

Tavola rotonda su “Le sezioni Specializzate in materia d’impresa” – 16 maggio 2013, Milano – Organizzatori: AICIPI, AIPPI

1. L’incremento del numero delle sezioni specializzate e sue possibili implicazioni.

Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, create con il D.L.vo n.168 del 2003, erano 12 : Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Con la creazione delle “sezioni specializzate in materia di impresa” (D.l n.1 del 2012 e legge di conversione n.27 del 2012) alle 12 sopra menzionate se ne sono aggiunte altre 9 (Trento, Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Potenza, Catanzaro, Cagliari, nonché Brescia).

Ora quindi le sezioni specializzate sono in totale 21 con variazioni nel “bacino geografico” di alcune delle “vecchie” sezioni.

Alla luce di quanto sopra, ci si chiede se, a partire dal Settembre 2012 (da quando l’istituzione delle 21 sezioni è divenuta operativa) vi siano state variazioni nel numero delle cause nella materia della proprietà industriale instaurate innanzi alle vecchie sezioni.

Ad esempio, la creazione della sezione di Brescia sta portando ad un alleggerimento del carico di lavoro di Milano ?

Più in generale, si prevede che, per la proprietà industriale-intellettuale, proseguirà l’andamento che si è avuto finora, in cui la stragrande maggioranza del contenzioso si è concentrato su alcune sezioni, anzitutto Milano, ma anche Roma, Torino, Venezia, Napoli e, in misura minore, Bologna ?

E’ da temersi una “frammentazione” della giurisprudenza o si può ritenere che in pratica le sezioni con i minori carichi di lavoro seguiranno la giurisprudenza delle sedi “maggiori”?

1.1 La risposta alla prima domanda è orientativamente negativa. Non esiste una variazione apprezzabile dei flussi.

Alla fine di gennaio 2013 risultavano i seguenti dati di procedimenti in ingresso:

- 2012 contenzioso ordinario 76 di cui 31 cautelari
- 2013 contenzioso ordinario 40 di cui 14 cautelari
- 2012 volontaria giurisdizione 6
- 2013 volontaria giurisdizione 4

Ho fatto eseguire una nuova analisi per forza di cose sommaria e orientativa, che andrebbe verificata dall’ufficio statistico con il controllo specifico dei codici di classificazione, anche se il margine di errore è sicuramente modesto (qualche causa).

Sono stati considerati distintamente:

- i flussi del Tribunale delle imprese (distinguendo le cause e i procedimenti già di competenza della sezione specializzata PI e gli altri);
- del contenzioso ordinario diverso dal Tribunale delle imprese, di competenza dalla 1° sezione civile,
- del contenzioso in materia di disciplina dell'immigrazione.

I dati (di procedimenti in ingresso) sono i seguenti:

- procedimenti ordinari, cautelari compresi 631
- procedimenti sommari in materia di stranieri 209
- procedimenti TI, compresi cautelari 116 (di cui 48 in materia di PI)

La proiezione annuale (116 x 3) dei dati sopra ricordati fa ipotizzare un flusso annuo di circa 348 procedimenti contenziosi del TI; l'ipotesi è avvalorata dal confronto con il rilievo dei primi 4 mesi (ottobre 2013-gennaio 2013) che curiosamente aveva fatto registrare lo stesso numero di 116.

Tale analisi ha consentito di accertare che i nuovi procedimenti già di competenza della sezione specializzata PI ammontano al 41,37% dei procedimenti attribuiti al TI e al 5,02 % del totale dei procedimenti attribuiti alla Sezione.

1.2 La seconda domanda ovviamente è rivolta ai colleghi di Milano.

1.3. Quanto alla terza domanda ritengo che non ci sarà una sostanziale alterazione dei flussi.

E' ben noto che nella materia della proprietà industriale le parti godono di una certa libertà nella scelta del foro, anche senza cadere nella pratica del *forum shopping*, sicché immagino che certe sezioni di nuova istituzione, almeno nella materia della PI, finiranno con l'essere assai poco frequentate, se non addirittura "ignorate" e che il contenzioso continuerà a distribuirsi fra le sezioni in passato più adite (ovviamente con l'eccezione della neo istituita Brescia che potrebbe acquisire un certo rilievo).

Il rischio di una frammentazione giurisprudenziale effettivamente sussiste ma non lo enfatizzerei oltre misura.

Non esistono meccanismi di coordinamento "istituzionalizzati" o anche solo "informali"; ovviamente un importante ruolo di coordinamento è stato garantito sino a pochissimo tempo fa dall'eccellente attività di formazione svolta dal CSM, i cui incontri di studio, periodicamente dedicati ai temi del diritto industriale e della concorrenza, normalmente concentravano in Roma i giudici delle sezioni specializzate di tutta Italia, sia come relatori, sia come discenti (certamente su cadenze tendenzialmente annuali); si tratterà ora di vedere se il "testimone" della staffetta sarà raccolto con altrettanta efficacia dalla neonata Scuola della Magistratura di Firenze.

In ogni caso vi è una buona circolazione delle soluzioni giurisprudenziali, sia perché tra i giudici delle sezioni vi sono numerosi studiosi della materia che frequentano il dibattito scientifico, sia perché la specializzazione dei difensori costituisce in realtà la miglior risorsa per la divulgazione “naturale” dei provvedimenti.

Talora comunque capita che di fronte ad un problema nuovo e importante vengano attivati contatti personali fra i magistrati specializzati.

Il requisito della specializzazione, pur astrattamente prescritto dalla legge (art.2 d.lgs.168/2003 “*I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze*”), in pratica non può che costituire un criterio preferenziale di selezione fra più candidati allo stesso posto, che si basa, sovente, sull’aver trattato in passato la materia, o essersi occupato di materie affini.

Nella fattispecie i giudici della 1° sezione civile praticavano la materia commerciale societaria ed erano destinatari preferenziali dei provvedimenti cautelari in materia di industriale nel periodo feriale, in assenza di giudici della sezione PI (secondo le disposizioni tradizionalmente impartite dalla presidenza per la distribuzione degli affari in periodo feriale).

Mi pare il caso di aggiungere il mio personale convincimento, che so condiviso da autorevoli avvocati industrialisti, che il miglior fattore di specializzazione del giudice non è rappresentato tanto dal suo bagaglio culturale e scientifico pregresso, quanto dalla pratica sistematica della materia, in un continuo processo di acculturazione reciproca con tutti i protagonisti del processo.

