

13 maggio 2013

**Domande da sottoporre ai giudici nella tavola rotonda su “Le Sezioni Specializzate in materia d’Impresa” – 16 maggio 2013, Milano – Organizzatori: AICIPI, AIPPI**

**RISPOSTE DI MARINA TAVASSI, PRESIDENTE SEZIONE IMPRESA  
DEL TRIBUNALE DI MILANO**

**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”?*

Sulla prima domanda: Presso la Sezione milanese non si registrano flessioni di sorta; il contenzioso a partire da fine settembre 2012 a fine aprile '13 ha registrato un numero di procedimenti ordinari e cautelari (ante causam) di nuova iscrizione assolutamente pari a quello dei corrispondenti mesi dello scorso anno, con una media di 40 nuovi processi ordinari al mese e 30 cautelari.

In totale, come procedimenti sopravvenuti nel periodo settembre 2012/aprile 2013 abbiamo registrato 273 ordinari e 191 cautelari.

Se si vuole fare un confronto con la materia societaria, pure attribuita al Tribunale delle imprese, a Milano abbiamo registrato, da settembre 2012 ad aprile 2013, 261 procedimenti ordinari e 103 procedimenti cautelari di nuovo ingresso.

Ad oggi, anche tramite le notizie che pervengono dagli avvocati, non sembra che la Sezione di Brescia abbia determinato una flessione per il contenzioso davanti alla Sezione di Milano, che anzi

si è aggravato nel complesso con l'ingresso di un certo numero di controversie molto complesse in materia antitrust (a volte coinvolgenti titoli di proprietà industriale/intellettuale, a volte no).

Sulla seconda domanda: Avendo interpellato anche i colleghi della Sezione sul punto, confermo che l'impressione generale è quella che - nei limiti in cui sia possibile radicare la competenza territoriale nell'una o nell'altra sede - la maggioranza del contenzioso tenda a radicarsi presso le sezioni più sperimentate e che già in passato hanno acquisito specializzazione (Milano, Roma, Torino, Venezia, nonché, in misura minore, Napoli e Bologna).

Sulla terza domanda: Penso che l'aumento del numero delle Sezioni determinerà 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 peraltro neppure in materia antitrust (che è indubbiamente la più difficile e la meno conosciuta).

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 prosegue con un buon riscontro da parte degli esperti del settore. E' importante il coinvolgimento di tutti i magistrati delle Sezioni specializzate, anche dei giudici delle altre sedi delle Sez. Spec. d'Impresa, che tuttavia ad oggi è stato difficile individuare e contattare.

La Rivista è anche in collegamento con un sito europeo ([ww.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)) che inserisce tutti i provvedimenti delle Sezioni spec. nella materia della proprietà industriale e intellettuale, nonché le relative massime, essendo quelle che possono avere un interesse transfrontaliero tradotte in inglese. E' quindi un canale, credo interessante, non solo per conoscere le decisioni di tutte le Sezioni, ma anche per realizzare un confronto fra i giudici ed infine per far conoscere la nostra giurisprudenza all'estero.

## **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 verifica o 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 ?*

Noto innanzitutto che la massima riportata si riferisce ad un caso di concorrenza sleale e quindi non di applicazione della norma speciale di cui all'art. 120 sesto comma CPI ,bensì alle regole ordinarie del processo civile. In ipotesi di illeciti (quali sono considerate i procedimenti in tema di

concorrenza sleale), oltre al foro generale del convenuto (artt. 18, 19 c.p.c.) vale la regola del foro facoltativo (art. 20 c.p.c.), per cui l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, rientrando nella nozione di fatto, non solo il comportamento, ma anche l'evento dannoso che ne deriva. E' indubbio quindi che, potendo l'evento realizzarsi in più luoghi, sia possibile un certo forum shopping, che va comunque temperato con la necessità di acquisire e quindi fornire nel procedimento la prova circa l'essersi l'evento realizzato in detto luogo.

Va poi ricordato che la concorrenza sleale c.d. pura non appartiene istituzionalmente alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa (vedi sul punto, con principio ancora valido dopo la riforma di cui alla legge n. 27/2012, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14251 del 14/06/2010, secondo la quale : " La competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate"; e già prima ord. n. 9167 del 2008 e n. 16744 del 2008).

