

LISTA TEMI CONVEGNO – ASSEMBLEA AIPPI 8 FEBBRAIO 2013

Le nuove sezioni specializzate in materia di impresa

MARINA TAVASSI - SEZ. SPEC. IMPRESA - TRIBUNALE DI MILANO

1) All'interno della sezione specializzata in materia di impresa sono state istituite due sottosezioni, rispettivamente per l'IP e il societario? Quali sono i rapporti fra le due sottosezioni, se istituite?

A Milano è stato adottato il modulo delle due sotto-sezioni "A" e "B", che nascono dalle preesistenti Sez. Spec. P.I.I. e Sez. 8°, specializzata in diritto societario ed assegnataria anche delle cause in materia bancaria, fideiussioni e mutui. Tale ultima materia viene portata avanti ad esaurimento.

Entrambe le sub-sezioni poi si dividono la materia degli appalti e la materia delle cessioni d'azienda, che per preesistente divisione tabellare è stata mantenuta in assegnazione alla Sez. Impresa.

La Sez. A si occupa di tutta la materia antitrust e della concorrenza sleale in genere (anche non interferente), mentre la Sez. B si occupa di tutto il diritto societario.

Le due sotto-sezioni hanno un coordinamento, che fa capo alla sottoscritta, per tutte le problematiche comuni. Tale coordinamento si esplica attraverso riunioni bimensili fra tutti i giudici delle sotto-sezioni e si sta svolgendo in modo molto proficuo ed interessante.

I giudici delle due sotto-sezioni sono sette e sette (sei più il presidente), essendo in arrivo due giudici per la Sez. ex P.I.I., che era ridotta in questi anni a soli 5 giudici (con due giudici a ruoli ridotti al 50%), pur avendo carichi medi negli anni intorno a 1.300 cause ordinarie e fino a 500 procedimenti cautelari.

2) Come ha inciso la riforma sul carico di lavoro, e quindi sui tempi dei procedimenti (cautelari e di merito)?

Allo stato non si ravvisano sostanziali cambiamenti dal momento che le due sub-sezioni hanno sostanzialmente mantenuto le rispettive competenze. Non si evidenziano ancora carichi in aumento a causa della competenza allargata al distretto della sezione ex societaria o mutamenti deflattivi per la creazione di Brescia per quanto riguarda la sezione ex P.I.I..

Il numero dei procedimenti in materia di appalti di rilevanza comunitaria è allo stato superiore alla media prevista (si ipotizzavano una ventina di casi l'anno), mentre ne abbiamo già ricevuti 24 in quattro mesi. Vengono distribuiti in misura paritetica ed automatica fra le due sezioni, compresi i cautelari.

3) L'aumento delle sezioni specializzate determina verosimilmente una "frammentazione" della giurisprudenza in materia IP, e maggiori difficoltà di avere una prassi uniforme tra le varie sezioni. Esistono meccanismi informali di coordinamento?

Sono convinta che l'aumento del numero determina una frammentazione della giurisprudenza. Tuttavia, la maggior preoccupazione a mio avviso è rappresentata dal fatto che non essendovi in diverse sedi giudiziarie un adeguato numero di controversie nelle materie specializzate, i giudici di quelle sezioni saranno chiamati ad occuparsi di altre materie e del tutto occasionalmente di quelle specialistiche. Quindi non potranno neppure specializzarsi.

I meccanismi di coordinamento sono rimessi all'iniziativa individuale, dovendosi prendere atto della circostanza che al momento la Scuola della Magistratura si è occupata di istituire

corsi in diritto societario ma non in diritto industriale e soprattutto non in materia antitrust (che è indubbiamente la più difficile e la più sconosciuta).

Sempre nell'ambito dell'iniziativa individuale, ricordo la Rivista edita da Giuffrè che nasce (con la direzione mia e di Massimo Scuffi) fra tutti i giudici delle già esistenti sezioni specializzate P.I.I. e che dovrebbe proseguire con il coinvolgimento anche dei giudici delle altre sedi delle Sez. Spec. d'Impresa.

4) Come sono stati risolti i problemi di formazione dei magistrati applicati alle sezioni, specialmente a quelle nuove?

Per ora, a Milano, sono stati utilizzati i giudici che già avevano fatto parte delle pre-esistenti sezioni specializzate. L'arrivo di due nuove unità alla Sez. A (ex P.I.I.) ha potuto utilizzare giudici che già in passato avevano acquisito una certa specializzazione.

