prima di tale fase, quella iniziale compresa>>.⁵³

Va infine ricordato che – su tale decisivo profilo – tace del tutto la relazione al D.leg. 168/2003

E’ però significativo che la relazione, nel giustificare le ragioni dell’aumento dei giudici della sezione da cinque a sei, non richiama affatto l’argomentazione della Camera (che fondava la ragione sul numero necessario per decidere su di una richiesta di misura cautelare), ritenendola evidentemente erronea, bensì la “la possibilità che le sezioni siano investite della competenza a conoscere di un giudizio di rinvio, come segnalato nel proprio parere dalla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica”.

⁵² Così SPACCASASSI, l’autore che ha meglio approfondito la questione; v. anche CASABURI (III), 266; SCOTTI, 2634.

⁵³ SPACCASASSI *oltretutto evidenzia che il relatore della Commissione Giustizia del Senato - seduta del 10 giugno 2003 – aveva proposto la elevazione del numero dei componenti della sezione a sei “ al fine di consentire la costituzione di almeno due collegi con una conseguente migliore e maggiormente coordinata ripartizione del carico di ruoli ed udienze (che sarà destinato ad essere senz’altro considerevole stante la concentrazione territoriale delle sezioni, ripartizione che non potrebbe essere adeguatamente garantita tramite il ricorso al meccanismo della rotazione dei magistrati consiglieri all’interno di un singolo collegio.” Argomentazione, questa, ben più condivisibile rispetto a quella che richiama il giudizio di rinvio, che è anzi erronea almeno per i giudizi innanzi alle sezioni specializzate di tribunale, in quanto il giudizio di rinvio – di norma – si svolge innanzi alla corte d’appello.*

In ogni caso la dottrina, pur evidenziando la questione, ha unanimemente escluso che la trattazione della causa innanzi alle sezioni specializzate – e a maggior ragione dei procedimenti cautelari – sia collegiale.

<<A voler leggere il decreto legislativo senza le suggestioni o le interferenze provenienti dai pareri, dalla circolare del CSM o dal raffronto tra vecchia e nuova relazione, tutto lascia propendere per una interpretazione lineare che vuole le cause in questione iniziate e portate avanti da un giudice istruttore e decise da un collegio>>. ⁵⁴

Quindi le cause devolute alle sezioni specializzate seguono le stesse regole processuali, e le stesse scansioni, delle ordinarie cause di cognizione, che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale .

Diversamente opinando, si configurerebbe uno “strano” ed ulteriore rito collegiale, in cui però vi è un magistrato delegato all’assunzione delle prove, del tutto indefinito ed indisciplinato, privo di agganci normativi.

Si tratterebbe di un vero e proprio unicum, senza riscontri nel nostro ordinamento.

Oltretutto la previsione della collegialità “diffusa” veramente costituirebbe una regola antitetica a quegli obiettivi di rapidità e di efficacia cui pure è finalizzata la riforma.

Di contro, e non a caso, lo stesso art. 2 cit. richiama, come si è visto, una decisione collegiale “ai sensi dell’art. 50 bis n. 3 c.p.c.

Tale norma, nel richiamare i giudizi a cognizione collegiale, fa salvo il dualismo (introdotto dal testo originario del codice del 1942) tra giudice istruttore e collegio, integralmente disciplinato dal Codice di rito, v. artt. 175 ss.

Quindi il “magistrato componente il collegio”, incaricato dello svolgimento delle attività istruttorie, di cui all’art. 2 cit., altro non è – pur nell’imprecisione del linguaggio giuridico adottato - che l’“ordinario” giudice istruttore.

In definitiva il giudice istruttore presso la sezione specializzata, come il giudice istruttore di ogni altra causa, ammette e assume i mezzi di prova, risolvendo ogni incidente, salva la decisione finale – anche sui provvedimenti istruttori – del collegio.

Una tale interpretazione si impone, oltretutto, a fronte dei forti dubbi sulla stessa configurazione di una delega anche per i profili procedurali, come sopra evidenziato: la soluzione preferibile è, evidentemente, quella immune dal vizio dell’eccesso di delega.

10) il rito cautelare

A voler seguire il parere della Commissione giustizia della Camera, e l’indicazione dello stesso CSM – sopra richiamati- i ricorsi cautelari dovrebbero essere trattati e decisi collegialmente.

Ma *<<una tale lettura sarebbe sconvolgente e decisamente irrazionale, dovendosi ipotizzare un collegio perennemente costituito, ogni giorno, anche feriale, per delibare istanze cautelari richieste spesso ad horas>>. ⁵⁵*

Le considerazioni che precedono – circa l’esclusione della collegialità - valgono anche, e maggior ragione, per il rito cautelare.

Quindi i procedimenti cautelari ante causam restano disciplinati, anche per le materie devolute alle sezioni specializzate, dagli artt. 669 bis ss c.p.c.: la trattazione e la decisione è quindi del giudice monocratico.

La previsione della collegialità della decisione, infatti, riguarda solo i giudizi di merito e non può

⁵⁴ SPACCASASSI

⁵⁵ BARBUTO (II) , 26

E’ poi significativo che i procedimenti cautelari ante causam di inibitoria e di sequestro, per i marchi e i brevetti, disciplinati in origine da norme che si discostavano profondamente da quelle generali (era prevista, in particolare, la decisione con sentenza), sono ora assoggettati pienamente al procedimento cautelare uniforme, a seguito della novella introdotta dal D.leg 198/2996, di attuazione dei TRIPs (ma già parte della giurisprudenza aveva anticipato tale soluzione); così è ormai anche per i procedimenti cautelari di diritto d’autore, in forza della legge 248/2000.

estendersi anche alle misure cautelari (salvo, ovviamente, il procedimento di reclamo).⁵⁶

Sul punto vi è una pronuncia giurisprudenziale, che anzi costituisce il primo provvedimento edito adottato da una sez. specializzata, trib. Torino 10 ottobre 2003 (ma in termini era già id., 22 settembre 2003), di rilievo anche perché l'estensore, Presidente capo del tribunale sabauda, è autore di alcuni pregevoli interventi dottrinali sulle sezioni specializzate.

Il tribunale di Torino ha dunque escluso che il rito da adottare in sede di ricorso ante causam innanzi alle sezioni specializzate sia collegiale.

Richiama, in particolare, con la dottrina già citata <<l'indubbio sconvolgimento del rito cautelare uniforme...che risulterebbe in tal modo riformato dal D.leeg. ct. senza una apposita delega, e solo in virtù della natura specializzata della sezione. La eventuale previsione del rito collegiale anche per la fase cautelare contrasterebbe poi con la direttiva della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, perché i procedimenti incontrerebbero ritardi fisiologici proprio quando vi è più urgenza>>.

Inoltre <<Per una più razionale interpretazione dell'art. 2 cit. occorre far riferimento alla clausola di salvaguardia del seguente tenore: "...decidono in composizione collegiale...salve le diverse previsioni di leggi speciali." Tali diverse previsioni altro non sono che gli artt. 61 ss legge marchi, 81 ss legge invenzioni, 161 ss legge autore, che disciplinano le rispettive misure cautelari speciali del sequestro e della inibitoria secondo il modello, rimasto invariato, del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss c.p.c.>>.⁵⁷

⁵⁶ SPACCASASSI segnala l'improprietà del parallelo, proposto dal CSM, con le sezioni specializzate agrarie: infatti in queste la trattazione è collegiale, ma in quanto il rito da seguire è quello del lavoro (art. 5 legge 2 marzo 1963 n. 320). Può ancora osservarsi che, innanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche, giudice specializzato le cui decisioni sono adottate collegialmente, la legge prevede la figura del giudice delegato per l'istruzione, v. art. 157, 1° comma RD. 11 dicembre 1933, n. 1175.

Si consideri infine che sia le sezioni spec. Agrarie, che i tribunali per le acque, prevedono, accanto a magistrati togati, la presenza di giudici "laici", esperti nelle relative materie.

D'altra parte la configurabilità di un procedimento cautelare (al di fuori del reclamo) istruito e deciso collegialmente (es. art. 710 u.c. c.p.c.) è del tutto eccezionale, in deroga alla disciplina generale e in contrasto con la stessa esigenza di rapidità che caratterizza il rito cautelare. Tuttavia SPACCASASSI evidenzia che una inversione del rapporto tra il procedimento cautelare e quello ordinario si ha nel giudizio pensionistico ove (art. 5 legge 21.7.2000 n. 205) la Corte dei Conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica mentre "in sede cautelare giudica sempre in composizione collegiale" Tale disposizione è stata ritenuta costituzionale da Corte cost., 24 ottobre 2001, n. 343, Corriere giur. 2001, 1671 (che ha richiamato la discrezionalità del legislatore soggetto al solo limite, nella specie non violato, della non palese arbitrarietà e irragionevolezza).

Per altro verso App. Roma, 15 luglio 2003, Foro It., 2004, I, 1905, ha ritenuto che anche per i procedimenti cautelari ante causam di competenza in unico grado della Corte d'appello (nella specie in materia di riconoscimento di lodi stranieri), deve designarsi un singolo magistrato, competente a conoscere della domanda.

⁵⁷ Il richiamo alla riserva contenuta nelle leggi speciali è stata però criticata da BONELLI, 109, il qual rileva che vi sono procedimenti cautelari di competenza delle sezioni specializzate ma non disciplinati dalle leggi speciali, in primo luogo quelli ex art. 700 c.p.c. (ed è il caso delle misure cautelari in materia di concorrenza sleale). In tali casi, non soccorrendo la regola della specialità, le sezioni specializzate dovrebbero decidere in composizione collegiale? L'autore reputa che l'argomento più forte, per escludere siffatta collegialità, sia quello – già richiamato – della mancanza di delega per i profili procedurali.

Così anche CASABURI (III), 269: <<Non sembra invece che il carattere monocratico dei procedimenti cautelari possa fondarsi sulla surrichiamata riserva di legge speciale, di cui all'art. 2.1 del Decreto.

Infatti le norme speciali – della legge marchi e di quella brevetti, dopo la novella del 1996 (e ora anche della legge sul diritto d'autore), rinviano pur sempre alla norma generale, cioè agli artt. 669 bis ss. (mentre per la concorrenza sleale neanche è configurabile una norma speciale, sia pure di rinvio, operando – per le misure cautelari – senz'altro l'art. 700 c.p.c.).

In definitiva – lo si ribadisce – la norma speciale del decreto 168/2003 non ha inteso in alcun modo incidere sul rito cautelare, tantomeno con riferimento all'organo decidente.>>

La collegialità dei procedimenti cautelari (“in prima battuta”, non in sede di reclamo) è stata però affermata dalla sezione specializzata presso il tribunale di Venezia, almeno in una fase iniziale (il tribunale di Venezia da circa un anno decide ormai in composizione monocratica i ricorsi cautelari).⁵⁸

Vi è però un profilo dei procedimenti cautelari su cui il D.leg 168/2003 ha inciso direttamente, derogando al regime ordinario.

Si allude all’art. 5, che riserva al presidente della sezione specializzata le competenze, nelle materie indicate dall’art. 3, già di competenza del presidente del tribunale.

Si tratta, in sostanza, dei procedimenti di descrizione in materia di brevetti e di marchi, disciplinati rispettivamente, ma negli stessi termini, dagli artt. 81 e 82 legge brevetti e , 61-62 legge marchi (norme tutte novellate dal D.leg 198/1996).