Il buon giudice specializzato – ossia un giudice che decide bene, rapidamente e in modo ragionevolmente prevedibile *ex ante* - va identificato non tanto in uno studioso della materia (requisito che ovviamente non guasta ...) quanto in un magistrato che tratta frequentemente la materia e si cimenta sistematicamente con i suoi ricorrenti problemi attraverso le discussioni dei difensori e il confronto dei colleghi nelle camere di consiglio.

Su questo punto vorrei introdurre una riflessione più generale con riferimento alle aspre critiche sollevate dagli industrialisti (ivi compresi i giudici specializzati) nei confronti dell’istituzione del Tribunale delle imprese per l’attribuzione ai giudici della PI anche di altre materie specialistiche, repute, giustamente, eterogenee, ancorché in parte riconducibili al diritto commerciale.

A tal proposito si deve sgombrare il campo da un equivoco di fondo.

O si dice che il giudice specializzato in PI deve frequentare solo quella materia, senz’altre commistioni che impieghino diversamente la risorsa della sua “forza-lavoro” ed allora ogni corretto ragionamento deve partire dal dato di fatto che in Italia ci sarebbe lo spazio per costruire due, o al massimo tre, Tribunali specializzati, strutturati nel rispetto di tale principio informatore.

Oppure si prende atto dell’irrealizzabilità di una siffatta soluzione per una pluralità di ragioni, soprattutto geopolitiche, legate alla distribuzione

territoriale degli uffici nella nostra lunga penisola; e a rammentarcelo stanno le vicende, più o meno recenti, che hanno portato nel 2003 alla proliferazione delle sezioni specializzate in materia di PI sino a 12, e poi nel 2012 alla ulteriore proliferazione dei Tribunali delle imprese sino a 21.

E allora, al contempo, occorre prender atto che i giudici delle sezioni specializzate (fatta eccezione per Milano e Roma) lavorano per la parte di gran lunga prevalente o addirittura preponderante del tempo, occupandosi di altre materie, come prevede e continua a prevedere anche dopo l'intervento normativo del 2012, l'art.2, comma 2, del d.lgs.168 del 2003, sicché l'attribuzione in questo bagaglio extra di un contenzioso piuttosto che un altro rappresenta una circostanza del tutto neutra rispetto al problema dell'efficienza del giudice della PI.

V'è anche da riflettere sulla reale omogeneità in siffatta prospettiva delle controversie in tema di brevetti, marchi, concorrenza, diritto d'autore, tradizionalmente affratellate sotto l'etichetta della PI.

Probabilmente le uniche controversie che richiederebbero una super-specializzazione *full time* sono quelle in tema di brevetti per le quali l'introduzione del brevetto unitario e l'accentramento della tutela giurisdizionale potrebbe automaticamente fornire soluzione al problema.

2. Competenza alternativa di più giudici e possibile “forum shopping”?

Viene riconosciuto che, in base alle norme sulla competenza (art.120 Cpi), le parti hanno una certa libertà nella scelta del foro .

In un'ordinanza del Tribunale di Roma, sez. specializzata (27.11. 2006, Rassegna 2006 n. 225) si afferma: *“Nel caso di concorrenza sleale commessa in più luoghi, sono alternativamente competenti tutti i giudici dei diversi luoghi in cui l'evento dannoso si è verificato dove la condotta si realizza o il danneggiato ha sede e gli effetti del c.d. forum shopping non possono essere evitati”*.

Condividete senz'altro questa affermazione o ritenete viceversa che esistano circostanze o contesti (quali ?) in cui non la sottoscrivereste ?

Ho reperito la massima, secondo la quale *“Qualora venga chiesta in sede cautelare l'inibitoria di una condotta asseritamente illecita, per violazione della normativa sulla concorrenza sleale, che sia stata posta in essere nell'ambito di tutto il territorio nazionale, sussiste la competenza territoriale del giudice avente sede in uno dei luoghi dove risultano compiuti fatti potenzialmente pregiudizievoli per il concorrente (nella specie, avendo il ricorrente dedotto l'illiceità della commercializzazione e reclamizzazione di un servizio telefonico, si è affermata la competenza del giudice del luogo in cui erano stati diffusi e pubblicati alcuni quotidiani che ospitavano la campagna promozionale di tale servizio e si trovavano altresì affissi i relativi cartelloni pubblicitari).(Tribunale Roma, 29/11/2006 Soc. Telecom Italia c. Soc. Vodafone Omnitel, Foro it. 2007, 3, 980).*

Mi pare quindi che l'affermazione contenuta nella citazione vada oltre l'effettiva *ratio decidendi* del caso concreto, visto che la competenza risulterebbe radicata sulla base del collegamento territoriale con i luoghi in cui è stata posta effettivamente in essere una condotta pregiudizievole.

Non condividerei quindi in modo generalizzato l'affermazione contenuta nel quesito, specie laddove permetterebbe di ascrivere sistematica rilevanza a ogni luogo in cui si manifesti il pregiudizio e anche sempre e comunque al luogo della sede del danneggiato.

Il problema è assai complesso e andrebbe affrontato in modo analitico e sistematico.

Entrano in gioco varie norme, come:

- l'art.120, comma 6 c.p.i. che attribuisce rilievo al luogo di commissione dei fatti assunti come lesivi di un diritto di p.i., ritenuto regola speciale (*"Il criterio di attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo ove sono stati commessi i fatti lesivi di un titolare di proprietà industriale non è derogato dalla disciplina della competenza per connessione, nell'ipotesi di azioni proposte nei confronti di più convenuti. In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al genus degli art. 18 e 19 c.p.c., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo"* (Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2011, n. 21192 Foro it. 2012, 7-8, 2144).

Ovviamente è necessario che i compartecipi siano coinvolti effettivamente nel giudizio: *"Per radicare la competenza di cui all'art. 120, comma 6, d.lg. n. 30 del 2005 è necessaria la prospettazione da parte dell'attore di una condotta lesiva attribuita alla controparte e posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito, mentre la deroga consentita dagli art. 33 e 103 d.lg. citato ai criteri di competenza territoriale (con la possibilità di evocare in giudizio, grazie al cumulo soggettivo, i litisconsorti facoltativi dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di un altro di essi) non viene in considerazione nel caso in cui l'attore non abbia ritenuto di coinvolgere nel giudizio i titolari degli esercizi in cui il prodotto asseritamente contraffatto è stato venduto."* (Tribunale Torino, 07/04/201);

- e l'art.20 c.p.c. che attribuisce rilievo (almeno per le violazioni della disciplina della concorrenza c.d. pura e per le violazioni del

diritto d'autore) al luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (ossia il luogo di verifica dell'evento dannoso).