A proposito della formazione, rimando a quanto detto al punto 3)

5) A quanto pare il brevetto unitario è alle porte; in che misura ritenete che il nuovo strumento inciderà sul funzionamento delle sezioni specializzate? Siete favorevoli alla costituzione, in Italia, di una corte regionale che si occupi delle vertenze brevettuali? Eventualmente, in quale città?

Il Brevetto Unitario è stato da tempo sostenuto da un gruppo di giudici italiani, fra i quali la sottoscritta, coinvolti a livello europeo nel progetto (vedi Forum annuale organizzato dall'EPO e dall'EPLAW a Venezia da diversi anni), come soluzione opportuna e necessaria a fronte delle disparità di trattamento, in termini processuali e sostanziali, che fino ad ora ha inficiato il meccanismo del *bundle* dei brevetti europei

Ritengo tuttavia che occorrerà un po' di tempo perché effettivamente si instauri una cultura che privilegi il sistema del brevetto unitario e le competenze delle Corti inserite in detto sistema.

La Corte Unitaria impiegherà un certo numero di giudici di tutti i Paesi aderenti, particolarmente qualificati, e di funzionari. Mentre i singoli Stati dovranno sopportare l'onere delle divisioni locali e regionali (punto 30 del Draft Agreement), l'onere per la Divisione Centrale viene sopportato da tutti gli Stati. Dunque una Divisione locale e regionale finirà per incidere direttamente sui costi di uno Stato.

Tuttavia va considerato che la sede di un Corte europea (anche della Divisione regionale) aprirebbe un nuovo mercato di servizi specializzati. Molti avvocati stranieri si sposterebbero presso la sede regionale. Crescerebbe nei professionisti ed operatori italiani del settore la consapevolezza dell'importanza di inserirsi in un ambiente internazionale, di conoscere le lingue straniere e di migliorare le proprie conoscenze con un confronto approfondito con la dottrina europea. Non senza trascurare i risvolti economici: si favorirebbe l'affluenza di personale tecnico e giuridico qualificato verso la sede di detta Corte. Ciò è già avvenuto a Monaco di Baviera grazie all'EPO (European Patent Office). Una tale presenza avrebbe altresì effetti culturali di lungo periodo: farebbe comprendere l'importanza della tecnologia, della ricerca, della crescita scientifica. Creerebbe nell'immediato posizioni professionali ben retribuite e nel lungo periodo avrebbe effetti anche sul livello della ricerca scientifica. Ciò è avvenuto con l'Ufficio europeo dei brevetti, il quale non a caso è stato ritenuto uno dei principali fattori dello sviluppo tecnologico della Baviera. L'interesse verso la sede della Corte non è solo determinato da ragioni di prestigio per il nostro Paese (l'Italia non ha presenza di istituzioni europee di rilievo nel campo della proprietà industriale e non ha sedi significative neppure in altri campi), ma anche da ragioni economiche e di sviluppo. Uno studio fatto presso una Università

americana (presentato dal Prof. Mario Franzosi) ha evidenziato che in Europa il fatturato per le cause di brevetto può arrivare ogni anno a tre miliardi di euro, e comunque, al di là di simile impressionante cifra, è evidente l'interesse che una simile istituzione potrebbe svolgere per il mondo delle imprese, dei tecnici, degli economisti, dei legali che sarebbero coinvolti a livello locale.

Per quanto riguarda il nostro Paese, circa un paio di anni fa un gruppo di giudici, di professori universitari, avvocati, professionisti e consulenti del settore della proprietà industriale (fra i maggiori esperti nazionali ed europei) ha costituito un "movimento di opinione" per proporre l'Italia come sede della Corte Centrale. L'iniziativa ha visto l'adesione di Confindustria, Assolombarda, Assonime, di tutte le associazioni degli operatori del settore (AIPPI, LES, INDICAM, ecc.). E' stato predisposto un documento sottoscritto da 42 giudici italiani, presentato ai diversi Ministeri coinvolti, Ministero dello Sviluppo Economico, delle Politiche Comunitarie, degli Esteri, della Giustizia, ed è stata presentata una mozione al Parlamento europeo da parte del gruppo dei Parlamentari europei italiani. Tutte tali iniziative hanno proposto come possibile sede Milano.