La descrizione industrilistica -, infatti, è disciplinata, pur con alcuni limiti – per espresso previsione – dalle norme del codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva ; l’art. 696 c.p.c., a sua volta, fa salva la competenza del presidente del tribunale per gli accertamenti tecnici

⁵⁸ *Va però rilevato che App. Venezia, 17 maggio 2004 (a quanto consta il primo provvedimento adottato da una sezione specializzata di appello) ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul reclamo proposto avverso Trib. Venezia, ord. 25 marzo 2004, adottato, in materia devoluta alle sezioni specializzate, collegialmente. Così la Corte: << è di tutta evidenza, in armonia con il richiamato disposto dell’art. 50 bis c.p.c., che la collegialità, anche in conseguenza dell’espressa previsione circa l’attività istruttoria, rilasciata ad un singolo componente, è riservata alla sola fase decisoria; ne consegue che il procedimento cautelare va modellato secondo lo schema ordinario, con una prima fase davanti al giudice designato, per l’ipotesi, come quella di specie, di cautela ante causam (art. 669 ter cpc), o al giudice istruttore, nel caso di domanda i corso di causa (669 quater cpc), ed una seconda, per l’eventuale reclamo, avanti al collegio, e ciò al fine di assicurare a detta seconda fase un giudice diverso ed a composizione collegiale, ma non comunque ad un giudice di grado superiore a quello che ha pronunciato il ricorso.*

L’errore in cui è caduto il Tribunale, che ha ommesso di motivare sul punto benché la resistente, sin dalla prima udienza, avesse espressamente dedotto in proposito, consiste nell’aver ritenuto (verosimilmente) che anche la trattazione delle cause rientranti tra le materie di sua competenza fosse collegiale (contraddittoriamente affidando, poi, l’assunzione degli informatori ad un suo componente) con la conseguenza, questa coerente con tale assunto, che il procedimento cautelare necessitasse di una siffatta forma di trattazione, così come si ritiene, ad esempio, per le sezioni specializzate agrarie, ove è pacifico che essendo la trattazione del giudizio collegiale, ai sensi dell’art. 5 l.n. 320/63 e delle norme successive (art. 26 l.n. 11/71 e 47 l.n. 203/82, quest’ultima che espressamente richiama le norme sul rito del lavoro, dunque anche gli artt 437 c.p.c.) anche il procedimento cautelare non può che avere la stessa forma.

Ma non può certo un tale errore radicare la competenza di questa Corte sul reclamo, poiché tale competenza dovrebbe discendere, invece, dalla legge e in nessun caso, come si è già sottolineato, è contemplato nell’ordinamento, in materia, la competenza del giudice superiore (anche se sul punto la Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n. 421/96, ha ritenuto comunque compatibile col sistema, per le ipotesi non regolate, diverse dunque da quelle in esame, che l’effettività del riesame possa essere realizzata sia attraverso la sola alterità del giudicante che, in via d’interpretazione, attribuendone la competenza ad un giudice sovraordinato).

In altri termini, l’eccesso di tutela accordato al ricorrente con la composizione collegiale dell’organo richiamato a deliberare sulla domanda di cautela già nella prima fase non può determinare, per ciò solo, la “competenza” di un giudice diverso, e peraltro superiore, da quello istituzionalmente chiamato a provvedere; il reclamo pertanto, andava proposto, in ogni caso, alla Sezione di prime cure che, naturalmente, avrebbe dovuto provvedere con un collegio diversamente composto in virtù del disposto dell’art. 669- terdecies c.p.c. In questa prospettiva appaiono prive di rilievo le deduzioni riguardo la individuazione del giudice del reclamo, problema che invece si pone per la Sezione Specializzata Agraria in quanto non previsto dalla norma, perché, nella specie, non v’è dubbio alcuno che trattandosi di giudizi devoluti alla sola decisione, e non anche alla trattazione, del giudice collegiale, lo schema procedimentale, non può che essere quello delineato; analoga irrilevanza rivestono le argomentazioni circa il meccanismo previsto dal terzo comma dell’art. 669 terdecies, che attiene a provvedimenti pronunciati da un giudice (la Corte d’Appello) avanti al quale la trattazione è sempre collegiale, a norma dell’art. 350 c.p.c., e per il quale anche i procedimenti cautelari relativi alle cause trattate col rito previgente necessitano della stessa forma atteso, per queste, il combinato disposto degli artt. 89 l.n. 353/90 e 4, comma quinto, D.L. 7.10.04, convertito nella legge n. 673/94>>

preventivi.

La riserva di tale competenza, in forza dell'art. 5 D.leg. 168/2003 cit., al presidente della sezione specializzata costituisce certo un fattore positivo di semplificazione, che esalta la autonomia delle sezioni specializzate rispetto all'ufficio di appartenenza.

Va però segnalato che – nella prassi giudiziaria – è diffusa la proposizione abbinata della domanda di sequestro o inibitoria e, in via subordinata, di descrizione (ritenuta meno invasiva, e più facilmente concessa inaudita altera parte).

In tali casi si afferma che la competenza, per tutte le domande, in forza della connessione, è del giudice designato, non del presidente del tribunale (e ora, quindi, delle sezioni specializzate).

Tale prassi – pur di dubbio fondamento giuridico – avrebbe ben potuto essere recepita, in quanto evita fuorvianti frazionamenti della competenza, dal legislatore delegato.

Trib. Roma, 5 dicembre 2003, ha ritenuto che la designazione per un procedimento di (sola) descrizione di un giudice diverso dal presidente della sezione specializzata sia <<effettuata anche con delega alle funzioni presidenziali>>. ⁵⁹

11) ulteriori profili procedurali

a) il rilievo della competenza

La competenza per materia delle sezioni specializzate, di cui all'art. 3 cit., va intesa in senso tecnico processuale, <<qual criterio di riparto della giurisdizione mediante attribuzione di categorie e gruppi di controversie a organi dell'autorità giudiziaria ordinaria>>. ⁶⁰

Tale rilievo si fonda sul chiarissimo dato letterale della legge, ma anche sulla considerazione – già sviluppata in precedenza, e che trova sicura conferma nel Codice (v. i prossimi paragrafi) – che il legislatore ha inteso rendere le sezioni specializzate (almeno in via tendenziale, come già rilevato) “il” giudice della proprietà industriale ed intellettuale

Ne segue che sono cessate le corrispondenti attribuzioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale degli uffici giudiziari periferici (non sede di sezioni specializzate).

Pertanto la proposizione di un giudizio, ordinario o cautelare, innanzi ad un ufficio giudiziario non sede di sezione specializzata (che pure, con i criteri ordinari, sarebbe stato competente) integra una ipotesi di incompetenza per materia.

Da qui allora l'applicazione dell'art. 38 comma 1 c.p.c., secondo cui i casi di incompetenza per materia possono essere rilevati – nei limiti della prima udienza di trattazione – anche d'ufficio.

Ne segue anche l'inefficacia di qualunque deroga convenzionale alla competenza territoriale determinata secondo gli ordinari criteri di legge, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

Per altro verso, l'istituzione delle sezioni specializzate non ha modificato gli ordinari criteri di competenza territoriale, pur se ormai da riferire non più agli originali circondari, ma alle nuove amplissime circoscrizioni individuate dall'art. 4 del D.leg. 168/2003: così Trib. Catania 14 novembre 2003, nonché Trib. Mantova, 27 aprile 2004, Trib. Bologna, 26 luglio 2004⁶¹.

⁵⁹ Va segnalato che in sede tabellare almeno in alcune sezioni spec., tra cui quella di Napoli, la competenza per la descrizione è stata senz'altro e in ogni caso delegata ad un giudice designato.

⁶⁰ SCOTTI, 2610; quest'ultimo è l'autore che più ha più approfondito i temi della competenza innanzi alle sezioni specializzate

⁶¹ Trib. Bologna, 11 febbraio 2004, interpreta in modo estremamente restrittivo i criteri di competenza per territorio con riferimento ad una domanda per la tutela inibitoria avverso condotte di concorrenza sleale, concretantesi nella contraffazione di modelli (calze).

Ha così affermato che la competenza per territorio si radica sulla stregua della sola prospettazione contenuta nella domanda; tuttavia ha osservato che <<l'allegazione della avvenuta commercializzazione dei prodotti contraffatti nel negozio di Bologna è avvenuta con riferimento ad uno solo dei due modelli ritenuti contraffatti (calze a righe) >>; pertanto ha ritenuto la propria competenza solo per tale modello, negandola per l'altro – calze a tessere – che non era stato allegato come commercializzato in Bologna.

Si pone anche il problema del riparto della competenza per territorio – quale configurata dal decreto – tra le sezioni specializzate (tutte competenti per materia).

Di contro *quid iuris* qualora una causa devoluta alle sezioni specializzate sia proposta si innanzi ad un ufficio giudiziario sede di sezione specializzata, ma venga – erroneamente – assegnata ad una sezione civile ordinaria?.

Chi scrive reputa che in tal caso non si pone affatto un questione di competenza, bensì solo di riparto interno delle attribuzioni tra le sezioni, senza conseguenze processuali rilevanti.

Infatti, come già detto, la sezione specializzata non costituisce un ufficio autonomo, rispetto al tribunale o alla corte di riferimento⁶².

Del pari, non sembra possa dubitarsi che le sezioni specializzate (*rectius*, i giudici ad esse assegnati) ben possano trattare e decidere procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale non riconducibili al D.leg. 168/2003.

Quest'ultimo, all'art. 2 2° comma, che sarà meglio esaminato in prosieguo, consente anzi l'assegnazione, ai magistrati delle sezioni specializzate, di qualunque altra controversia, sempre che ciò non costituisca pregiudizio per il buon funzionamento della sezione stessa.

Come pure rilevato l'assegnazione tabellare alle sezioni dei residui settori di proprietà industriale ed intellettuale è auspicabile, nei limiti – ovviamente – della competenza territoriale ordinaria, circondariale, di quel tribunale.

La questione è stata affrontata da Trib. Milano, 3 giugno 2004 cit., che come pure già osservato, si è occupata (sempre in sede cautelare, in sede di reclamo) di una fattispecie di concorrenza sleale per violazione – tra i vari profili – di un patto di non concorrenza, che il tribunale ha ritenuto estranea alla competenza delle sezioni specializzate.

Tuttavia il tribunale ha ritenuto non contestato che i fatti dedotti come concorrenzialmente illeciti dalla ricorrente si sono in ogni caso verificati all'interno del circondario del Tribunale di Milano, pertanto competente già ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale luogo ove si sono materialmente

V. CASABURI (III), 270, ove si afferma che "tra" le sezioni specializzate la regola è quella della derogabilità della competenza per territorio (tra sezioni specializzate), sicchè la eventuale incompetenza della sezione specializzata adita dovrà farsi valere su eccezione di parte, con le forme e i termini dell'art. 38.2 c.p.c.

⁶² *A suffragio della tesi sostenuta nel testo può richiamarsi la giurisprudenza – univoca – in materia di rapporti tra la sezione fallimentare e il tribunale c.d. ordinario, v. tra le ultime Cass. 25 luglio 2002, n. 10912, Giust. civ. Mass. 2002,1340. La giurisprudenza è difatti orientata a non ravvisare questioni di competenza nei rapporti fra un ufficio giudiziario e una sua sezione, sia pure dotata di una sua autonomia ed un'autonoma considerazione normativa.*

In termini SCOTTI, 2614 ss. Il quale osserva che non può richiamarsi, di contro, il diverso orientamento relativo alla ipotesi dei rapporti tra le sezioni specializzate agrarie e i tribunali, o le corti, presso cui sono istituiti. Infatti tali sezioni sono composte da membri laici, non togati, forniti di specifica qualificazione tecnica, ritenuta necessaria alla integrazione delle cognizioni dell'organo, mentre le sezioni specializzate di cui al D.leg. 168/2003 sono composte non diversamente dalle ordinarie sezioni dei tribunali.

Per altro profilo v. CASABURI (III), 270, n.: << La questione di pone in termini parzialmente diversi allorchè la domanda, relativa ad una materia ricompresa nell'art. 3 del Decr. 168 cit., sia proposta innanzi ad una sezione distaccata di tribunale sede di sezione specializzata. Infatti – ai sensi dell'art. 48 quater Ord. Giud. – le sezioni distaccate trattano solo gli affari su cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

Pertanto il giudice della sezione distaccata, erroneamente adito, può al più pronunciare un'ordinanza cautelare ante causam, ma non certo decidere le cause industrialistiche nel merito, atteso che – come rilevato – per le materie devolute alle sezioni specializzate la cognizione è collegiale.

La soluzione più corretta è però che il giudice della sezione distaccata (di tribunale sede di sezione specializzata) erroneamente adito adotti una ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c. Infatti la ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate <<costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza>>, v. Cass. 8 novembre 2002, ord. n. 15752, Giust. civ. Mass. 2002, f. 11.

Se infine la causa di cui all'art. 3 cit. sia proposta innanzi ad una sezione distaccata di tribunale periferico, non sede di sezione specializzata, appare preferibile, per ragioni di speditezza, che il giudice monocratico adito pronunzi direttamente, con sentenza, ex art. 38 cit., la propria incompetenza>>

verificate le condotte contestate.