La trasposizione di queste regole al procedimento cautelare (in cui il ricorrente *certat de damno vitando*) e la regola di cui all'art.669 ter c.p.c. pone problemi ulteriori.

Preferisco non esprimere in questa sede una opinione completa e definitiva sull'argomento, che richiederebbe molto più tempo e spazio, a maggior ragione perché vi possono essere state delle incoerenze interne nella giurisprudenza del mio ufficio, che dovranno essere compiutamente superate e armonizzate.

A mio parere uno dei punti tuttora più problematici riguarda l'illecito commesso via Internet in cui la giurisprudenza oscilla fra la tesi della competenza generalizzata e diffusa (con l'implicita autorizzazione al *forum shopping* indiscriminato) e la tesi del luogo di maturazione del pregiudizio, che in pratica si risolve nel collegamento al foro dell'attore, attraverso il rilievo ascrivito alla dislocazione del suo principale centro di affari e interessi.

Ad esempio: *"In caso di fatti lesivi commessi via Internet utilizzando un marchio di fatto, dal momento che la rete internet è territorialmente illimitata, la competenza per territorio si determina tenendo conto del luogo ove risiede o è domiciliato l'attore, o dove questi svolge l'attività cui il sito si riferisce, poiché, trattandosi di risarcimento dei danni, è questo il luogo ove si concentra il patrimonio della parte, depauperato dall'illecito."* (Tribunale Napoli, 26/03/2004);

"In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (Internet), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione. In caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguenti a diffamazione posta in essere via Internet tramite l'inserimento di un messaggio all'interno di un "newsgroup", il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari ed interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante."(Cassazione civile, sez. III, 08/05/2002, n. 6591);

"Il criterio di giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, per le violazioni dei diritti della personalità attraverso internet, sussiste la giurisdizione sia del giudice del luogo di stabilimento dell'autore dell'illecito, sia del giudice del centro di interessi del danneggiato, sia, infine, del giudice del luogo in cui l'informazione lesiva risulta accessibile. Per i primi due, la cognizione del giudice è piena, estendendosi all'intero danno ovunque prodotto; per il terzo giudice, invece, la cognizione è limitata al danno prodottosi in quello Stato.” (Corte giustizia UE, grande sezione, 25/10/2011, n. 509 eDate Advertising,X, Olivier e Robert Martinez c. MGN Limited Resp. civ. e prev. 2012, 3, 796).

In una recente pronuncia del Trib. Torino del 20.12.2012 è stata sostenuta una tesi parzialmente diversa con riferimento a un'attività di pubblicizzazione eseguita tramite la rete Internet, quanto agli aspetti prettamente commerciali, sull'onda delle suggestioni provenienti dalla giurisprudenza in tema di giurisdizione.

“Al proposito non è agevole la determinazione del c.d. locus commissi delicti, rilevante ai sensi dell'art.20 c.p.c. (nonché dell'art.120 C.p.i.), per la difficoltà di collegare ad un luogo preciso una condotta divulgata in modo amplissimo e generalizzato sulla rete.

V'è chi ha sostenuto che in siffatti casi la competenza sarebbe diffusa e generalizzata, con la conseguente possibilità per la parte offesa di una libera scelta del foro e non mancano precedenti in questo senso.

Per contrastare l'effetto potenzialmente discorsivo di tale teoria, che nella sostanza permette la pratica del “forum shopping”, la giurisprudenza più avveduta propone di concentrare la competenza del luogo in cui è sorta l'obbligazione da fatto illecito nel luogo di prima manifestazione del danno, adottando un criterio del tutto analogo a quello sul quale ha finito per consolidarsi la giurisprudenza sull'analogo tema della giurisdizione internazionale con riferimento all'art.5 della Convenzione di Bruxelles e del regolamento CE 44/2001.”

Il n.3 dell'art.5 del Reg.44/2001 attribuisce rilievo scriminante in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire).

Ad esempio:

- *“L'art. 5, n. 3, del regolamento Ce n. 44 del 2001 — il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire » - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l'azione proposta contro una società di rating, che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice*

italiano.”(Cassazione civile, sez. un., 22.05.2012, n. 8076; cfr altresì SS.UU. 27.12.2011, n.28811);

- “*In base all'art. 5 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge n. 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge n. 975 del 1984, secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto. Ne consegue che, nel caso in cui l'attore italiano chieda il risarcimento dei danni derivanti da interventi chirurgici eseguiti in Svizzera, la giurisdizione spetta al giudice di detto Stato, nel cui territorio la prestazione sanitaria ha avuto esecuzione ed i convenuti (clinica e medici) hanno la sede e il domicilio principale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando la natura extracontrattuale della prestazione, atteso che il luogo dell'« evento dannoso », ai sensi dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, è sia il luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia il luogo del cd. « danno iniziale », con conseguente esclusione — ai soli fini della giurisdizione — dei cd. « danni conseguenza ».”(Cassazione civile, sez. un., 22.11.2010, n. 23593).*

In conseguenza - per quel che riguardava l'imprenditore commerciale che agiva a tutela di diritti patrimoniali d'autore, quale licenziatario, in difetto di prova (e per vero anche di deduzione) circa la concretizzazione di un apprezzabile effetto di distorsione del mercato nel distretto di Torino (che avrebbe implicato lo svolgimento di un'attività commerciale concreta in tale area territoriale) è stato escluso un collegamento con la competenza territoriale del giudice adito.

E' stato inoltre ritenuto che tale competenza non potesse essere recuperata sulla base del luogo in cui l'imprenditore aveva il proprio centro di affari e interessi, giacché lì si producevano solo gli effetti secondari e derivati dell'atto illecito commesso, anche perché tale ragionamento finirebbe con il sostituire, pressoché automaticamente il *forum rei* con il *forum actoris*.

A risultati diversi si perviene però per il titolare del diritto morale d'autore che agiva anche a tutela del proprio diritto morale, per il quale evidentemente il luogo di prima concretizzazione del pregiudizio cagionato dalla condotta posta in essere nella rete si manifestava nel suo luogo principale di affari e interessi.