In particolare si è proposta Milano per una serie di ragioni:

- a Milano e in Lombardia si registra una forte concentrazione di brevetti e di controversie brevettuali (attualmente davanti alla sezione specializzata della proprietà industriale e intellettuale sono pendenti 330 cause che riguardano brevetti europei, oltre ad un centinaio di procedimenti cautelari, così ponendosi al primo posto in Europa per numero di controversie nel settore specifico);
- Milano è il maggior polo economico-produttivo a livello nazionale, ed uno dei maggiori a livello europeo;
- Milano è centrale rispetto alle altre nazioni europee, facilmente raggiungibile, ed è dotata di una forte vocazione comunitaria;
- Milano sarà sede dell'EXPO nel 2015, cosicché - posto che il periodo in cui la Corte dovrebbe essere operativa coinciderà con la fine dell'EXPO - si potrà proporre come sede una struttura individuata nell'ambito degli spazi già realizzati per l'EXPO;
- il Presidente della Regione Lombardia ha da tempo espresso il proprio appoggio all'iniziativa e manifestato l'interesse della Regione, analogo appoggio essendo stato garantito dal Consiglio Regionale e dal Sindaco Pisapia.

6) Il sistema del brevetto unitario prevede l'eventuale partecipazione di un tecnico al collegio giudicante. Pensate sia una buona idea? Credete che possa esservi spazio per una maggior partecipazione dei CTU anche nelle vertenze italiane, specie cautelari?

Credo che il nostro sistema, che prevede un coinvolgimento "esterno" dei CTU, funzioni molto bene. Il nostro meccanismo è stato da me personalmente presentato nel Convegno dei giudici europei di materia commerciale che si è svolto a Rotterdam nel 2007 e di recente nel Forum di Venezia dell'ottobre 2012. Ha suscitato molto interesse, tanto che la collega australiana (presente al Forum di Venezia, essendo l'Australia uno dei Paesi, anzi il principale paese ad avere in queste materia l'*enlarged court*) ha affermato che il meccanismo italiano le sembra il migliore nel panorama internazionale.

Personalmente, avendo avuto esperienze in appello di collegi composti da esperti, non sono del tutto contraria, ma ritengo che il sistema generalmente utilizzato per la consulenza degli esperti quali ausiliari del giudice funzioni egregiamente.

Naturalmente tale ausilio è abitualmente utilizzato, ove necessario, anche in sede cautelare, con l'impegno dei CTU e CTP di contenere i tempi, ma sostanzialmente con operazioni e valutazioni comparabili a quelle svolte in sede di giudizi di merito a

cognizione piena, tanto che a volte in tale sede non si provvede a rinnovare la CTU svolta in sede cautelare.

7) Il regolamento sul marchio comunitario prevede che ciascuno Stato designi i tribunali sui marchi comunitari nel numero più ristretto. La novella sembrerebbe ripartire anche questa competenza fra tutte le nuove sezioni (21). Ma la comunicazione al riguardo non appare ancora pervenuta. Dunque, allo stato, la competenza spetta a tutte le 21 nuove sezioni o alle 12 precedenti? In ogni caso, se venisse effettuata questa comunicazione, non si rischierebbe l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia?

Ricordo che l'art. 120 5° c. C.P.I. prevede che per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del Reg. CE n. 40/94 (ora art. 95 Reg. n. 207/2009) e dell'art. 80 del Reg. CE n. 6/2002 si intendono i tribunali di cui al comma 4 (le sezioni specializzate).

A mio avviso l'aumento a 21 sezioni delle Sezioni Spec. potrebbe comportare per l'Italia una procedura di infrazione, posto che gli impegni comunitari impongono l'indicazione di un numero ristretto di Tribunali. E' vero tuttavia che la forte Germania ne ha indicate anch'essa un gran numero. Tuttavia penso sarebbe molto opportuno, proprio per evitare la frammentazione delle competenze e un "annacquamento" della specializzazione, che almeno per i titoli comunitari fosse indicato che quali Tribunali dei marchi, dei disegni e modelli comunitari rimane salva l'indicazione fatta nel 2005 con riferimento alle originarie 12 sedi delle sezioni specializzate

8) Sulle domande di istruzione preventiva provvede il presidente della sezione ovvero, laddove sussista, direttamente il presidente della sottosezione?

A Milano provvedono i Presidenti delle due sotto-sezioni per le rispettive competenze, dovendosi aver presente che per la materia della propr. ind. le modifiche di cui al D.Lgs n. 131/2010 hanno sottratto la materia della descrizione alla competenza presidenziale (vedi art. 129 CPI), mentre è stata introdotta la competenza del presidente per la consulenza tecnica preventiva (art. 128) .

9) Ove la causa spetti ad altra sezione dello stesso tribunale, è disposta remissione al presidente ovvero si dichiara con ordinanza l'incompetenza?