<<Ciò comporta pertanto che la questione sollevata dalla reclamante non coinvolge comunque alcuno spostamento di competenza territoriale derivante dalla speciale previsione di cui all'art. 4 Dlgs.vo 168/03 comma 1 lett. f) e pertanto essa si risolve in una mera questione di ripartizione interna di trattazione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudicante, inidonea di per se stessa a determinare alcuna formale ipotesi di incompetenza riconducibile alla previsione di cui all'art. 38 c.p.c.>>

Infatti <<In tale prospettiva ritiene il Collegio che la causa intrapresa dalla ricorrente non rientri nella speciale competenza per materia assegnata alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale, trattandosi di ipotesi di concorrenza sleale senza alcun profilo di effettiva interferenza con la tutela della proprietà industriale.

Tuttavia la trattazione da parte del giudice appartenente a sezione specializzata di controversie prive di alcuna specialità di materia e di rito deve ritenersi del tutto ammissibile, a ciò ostando solo criteri di mera ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e tenuto conto sia dei principi generali – che consentono a tutti i giudici di pronunciarsi su questioni non soggette alla specifica competenza attribuita a sezioni specializzate - che dello stesso art. 2 comma 2 Dlgs.vo 168/03, che consente espressamente ai giudici delle sezioni specializzate anche la trattazione di processi diversi.

Da ciò deriva pertanto che una questione di incompetenza per materia effettivamente rilevante sarebbe individuabile solo nell'ipotesi in cui un giudice non appartenente alla sezione specializzata avesse deciso una controversia compresa tra le specifiche materie previste dall'art. 3 Dlgs.vo 168/03, ma non nel caso inverso quale quello rappresentato nella presente controversia>>.⁶³

b) la prospettazione della domanda

La competenza delle sezioni specializzate – per le materie ad esse devolute – va affermata alla stregua della domanda (della citazione, o – limitatamente alla domanda riconvenzionale – della comparsa di risposta, se si tratta di giudizio ordinario; del ricorso, o della memoria di costituzione, in caso di domanda cautelare ante causam, che prospetta il successivo esercizio di azione rientrante nelle attribuzioni delle sezioni specializzate).⁶⁴

Ai fini dell' affermazione della competenza delle sezioni specializzate occorre fare riferimento alla prospettazione contenuta nella domanda, se non "prima facie" infondata.

La competenza della sezione specializzata, in altri termini, va ritenuta ogni qualvolta venga chiesta la tutela di una posizione giuridica rapportabile alle materie devolute alle sezioni specializzate stesse⁶⁵

⁶³ *Tale ultima osservazione – che oltretutto costituisce un mero obiter – non può essere condivisa. Va ricordato che le sezioni specializzate di cui al D.l. eg 168/2003 non differiscono, quanto a struttura organizzativa e composizione, dalle altre sezioni del tribunale presso cui sono istituite. Opinando diversamente, ad esempio, dovrebbe allora ritenersi che, ad esempio, la sezione specializzata deve operare – con almeno parte di magistrati che la compongono – anche nel periodo ferialo, il che comporta palesi ed evidenti problemi organizzativi.*

⁶⁴ *Per altro verso, al recente incontro di studi di Milano del 30 settembre 2004, il Presidente della sezione specializzata di Venezia ha affermato che deve essere lo stesso istante, nell'atto introduttivo, a dover affermare come competente la sezione specializzata, ferma ovviamente la potestà di verifica in capo a quest'ultima; sembrano così evocati i criteri di cui all'art. 428 c.p.c., in relazione al giudice del lavoro.*

⁶⁵ *Rilevano quindi le sole deduzioni delle parti, senza necessita' di ulteriori indagini: ad esempio se si chiede la repressione della concorrenza sleale interferente con la tutela di un marchio scaduto o di fatto (e quindi non tutelabile secondo la legge marchi). V. CASABURI (III), 263, il quale ancora osserva: <<Non ha di contro alcun rilievo la circostanza che il giudice adito, decidendo la causa, all'esito dell'accertamento richiesto, escluda la stessa applicabilità delle leggi surrichiamate, e al limite anche la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale; anche in tale ultima ipotesi dovrà rigettare integralmente la domanda, non pronunciare la propria incompetenza>>. L'autore richiama al riguardo la giurisprudenza formatasi con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate agrarie*

Tale interpretazione non è però condivisa da almeno una parte della giurisprudenza delle sezioni specializzate. Così Trib. Bologna, 4 febbraio 2004, in materia di modelli comunitari non registrati, ha affermato che – al fine della affermazione della competenza della sezione specializzata - il ricorrente non può limitarsi <<ad allegare o dedurre un comportamento del concorrente costituente violazione del Regolamento CE n. 6/2002, senza però spiegare perché il proprio prodotto costituisca un modello o disegno protetto dalle norme comunitarie e non indica gli elementi che lo differenziano o lo elevano a tale rango>>; in tal caso, infatti, <<l'allegazione della violazione del Regolamento è del tutto "strumentale" e – in quanto mero artificio per escludere la norma sulla competenza – non è sufficiente a giustificare la sottrazione della causa al giudice naturale, e radicare quindi la competenza della sezione specializzata di diritto industriale>>. L'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo da Trib. Bologna 1 luglio 2004 anche sotto tale profilo: <<ai fini della competenza della sezione specializzata, appare indefettibile nella formulazione stessa della domanda la indicazione degli elementi individualizzanti del modello, idonei fondare la tutela invocata ai sensi del Re. CE 6/02>>⁶⁶

c) connessione, riunione

La Relazione al D.leg. 168/2003 si preoccupa di precisare che non è stata dettata una specifica disciplina per l'ipotesi in cui ricorra una connessione di cause, dovendo trovare applicazione le ordinarie regole previste dal codice di rito.

Si tratta di una scelta discutibile, attesi i problemi che invece si pongono e sono sorti.

Va comunque affermato - in forza della competenza inderogabile delle sezioni specializzate - che i tribunali e le corti periferiche, non sede di sezione specializzata, non potranno mai trattare giudizi nelle materie devolute alle sezioni specializzate, neanche per ragioni di connessione⁶⁷.

V. per esempio Cass. 11 aprile 2000, n. 4595, 11 aprile 2000, n. 4595: <<Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990 - e' necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessita' dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari... essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedono la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualita' che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario>>; in termini id., 11 aprile 2001, n. 5405, Dir. e giur. agr. 2002, 174; id., 16 novembre 1999, n. 12697, Giust. civ. 2000, I, 2991.

⁶⁶ Anche Trib. Bologna, 4 giugno 2004, pur richiamando il principio della prospettazione della domanda, che prescinde da ogni indagine sul fondamento delle allegazioni dell'attore, osserva che è comunque fatta salva <<l'ipotesi in cui la prospettazione risulti manifestamente strumentale e costituisca un mero artificio per eludere le norme sulla competenza>>. Così ha dichiarato la propria incompetenza riguardo ad un ricorso dove era invocato il diritto all'immagine, senza però altra specificazione volta a ricondurre la pretesa al diritto d'autore.

⁶⁷ Può richiamarsi, in tal senso, mutatis mutandis, la giurisprudenza in materia delle sezioni specializzate agrarie già previste nel nostro ordinamento, quanto ai rapporti tra tali sezioni e quelle ordinarie dello stesso ufficio, v. ad es. Cass. 23 aprile 1999, n. 4037, Foro it., Rep. 2000, voce: Contratti agrari

Significativa è anche la giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo; Cass. 23 maggio 2003, n. 8165, id., Rep, 2003, voce: Ingiunzione (procedimento per), n. 35, secondo cui in tale ipotesi la competenza << ha carattere funzionale e inderogabile, stante l

Può richiamarsi, in tal senso, mutatis mutandis, la giurisprudenza in materia delle sezioni specializzate agrarie già previste nel nostro ordinamento, quanto ai rapporti tra tali sezioni e quelle ordinarie dello stesso ufficio, v. ad es. Cass. 23 aprile 1999, n. 4037, Foro it., Rep. 2000, voce: Contratti agrari

Significativa è anche la giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo; Cass. 23 maggio 2003, n. 8165, id., Rep, 2003, voce: Ingiunzione (procedimento per), n. 35, secondo cui in tale ipotesi la competenza << ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall'art. 40>>.

Queste ultime potranno invece attrarre, in forza delle norme generali di cui agli artt. 31 ss c.p.c., anche domande relative a materie che pure la legge non attribuisce loro (e salvo che non siano, a loro volta, oggetto di competenza inderogabile).

D'altro canto si sono già posti in giurisprudenza alcuni delicati problemi, involgenti la disciplina della connessione e delle riunioni di cause.

Va ricordato che è inderogabile la competenza delle sezioni specializzate, non quella dei giudici periferici innanzi ai quali pendono cause industrialistiche.

Quid iuris, in primo luogo, con riferimento ad una causa di nullità di brevetto, già pendente prima dell'entrata in vigore del D.leg. 168/2003 innanzi ad un tribunale poi sede di sezione specializzata, un volta che, tra le stesse parti, e con riferimento allo stesso brevetto, sia stata instaurata, innanzi alla sezione specializzata di quel tribunale, una causa di contraffazione?. Si può disporre la riunione?

Ed ancora: pende, prima dell'entrata in vigore del Decr. cit., una causa di contraffazione brevettuale innanzi a tribunale non divenuto sede di sezione specializzata; successivamente, innanzi alla sezione specializzata competente secondo le nuove regole, viene instaurata tra le stesse parti una causa di nullità del medesimo brevetto. Il nesso di pregiudizialità tra le due cause consente di chiederne la riunione, ai sensi degli art. 40 e 34 c.p.c., e innanzi a qual giudice?

Nel primo caso, trattandosi di cause pendenti innanzi allo stesso tribunale, oltretutto (ma è circostanza non decisiva) con lo stesso rito (vi è anche riserva di collegialità in entrambi i casi), ritengo che la riunione possa essere disposta, almeno in linea di principio, e beninteso innanzi alla sezione specializzata.

Più complesso il secondo caso: la soluzione forse più agevole anche per evitare uno spostamento di competenza fondata su una legge sopravvenuta - è che il primo giudizio, quello di contraffazione, deve essere sospeso, in attesa della decisione della sezione specializzata competente sulla questione pregiudiziale di nullità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.⁶⁸

V. anche Cass. 8 maggio 2002, n. 6595, id., Rep. 2002, voce Competenza civile, n. 124. <<Qualora la domanda riconvenzionale appartenga alla competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall'art. 36 c.p.c., non può attuarsi davanti al giudice competente per valore a conoscere della domanda principale; in tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi; pertanto, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza ratione materiae>>; in termini Cass. sez. un., 18 luglio 2001, n. 9770, id., 2001, 3613: <<La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione ad opera dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti per valore del giudice adito, con la conseguenza che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenerne quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore>>.

⁶⁸ BONELLI, 111, il quale reputa che l'unica norma che potrebbe trovare applicazione è quella dell'art. 31 c.p.c.

I casi richiamati nel testo mi sono stati segnalati dal prof. C. Galli. Peraltro già in precedenza ho segnalato possibili casi di connessione, v. CASABURi (III), 262, n. : <<Che accade - ad esempio - se il convenuto in una causa di concorrenza sleale, innanzi ad un tribunale "periferico", invochi in via riconvenzionale, con riferimento alla stessa fattispecie, la tutela di un proprio marchio registrato (o di altro diritto la cui tutela è devoluta alle sezioni specializzate?).

Ed ancora, quid iuris se, proposta una causa innanzi alla sezione specializzata, sotto un profilo attribuito alla cognizione di quest'ultima, viene poi proposta altra causa di concorrenza sleale "pura" innanzi ad un tribunale "periferico", in relazione alla stessa fattispecie, dallo stesso attore o dal convenuto della prima causa?.

In entrambi i casi, in ragione della connessione, il giudice "periferico" dovrebbe, in entrambi i casi - anche d'ufficio - rimettere la causa pendente innanzi a lui alla sezione specializzata competente per territorio, nelle forme e nei termini di cui all'art. 40 cit.>>.

12) profili di diritto transitorio

a) la data di entrata in vigore del D.leg. 168/2003

L'art. 6 .1° comma D.leg. 168/2003 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi - aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3- iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003; in essi sono ricompresi sicuramente i procedimenti cautelari ante causam.