A tal proposito la giurisprudenza è consolidata:

- “*In caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguenti a diffamazione posta in essere via Internet tramite l'inserimento di un*

messaggio all'interno di un "newsgroup", il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari ed interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante.”(Cassazione civile, sez. III, 8.5.2002, n. 6591).

La connessione fra le azioni esperite, perché si tratta di litisconsorzio facoltativo attivo:

- *“In relazione al litisconsorzio facoltativo attivo, di cui all'art. 103 c.p.c., non è prevista nessuna possibilità di modificazioni della competenza per territorio derogabile di cui agli art. 18 e 19 c.p.c. per ragioni di connessione, a differenza di quanto è previsto dall'art. 33 c.p.c. in relazione al litisconsorzio facoltativo passivo.”(Cassazione civile, sez. III, 31.5.2005, n. 11609).*

così chiarisce il concetto il Supremo Collegio: “È ben vero, infatti, che "più parti possono agire" - come nella specie - "o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono, esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, della risoluzione di identiche questioni" (art. 103, primo comma, c.p.c.).

La previsione, che ne risulta, del litisconsorzio facoltativo - sia attivo, come nella specie, che passivo - non è accompagnata da contestuali modificazioni della competenza per territorio.

Modificazioni siffatte sono, bensì, previste "aliunde" (art. 33 c.p.c.). Riguardano, tuttavia, soltanto l'ipotesi del litisconsorzio facoltativo passivo. Ne risulta stabilito, infatti, che "le cause contro più persone, che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo". La "connessione" dà luogo, quindi, sia al litisconsorzio facoltativo attivo che a quello passivo. Solo per il litisconsorzio passivo, tuttavia, può comportare le previste modificazioni della competenza per territorio e peraltro esclusivamente attinenti alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 c.p.c..

Il litisconsorzio facoltativo attivo, invece, non comporta in nessun caso modificazioni di competenza.”

3. Il numero delle sezioni specializzate e la possibile violazione del Regolamento sul marchio comunitario e di quello sul disegno e modello comunitario.

I Regolamenti citati prescrivono che, per i “Tribunali dei marchi comunitari” e per i “Tribunali dei disegni e modelli comunitari “, gli Stati membri designino, nei rispettivi territori, “ un numero per quanto possibile ridotto “ di tali Tribunali

Poiché per l'Italia il numero di tali Tribunali risulterebbe ora di ben 21, ritenete che questo rappresenti una violazione della prescrizione dei Regolamenti sopra citati ?

Ritenete comunque che, anche in assenza di una tale violazione, sarebbe opportuno che l'Italia si attivasse per limitare il numero delle sezioni competenti in quanto "Tribunali dei marchi comunitari " e " Tribunali dei disegni e modelli comunitari " ?

Il rischio indubbiamente esiste, ma forse è solo teorico.

L'art.95 del regolamento 207/09/CE del 26.2.2009, in attuazione del 15° "considerando", dispone:

*"1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori **un numero per quanto possibile ridotto** di Tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «Tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.*

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, un elenco dei Tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti Tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*5. Fino a quando uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un'azione o domanda di cui all'articolo 96, per la quale le autorità giudiziarie nazionali sono competenti in applicazione dell'articolo 97, viene proposta dinanzi al giudice che sarebbe competente *ratione loci* e *ratione materiae* se si trattasse di una procedura relativa a un marchio nazionale registrato nello Stato interessato."*

L'art.120, comma 5, C.P.I. dispone "Per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 [nel frattempo superato dal Reg.207/09] e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. "

Il precedente comma 4 appunto dispone "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."

Ergo le modifiche apportate dal d.l. 1/2012 e dalla legge 27/2012 al predetto d.lgs.168/2003 rifluiscono automaticamente sull'individuazione dei Tribunali dei marchi e modelli comunitari.

Il problema sussiste negli stessi termini per i disegni e modelli comunitari soggetti all'art.80 del Reg.6/02/CE del 12.12.2001

Credo che il concetto di “*ridotto*”, indubbiamente vago ed elastico, possa acquisire più concretezza solo se rapportato alle soluzioni effettivamente praticate negli altri Stati dell’Unione; certo è che se 12 Tribunali potevano già sembrare al limite, il loro quasi raddoppio, per giunta in difetto di concrete motivazioni legate al contenzioso relativo al marchio comunitario, potrebbe far temere la paventata infrazione.

Vi è da dire però, in senso per così dire “tranquillizzante”, che mentre la gran parte dei Paesi dell’Unione ha un numero molto ridotto di Tribunali dei marchi comunitari, la Repubblica Federale Tedesca ci tiene, per così dire, in sicurezza, con i suoi 29 Tribunali di 1° istanza.

Tra l’altro, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dovrebbe avvenire “*immediatamente*”.

Indubbiamente sarebbe auspicabile, per prevenire il possibile contrasto con le regole comunitarie e comunque in linea di opportunità, che l’Italia si attivasse per limitare il numero delle sezioni competenti in quanto “Tribunali dei marchi comunitari” e “Tribunali dei disegni e modelli comunitari”.

4. Varietà delle materie attribuite alle “sezioni specializzate in materia di imprese”

La competenza per materia delle “originarie” sezioni specializzate (quelle create con il D.L.vo 168 del 2003) riguardava il diritto della proprietà industriale ed intellettuale (diritto d’autore) nonché la concorrenza sleale per le fattispecie “interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

Con la creazione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le sezioni sono divenute competenti per varie altre materie: normativa antitrust, una parte importante del diritto societario, contratti pubblici d’appalto di rilevanza comunitaria etc.

In termini quantitativi quale è il rapporto tra il contenzioso industrialistico ed il contenzioso non industrialistico (in particolare societario) ?

Quali sono i criteri per la ripartizione, all’interno della sezione, fra la parte industriale/intellettuale e la parte non industriale/intellettuale (segnatamente societaria)?

Si opera in modo che i giudici provenienti dal contenzioso societario continuino ad occuparsi prevalentemente di quello o possano occuparsi anche di contenzioso industrialistico?

Per quanto concerne la prima domanda, le proiezioni del primo periodo di vita del TI farebbero pensare ad un rapporto 60/40 a favore del contenzioso diverso dalla PI, occorre poi considerare i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione che riguardano sostanzialmente solo il societario.