Quanto alla concorrenza sleale c.d. pura devo tuttavia dare atto che in alcune sedi giudiziarie (Milano è fra queste) le relative controversie sono state comunque assegnate per divisione tabellare alla Sezione Specializzata, cui possono comunque essere assegnate nell'ambito dei c.d. "processi diversi" a norma dell'art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 168/2003. Va detto per inciso che per tali "processi diversi" non scatta l'obbligo del pagamento del raddoppio del contributo unificato.

Quanto alle ipotesi di controversie inerenti i diritti di proprietà industriale, per radicare la competenza territoriale, si deve aver presente anche il disposto dell'art. 120 sesto comma CPI, secondo il quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (*locus commissi delicti*), foro che riguarda quindi le cause di contraffazione e che è utilizzabile anche per le azioni di accertamento negativo in forza del comma 6-bis introdotto con il D.lgs. n. 131/2010. Per la definizione di "fatti commessi" si fa solitamente riferimento agli atti di fabbricazione, utilizzo, offerta in vendita e commercializzazione del bene in contraffazione, con la conseguente possibilità per il soggetto leso di valorizzare uno di questi fori alternativi e di ricercare (e quindi provare nel procedimento) il compimento di una di dette attività presso la sede della Sezione specializzata che ritiene "preferibile" ai fini della tutela invocata. Ecco che in tal modo è possibile realizzare una forma di "forum shopping".

In ordine al profilo della connessione si può ricordare che a orma del comma 3° dell'art. 3 del D.lgs n. 168/03 come modificato dalla legge n. 27/12, 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 (le diverse competenze attribuite alle Sezione dell'Impresa), mentre l'ultima parte dell'art. 134.1 C.P.I. - rimasto immutato dopo la riforma - 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.), nel qual caso per ottenere una decisione con efficacia di giudicato è necessaria la rimessione al giudice superiore, che sia competente per materia o per valore.

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.

Ritengo che la competenza delle Sezioni Spec. vada valorizzata, anche con interpretazioni estensive, naturalmente sempre avendo presente il dettato normativo e senza "totalizzazioni" che non trovino un supporto in tale dettato. Devo anche dare atto che a volte si incontra presso il Foro una certa resistenza a che il procedimento sia ricondotto alla competenza della Sezione Impresa, resistenza determinata non certo dalla specializzazione (che al contrario piace moltissimo), ma dal raddoppio del contributo unificato che, in tempi di crisi, sembra rappresentare un problema.

### **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 ?*

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 , ovvero le Sezioni specializzate).

A mio avviso l'aumento a 21 sezioni (42 quindi fra I e II grado) 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 (comunque meno dell'Italia).

*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 “ ?*

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. O meglio ancora si potrebbe cogliere

l'occasione per indicare un numero contenuto di sedi (tre localizzate al nord, due al centro e una/due al sud + isole, in considerazione del carico effettivo verificato in questi anni) presso le quali concentrare il contenzioso per garantire uniformità di indirizzo, trattandosi di provvedimenti che riguardano titolo 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 ) ?*

Rispondendo alla prima domanda ho indicato i numeri dell'uno e dell'altro gruppo: a Milano la sezione dell'Impresa è costituita dai due gruppi di giudici che prima si occupavano rispettivamente del diritto industriale e materie connesse (ex Sez. spec. P.I.I., ora Sez. A) e del diritto societario (ex Sez. VIII, ora Sez. B).

Il carico delle sopravvenienze, relativo alle materie specializzate, vede un numero leggermente superiore alla Sez. A, di circa un 10% per il ruolo ordinario, mentre per la materia cautelare i procedimenti in materia di diritto industriale sono quasi il doppio di quelli della Sez. B (societario): 191 sopravvenienze contro 103.

La Sezione Impresa nel suo complesso si occupa poi degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria (ad oggi 35 procedimenti) e delle cessioni di azienda (circa 70 procedimenti all'anno).

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

Il criterio è quello della specializzazione dei giudici a secondo delle esperienze già maturate e quindi due gruppi di 7 giudici ciascuno, dei quali quasi tutti avevano già acquisito anni di esperienza nelle sezioni di rispettiva provenienza.