Di contro, ai sensi dell'art. 6 2° comma., i giudizi iscritti fino al 30 giugno seguono le regole ordinarie di competenza (e non solo: le cause "di vecchio rito", non devolute alle sezioni specializzate, saranno di norma decise dal giudice monocratico, essendo per esse residuali le ipotesi di collegialità).

Tali norme costituiscono attuazione, ma solo nelle intenzioni, dell'art. 16, 3° comma della legge delega: <<nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate...siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'effettivo avvio>>.

Si pongono- anche per la incomprensibile assenza di un periodo di vacatio (che oltretutto avrebbe consentito l'organizzazione delle sezioni) delicati problemi interpretativi.

Soprattutto va segnalato che in data 1 luglio 2003 il decreto in oggetto non era ancora vigente, in quanto porta sì la data del 27 giugno, ma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio; è entrato quindi in vigore - secondo l'art. 7 - il giorno successivo, il 12 luglio.

Ed allora, da quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla competenza (per tacere delle altre)?.

A mio avviso, sono possibili solo due interpretazioni:

- può affermarsi - oltre il tenore letterale della legge - che il D.leg. 168/2003 non ha derogato, certo non espressamente, il principio di irretroattività della legge (art. 73.3 Cost.), che opera anche per le leggi civili, pertanto una interpretazione sistematica del Decreto impone l'applicazione dei vecchi criteri di competenza fino all'11 luglio, mentre devono considerarsi devolute alle sezioni specializzate solo le cause iscritte a ruolo dal 12 luglio (e, beninteso, i ricorsi cautelari ante causam depositati da tale data). Ciò oltretutto alla stregua di elementari canoni di civiltà giuridica, che dovrebbero escludere in radice le retroattività di norme processuali sulla competenza.

di contro, ove invece si ritenga non corretta una interpretazione comunque contraria al dato testuale dell'art. 6.1. cit., dovrebbe prospettarsi - simultaneamente - la questione della possibile incostituzionalità del sistema di diritto transitorio così delineato, per violazione dell'art. 73.3 Cost. cit., ma anche per insanabile contrasto con il canone di razionalità (art. 3), e con il diritto di difesa (art. 24) e di quello al giusto processo (art. 111 novellato).

La prima soluzione è stata adottata in giurisprudenza con riferimento ad un procedimento cautelare iscritto a ruolo - sventuratamente - proprio il 1 luglio 2003.

Trib. Napoli 20 aprile 2004⁶⁹, a conferma della efficacia delle nuove disposizioni dal 12 luglio

⁶⁹ Nel caso deciso dal tribunale di Napoli il ricorso cautelare (inibitoria brevettuale) era stato depositato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (nel cui circondario aveva sede la società convenuta) in data 1 luglio 2003; il G.D. aveva accolto la domanda, ma il tribunale - in sede di reclamo - aveva revocato l'ordinanza cautelare di accoglimento, rilevando che proprio dal 1 luglio 2003 era subentrata ormai la competenza funzionale della sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli (competente per territorio sulle controversie, anche in materia di brevetti, che secondo le regole ordinarie dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari rientranti anche nell'ambito della Corte d'Appello di Salerno, tra cui vi è il Tribunale di Nocera Inferiore).

Il ricorso era stato allora riproposto al tribunale di Napoli; il resistente aveva allora affermato che - pendendo già giudizio di merito (nel frattempo instaurato innanzi al tribunale di Nocera Inferiore) - la competenza cautelare faceva comunque capo al giudice di quest'ultimo. La sezione specializzata di Napoli ha risolto tale intricata vicenda affermando la propria competenza.

In particolare il giudice partenopeo, pur adito per secondo, ha ritenuto che il primo giudice non è competente per il merito (in quanto quel giudizio è stato incardinato dopo l'entrata in vigore del D.lgs

2003, osserva che, ove di contro si aderisca alla tesi della retroattività del decreto, si avrebbe le conseguenza <<che le parti, nel periodo compreso tra il 1 e l'11 luglio 2003, hanno adito per le cause industrialistiche uffici giudiziari competenti secondo le norme ordinarie, le sole all'epoca vigenti, salvo scoprire - ma troppo tardi - di aver instaurato procedimenti, ordinari o cautelari, innanzi ad uffici giudiziari divenuti incompetenti alla stregua di norme che non avevano alcuna possibilità - né onere- di conoscere>>.

b) procedimenti cautelari e giudizi d'appello

Il D.leg. 168/2003 non si occupa di ulteriori profili di diritto transitorio; proprio per tale ragione, tuttavia, restano insoluti alcuni profili problematici.

Con riferimento ai procedimenti cautelari ante causam, va ancora una volta ricordato che la competenza è determinata dal proponendo giudizio di merito, ciò ai sensi dell'art. 669 ter 1° comma c.p.c.

I criteri prevalenti di competenza per territorio operano senz'altro per i ricorsi depositati entro l'11 luglio 2003; dal 12 luglio - di contro - cominciano ad operare i criteri (di competenza per territorio e per materia) stabiliti dal D.leg. 168/2003.

Va peraltro precisato che le cause di merito, introdotte ai sensi dell'art. 669 octies 2° comma c.p.c. (ovviamente se iscritte a ruolo dal 12 luglio), pur se fanno seguito a ricorsi ante causam decisi con provvedimento anteriore all'entrata in vigore del decreto, rientreranno nella competenza delle sezioni specializzate, attesa l'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare.

Tuttavia i reclami avverso i provvedimenti cautelari ante causam "di vecchio rito", vale a dire proposti con ricorso depositato innanzi ad un tribunale periferico (non sede di sezione specializzata) prima dell'entrata in vigore del D.leg. 168/2003, saranno proposti innanzi al medesimo tribunale, pur se l'atto di gravame è stato depositato dal 12 luglio 2003 in avanti.

Ciò in quanto l'art. 669 terdecies c.p.c. sembra prevedere, per il reclamo, la competenza funzionale del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

In tal senso si è già più volte pronunciata la giurisprudenza.

In particolare Trib. Modena, 28 novembre 2003, nel dichiarare la propria competenza a decidere su un reclamo avverso l'ordinanza pronunciata il 9 luglio 2003 dal giudice designato dello stesso tribunale, in materia rientrante nella elencazione di cui all'art. 3 D.leg. 168/2003, ha espressamente richiamato l'art. 669 terdecies 2° comma c.p.c. cit. sottolineando che il

168/2003 cit.), sicchè gli è preclusa ogni potestà cautelare al riguardo.

Da qui allora, anche a tutela del valore costituzionalmente rilevante di effettività della tutela giurisdizionale, il riconoscimento della potestà cautelare del secondo giudice.

Qui è il profilo più innovativo della ordinanza, che per il resto si distacca, consapevolmente, dall'orientamento maggioritario espresso dalla dottrina e dalla (scarsa) giurisprudenza, secondo cui la competenza in corso di causa di merito si determina con riferimento alla mera pendenza del giudizio, e non agli astratti criteri dettati per il processo a cognizione piena (così implicitamente escludendosi la competenza cautelare di altro giudice, competente in astratto, ma adito successivamente all'instaurazione del giudizio di merito), v. (ma si tratta sostanzialmente di un obiter) Cass. 9 aprile 1999, n. 3473, Foro it., 1999, I, 3570, con ampia nota di richiami di GAMBINERI.

Il Tribunale di Napoli ha anche escluso che l'ulteriore giudizio di merito, da instaurarsi successivamente all'eventuale accoglimento della domanda cautelare proposta al secondo giudice, si ponga in termini di litispendenza rispetto al giudizio di merito già pendente; l'ordinanza fa qui espresso richiamo all'orientamento, pure minoritario, secondo cui la decisione sulla litispendenza non è pregiudiziale rispetto a quella sulla competenza, v. Cass. 30 agosto 2000, n. 11404, id., Rep. 2001, voce: Competenza civile, n. 161; v. per ulteriori richiami nota a Cass. 26 novembre 2002, n. 16724 (sentenza che però fa propria la soluzione opposta). Id., 2003, I, 2135.

In dottrina la questione è stata particolarmente approfondita di recente da IANNICELLI, Domanda cautelare in corso di causa ed incompetenza del giudice di merito, Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 3, 745. L'autore aderisce all'orientamento maggioritario, sulla competenza in corso di causa come "attuale o di fatto".

riferimento al Collegio sottintende quello <<al Collegio dello stesso tribunale>>, cui infatti non può far parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo i giudici modenesi tale previsione è <<prevalente sulla norma di cui all'art. 6, secondo comma, del D.leg. 168/2003, comunque interpretato>>.

A ben vedere, anzi, tale ultima norma può essere senz'altro interpretata nel senso proposto, vale a dire a favore della competenza del tribunale "periferico" cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato; ciò in quanto – continua l'ordinanza in esame <<è usata l'espressione, "controversie ...già pendenti" di significato più largo (es. controversia cautelare non conclusa, pendente il termine di reclamo) rispetto a "procedimenti ...già pendenti" >>

In termini si è pronunciato, in ultimo, trib. Napoli, 12 ottobre 2004⁷⁰

La disciplina transitoria del decreto è poi lacunosa anche quanto alla individuazione delle sentenze appellabili innanzi alle sezioni specializzate presso le corti d'Appello. Tenendo conto della lettera della legge, e di quanto previsto in passato in occasione della istituzione di nuovi uffici giudiziari, le sezioni in parola dovrebbero essere competenti per tutti i giudizi di appello iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto (pur se le sentenze appellate siano state pubblicate in precedenza).

Tuttavia – a quanto consta, e pur in mancanza di specifiche pronunce al riguardo- la prassi sta indirizzandosi in senso diverso: le sentenze posteriori all'entrata in vigore del decreto 168/2003, che però definiscono giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore delle sezioni specializzate (vale a dire, allo stato, tutte le sentenze) sono appellate, secondo i criteri ordinari e previgenti, anche innanzi alle corti di appello non sede di sezione specializzata (ad esempio le sentenze del tribunale di Brescia pronunziate dal 12 luglio 2003 sono appellate presso la corte d'appello della stessa città, e non presso la sezione specializzata della corte d'appello di Milano). Si tratta di una prassi discutibile, che non sembra corrispondere né alla lettera né alla ratio della legge, e che – di fatto – sposta in avanti di qualche anno l'effettiva operatività delle pur istituite sezioni specializzate di appello.

PARTE II

13) Il Codice dei diritti di proprietà industriale e le sezioni specializzate

⁷⁰ Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli il ricorso ante causam era stato depositato presso il tribunale di Salerno il 26 febbraio 2003, mentre l'ordinanza poi reclamata è stata pronunciata dal GD dopo l'entrata in vigore del D.leg. 168/2003, il 19 agosto 2003.

Il Tribunale di Napoli, nel richiamare l'art. 669 terdecies cit., osserva che tale norma – ai fini della individuazione del giudice del gravame cautelare - <<prescinde dai criteri posti dagli artt. 7 ss c.p.c.e si affida alla struttura organizzativa degli uffici giudiziari, in particolare della relazione intercorrente fra il giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare e quello investito del reclamo. Trattasi pertanto di disposizione di competenza funzionale,. Mentre la collocazione territoriale del giudice configura mera premessa ad elemento intrinseco nell'ambito di una regola che è incentrata sull'indicato collegamento di attribuzioni. Tale natura dell'art. 669 ne comporta la inderogabilità con conseguente rilevabilità d'ufficio della sua eventuale inosservanza. ...la non interferenza sul procedimento di reclamo del it. art. 6 trova conferma nel rilievo che esso ...esclude il trasferimento ove trattasi di causa iscritta a ruolo in periodo antecedente al 30 giugno, così assegnando a tale adempimento la valenza di situazione definitivamente preclusiva di una successiva translatio iudicii...La iscrizione a ruolo, quale momento rilevante ai fini della determinazione della competenza, ha riguardo solo alle iscrizioni delle controversie di merito di primo grado e di quelle cautelari, e non implica invece spostamenti per i giudizi che restano attribuiti ad un ufficio giudiziario in base a regole di competenza funzionale>>.