Si è deciso, anche in una recente riunione del coordinamento, seguendo le indicazioni già espresse dal Presidente del Tribunale, di procedere a trasmissioni interne del procedimento, salvo naturalmente il caso in cui si pongano problemi di competenza territoriale.

10) Sono attratte presso la sezione le controversie impropriamente connesse solo nei casi di cui all'art. 3 co. 1 decreto legislativo 168/2003 come modificato, ovvero anche quelle impropriamente connesse a quelle di cui al comma terzo dello stesso art. 3 d.lgs. 168/2003?

Va tenuto presente che, a norma dell'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato ex art. 2 Legge n. 27/2012, le competenze delle sezioni specializzate sono così ridefinite:

(comma 1)

- a) controversie di cui all'art. 134 D.lgs. n.30/2005 (proprietà industriale)
- b) controversie in materia di diritto d'autore (L. n. 633/1941)
- c) controversie di cui all'art. 33 c. 2 L. n. 287/90 (legge nazionale antitrust)

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'UE (artt. 101-102 TFUE)

(comma 2)

...le cause e i procedimenti

relativi alla materia societaria: lett. a), b), c), d), e),

f) relativi a contratti pubblici d'appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria di cui sia parte una delle società di cui al presente comma ...

Le cause e i procedimenti relativi alla materia societaria, di cui alle lett. a), b), c), d), e), attengono a:

- rapporti societari
- trasferimento delle partecipazioni sociali
- patti parasociali
- azioni di responsabilità promosse dai soci contro gli amministratori e i dirigenti preposti ai documenti contabili
- influenza dominante di un altro società in virtù di particolari vincoli contrattuali
- coordinamento fra società
- gruppi cooperativi paritetici

Va distinto il comma 3 di detto art. 3 rispetto al comma rispetto alla previsione di cui all'art. 134 C.P.I. rimasta immutata. Infatti, a norma del comma 3, le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai commi 1 e 2, mentre l'ultima parte dell'art. 134.1 C.P.I. comprende le materie che presentano ragioni di connessione anche impropria.

E' noto che al concetto della connessione l'ordinamento riconduce le cause accessorie (art. 31 c.p.c.), le cause di garanzia (art. 32 c.p.c.), il caso del cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.), l'eccezione di compensazione (art. 35 c.p.c.), le cause riconvenzionali (art. 36 c.p.c.), il caso della pluralità di domande contro la stessa parte (art. 104 c.p.c., caso di connessione soggettiva facoltativa), o contro parti diverse, ma aventi identico *petitum e/o causa petendi* (artt. 102, 103), gli accertamenti incidentali (art. 34 c.p.c.).

Alcuni commentatori hanno supposto che la dizione utilizzata dal comma 3 dell'art. 3 D.lgs. n. 168/03 possa essere interpretata estendendo la competenza anche alle cause legate da connessione impropria.

E' certo che la competenza delle Sezioni Spec. va valorizzata con interpretazioni estensive, tuttavia è innegabile che si incontra presso il Foro una certa resistenza, determinata non certo dalla specializzazione (che al contrario piace moltissimo), ma dal raddoppio del contributo unificato che, in tempi di crisi, costituisce un problema.

Vorrei ricordare, oltre alla problematica della connessione impropria, ulteriori competenze che potrebbero risultare di incerta attribuzione. Sussistono così dubbi sulla rimessione alle Sez. spec. per l'azione di classe di cui all'art. 140 bis Cod. Cons. A Milano non tutte le azioni di classe sono attribuite alla competenza tabellare della Sez. Impresa, ma potrebbero esserlo, *ratione materiae*, le azioni di classe di cui alla previsione della lett c) dell'art. 140 bis (modif. art. 6 L. n. 27/2012) riguardante "i diritti (identici) omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (queste ultime azioni sono di competenza delle sezioni dell'impresa"

Altro tema riguarda le microimprese: La Legge n. 27/2012 ha inserito al comma I dell'art. 18 del Codice del Consumo, dopo la lett. d) dedicata alla definizione delle "pratiche commerciali fra professionisti e consumatori", un'ulteriore previsione sub d-bis), che qualifica le "microimprese" quali "*entità, società o associazioni che, a prescindere dalla*

forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, par. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003". Nell'art. 19 c. I Cod. Cons., alla previsione delle pratiche commerciali scorrette riguardanti un prodotto, è stato aggiunto: "nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 145".

Il nuovo testo ha esteso alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche, precisando tuttavia che per le stesse microimprese la tutela avverso la pubblicità ingannevole e comparativa è da individuarsi "in via esclusiva" nell'ambito del D.lgs. n. 145/07.