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

Si mantiene la distinzione di cui ho detto, anche se in prospettiva si pensa di realizzare una certa osmosi (ad esempio nei periodi feriali). Abbiamo già materie di cui ci occupiamo tutti: gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria e le cessioni d'azienda.

#### **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 ?*

La Sezione Impresa nella sua unitarietà è composta di 14 giudici (con due presidenti, ed un coordinatore, la sottoscritta). Si tratta come ho detto di due gruppi di 7 giudici ciascuno. Al gruppo della proprietà industriale, che per lungo tempo è rimasto sotto-organico, sono stati di recente assegnati due nuovi magistrati, portando così opportunamente il numero a sette (secondo la valutazione compiuta dal CSM) . Tale soluzione è apparsa adeguata soprattutto in relazione al carico dei procedimenti cautelari, la maggior parte dei quali molto impegnativi e di grande responsabilità.

## **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.*

Per quanto riguarda la Sezione milanese la nuova geografia giudiziaria non consentirà di acquisire altri magistrati né per la Sezione Impresa, né per le altre Sezioni. Al contrario la soppressione delle sedi distaccate ha comportato il trasferimento presso la Sezione dei procedimenti riguardanti le materie prossime a quelle specializzate (si pensi alla concorrenza sleale c.d. pura), che pendevano davanti alle sezioni distaccate.

In prospettiva si potrebbe delineare il rischio che la Sezione non rimanga più dedicata solo alle materie specializzate (come di fatto accade a Milano, salve alcune eccezioni per categorie di processi diversi, tuttavia numericamente contenuti) dal momento che è prevista una riduzione dell'organico del Tribunale nel suo complesso che potrebbe avere ricadute sulla distribuzione delle materie fra tutte le sezioni civili.

## **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.*

Richiamo quanto ho già detto: il modulo prescelto per Milano è stato quello di sostanzialmente riunire i giudici delle sezioni P.I.I. e societaria, in un gruppo articolato su due sotto-sezione (A ex P.I.I.; B ex VIII sez.)

### **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.*

Purtroppo, nonostante le segnalazioni provenienti da più parti, il CSM non ha ritenuto di accordare una deroga per la "decennalità" . Posto che alcuni magistrati sono arrivati alla Sezione specializzata fin dalla costituzione delle Sez. P.I.I. (settembre 2003) c'è il rischio che a settembre 2013 ad alcuni possa essere chiesto di cambiare sezione, perdendo così la specializzazione, con grave pregiudizio personale (dovendo il magistrato rinunciare alla competenza acquisita in anni di lavoro per dedicarsi a materie completamente diverse) e con grave pregiudizio per la qualità del lavoro presso la sezione specializzata, dal momento che facilmente arriverebbero magistrati privi di specializzazione.

A Milano il problema della decennalità è stato sempre visto con rigore, chiedendo a chi ha compiuto dieci anni nello stesso ruolo di presentare domanda di trasferimento al massimo entro l'anno successivo.

Non è possibile sapere come ci si voglia regolare nel caso in esame e se - con riferimento alla soluzione adottata a Milano - possa essere preso in considerazione un eventuale passaggio dall'uno all'altro gruppo (dal settore PII a quello societario, e viceversa).

### **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 ?*

Confermo le tempistiche già comunicate a febbraio con la prospettiva che si possano mantenere questi tempi , posto che se da un lato le materie si sono ampliate, dall'altro alla Sezione A sono stati assegnati altri due giudici, consentendo così di formare due collegi e di distribuire i procedimenti cautelari (oltre che naturalmente quelli ordinari) fra più giudici.

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

*E quante quelle in materia societaria ?*

I dati registrati sono quelli al 31.12.2012. Per la sezione A le cause pendenti al 31.12.2012 erano 1200, mentre per la Sez. B erano 2112, essendo tuttavia queste per oltre la metà rappresentate dalla materia bancaria, che era affidata alla sezione societaria prima dell'istituzione del Tribunale dell'Imprese, essendo i relativi procedimenti in via di smaltimento.