E' invece meno condivisibile Trib. Bergamo, 6 aprile 2004, che pure ha affermato la propria competenza per il reclamo avverso una ordinanza in materia brevettuale adottata dal giudice designato dello stesso tribunale, sull'assunto che <<per valutare la competenza del giudice adito, occorre riferirsi non al deposito del reclamo, ma al deposito del ricorso (avvenuto il 23 giugno 2003, quando non era ancora in vigore il D.leg. 168/2003), correttamente radicato avanti il tribunale di bergamo, in osservanza del principio del foro del convenuto...da ciò la perpetuatio iurisdictionis in capo a questo collegio>>.

L'assetto ora delineato – quanto a competenza e rito delle sezioni specializzate – è però destinato, a breve, a mutare significativamente, ciò in forza della prevista promulgazione del Codice dei diritti di proprietà industriale, già richiamato.⁷¹

Quest'ultimo contiene infatti non poche disposizioni che incidono direttamente ed espressamente sulle sezioni specializzate, che qui riporto nella versione della proposta, verosimilmente definitiva, approvata dal Consiglio dei ministri il 10 settembre 2004:

art. 1

(Ambito dei diritti di proprietà industriale)

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate.

capo III, "Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale" , sezione I, "disposizioni processuali"

Art. 120 (giurisdizione e competenza)

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168

5. Per "Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari" ai sensi dell'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento CE n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio)

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno , alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Art. 134 (Norme di procedura)

1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di sleale concorrenza, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale, si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5.⁷²

2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del Titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99⁷³ sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato

⁷¹ V. per una prima ricostruzione UBERTAZZI (IV).

⁷² In materia di CTU

⁷³ L'art. 64 concerne le invenzioni dei dipendenti , l'art. 65 le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Gli articoli 98 e 99 costituiscono invece I sez. VII del capo II, sulle informazioni riservate.

dall'articolo 120.

Le nuove norme, quindi, incidono sia sulla competenza per materia, estendendola, che sul rito delle sezioni specializzate (essendo prevista l'applicazione – non integrale – del nuovo procedimento societario).⁷⁴

14) Codice e sezioni specializzate: profili di incostituzionalità.

Perché la bozza del Codice non ha “codificato” radicalmente le sezioni specializzate, recependo integralmente - evidentemente con le integrazioni ritenute necessarie – le disposizioni del D.leg 168/2003?

La ragione è evidente: il legislatore delegato temeva, e a ragione, di incorrere in una grave violazione della delega.

In effetti l'art. 15 della legge 273/2002 cit ha conferito al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi <<per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale>>. I principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro, la “ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica” (a) e l’“adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta” (b).

Il termine inizialmente previsto per l'esercizio della delega, diciotto mesi all'entrata in vigore della legge, è scaduto il 29 giugno 2004, è stato poi novellato (o meglio prorogato, come già osservato) in ventiquattro mesi, scadenti quindi il 29 dicembre 2004.

Tra le disposizioni interessate al “riassetto” ve ne sono non poche di carattere procedurale: il riferimento è qui, essenzialmente, agli artt. 70- 89 della legge invenzioni e 52-67 I della legge marchi.

Sicuramente però, tra le norme interessate al riassetto, non rientrano certo quelle sulle sezioni specializzate. Ciò per l'esauritiva ragione che queste ultime sono state previste dalla stessa legge 273/2002, che – come più volte ricordato – ha conferito altra e distinta delega al governo, all'art. 16, appunto per l'istituzione delle sezioni in parola ne termine di sei mesi. Tale delega è stata ottemperata con il D.leg 168/2003, e quindi non solo è scaduta, ma ha anche realizzato i suoi effetti.

Il Codice, lo si è visto, è invece “tornato” sulle sezioni specializzate, modificandone profondamente la disciplina

Quindi il legislatore delegato alla elaborazione del Codice, in forza dell'art. 15, pretende ora di esercitare nuovamente la delega di cui all'art. 16, che invece - lo si ribadisce – è scaduta.

In altri termini il legislatore delegato ben avrebbe potuto attribuire alle sezioni specializzate una competenza per materia più estesa di quella risultante dall'art. 3 del D.leg 168/2003, così come avrebbe potuto prevedere l'applicazione del rito societario (ma in tal caso, lo si è visto, la delega era eccessivamente determinata).

Ciò però in ottemperanza e nei termini della delega di cui all'art. 16, e nei termini di questa, quindi – in sostanza – nell'ambito di quello che ora è il D.leg 168/2003.

Ne segue che il Codice, nella parte in cui incide sulle sezioni specializzate, è incorso in un grave e rilevante eccesso di delega.

Sta pertanto per configurarsi, con la promulgazione del Codice, una situazione incresciosa, tenuto conto le gravi conseguenze di una pronuncia di incostituzionalità, che può facilmente prevedersi.

⁷⁴ Il testo dell'art. 120.4 contenuto nella bozza del febbraio 2004 prevedeva che “la competenza territoriale in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal d.l. 27 giugno 2003, n. 168”. La soppressione della parola “territoriale” << può essere forse interpretata come indicativa di un passaggio dell'art. 120.4 da regola di ripartizione delle competenze territoriali tra le sezioni IP secondo i rispettivi circondari definiti dall'art. 4 del dlgs 168/2003 a regola che determina invece la competenza per materia, e la definisce per relationem alla “materia di diritti di proprietà industriale”>>, così UBERTAZZI (II)

A ben vedere, anzi, il Codice “ pecca” non solo per tale profilo di incostituzionalità, ma anche perché il legislatore delegato non ha avuto “il coraggio” della coerenza. Una volta inciso sulle sezioni specializzate, infatti, sarebbe stato preferibile inserire integralmente nel Codice la disciplina di queste ultime: il “rischio” di incostituzionalità non sarebbe stato aggravato più di quanto non sia già.

15) La competenza per materia delle sezioni specializzate nel Codice

Il Codice – in forza del comb. disp. degli articoli surrichiamati, ha esteso la competenza per materia delle sezioni specializzate – rispetto all’art. 3 del D.leg. 168/2003 – ai segni distintivi ulteriori rispetto al marchio, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, ai domain name, alle informazioni aziendali riservate, alle invenzioni dei dipendenti, alle fattispecie di concorrenza sleale neanche indirettamente interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, all’antitrust comunitario afferente alla concorrenza sleale.

Singolarmente non sono menzionati i marchi comunitari ed internazionali, ma vi è l’espressa attribuzione alle sezioni specializzate dei modelli comunitari.

Il Codice tace – invece – sul diritto d’autore.

Sarebbe però un grave errore ritenere che il codice ha così implicitamente abrogato la disposizione dell’art. 3 cit. che invece attribuisce alle sezioni specializzate una competenza estesa ai diritti d’autore e connessi.

Basta rilevare che la Delega dell’art. 15 cit. non era estesa al diritto d’autore, che infatti il Codice – purtroppo – non ricomprende.⁷⁵

Le nuove norme evidenziano subito una differenza di rilievo rispetto alla disciplina della competenza per materia di cui al D.leg. 168/2003, art. 3.

Mentre infatti quest’ultimo è formulato con l’indicazione analitica (pur se non esaustiva, come detto) degli istituti industrialistici, le regole di competenza del codice tendono invece a modellarsi secondo la struttura tipica delle clausole generali.

E’ d’altronde significativo che è affermata, espressamente, la competenza delle sezioni tout court in materia di “proprietà industriale”.⁷⁶

Resta da stabilire se, ed in che misura, il Codice abbia davvero esteso la competenza per materia delle sezioni specializzate, rispetto al D.leg 168/2003.

La questione non è solo teorica, in quanto incide sulla possibile incostituzionalità delle norme; quest’ultima infatti sarebbe fortemente ridimensionata ove si riconosca alla elencazione di materie contenuta nel codice un carattere solo ricognitivo, sia pure nell’ambito di una interpretazione autentica ed estensiva di quella contenuta nell’art. 3 del D.leg. 168/2003.

Alla stregua di quanto si è osservato in precedenza, può affermarsi che, effettivamente, almeno alcune delle materie di cui al comb. disp. artt. 1 e 134 del Codice già rientrano nella competenza delle sezioni specializzate, ex art. 3 cit., in via di interpretazione estensiva o analogica.

Il riferimento è qui ai segni distintivi ulteriori rispetto al marchio, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, ai domain name .

Beninteso, la espressa previsione codicistica dei singoli istituti (eccesso di delega a parte) è da valutarsi positivamente in termini di certezza del diritto, in quanto costituisce, anche per la materie già riferibili in via estensiva o analogica alle sezioni specializzate, una sorta di interpretazione autentica del legislatore.

⁷⁵ *La dottrina ha già duramente criticato la mancata inclusione del diritto d’autore nelle materie trattate dal codice, a quanto sembra per mere ragioni burocratiche, se non rivalità tra i ministeri coinvolti. V. UBERTAZZI (IV); BARBUTO (III)*

UBERTAZZI (II) ha ancora osservato che il Codice non afferma mai che le sezioni specializzate hanno competenza soltanto per le materie del codice stesso, ma si limita piuttosto a disporre che le materie del codice rientrano nella competenza delle sezioni specializzate.

⁷⁶ *Così UBERTAZZI (II). L’autore segnala che << sotto questo profilo l’impostazione del codice sembra accogliere la tesi di Casaburi secondo cui “le sezioni specializzate sono divenute almeno tendenzialmente ‘il giudice di ‘tutto’ il diritto industriale (rectius: delle materie a questo tradizionalmente ricondotte)”>>*

Per altri istituti, invece, non può negarsi che il Codice abbia innovato, estendendo la previsione del D.leg. 168/2003.⁷⁷

Resta ancora da chiedersi se l'art. 134 abbia abrogato o meno l'art. 3.

E' sicuramente preferibile la risposta negativa, anche allo scopo di ridimensionare i rischi di incostituzionalità già segnalati (e si è anche già fatto cenno al problema del diritto d'autore).

La stessa Relazione (testo di febbraio 2004) indica che l'art. 134 ha integrato il D.leg. 168/2003, attuando pienamente la legge delega.

In definitiva l'art. 134 da un lato costituisce una interpretazione autentica dell'art. 3, sia pure molto estensiva, ed in tal senso – come ricordato – si è già pronunciato Trib. Napoli, 20 maggio 2004; dall'altro lato – quanto agli istituti ora ricondotti ex novo alle sezioni specializzate - le due norme si integrano e si completano.

Così - ed in attesa di un intervento della Consulta - si è conseguito un risultato paradossale (atteso che il Codice si propone la razionalizzazione della proprietà industriale) : il riparto della disciplina delle sezioni specializzate tra D.leg. 168/2003 e Codice, con rilevanti problemi di coordinamento.

16) La nuova configurazione della competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale

Considerazioni almeno parzialmente diverse devono svolgersi per la concorrenza sleale.

L'art. 134 1 comma riserva alla competenza delle sezioni specializzate le fattispecie di <<sleale concorrenza, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale>>: si tratta di una norma, lo si segnala subito, non meno atecnica ed indeterminata di quella corrispondente del D.leg. 168/2003.

Il Codice opera però un doppio rivolgimento.

Mentre infatti l'art. 3 Decr. cit. sembra riservare alle sezioni solo alcune fattispecie di concorrenza sleale (quelle interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale), il Codice afferma come regola la competenza delle sezioni in materia di concorrenza sleale, salvo ipotesi eccezionali, le fattispecie neppure indirettamente interferenti, che seguono invece gli ordinari criteri di competenza.

La nuova formulazione, forse in ossequio alla delega, tiene quindi fermo l'infelicissimo parametro della interferenza che, anzi, finisce per essere "triplicato".

Ed infatti può ormai distinguersi tra

- a) fattispecie che interferiscono con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale
- b) - fattispecie che interferiscono indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale
- c) fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

La categoria sub a) rientra, e già rientrava alla stregua dell'art. 3 del D.leg. 168/2003, nella competenza delle sezioni specializzate.

La categoria sub b) che invece, forse, nel vigore dell'art. 3 cit. era ed è sottratta alla sezione specializzata è ora devoluta a quest'ultima.

La categoria sub c) di nuova quando difficilissima individuazione era e resterà sottratta alla competenza funzionale delle sezioni.

Va ancora segnalato che quest'ultima categoria è individuata in termini doppiamente negativi: fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente....

Di contro nell'art. 3 l'interferenza era formulata – e doveva essere accertata – in positivo (nel senso che la competenza delle sezioni scatta solo ove la condotta di concorrenza sleale sia anche interferente con la tutela della proprietà industriale).