Per quanto attiene alla seconda domanda, non vi sono allo stato criteri di discriminazione per l’assegnazione dei procedimenti di competenza della sezione specializzata; dopo un periodo iniziale di rodaggio (di circa 5 mesi) in

cui era stata mantenuta la bipartizione per specializzazione societario/industriale esclusivamente per i procedimenti cautelari monocratici, a tutti i giudici della sezione vengono assegnati indistintamente, rigorosamente secondo criteri oggettivi e automatici, i procedimenti rientranti nella competenza di legge.

Pertanto i giudici provenienti dal contenzioso societario non si occupano più prevalentemente di quello ma si occupano nella stessa misura anche di contenzioso industrialistico.

5 . L'organico delle sezioni specializzate.

La norma, che istituì nel 2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, stabiliva che le sezioni “ sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze” (D.L. vo 168 del 2003, art.2, co.1).

Nella norma che ha creato le sezioni specializzate in materia di impresa (e ne ha portato il numero da 12 a 21) non c'è più l'indicazione di un numero minimo dei componenti della sezione.

E' stato viceversa ribadito che l'istituzione delle sezioni specializzate “non comporta incrementi di dotazioni organiche” (D.L. n.1 del 2012 e Legge di conversione n.27 del 2012).

Qual'è l'attuale organico delle sezioni presenti all'incontro odierno ?

L'organico attuale è composto da un presidente di sezione, dieci giudici più due ulteriori giudici in corso di assegnazione in adempimento delle procedure di un concorso interno volto ad attuare il concorso nazionale che ha destinato al TI Torino un incremento di due unità.

6. La futura nuova “geografia giudiziaria”.

Dal prossimo Settembre dovrebbe cominciare ad essere attuata la riorganizzazione degli uffici giudiziari, in applicazione di due decreti legislativi del 2012 (n. 155 e n.156), che comporterà in particolare la soppressione di 31 Tribunali “minori” ed il loro accorpamento, con i relativi contenziosi e magistrati, da parte di altri Tribunali .

In questo quadro ad es.il Tribunale di Genova accorperà il sopprimendo Tribunale di Chiavari ed il Tribunale di Torino accorperà quello di Pinerolo.

Ci si chiede se questa riorganizzazione potrà portare dei benefici per le sezioni Specializzate, cioè la possibilità di acquisire nuovi magistrati provenienti da Tribunali “soppressi”, o al contrario il rischio di perderne, o se la suddetta riorganizzazione non avrà ripercussioni sugli organici delle sezioni.

Ritengo che la prevista riorganizzazione non dovrebbe avere ripercussioni, almeno significative, sugli organici della sezione di Torino.

7. Modelli organizzativi delle sezioni specializzate.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con una delibera dell'11 luglio 2012 ha proposto tre schemi organizzativi e precisamente: un'unica sezione; un'unica sezione ma ripartita in due collegi, di cui uno per l'industrialistico e l'altro per il societario; due sezioni, con rispettivi presidenti di sezione e relative cancellerie (quest'ultimo modello sarebbe stato pensato per gli uffici più grandi e con i maggiori carichi di lavoro, Milano e Roma).

Ci si domanda quale modello abbiano adottato in concreto le sezioni presenti all'incontro odierno.

Presso il Tribunale di Torino il problema non si pone perché la scelta organizzativa adottata, fra i vari (tre) modelli astrattamente prospettati dal C.S.M. nella sua Risoluzione dell'11 luglio 2012, è stata quella della sezione unica, derivante dalla fusione della preesistente sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale e la 1° sezione civile (che deteneva la competenza tabellare in materia societaria, ovviamente con competenza circondariale), nella sub-variante con unico presidente.

La sezione derivante dalla fusione ha un organico di dodici giudici (di cui due in arrivo per effetto del bando di concorso interno a valle del concorso nazionale 2012 che prevedeva due posti destinati al Tribunale delle imprese di Torino) e un presidente.

La sezione, oltre alla competenza legale distrettuale quale Tribunale delle imprese, detiene numerose ulteriori competenze specialistiche, circondariali, tra cui quelle nelle materie delle associazioni e delle società di persone e della concorrenza sleale non interferente, affini a quelle della sezione specializzata.

Fra le altre materie specialistiche attribuite vi sono le *class actions*, l'intermediazione finanziaria, le revocatorie fallimentari e non, il *franchising*, gli atti discriminatori e il contenzioso residuale contro Stato ed Enti Pubblici non rientrante in materie specialistiche di altre sezioni.

Vi è inoltre una materia specialistica di notevole peso, ossia quella relativa alla disciplina dell'immigrazione e al riconoscimento della protezione internazionale (che era in carico ai giudici della ex sezione specializzata PI).

La sezione riceve infine un carico di contenzioso ordinario c.d. "generico" proporzionale al numero dei giudici.

8 . Il vincolo dei 10 anni .

Le norme sull'attività e la carriera dei magistrati stabiliscono che essi possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio, svolgendo le stesse funzioni, per un periodo stabilito dal CSM tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni (D.L.vo 160 del 2006, art.19 co.1).

Quindi anche magistrati specializzati nelle materie della proprietà industriale e intellettuale dovrebbero lasciare le relative sezioni dopo un periodo massimo di 10 anni.

E' evidente che questo rappresenta una grossa minaccia per la specializzazione.

Ci si chiede se in pratica questo vincolo viene applicato in modo rigido e tassativo o può tollerare delle eccezioni.

Il vincolo viene applicato in modo rigido, in quanto scaturente da normativa primaria e non può tollerare di per sé eccezioni.

Almeno per la realtà torinese, si tratta però di stabilire in che modo debba essere applicato alla sezioni risultanti dall'accorpamento di preesistenti sezioni con competenza societaria e competenza in materia di PI.

Occorre poi considerare l'importante Risoluzione del CSM in data 11.7.2012 "*Istituzione del Tribunale delle imprese in attuazione dell'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e Modifica delle norme della circolare prot. n. 19199 del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2013/2015.*".

In questo complesso documento, preordinato all'indicazione delle concrete modalità operative dei Tribunali delle imprese, il Consiglio Superiore ha affrontato anche il tema del divieto di permanenza ultradecennale dei magistrati nelle sezioni specializzate.

In particolare il Consiglio Superiore, tenuto conto della profonda disomogeneità tra le varie situazioni esistenti sul territorio nazionale, dei diversi flussi e dei conseguenti diversi carichi di lavoro, ha ritenuto opportuno elaborare una disciplina secondaria "*elastica*", che contemplasse moduli organizzativi alternativi e consentisse al singolo dirigente di scegliere tra tali moduli il più confacente alla realtà del proprio ufficio.