#### **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 “. Il principio è rimasto in molte sedi giudiziarie conclamato ma non attuato, dal momento che è noto che spesso i giudici delle Sez. spec. sono stati "travolti" dalla quantità dei "processi diversi" loro assegnati ed hanno conseguentemente ritardato la trattazione di quelli assegnati al Tribunale delle Imprese.

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

Come ho detto per la Sezione di Milano i c.d. "processi diversi" sono in numero contenuto. Certo per il futuro e comunque in generale per tutte le Sezioni è veramente difficile mantenere la c.d. "corsia preferenziale" dal momento che, nonostante la creazione delle Sezioni specializzate, vige nel sentire comune il principio che tutti i processi sono uguali e che controversie che coinvolgono altre materie siano meritevoli, come e più dell'impresa, di essere trattate con sollecitudine. Permane una certa resistenza a considerare che le materie riservate alle Sezioni specializzate meritino effettivamente una corsia preferenziale.

A Milano fino ad oggi la "corsia preferenziale" è stata sostenuta solo grazie all'impegno personale dei giudici della Sez. P.I.I. che sono riusciti a far fronte alla situazione in tempi rapidi anche durante il periodo in cui sono rimasti sostanzialmente in quattro.

Un ulteriore problema si pone per il periodo feriale, dal momento che, dovendo far fronte in modo autonomo a detto periodo (per disposizione della Presidenza e perché sostanzialmente nessuno dei giudici delle altre sezioni si sente di affrontare la materia anche solo nel periodo feriale), ciascuno di noi è costretto tutti gli anni a rendersi disponibile per un turno feriale.



## 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 delinearsi per quanto riguarda le corti locali e regionali.

*Quale impatto potrà avere il nuovo sistema sulle sezioni specializzate?*

Considerato che l'Agreement sul brevetto unificato (o meglio "ad effetti unitari") prevede una sovrapposizione di tale tipologia di brevetti rispetto ai titoli già esistenti (brevetti nazionali, brevetti europei tradizionali, brevetti internazionali), ritengo - anche se allo stato la soluzione non è del tutto chiara - che potranno permanere le competenze dei giudici nazionali su detti titoli. Comunque, anche se in tempi lunghi (sono previsti sette anni di fase transitoria, dovendo il sistema diventare operativo dal 2015, ma si prevedono slittamenti), le Sezioni specializzate subiranno indubbiamente uno sgravio dei procedimenti in materia brevettuale, e ciò sia per l'ordinario che per il cautelare, sempre che l'Italia ritenga di aderire al sistema nel suo complesso.

*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?*

E' noto che con sentenza 16 aprile 2013, nelle cause riunite C274/11 e C295/11, la Corte di Giustizia ha rigettato il ricorso della Spagna e dell'Italia avverso la "enhanced cooperation", cosicché - salvo che gli ulteriori ricorsi presentati dalla Spagna non sortiscano un esito diverso - l'intero sistema dovrebbe proseguire il suo iter.

Posso riassumere brevemente la situazione: La risoluzione prevede la creazione di una Corte Europea (sigla: UPC), con una Corte di prima istanza, una Corte d'appello e una segreteria (*Register*). La Corte di primo grado consisterà in una Divisione Centrale e in Divisioni Locali (per un singolo Stato) e Regionali (che raggruppa più Stati).

La Corte avrà l'esclusiva giurisdizione (dopo un periodo transitorio di 5/7 anni, in cui coesisteranno le giurisdizioni nazionali) sui brevetti unitari, di nuova istituzione, e sui brevetti europei, che già esistono.

Negli scorsi anni un gruppo di esperti ed interessati al settore si sono adoperati inutilmente affinché l'Italia presentasse la propria candidatura per la Corte Centrale di prima istanza (quella d'appello è già deciso che sia collocata a Lussemburgo)

Si suggeriva - anche da parte di autorità e europarlamentari - di collocare a Milano la divisione centrale della Corte di primo grado per una serie di buone ragioni.

1. L'Italia è l'unico paese europeo a non avere all'interno del proprio territorio un'istituzione europea, sia essa di origine comunitaria, sia essa di origine convenzionale, nel campo della proprietà industriale. La Francia ha l'autorità per le varietà vegetali (che sta acquistando una importanza sempre maggiore), la Spagna l'Oami (Ufficio marchi e modelli), la Germania, l'Olanda e l'Austria sedi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e dell'Accademia europea dei brevetti,

l'Inghilterra l'autorità dei farmaci, la quale è competente anche per il rilascio dei certificati sugli orphan drugs.