Vi è poi da chiedersi se la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale – di cui all'art. 3

⁷⁷ E' il caso, ad esempio, delle informazioni riservate; trib. Bologna 14 maggio 2004 ha escluso, al riguardo, alla stregua dell'art. 3 D.leg. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate, né la riconduzione della materia alla concorrenza sleale interferente.

– coincida o meno con la l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, di cui all'art. 134: è da sostenere, per evidenti ragioni di certezza, la tesi positiva (l'omesso richiamo, nel Codice, alla proprietà intellettuale verosimilmente deriva dalla mancata ricomprensione del diritto d'autore).

17) Le ulteriori nuove competenze delle sezioni specializzate

a) le invenzioni dei dipendenti

Quanto alle altre materie richiamate dal Codice, difficilmente può dubitarsi che questo abbia modificato l'area della competenza per materia attribuita alle sezioni specializzate.

E' il caso, in primo luogo, delle invenzioni dei dipendenti, disciplinate – quanto ai profili sostanziali – dagli artt. 64 –65 del Codice, norme peraltro estremamente discusse.

Molto difficilmente queste avrebbero potuto essere ricondotte alle previsione dell'art. 3 D.leg. 16872003, pur alla stregua di una interpretazione molto ampia.

La competenza, per le controversie in materia, è sempre stata riconosciuta al giudice del lavoro. La dottrina si è invece occupata del rapporto tra i due giudici specializzati, quando si presenta la questione della nullità della privativa.

Il giudice del lavoro, davanti al quale sia proposta, in via di domanda riconvenzionale o di mera eccezione, la domanda di nullità, su cui è competente la sezione specializzata?

La rimozione del brevetto, ossia la declaratoria di nullità, è l'unica strada per escludere il diritto all'equo premio: pertanto la questione di nullità ha carattere pregiudiziale; la dottrina ha allora ritenuto che il giudice del lavoro, a fronte di una siffatta domanda riconvenzionale, deve dichiarare la propria incompetenza, e rimettere le parti innanzi alla sezione specializzata competente, sospendendo il giudizio sull'equo premio per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Il Codice, devolvendo la materia delle invenzioni dei dipendenti alle sezioni specializzate, farà radicalmente venir meno tale problematica.

<<Un rigo del legislatore che distrugge una intera biblioteca. Ci si chiede come reagirà la dottrina gius – laburistica nel veder trasformata una controversia di lavoro, che si è sempre celebrata secondo il rito speciale considerato come una conquista dei lavoratori (il rito del 1973) in una controversia brevettuale da celebrarsi con il nuovo rito societario (il rito speciale del 2003) che conquista dei lavoratori certamente non è>>. ⁷⁸

Trattandosi di lavoro pubblico privatizzato, rientrano infine nella attribuzione delle sezioni specializzate anche le controversie relative alle invenzioni universitarie, di cui all'art. 65 del progetto ⁷⁹.

b) la normativa antitrust

La attribuzione di maggior rilievo ora riconosciuta alle sezioni specializzate è però relativa alla legislazione antitrust: l'art. 134 1° comma cit. richiama – come già detto- le controversie : << in materia di illeciti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale>>

⁷⁸ BARBUTO (IV). *Sempre in punto di competenza, va rilevato che l'art. 64 del progetto di Codice stabilisce che se non si raggiunge un accordo circa l'ammontare dell'equo premio, alla determinazione provvede un collegio di arbitratori. BARBUTO reputa che l'arbitraggio in questione sia – a pena di incostituzionalità – facoltativo e non obbligatorio; quanto poi alla scelta del terzo arbitro, reputa che avrebbe dovuto essere affidata al presidente della sezione specializzata nel cui circondario rientra il "luogo ove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni", cioè sul presupposto che gli arbitratori ex art. 64 sono in realtà arbitri rituali.*

UBERTAZZI (II) *osserva che la norma dell'art. 64 relativa alla designazione del terzo arbitratore introduce una regola relativa alla competenza per materia*

⁷⁹ *Per altro verso Trib. Bologna 22 gennaio 2004, con riferimento alla responsabilità per concorrenza sleale compiuta dai dipendenti, richiama l'orientamento tradizionale sulla competenza del giudice del lavoro per le domande fondate su fatti commessi durante la pendenza del rapporto di lavoro.*

La norma, troppo sintetica, pone rilevanti problemi, che il legislatore avrebbe dovuto prevenire.⁸⁰ Il richiamo, quanto all'antitrust nazionale, è evidentemente all'art. 33 legge 10 ottobre 1990, n. 287. Deve escludersi che il legislatore, senza una espressa previsione, abbia inteso modificare il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario posto da tale norma.

D'altronde il richiamo agli illeciti rende palese il riferimento al 2° comma dell'art. 33 cit., che appunto prevede la competenza della corte d'appello in unico grado per le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché per i provvedimenti cautelari, nelle materie di cui alla legge stessa.

Il codice allora ha però introdotto – a mio avviso - una rilevante innovazione, tacitamente abrogando la competenza in unico grado del giudice d'appello.

Infatti dal comb. disp. commi 1 e 4 art. 134 Cod. si desume che il legislatore ha attribuito alle sezioni specializzate le controversie antitrust indicate senza peculiarità procedurali, vale a dire senza la concentrazione del giudizio in un unico grado di merito.

Pertanto – secondo le regole ordinarie – le controversie di cui all'art. 33 2° comma cit. saranno decise, in primo grado, dalle sezioni specializzate di tribunale territorialmente competenti, secondo il rito proprio di queste, ed in appello dalle corrispondenti sezioni d'appello.⁸¹

Tale uniformazione delle controversie antitrust alle regole generali trova riscontro anche quanto all'altra – e più innovativa – attribuzione antitrust conferita alle sezioni specializzate, quella relativa alle controversie relative alle fattispecie di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato UE afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale.

Anche tale previsione, specie con riferimento alla limitazione espressamente prevista (il concetto di "afferenza" sembra echeggiare quello di "interferenza") porrà problemi interpretativi.

Il legislatore ha comunque voluto dare attuazione al Regolamento UE 1/2003 del 16 dicembre 2000, concernente l'applicazione delle regole della concorrenza di cui agli articoli 81 ed 82 del Trattato UE (che dal 1 maggio 2004 sostituisce il Regolamento 17/1962) il quale "decentra" presso le giurisdizioni nazionali ampia parte del diritto antitrust comunitario; in particolare è prevista la competenza dei giudici nazionali, in materia di antitrust, anche con riferimento alle c.d. esenzioni (v. artt. 3, 6).⁸²

18) il rito societario e le sezioni specializzate

L'applicazione alle sezioni specializzate del rito societario, di cui al D.leg. 5/2003, non costituisce una misura davvero sorprendente: era stata anzi da taluno auspicata - e con forza - già all'indomani della legge delega.

Il legislatore delegato – lo si è visto - ha provveduto diversamente, certamente per i dubbi sulla delega pure esaminati, e forse anche perché il D.leg. 5 cit. all'epoca della elaborazione e poi della promulgazione del D.leg. 168/2003 era stato promulgato ma non era ancora in vigore; non pochi, anzi, prenotavano che, almeno nel testo originario, non sarebbe mai divenuto realmente operativo. Sicché sarebbe stato davvero singolare introdurre subito il rito societario per materie, quelle devolute alle sezioni specializzate, diverse da quelle per le quali il rito era stato previsto, e con la concreta possibilità che mai (o mai in quella forma) sarebbe stato

⁸⁰ UBERTAZZI (II) ritiene che il Codice, attribuendo alle sezioni specializzate la competenza sul diritto antitrust comunitario e nazionale, abbia ecceduto dalla delega legislativa

⁸¹ Trib. Roma, 25 novembre 2003, ha affermato la competenza del tribunale in una controversia attinente al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale tra una impresa e una P.A., per avere la prima – in violazione dei patti – partecipato ad una intesa anticoncorrenziale, in quanto non sussumibile nella norma dell'art. 33 l. 287/90, ma in quelle generali degli artt. 1223 c.c. ss

⁸² V. il commento al Reg. 1/2003 in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve cit.*, 2093 ss. V. anche GHIDINI, PANUCCI, *Le controversie antitrust alla luce del Regolamento comunitario n. 1/2003*, *Dir. industriale*, 2004, 61; SCUFFI, 222.

FRIGNANI *La messa in opera delle nuove norme antitrust comunitarie (Reg. 1/03 e i suoi riflessi nel diritto italiano)*, *Dir. industriale*, 2004,

applicato al contenzioso societario.

Invece il D.leg. 5/2003 è entrato puntualmente in vigore, come previsto, e senza modifiche, il 1 gennaio 2004.

Da qui allora nuove pressioni per l'applicazione alle materie devolute alle sezioni specializzate; il legislatore della seconda delega, quella del Codice, ha provveduto, come si è visto, in conformità.

Non può negarsi – fermi i dubbi di costituzionalità sulla delega, e quelli di merito che saranno presto esaminati – che la scelta del legislatore non è priva di coerenza.

Una volta introdotto il rito speciale per la materia societaria, almeno nelle intenzioni funzionali alla celerità dei giudizi, difficilmente avrebbe potuto non essere esteso alle materie, comunque affini, devolute alle sezioni specializzate (anche se resta la anomalia che il diritto societario non ha ancora un giudice proprio, a sua volta specializzato).

Oltretutto non pochi spunti del D.leg. 5/2003 anticipano – in via quasi sperimentale – profili previsti in via generale, in sede di radicale riforma del codice di rito, dal c.d. progetto Vaccarella.

Il diritto processuale societario, dunque.

A ben vedere – anzi – dovrebbe dirsi, ormai, rito industriale/societario, atteso anche che il contenzioso industrialistico è quantitativamente più ampio di quello societario.

Questa non è assolutamente la sede per esaminare, anche per estremi capi, il rito introdotto dal D.leg. 5/2003.

Vanno però confermati i timori espressi dalla dottrina circa il valore di una riforma che – “privatizzando” la fase preliminare del processo, è in realtà molto lontana da quel che è, oggi, il processo anglo – americano, che pure assume come modello.

V'è di più.

Il Codice non rinvia al D.leg. 5/2003 nella sua interezza, ma solo alle << norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III >> restano escluse, in particolare, le norme del titolo II, capo III, sul procedimento sommario di cognizione, e del titolo IV, procedimenti in camera di consiglio; probabilmente una stesura meno affrettata dell'art. 134 Cod. avrebbe potuto trovare per tali istituti un qualche spazio applicativo anche per i procedimenti innanzi alle sezioni specializzate. Quel che rileva, tuttavia, è che non c'è piena coincidenza tra il procedimento societario e quello innanzi alle sezioni specializzate.

Quest'ultimo finisce per essere una sorta di tertium genus, costituito:

dalle norme del D.leg. 5/2003 richiamate dall'art. 134 del Codice

- dalle norme previste dal capo III del Codice, tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (che riordina le non poche norme processuali della legge marchi e di quella invenzioni)
- dalle norme del Codice di procedura civile, in forza della clausola di chiusura contenuta nell'art. 134 Cod.

Si tratta di un complesso eterogeneo, un ibrido che porrà, all'interprete, in primo luogo ai giudici, non poche difficoltà interpretative. Eppure la legge delega prevedeva – lo si è ripetuto più volte, l'introduzione di un procedimento “volto ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari”....

C'è spazio per una ultima osservazione: non essendo la materia del diritto d'autore disciplinata dal Codice, compresi i profili procedurali, la previsione dell'art. 134 non si estende a tale relevantissimo settore.

Ne segue una grave frantumazione del rito da seguire innanzi alle sezioni specializzate: mente infatti per tutte le materie richiamate dal Codice opererà il rito industriale/societario, prima delineato, per il diritto d'autore (che resta, come detto, di competenza delle sezioni) dovrà applicarsi il rito ordinario.

Da qui intuibili problemi operativi e giuridici; si pensi così all'ipotesi di domanda proposta ex art. 2598 c.c., ma “interferente” (direttamente o indirettamente) con un diritto di proprietà intellettuale: quale sarà il rito applicabile?