A tal fine sono stati proposti tre diversi modelli organizzativi.

1. unica sezione con collegi *specializzati*, formati da giudici che si occupano della "*materia dell'impresa*", in via esclusiva o concorrente con altre materie (in base al carico di lavoro della sezione specializzata, con eventuale implementazione dell'organico della preesistente sezione);
2. accorpamento, ai sensi del paragrafo 43.2, delle sezioni esistenti (ovviamente le sezioni che già si occupano in prevalenza delle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate) in un'unica sezione, con possibilità di prevedere una ripartizione dei giudici in due collegi, ciascuno dei quali presieduto da un presidente di sezione (con eventuale sub-specializzazione dei collegi, secondo le regole previste dall'attuale sistema normativo secondario in materia di organizzazione tabellare: si veda il par. 22 della circolare per le tabelle 2013-2015);
3. mantenimento delle due sezioni con due presidenti di sezione (ed assegnazione delle funzioni di coordinamento ad uno solo, secondo le regole già fissate dalla circolare in materia di organizzazione tabellare: paragrafo 35 per i Tribunali, richiamato per le corti di appello dal paragrafo 34.4), con eventuale competenza specifica di una in materia societaria, dell'altra in materia industriale (secondo le regole della sub

– specializzazione, come tendenzialmente favorite dall’attuale sistema normativo secondario in materia di organizzazione tabellare: si vedano paragrafi 21 e 22 della circolare per le tabelle 2013- 2015).

Presso il Tribunale di Torino con il provvedimento di variazione tabellare in tema di “*Istituzione del Tribunale delle imprese*” è stato adottato il modello 2, nella sub-variante con un unico presidente e collegi non sub-specializzati.

In tema di “*termine di permanenza decennale nella stessa posizione tabellare*” il Consiglio Superiore, all’uopo sollecitato, ha ritenuto che il problema della permanenza decennale nella fase di prima applicazione della riforma e di riorganizzazione degli uffici dovesse essere trattato in concreto e in modo pragmatico, sancendo che “*il divieto di svolgere attività nella stessa materia per oltre dieci anni si applichi a chi continui ad occuparsi in maniera esclusiva o prevalente della materia già trattata precedentemente.*”

Secondo il C.S.M. tale criterio risponde ai principi generali in materia, come delineati nel regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio, alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 (deliberazione del 13 marzo 2008), recepiti nella previsione della circolare attualmente vigente in materia di organizzazione tabellare.

Il Consiglio ha inoltre rammentato che la normativa secondaria consiliare privilegia il criterio di specializzazione anche interna alle sezioni, prevedendo che, per i soli Tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par. 49, sia possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico complessivo, e ciò poiché si vuole determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

Il Consiglio ha infine puntualizzato che una volta che l’istituzione delle sezioni specializzate andrà a regime si applicheranno le regole generali in materia di permanenza nella stessa posizione tabellare, sicché il divieto di ultradecennalità non potrà che rapportarsi al dato temporale della decennalità di appartenenza alla stessa sezione.

Per quel che riguarda i giudici ultradecennali nella materia della proprietà industriale e intellettuale, il rispetto delle prescrizioni del C.S.M. può essere convenientemente assicurato, garantendo che essi non “*continui[no] ad occuparsi in maniera esclusiva o prevalente della materia già trattata precedentemente.*”

Tale risultato potrebbe essere conseguito con tre strumenti alternativi, il primo assai più rigoroso e severo, il secondo più pragmatico e concreto, il terzo ancora più elastico; é comunque necessario o quantomeno opportuno che lo strumento adottato venga sinteticamente richiamato nel Documento organizzativo generale, in modo tale da assicurare la sua trasparenza tabellare.

Il primo strumento sarebbe quello di escludere sistematicamente i giudici ultradecennali dalla trattazione di ogni procedimento nella materia “interdetta”, non solo evitando l’attribuzione quale giudice designato di procedimenti cautelari e l’assegnazione quale giudice istruttore di cause ordinarie, ma anche escludendoli sistematicamente dai collegi (a tal fine adottando il metodo della sub-specializzazione dei collegi).

Ciò, a rigore, dovrebbe altresì comportare la riassegnazione dei procedimenti pendenti, da attribuirsi ad altri magistrati della sezione.

Il sistema in analisi presenta alcune obiettive e non lievi controindicazioni, visto che:

- comporta la redistribuzione di fascicoli in trattazione, in deroga al principio generale dell’art.174 c.p.c.;
- si presenta assai farraginoso e complicato per la redazione dei calendari delle attività collegiali;
- soprattutto crea notevoli difficoltà nella distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i magistrati della sezione.

Per tali ragioni pare comunque preferibile il secondo strumento, pure in linea con la lettera e con lo spirito pragmatico della risoluzione consiliare, precludendo in modo efficace l’impiego prevalente dei magistrati ultradecennali nella materia “interdetta”.

Si tratterebbe di escludere di regola i giudici ultradecennali dalla trattazione quali giudici monocratici dei nuovi procedimenti nella materia “interdetta”, evitando così l’assegnazione a loro di fascicoli quale giudice designato di procedimenti cautelari o quale giudice istruttore di cause ordinarie (e, forse anche, della veste di giudice relatore nei procedimenti di reclamo).

I giudici ultradecennali non sarebbero peraltro esclusi dalla composizione dei collegi, seppur non come giudice relatore, potendovi figurare come terzo membro o eventualmente quale presidente.

In caso di emergenza, per impedimenti e assenze dal servizio o altri eccezionali evenienze, il presidente potrebbe comunque assegnare al giudice ultradecennale procedimenti nelle materie interdette, annotando il provvedimento e la sua motivazione nell’apposito *dossier deroghe*, previsto tabellarmente.

I vantaggi organizzativi sarebbero evidenti:

- non vi sarebbero difficoltà nell’elaborazione dei calendari;
- sarebbe facile tener conto della circostanza nella distribuzione del lavoro fra i magistrati;
- si tratterebbe pur sempre di un “*criterio oggettivo e predeterminato*” di distribuzione degli affari, come prescrive la circolare tabelle, e di un meccanismo totalmente “*automatico*”, come prescrive il nostro D.O.G.;
- in pratica i procedimenti verrebbero sempre assegnati automaticamente secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo,

ma evitando l'assegnazione di procedimenti nelle materie "interdette" ai magistrati ultradecennali;

- di qui la conseguenza che qualora la sequenza automatica porti all'attribuzione ad un giudice ultradecennale di un procedimento "interdetto", esso dovrebbe essere assegnato al magistrato non interdetto che lo segue immediatamente nel ruolo e al magistrato ultradecennale "saltato" verrebbe attribuito il successivo procedimento in materia non "interdetta" (la natura automatica e rigidamente predeterminata del criterio escluderebbe altresì la necessità di annotazione nel *dossier deroghe*);
- i giudici potrebbero fornire comunque il loro contributo di esperienza, in posizione più defilata;
- l'applicazione ai soli nuovi procedimenti eviterebbe poi la riassegnazione dei procedimenti pendenti ad altri magistrati della sezione.