2. Questa distribuzione iniqua è avvenuta nonostante l'Italia sia tra i paesi fondatori della Comunità, tra i fondatori dell'Ufficio brevetti, tra i fondatori dell'Istituto internazionale dei brevetti.

3. L'Italia per numero di brevetti concessi viene dopo D, F, UK. E' dunque un paese non trascurabile. Tra i paesi comunitari è il secondo per modelli rilasciati, il terzo per il numero di marchi, il primo per le indicazioni geografiche registrate.

Milano in particolare è la località dove le controversie in materia di brevetti sono trattate in numero elevato rispetto all'intero panorama europeo. La Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Milano era (nell'anno di riferimento, il 2011, e probabilmente tuttora) al primo posto in Italia e al terzo posto in Europa, ma raffrontata ai numeri dei Paesi nella loro unità, per numero ed importanza delle questioni trattate.

4. L'Italia ha sempre tenuto un comportamento responsabile e non ricattatorio in seno alle istituzioni comunitarie. Non ha mai boicottato alcuna iniziativa. Non si è opposta ad esempio all'espansione in Olanda e in Austria dell'Ufficio Europeo. Ha in alcuni casi rinunciato alla propria lingua, nonostante fosse tra i fondatori dell'EPC e il paese più popoloso dopo Francia e Germania. Non ha impedito che la Spagna e la Francia ricevessero l'Ufficio per le varietà vegetali e quello per i marchi ed i modelli. Ha tenuto questo comportamento responsabile, nonostante alcuni obblighi assunti nei suoi confronti siano stati violati dall'Ufficio Europeo dei brevetti. Merita in particolare di essere ricordata la circostanza che l'accordo con cui l'EPO ha assimilato l'istituto internazionale dei brevetti (IIB dell'Aia) aveva recepito la disposizione prevista nel Trattato tra il governo italiano e l'IIB stesso, nel quale si prevedeva la costituzione in Italia di una sede distaccata dell'istituto (e quindi, una volta avvenuta l'assimilazione, una sede dell'EPO stesso). L'organizzazione europea dei brevetti non ha rispettato tale obbligo (anche perché l'Italia ha fatto poco per farlo rispettare!).

5. L'Italia è il secondo contribuente netto delle istituzioni comunitarie.

Si erano evidenziati anche i vantaggi dell'avere una Corte a Milano, e tali vantaggi possono valere anche per la sede della Corte Regionale, ora che si è persa la possibilità di avere la sede della Corte Centrale (attribuita a Parigi, con due divisioni distaccate, competenti a seconda delle materie, a Londra e a Monaco):

La Corte impiegherebbe un certo numero di giudici, anche dei Paesi aderenti al raggruppamento "regionale", si tratterebbe di magistrati qualificati, e questo rappresenterebbe un vantaggio in termini culturali, oltre che di prestigio per il nostro Paese.

Va tuttavia tenuto presente che, mentre l'onere per la Divisione Centrale viene sopportato da tutti gli Stati, per le Divisioni locali e regionali grava sul singolo Stato e sul gruppo di Stati aderenti.

In ogni caso, la sede di un Corte europea aprirebbe un nuovo mercato di servizi specializzati. Molti avvocati stranieri si sposterebbero a Milano. Crescerebbe la consapevolezza dell'importanza di conoscere le lingue straniere e di migliorare le proprie conoscenze con un confronto approfondito con la dottrina europea anche nei professionisti italiani. Aumenterebbe il reddito, favorirebbe l'affluenza di personale tecnico e giuridico qualificato a Milano. Ciò è sicuramente già avvenuto a Monaco di Baviera grazie all'EPO (European Patent Office) e ad Alicante con l'UAMI.

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 a cui si potrebbe accedere solo in base alla conoscenza. Nel lungo periodo avrebbe effetti anche sul livello della ricerca scientifica e sulla consapevolezza delle classi dirigenti relativamente all'importanza del sapere.

Dovranno essere presenti laboratori di ricerca di livello molto superiore ai laboratori universitari oggi esistenti.