A mio avviso quello speciale, “proprio” delle sezioni: la questione, però, creerà sicuramente rallentamenti e possibili “trappole” per le parti

19) Il nuovo procedimento cautelare e le sezioni specializzate

L'attenzione degli industrialisti si è però incentrata – quanto alle norme del D.leg. 5/2003 applicabili – sul procedimento cautelare, disciplinato dagli artt.23 e 24.⁸³

Il profilo di maggior rilievo riguarda la espressa esclusione della applicazione dell'art. 669 octies c.p.c. per i procedimenti ant causam, di cui all'art. 23, 1 comma Decr.

Pertanto, una volta accolto il ricorso cautelare, la parte vincitrice non ha l'onere di instaurare, a pena di inefficacia, nel ristretto termine di 3° giorni, il giudizio di merito.

Le ordinanze cautelari – enuncia espressamente la norma cit.- non perdono efficacia se la causa non viene iniziata.

Si è quindi introdotta una certa stabilità dei provvedimenti cautelari, fermo che la loro autorità – come prevede l'art. 23, 6° comma Decr., non è invocabile in un diverso processo.

Si è anche attenuato il nesso di strumentalità tra tutela cautelare e diritto cautelando, e quindi la stessa rigida distinzione tra procedimenti cautelari e sommari: ciò potrà avere rilevanti conseguenze, ad esempio, quanto alla individuazione del periculum in mora o all'onere, di fonte giurisprudenziale, di indicazione della causa di merito.

Il modello è, evidentemente, il référé del processo civile francese.

Si tratta di misure auspicate da tempo in dottrina, non solo per il processo societario, e che potrebbero avere grande rilievo per i giudizi industrialistici, attesa anche la diffusione di domande cautelari di "attacco".

La questione però è più complessa: l'art. 2 cit. non esclude infatti l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito per tutti i procedimenti cautelari, ma solo per

<<i provvedimenti d'urgenza e (gli) altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito>>.

La norma ha destato perplessità, in primo luogo perché affida la individuazione dei provvedimenti cautelari rispetto ai quali il beneficiario può evitare la instaurazione del giudizio di merito, senza pregiudicarne l'efficacia, ad una nozione teorica, quella dei provvedimenti cautelari anticipatori, utile didatticamente ma di <<di dubbia adeguatezza per fondare su di essa l'operatività di una disciplina normativa processuale che impone alla parte una scelta, instaurare o meno il giudizio di merito dopo aver riscosso una misura cautelare ante causam, che – ove risulti erronea- può rivelarsi foriera di non sempre rimediabili pregiudizi>>.

In definitiva la norma in esame ha anche introdotto la nuova distinzione tra misure autonome o meno.

E' inoltre adombrata la distinzione, pure possibile fonte di dubbio, tra provvedimento d'urgenza e provvedimento cautelare anticipatorio: la soluzione preferibile, anche sotto il profilo della costituzionalità, sta nel considerare i primi species dei secondi.

La distinzione tra i provvedimenti anticipatori, autonomi, e quelli che tali non sono va riferita, secondo alcuni autori, al periculum in mora che sono volti a fronteggiare.

- I primi – anticipatori – fronteggiano il pericolo da tardività, vale a dire il rischio che la durata del processo possa determinare, di per sé, un pregiudizio;

i secondi, conservativi, fronteggiano il rischio di infruttosità, vale a dire di sopravvenienza di fatti che rendano impossibile o più difficile la attuazione della sentenza.

Tipici provvedimenti anticipatori sono quelli inibitori, mentre ai provvedimenti conservativi si rapportano i sequestri, in primo luogo quello conservativo e quello giudiziario.

Si diceva che vi è molta aspettativa circa la applicabilità dell'art. 23 ai procedimenti in materia di proprietà industriale; va anzi ricordato che quest'istituto potrebbe essere, nella prassi, soprattutto

⁸³ CRISTIANO, *I nuovi procedimenti in materia di diritto societario (il procedimento cautelare delineato dagli artt. 23 e 24 del D.leg. 5/2003)*, *Giur. merito*, 2004, 1602. MARINELLI, *Note in tema di tutela cautelare nel nuovo rito societario*, *Corr. Giuridico*, 2004, 1248

CASABURI (III), 269; SCUFFI, 222

FRUS, *Commento all'art. 23*, in *AA VV Il nuovo processo societario*, Roma, 2004, 655 ss

industrialistico, in quanto l'area di applicazione, in materia societaria, è piuttosto ristretta.⁸⁴

Ma quali saranno i procedimenti cautelari, di competenza delle sezioni specializzate, per i quali troverà applicazione la norma in questione, e quindi non vi sarà necessità di instaurazione del giudizio di merito?

Sicuramente l'inibitoria, disciplinata unitariamente dall'art. 131 del Codice, che qui riproduce le norme "gemelle" dell'art. 63 legge marchi e 83 legge invenzioni.

Poiché il Codice non disciplina il diritto d'autore, resta invece esclusa l'inibitoria prevista dall'art. 163 della legge aut., pur se in nulla si discosta dall'istituto disciplinato dal Codice e dalle leggi sulle privative cit.

Del pari l'art 23 non troverà applicazione per l'inibitoria per la repressione delle condotte di concorrenza sleale, fondata tradizionalmente sulla norma sussidiaria dell'art. 700 c.p.c. (mancando misura cautelare tipica), ciò ovviamente per le fattispecie di concorrenza sleale non riconducibili alla competenza delle sezioni specializzate, sopra richiamate.

In ogni caso, siffatto frazionamento dell'inibitoria appare del tutto irragionevole, e meritevole di censura anche sotto il profilo della costituzionalità.

La descrizione dovrebbe essere esclusa dalla applicazione dell'art. 23 cit.; la questione più delicata attiene al sequestro industrialistico, che il Codice disciplina in via generale all'art. 129, a sua volta derivante dall'art. 61 legge marchi e 81 legge invenzioni.

Si tratta di una misura certo conservativa, ma non solo, e comunque irriducibile al sequestro conservativo o a quello giudiziario; svolge una funzione probatoria, ma soprattutto preventiva, in quanto impedisce – con lo spossamento del contraffattore dei prodotti o mezzi con cui viola la privativa – la reiterazione della violazione, il che lo avvicina alla inibitoria (la distinzione resta però netta: quest'ultima contrasta la potenzialità dannosa della contraffazione o dell'illecito imponendo determinate condotte negative)⁸⁵.

In definitiva, quindi, il sequestro industrialistico è una misura complessa, sicuramente non considerata dal legislatore allorché ha dettato la norma in esame.

E' agevole prevedere che la giurisprudenza, si dividerà sulla assoggettabilità del sequestro in parola alla previsione dell'art. 23 cit., a seconda della funzione ritenuta prevalente.

Considerato poi che, nella prassi, i difensori sono soliti chiedere simultaneamente inibitoria e sequestro, nel dubbio, una volta conseguito le misure richieste, instaureranno comunque il giudizio di merito, così vanificando nei fatti la portata della riforma.

Quanto ai procedimenti cautelari in corso di causa, è prevedibile che potrà trovare larga applicazione (anche per i giudizi in corso?) l'art. 24 del D.leg 5/2003, quanto alla previsione del giudizio abbreviato, di cui al comma 4. Potrà farsi ricorso all'istituto – ad esempio – in materia di contraffazione dei marchi, in cui spesso, una volta deciso il ricorso cautelare, non vi è necessità del giudizio a cognizione piena, in quanto - trattandosi di questioni documentali – lo svolgimento di attività istruttoria è superflua.

Non manca, infine, un pur singolare profilo di possibile illegittimità della non obbligatorietà dell'introduzione del giudizio di merito: è configurabile il conflitto con l'art. 50 comma 6 dei TRIPs; tale norma prevede che le misure provvisorie perdano efficacia se il giudizio di merito non viene promosso entro al massimo 30 giorni dalla loro adozione (v. anche Dir. 48/2004).

⁸⁴ MARINELLI, cit., 1249. FRUS segnala che la più tipica inibitoria societaria, la sospensiva della delibera, va domandata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., nel giudizio di merito.

⁸⁵ SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e brevetti*, Milano, 2001, 221, il quale definisce il sequestro industriale come una misura sui generis. Si tratta di un rimedio – ma così anche la descrizione – con una funzione anche e prettamente interdittale, in quanto <<tende ad impedire l'ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti o contrassegnati dal segno distintivo imitato o usurpato, eliminandoli dal mercato: effetto questo che non si può di regola ottenere con il sequestro ordinario civilistico...il sequestro adempie altresì ' al fine ultimo di evitare il perdurare della violazione, togliendo al presunto contraffattore oggetti ed attrezzature utilizzate per propagarla, e svolge così una funzione preparatoria alle future sanzioni>>. V. anche SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale*, Padova, 1998, specie 142 e 263 ss

20) l'organizzazione delle sezioni specializzate

Il punto davvero cruciale della riforma attiene però alla organizzazione delle sezioni specializzate, il cui assetto – quale configurato dal D.leg. 168/2003 – non sarà modificato dal Codice.

Le sezioni sono “specializzate” in senso tecnico, per previsione della legge (pur se con una autonomia non paragonabile a quella delle sezioni lavoro).

Ogni sezione dovrà avere – secondo la previsione dell'art. 2 1° comma D.leg. 168/2003, almeno sei magistrati; peraltro l'organico di ciascuna sezione - in mancanza di diversa previsione – sarà stabilito, in sede tabellare, dal capo dell'ufficio; la stessa assegnazione dei magistrati avrà luogo con concorsi interni, senza l'intervento del CSM.⁸⁶

Qui incide negativamente una discutibilissima previsione della legge delega, secondo cui l'istituzione delle sezioni è <<senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né incrementi di dotazioni organiche>>; negli stessi termini – e non poteva essere diversamente – l'art. 1, inciso finale, del D.leg. 168/2003.

Da qui anche una ulteriore previsione dell'art. 2 2° comma del Decreto, secondo cui <<ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale>> (quest'ultima disposizione trova riscontro nell'art. 16, 3° comma della legge delega).⁸⁷

“Non un uomo non un soldo”, quindi, è il discutibilissimo proposito manifestato dal legislatore sulla riforma, pure fortemente voluta e presentata come una sorta di fiore all'occhiello.

E' ormai inutile ricordare che le riforme a costo zero sono destinate, inesorabilmente, a fallire⁸⁸.

⁸⁶ *Da qui un ulteriore profilo di inadeguatezza della riforma: magistrati esperti in diritto industriale, ma in servizio presso tribunali periferici, non sedi di sezioni specializzate, non potranno accedere a queste ultime (se non in seguito a trasferimento presso il tribunale sede di sezione specializzata, ed ulteriore concorso per l'assegnazione alla stessa).*

Quanto al numero dei magistrati per sezione, resta ferma la possibilità – riconosciuta anche dalla relazione al decreto – di aumentare il numero minimo di legge, tenuto conto delle esigenze della singola sede giudiziaria, nonché del carico di lavoro. La circolare del CSM sulla formazione delle tabelle prescrive, al riguardo, che nel determinare il numero di magistrati per sezione deve tenersi conto dell'urgenza di definizione delle controversie, urgenza che, in materia industrialistica, è particolarmente elevata. In concreto, però, consta che tutte le sezioni specializzate abbiano il numero minimo di giudici previsto dalla legge (sei, compreso il presidente, come consentito dalla delibera del CSM 23 luglio 2003 cit.).

Naturalmente – come precisato anche dalla Relazione – il capo dell'ufficio può aumentare il numero dei magistrati, <<ove richiesto dalle esigenze della singola sede giudiziaria, tenuto conto del carico di lavoro>>.

L'art. 46.4 Ord. Giud. stabilisce che nel determinare il numero dei magistrati per sezione, deve tenersi conto anche dell'urgenza di definizione delle controversie: ed è nozione indiscutibile che le cause industrialistiche presentano una urgenza quasi in re ipsa.

Quanto però l'aumento a sei del numero minimo dei magistrati per sezione, la Relazione richiama la <<possibilità che le sezioni siano investite della competenza a conoscere di un giudizio di rinvio>>. Qui sembra annidarsi un equivoco: non essendo previste competenze del tribunale in unico grado, i giudizi di rinvio, ex art. 383 c.p.c., competono alle Corti di Appello.