Il terzo strumento proposto implica una diversa interpretazione dalla risoluzione CSM 11.7.2012 (dettata con espresso riferimento al tema dell'istituzione del Tribunale delle imprese, in attuazione dell'articolo 2 del d.l. 24 .1.2012 n.1, convertito con modificazioni nella legge 24.3.2012 n.27), che sarebbe tale da ridurre ulteriormente l'impatto rispetto alla situazione esistente.

Le indicazioni fornite dalla fonte sub-primaria sopra ricordata (che, fra l'altro, rispondeva a specifici quesiti formulati, anche dal Tribunale di Torino, sul tema della permanenza ultra-decennale) consentono *sic et simpliciter* di continuare a utilizzare i giudici in questione, senza alcuna modificazione scriminante rispetto ai colleghi nell'assegnazione dei fascicoli o almeno lo consentano a patto di introdurre modesti criteri correttivi quantitativi eventuali, volti a garantire il requisito della c.d. "minusvalenza".

Com'è noto, il CSM, pronunciandosi con specifico riferimento al tema della permanenza decennale nella stessa posizione tabellare dei magistrati già addetti alle sezioni PI, oggetto di accorpamento nel quadro delle procedure istitutive del Tribunale delle imprese, ha espressamente stabilito che "*il divieto di svolgere attività nella stessa materia per oltre 10 anni si applichi a chi continua a occuparsi in maniera esclusiva o prevalente della materia già trattata precedentemente.*".

È da escludere che i giudici verrebbero a occuparsi in maniera esclusiva della materia della proprietà industriale e intellettuale, frequentata nel precedente decennio.

Essi infatti trattano tutte le altre materie di competenza del Tribunale delle imprese (controversie e procedimenti societari; controversie antitrust; controversie in tema di appalti pubblici oltre soglia), tutte le controversie e i procedimenti in materia di disciplina dell'immigrazione; contenzioso specialistico in tema di intermediazione mobiliare, revocatorie fallimentari e ordinarie, controversie nei confronti dello Stato ed e altri enti pubblici; *class*

action; un'ampia fetta di contenzioso ordinario in materia di obbligazioni e contratti.

Si tratta quindi di valutare se sia possibile escludere la ricorrenza nella fattispecie dell'ipotesi alternativa della "prevalenza" e quindi, *a contrario*, se sia ravvisabile il requisito (legittimante) della "minusvalenza"

Il CSM nella deliberazione in oggetto, a fini argomentativi, richiama il paragrafo della circolare tabelle (dettato per i soli Tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale) e il criterio della diversificazione per almeno il 60% del carico complessivo in caso di conservazione di parti della pregressa competenza in cui è maturata l'ultradecennalità, chiarendo l'obiettivo perseguito di determinare un effettivo prevalente cambiamento della specializzazione, che compatibilmente con l'analisi dei flussi deve essere tendenzialmente più ampio possibile.

Per valutare in termini concreti la distribuzione percentuale delle attività dei giudici della sezione ho richiesto alla mia Cancelleria, che ha operato con il supporto dall'ufficio statistico del Tribunale, un'analisi sommaria dei flussi in entrata, che ha portato ad accertare che i procedimenti già di competenza della sezione specializzata PI ammontano al 41,3 % dei procedimenti attribuiti al TI e al 5,02 % del totale dei procedimenti attribuiti alla sezione. Ciò non tiene conto di ulteriori attività della sezione specializzata (procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del TI, estranei alla PI, e in materia di disciplina dell'immigrazione).

Sembra evidente, sia pure in via di prima approssimazione, alla luce di questi documenti statistici, che i giudici in situazione di ultra- decennalità trattano la materia in cui tale caratteristica è maturata nella misura del 5 %, ossia in misura assolutamente non prevalente e comunque molto minore di quel 40% considerato dallo stesso CSM come una soglia analogicamente considerabile.

Anche volendo valorizzare il maggior impegno che le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale richiedono rispetto a una parte del restante contenzioso della sezione e attribuire loro un coefficiente di rivalutazione congruo (pur molto opinabile sotto vari profili) è evidente che le percentuali attinte possono ritenersi comunque "*minusvalenti*".

Sembra così sostenibile la tesi secondo cui i magistrati in situazioni di ultradecennalità con le caratteristiche sopra ricordate potrebbero continuare nel pieno rispetto della Risoluzione 11.7.2012 a occuparsi delle controversie di competenza del TI nella materia della proprietà industriale e intellettuale senza alcun accorgimento limitativo.

Per maggior garanzia potrebbe essere introdotto un temperamento attraverso una sorta di valvola di sicurezza del sistema.

E cioè:

- ipotizzando la proiezione annuale dei dati registrati nel primo quadrimestre 2013 è ragionevole pensare che il flusso delle cause rientranti nella materia PI assommi su base annua a 144 ;

- l'applicazione del coefficiente 1/10,5 (sulla base dell'organico attuale della sezione anche senza tener conto dell'arrivo dei 2 nuovi magistrati per effetto del bando di concorso interno in corso di espletamento, che porterebbe al coefficiente 1/12,5) porterebbe all'attribuzione di 13,7 (11,52 con il coeff.12,5) procedimenti all'anno a ciascun giudice;
- si potrebbe prevedere che oltre l'attribuzione di questo numero x così calcolato (ovvero a un numero y derivante dall'aumento di x di una data percentuale di tolleranza) scatti una soglia di incompatibilità;
- non sarebbe difficile rispettare tale soglia in tema di assegnazione dei procedimenti;
- in altre parole, ai giudici ultradecennali così individuati non potrebbero essere attribuiti più di x (ovvero y) procedimenti annui di PI.