Nel lungo periodo, questo creerebbe un'eccellenza tecnologica, che darebbe luogo a istituzioni universitarie, a laboratori di ricerca, a aziende tecnologicamente avanzate.

La Corte Regionale si occuperebbe delle controversie che riguardano la "Regione" in cui opera. Ad esempio, se la Corte viene collocata a Milano, essa coprirebbe l'Italia ed i paesi limitrofi che presumibilmente non si possono dotare di una corte locale, e cioè l'Italia, Malta, Cipro, i Balcani, oltre San Marino. Potrebbe estendersi alla Turchia, e ai nuovi paesi che aderissero all'EPC.

Per quanto riguarda le iniziative attualmente in corso nel nostro Paese posso dire che mi risulta che i Ministeri interessati (Politiche Comunitarie, Esteri e Sviluppo Economico) si sono attivati per inviare loro rappresentanti ai tavoli di consultazione ancora in corso.

Contemporaneamente si sta attivando un gruppo fra quanti avevano aderito alle iniziative prima ricordate perché l'Italia si proponga come sede della Corte regionale per i Paesi prima ricordati (che sono un po' quelli rimasti fuori da altre sedi regionali già richieste o in fase avanzata di formazione). Altri illustri avvocati e professori si sono invece espressi per la soluzione di restare fuori sia dalla Corte che dall'Agreement sul brevetto ad effetti unitari, per non vederci sottratte le competenze e la libertà di azione che oggi abbiamo. Altri ancora propendono per soluzioni "attendiste" ovvero aspettare a vedere come procede l'attività sul brevetto unitario, per poi aderire o meno a seconda dei risultati, perdendo tuttavia così la possibilità di proporsi per la Corte regionale. Il dibattito è aperto.

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

Personalmente propendo per la soluzione già collaudata nel nostro Paese di non avere l'esperto tecnico inserito nel "panel" giudicante, ma di averlo quale consulente del panel costituito da giudici "togati". Mi sembra infatti che anche nelle azioni di nullità permangono una serie di problemi di natura giuridica, anche di carattere processuale o comunque di tutela di diritti, che appaiono sempre come preponderanti. L'apporto dei tecnici è preziosissimo, anzi indispensabile, ma ben si coordina con il lavoro dei giudici nel meccanismo collaudato nel nostro sistema. Tale meccanismo del resto è stato giudicato in termini molto positivi in convegni internazionali (penso a Rotterdam nel 2007 alla Conferenza dei giudici europei in materia commerciale, o alle riunioni del Forum di Venezia organizzate dall'EPO e dall'EPLAW), dove i rappresentanti di Paesi che hanno le "enlarged courts" hanno dato preferenza al nostro sistema.

Sono stata da sempre una fautrice della modalità prevista dall'art. 197 c.p.c. di partecipazione del CTU alla discussione ed alla camera di consiglio, e mi riprometto di sperimentare tale modalità non appena se ne dia l'occasione, ove ad esempio venga chiesta la discussione ai sensi dell'art. 275 ult. comma c.p.c..

Faccio comunque presente che la prassi della consultazione ripetuta con il CTU in occasione di eventuali chiarimenti o supplementi di incarichi o di "incidenti" nell'ambito delle operazioni ex art. 92 disp. att. c.p.c., rende continuo il confronto con il CTU, le parti ed i loro CTP sui problemi tecnici.

Quanto alla presenza del *patent attorney* davanti alla Corte penso che difficilmente lo stesso possa essere l'unico rappresentante/difensore della parte, proprio per le ragioni che ho già rappresentato prima. La soluzione migliore mi sembrerebbe essere quella di una difesa congiunta, tecnica e legale,

perché i due professionisti possano consultarsi e cooperare alla miglior tutela della posizione della parte rappresentata, essendo così in grado di fronteggiare ogni questione.

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

Non sono favorevole: le questioni dell'una e dell'altra azione si possono intersecare e la loro trattazione da parte di gruppi di giudici ed eventualmente tecnici distinti mi sembra inopportuna e foriera anche di perdita di tempo, posto che necessariamente le due azioni separate richiederanno tempi più lunghi.

*Marina Tavassi*

oooooooooooooooooooooooooooo