⁸⁷ *Rectius, le cause non rientranti nella elencazione dell'art. 3 D.leg. 168/2003 sono assegnate ai giudici, e non alla sezione specializzata: per esse valgono, ovviamente, e come pure rilevato, gli ordinari criteri di competenza per territorio, non potendo certo operare la competenza allargata delle sezioni specializzate.*

⁸⁸ *BONELLI, 106. Chi scrive ha dal canto suo osservato, non solo provocatoriamente: <<La norma in oggetto è allora un tipico esempio di “normativa rinnegante” (secondo la definizione di Italo Mereu). Vuol dire che da un lato si afferma un principio alto, nobile ma generico, cioè per fini di propaganda o di “immagine”.*

Dall'altro lato, però, si pongono norme “di dettaglio” o di attuazione (come quelle sulla mancata copertura finanziaria delle riforme che si vuole far fallire) che, nella realtà, rinnegano quel principio, impedendogli (in concreto) di trovare applicazione.

Eppure taluno, non certo irrazionalmente, aveva auspicato anche la dotazione di sale con mezzi e personale adeguato, per consentire lo svolgimento in videoconferenza – previe ovviamente le opportune modifiche legislative – delle udienze, evitando le lunghe e costose trasferte cui le parti sono costretti....

La Delibera del C.S.M. del 23 luglio 2003 cit. ha comunque stabilito che le sezioni specializzate devono istituirsi ex novo <<non potendosi considerare le attuali articolazioni interne agli uffici che già si occupino delle cause trattate in materia rispondenti alla nozione di sezione specializzata individuata dalla nuova disciplina>>.

Il CSM ho inoltre ripartito le dodici sezioni (verosimilmente riferendosi solo a quelle di tribunale) in tre “fasce”, sulla base del (presumibile?) contenzioso.

La prima comprende Roma e Milano.

La seconda Firenze, Genova, Trieste, Bari, Palermo, Catania⁸⁹.

La terza, che si individua per esclusione, comprende Torino, Venezia, Bologna, Napoli.

Per le due metropoli sarà possibile la destinazione esclusiva per tutti od una parte dei magistrati assegnati alle sezioni.

Tanto è avvenuto per la sezione specializzata presso il tribunale di Milano, dove alcuni magistrati trattano esclusivamente le controversie devolute alle sezioni specializzate, mentre gli altri – assegnati alla I sez. civile – trattano anche altre categorie di controversie.

Per la seconda fascia, quelle delle sezioni con minor contenzioso, << andrà valutata la possibilità di destinare in via ordinaria tutti i componenti della sezione specializzata anche ad altra sezione (eventualmente competente per discipline affini)>>.

Quanto alla terza fascia, in realtà quella delle sezioni di rilievo “intermedio”, il CSM si limita ad osservare che << resta salva la facoltà dei dirigenti di adottare tra i modelli organizzativi indicati quello maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di funzionalità dell’ufficio>>.

Quanto alle cause non ricomprese nell’art. 3 cit., e che pure possono assegnarsi alle sezioni specializzate, il CSM ha raccomandato che la scelta cada su settori omogenee: a parte (come già rilevato) le materie industrialistiche non direttamente rientranti nell’art. 3 cit., il riferimento è evidentemente alla materia commerciale.

Il CSM non ha posto reali e verificabili limiti a tale possibilità di assegnazione di procedimenti “altri”. Deve però ricordarsi - ai sensi del comb. disp. artt. 2 2° comma D.leg. 168/2003, nonché 16 3° comma della legge delega, che la sezione specializzata resta, in primo luogo, tale: vale a dire che i giudici ad essa assegnata devono trattare, in prevalenza, il contenzioso di cui all’art. 3 cit., che è – di norma – di notevole complessità in fatto e in diritto, e di rilevante valore economico (e ciò spiega la stessa istituzione delle sezioni specializzate); si tratta inoltre di un contenzioso ampiamente cautelare, che comunque richiede una definizione in tempi rapidi.

Il legislatore evidentemente non ha ancora compreso che le spese di giustizia, oltre che un obbligo, sono un investimento.

Eppure la riforma non sarà a costo zero – anzi...- per le imprese, che spesso, per ottenere tutela giudiziaria, dovranno adire un giudice lontano anche centinaia di chilometri rispetto a quello che sarebbe stato competente secondo la vecchia normativa (si pensi al caso della Sardegna); non sarà a costo zero per gli avvocati, specie di provincia, che rischiano la perdita di un contenzioso altamente qualificato; non sarà a costo zero per informatori, testi, consulenti ecc., pure costretti a defaticanti spostamenti. Né può trascurarsi, per gli uffici periferici (ma tali perché non ricompresi tra i dodici, sedi delle sezioni), l’effetto negativo dello svuotamento di competenze (con conseguente perdita di professionalità per i magistrati che ivi, fino ad ora, trattavano le cause industrialistiche).

Tutti questi costi, economici, di tempo, di professionalità, potranno dirsi compensati solo se la riforma assicurerà un “servizio” migliore, sotto tutti i profili, di quello prestato fino ad ora.

Sorprende ed amareggia, allora, la constatazione che – a causa della disposizione in commento - nelle materie di cui al decreto la giustizia sarà amministrata da pochi magistrati, solo in apparenza specializzati. Tali magistrati saranno infatti così oberati dal lavoro (ordinario e specializzato) che vi è il rischio, paradossale ma concreto, che il precedente assetto sarà oggetto di rimpianto>>.

⁸⁹ E’ per queste sezioni, in particolare, che si manifesta il rischio di svuotamento della specializzazione, attraverso l’assegnazione in misura largamente prevalente di procedimenti non rientranti in quelli indicati dall’art. 3 del D.leg. 168/2003

Pertanto il carico di lavoro non specializzato dovrà essere sempre ridotto – anche per le sezioni della II e III fascia di cui sopra – rispetto a quello espressamente richiamato dal decreto istitutivo delle sezioni specializzate.

In concreto, possono richiamarsi le diverse soluzioni adottate per i tribunali di Napoli e di Torino.

Il tribunale di Napoli ha adottato (cogliendo in verità accenni contenuti nella stessa delibera consiliare) la soluzione del doppio binario: i magistrati assegnati alla sezione specializzata restano anche assegnati ad altra sezione, ordinaria, salva la possibilità – allo stato realizzata solo per alcuni – di conseguire una riduzione del carico di lavoro per quest'ultima⁹⁰.

Il Presidente del tribunale di Torino invece – e ben più opportunamente – ha istituito ex novo una sezione specializzata, cui ha assegnato, tabellarmente, e beninteso oltre ai procedimenti di cui all'art. 3 cit. <<tutti i processi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3 e tutti i processi comunque rientranti nell'oggetto diritto industriale e proprietà intellettuale, compresi i procedimenti cautelari>>. Alla sezione specializzata sono state assegnate anche una quota dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e, fino alle recenti modifiche legislative, i procedimenti in materia di immigrazione (evidentemente non omogenei a quelli industrialistici, ma prescelti forse perché – in quanto sommari – non comportano la formazione di arretrato). I giudici torinesi sono inoltre gravati della definizione “stralcio” dei procedimenti loro già assegnati nella sezione di provenienza⁹¹.

21) la specializzazione dei giudici

il CSM ha disposto, con la delibera cit., che – nel bandire i concorsi per l'assegnazione dei posti di giudice della sezione specializzata – la scelta dovrà cadere, in primo luogo, sui magistrati che siano dotati di specifiche competenze di diritto industriale; le attitudini quindi avranno prevalenza assoluta rispetto alla anzianità.⁹²

La previsione è di assoluto rilievo, e ha dato un contenuto precettivo reale ad una norma – quella dell'art. 2.1 Decr. cit. – che altrimenti sarebbe rimasta una generica dichiarazione di intenti.

Peraltro, per gli uffici con minor carico industrialistico, è prevedibile che non vi è gran numero di magistrati con una effettiva e rilevante preparazione in materia: torneranno quindi ad operare, almeno in una prima fase, i tradizionali criteri di anzianità.

Resta però il rammarico che – a differenza della proposta Mirone – nulla si è previsto per la formazione “successiva”, permanente dei magistrati.

Quasi che la pratica giudiziaria possa, di per sé, assicurare preparazione e aggiornamento professionale.

⁹⁰ *La soluzione partenopea è fonte di gravi inconvenienti pratici; basti rilevare che i 6 magistrati – 5 giudici e un presidente – sono assegnati, per l'ordinario a ben 5 sezioni diverse, ed uno di essi addirittura svolge funzioni di GIP.*

Né può trascurarsi che – in mancanza di una cancelleria propria – la cancelleria è quella della sezione del presidente ed è cambiata, in un anno, tre volte (essendosi succeduti ben tre presidenti): con quali effetti in termini di efficienza e di ordinato svolgimento dei servizi è inutile qui rilevare.

⁹¹ *Provvedimento di variazione tabellare richiamato in trib. Torino, 10 ottobre 2003*

⁹² *Nell'assetto l'assegnazione dei magistrati tra il settore civile e quello penale, e nell'ambito del primo tra le sezioni specializzate, si fonda su concorsi interni, per titoli.*

La materia è disciplinata dalla circolare del CSM sulla formazione delle tabelle

Il § 40 – criteri di valutazione in materia di mobilità interna – richiama l'anzianità (nel ruolo e di servizio nell'ufficio) e, ma solo genericamente, le attitudini all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire. Solo per l'assegnazione dei posti che comportino la trattazione di cause in materia di famiglia, società, lavoro, fallimento, le attitudini (desunte dalla pregressa esperienza giudiziaria) prevarranno sugli altri criteri (§ 40.4).

Ne segue che – sino al D.leg. 168/2003 – nessun magistrato è stato assegnato ad una sezione, pur se semispecializzata in materia industrialistica – in forza di una valutazione positiva delle “specifiche competenze” possedute al riguardo. Al più tali conoscenze hanno avuto un ruolo residuale, rispetto alla anzianità.

22) rilievi finali (*in pessima republica, plurimae leges*)

In circa due anni, sempre che il Codice entrerà in vigore, il volto procedurale – per quel che qui interessa – della tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale è radicalmente mutato.

Le lacune, la scarsa qualità tecnica, le ambiguità delle norme, sia del D.leg. 168/2003 che del Codice, lasciano prevedere che siamo ancora lontani da un assetto definitivo. Molto dipenderà, per la riuscita dei nuovi istituti, in primo luogo delle sezioni specializzate, dal lavoro e dall'attività interpretativa delle sezioni stesse.

Vorrei però segnalare, in chiusura, che l'alluvionale successione di norme ha determinato, e soprattutto sta determinando, con il Codice, un frazionamento dei riti, non solo in via transitoria, assolutamente incompatibile con le esigenze di efficienza e di rapidità alla base delle riforme. Da qui l'aforisma di Tacito che dà titolo al paragrafo.

Ed infatti occorrerà distinguere tra:

- cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale anteriori al 1 (o 12) luglio 2003; seguono gli ordinari criteri di competenza, sono trattate secondo il rito ordinario (codice di procedura civile, salva l'applicazione degli istituti previsti dalle leggi speciali); la decisione è monocratica, salve le riserve di collegialità (nullità brevettuali e, parzialmente, dei marchi)

- cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale successive al 1 (o 12) luglio 2003; occorre ulteriormente distinguere:

- se ricomprese nell'art. 3 del D.leg. 168/2003 sono devolute alle sezioni specializzate, decise collegialmente, ma il rito resta quello ordinario

- se non ricomprese nell'art. 3 cit. resta fermo quanto indicato sub a)

- cause in materia di proprietà industriale, successive all'entrata in vigore del Codice dei diritti di proprietà industriale; occorre distinguere:

- se ricomprese nell'art. 134 Cod. e 3 D.leg. 168/2003 sono devolute alle sezioni specializzate, e decise secondo il rito industriale/societario

- se in materia di proprietà intellettuale (diritti d'autore e connessi) sono devolute alle sezioni specializzate, ma decise, collegialmente, secondo il rito ordinario

- se in materie non ricomprese dalle norme indicate sub 1), seguono gli ordinari criteri di competenza, sicchè sono devolute anche ai tribunali non sede di sezione specializzata, sono trattate secondo il rito ordinario, e decise dal giudice monocratico

Un scelta errata può comportare nell'ipotesi migliore lungaggini, nella peggiore nullità processuali.

Napoli – Roma, 19 ottobre 2004

Geremia Casaburi

Geremia.casaburi@virgilio.it