9. Il numero e la tempistica dei giudizi.

In occasione della Tavola rotonda AIPPI dell'8 febbraio 2013 , i tempi di smaltimento dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate del Tribunale di Milano e di quello di Torino sono stati indicati in 2-3 mesi per i procedimenti cautelari ed in 2 o 3 anni al massimo per le cause ordinarie.

Queste durate sono confermate per tutte le sezioni presenti all'incontro odierno ?

Quante sono le cause in materia di Proprietà industriale e intellettuale in corso annualmente innanzi alle sezioni presenti all'incontro odierno ?

E quante quelle in materia societaria ?

Si, le durate indicate sono confermate.

Ho in questo momento difficoltà a fornire il dato esatto della pendenza, a causa di un disguido incorso nei servizi di cancelleria). Credo di non sbagliarmi di molto a valutare la pendenza (cause della Sezione PI + cause del TI da settembre 2013)poco sopra le 200 cause.

In realtà per una stima equilibrata occorrerebbe aggiungere le cause pendenti nelle materie devolute al TI e radicate prima della entrata in funzione (comunque pendenti dinanzi alla nostra sezione, quale 1° civile).

Le proiezioni statistiche su base annua ci fanno pensare ad un flusso di ingresso per la Sezione Imprese di Torino sui 350 procedimenti all'anno, compresi i cautelari, di cui all'incirca il 40% in materia di PI.

10. La “ corsia veloce” per i processi in materia di impresa.

Le norme del 2012 che hanno creato le sezioni “in materia di impresa” hanno mantenuto il principio, già presente nella normativa del 2003, per cui ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata anche la trattazione di

processi diversi “purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa” .

Ci si domanda se e come ha funzionato finora questa sorta di “corsia veloce” e cosa si può prevedere per il futuro.

Cfr § 1.

11. La futura Unified Patent Court

L'Italia ha recentemente firmato l'accordo sulla Unified Patent Court. Il nuovo sistema, che secondo le ultime previsioni dovrebbe entrare in vigore nel 2015, si aggiunge a quello già esistente di corti nazionali e creerà nuovi scenari di contenzioso a livello europeo, da tenere in considerazione dalle aziende per le proprie scelte strategiche. Il sistema, ormai sommariamente organizzato nella sua struttura centrale, deve ancora delinarsi per quanto riguarda le corti locali e regionali.

Quale impatto potrà avere il nuovo sistema sulle sezioni specializzate?

Per quel che i relatori sanno ed è dato di sapere, come si sta muovendo l'Italia per la creazione di una corte locale (e in che città) e di un'eventuale corte regionale?

Come viene vista la presenza di giudici tecnici? E la possibilità dei patent attorney (opportunamente qualificato) di rappresentare un cliente in corte?

Come viene vista la possibilità di biforcazione delle cause (validità separata dalla contraffazione)?

Non saprei dire di preciso, anche se è ragionevole prevedere un progressivo calo del contenzioso brevettuale.

La domanda relativa ai giudici tecnici sollecita la formulazione di un'opinione prettamente personale.

Nella mia esperienza la formazione di collegi giudicanti misti, composti da giudici professionali togati e da giudici tecnici, specialisti di una certa materia, estranei alla magistratura, non costituisce una soluzione raccomandabile.

A mio parere, prevalgono le controindicazioni rispetto agli indubbi vantaggi.

Il confronto e la discussione producono risultati più efficaci se il patrimonio culturale e la formazione professionale dei partecipanti sono omogenee.

Inoltre la partecipazione al collegio di soggetti estranei al *corpus* (o, se vogliamo, alla “casta”) professionale, tende a imbalsamare e formalizzare il dibattito, diminuendo la genuinità e la vivacità del confronto delle idee.

Al contrario sono sempre stato favorevole a un coinvolgimento, mirato e selettivo, dei C.t.u. anche nelle vertenze cautelari (come ora espressamente riconosce, sulla scia delle pronunce giurisprudenziali, l'art.132, comma 5, C.P.I.), sia pure al fine di ottenere una risposta sommaria e provvisoria al quesito tecnico.

V'è da dire al proposito che le parti dei giudizi cautelari non sono normalmente entusiaste della disposizione di un simile incombente istruttorio; infatti il titolare del brevetto lo ritiene superfluo, trincerandosi dietro la

presunzione, quanto alla validità del titolo, e cercando di dimostrare *aliter* la contraffazione; a sua volta il presunto contraffattore cerca di ottenere il rigetto della misura, invocando l'avversario onere probatorio in punto contraffazione, e semmai preferendo il licenziamento di una vera e propria consulenza tecnica *pleno jure*. L'adozione dell'incombente deve quindi essere imposto dal giudice a entrambe le parti che prediligerebbero altre soluzioni.

Un istituto meritevole di più attenzione è quello disciplinato dall'art.197 c.p.c. e praticamente molto poco attuato; tale norma prevede che “*Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.*”

L'istituto finisce con il riprodurre la discussione finale fra le parti, connotandola sotto il profilo tecnico.

Quel che a mio parere potrebbe rivelarsi assai utile (come segnalai in uno scritto ormai risalente) è invece la partecipazione del C.t.u. alla camera di consiglio destinata alla decisione della causa, in assenza delle parti, non già quale membro del collegio, ma quale ausiliario; lo scopo sarebbe quello di chiarire le opinioni già espresse (e non già di fornirne di nuove che non sarebbero documentabili e non sarebbero state sottoposte al vaglio del contraddittorio) in un dialogo, semplice, diretto e divulgativo fra il collegio e l'ausiliario, concretizzando così una informale attività esplicativa, commisurata alle esigenze di comprensione dei giudici e calibrata sulle loro capacità di comprensione dei problemi tecnici che essi debbono valutare giuridicamente.

Ben comprendo la naturale diffidenza dei difensori rispetto a un'attività che si svolgerebbe al di fuori del loro controllo e senza il crisma del contraddittorio, potenzialmente foriera di impreviste soluzioni della terza via.

Non penso a questo però: da questo dibattito camerale nulla potrebbe aggiungersi al materiale istruttorio ritualmente acquisito e sul quale solamente il Tribunale deve giudicare *ex art. 115 c.p.c.*, non più di quanto potrebbe aggiungersi per effetto della stessa discussione fra i giudici del collegio. L'istituto avrebbe il solo scopo di permettere al C.t.u. di spiegare “in parole povere e immediate” ai giudici quel che ha già detto in forma più tecnica e solenne. Ossia, se dal dialogo viene fuori qualcosa che non è in atti, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria e nel contraddittorio delle parti per affrontare la questione.