



Anno 2013, numero 2, 15 maggio 2013

## EDITORIALE

### Considerazioni a margine della tavola rotonda AIPPI

1.- Per il tradizionale incontro di studio che ogni anno accompagna l'assemblea AIPPI, si era pensato al tema della riforma 2012 delle sezioni specializzate e dell'entrata in funzione delle nuove e più numerose sezioni in materia di impresa. Il progetto si è poi sviluppato con l'idea di una tavola rotonda nella quale sottoporre dieci domande a magistrati già appartenenti alle sezioni IP e con esperienza in proprietà industriale e intellettuale. In realtà, quando, in seno ad AIPPI, si è trattato di decidere le domande, inevitabilmente si è andati un po' oltre lo specifico tema della riforma 2012 e si è colta l'occasione per interrogare i nostri giudici su questioni più generali di vita e organizzazione delle sezioni e sulle prospettive e preoccupazioni legate al brevetto unitario. Ne è risultato un incontro ricco di spunti di riflessione e che ci ha consentito un interessante sguardo dietro le quinte delle sezioni.

2.- Sulla istituzione delle sezioni di impresa, non è emersa una valutazione negativa dell'ampliamento delle competenze alla materia societaria o, comunque, non si è visto in questo ampliamento un fattore di aggravamento di problemi preesistenti (che tuttavia la riforma 2012 non ha risolto). Specialmente per quanto riguarda il carico di lavoro, non ci sono stati segnalati un suo aggravio o un'incidenza negativa sui tempi dei cautelari e dei giudizi di merito, dato che al maggior numero di competenze fa fronte il più elevato numero di giudici della sezione (non solo perché si sommano i giudici delle preesistenti sezioni IP e societario, ma anche perché presso alcune sedi sono previsti

nuovi arrivi); ed anzi in alcuni casi si è riscontrato un effetto di riduzione (o almeno di miglior distribuzione) del carico, in quanto competenze estranee a quelle industrialistiche (come ad esempio, in una sede, i procedimenti in materia di immigrazione) prima attribuite ai giudici delle sezioni IP e ripartite solo tra di loro, sono ora passate alla sezione impresa e suddivise tra un numero di giudici più ampio. Anche i problemi organizzativi derivanti dall'accorpamento sembrano essere stati ben appianati, con soluzioni essenzialmente tagliate sul numero di procedimenti pendenti presso la singola sezione, e che vanno dalla formale costituzione di sottosezioni o di sottogruppi per l'industriale e il societario (sempre comunque con un Presidente coordinatore) nelle sedi in cui vi sia sufficiente carico di lavoro, alla fusione in un'unica sezione senza suddivisioni interne, nelle sedi in cui non vi sia carico bastante per due; passando per soluzioni intermedie come quella della costituzione di due sottogruppi ma con alcuni giudici a cavallo tra l'uno e l'altro.

I punti critici emersi riguardano semmai l'effettiva specializzazione e l'aggiornamento dei magistrati, e il coordinamento delle varie sezioni. Come è noto, i criteri di assegnazione alla sezione impresa non assicurano che il giudice sia già specializzato quando vi fa il suo ingresso; e quasi tutte le risposte date alla domanda sulla formazione sono state nel senso che il giudice deve acquisire la sua specializzazione sul campo, grazie al confronto con i colleghi e alle difese svolte dagli avvocati. Nella tavola rotonda si sono bensì spesso menzionati gli incontri e i corsi organizzati dal CSM, ma si è anche

precisato che si svolgono con cadenza solitamente annuale e che spesso le materie trattate non toccano la proprietà intellettuale e l'antitrust. Di fatto sono i Presidenti delle sezioni e i vari magistrati che le compongono, almeno nelle sedi con un carico di cause IP di una certa entità, ad assumere iniziative volte a creare e a preservare la specializzazione, quali frequenti incontri dei giudici della sezione, seminari di studio, contatti informali e scambio di informazioni tra magistrati, creazione di banche dati interne (soprattutto per agevolare i nuovi giudici assegnati alla sezione), raccolta e pubblicazione dei precedenti in materia IP: e qui sono state in particolare ricordate la Rivista delle sezioni specializzate curata dalla dott.ssa Tavassi e dal dott. Scuffi, e le iniziative dei magistrati per reperire provvedimenti e fornirli alle redazioni delle Riviste del settore.

In tutto questo i relatori della tavola rotonda prevalentemente avvertono come elemento che intralcia la specializzazione nella nostra materia l'aumento a ventuno delle sezioni specializzate in seguito alla riforma 2012: sia perché nella maggior parte di queste sedi non esiste di fatto un contenzioso IP e quindi i giudici non hanno modo di specializzarsi; sia perché con un numero così elevato di sedi non è agevole un coordinamento tra di esse e aumenta il rischio di una frammentazione negli orientamenti giurisprudenziali. E anche su questo punto si è sottolineato come non esistano meccanismi formali costituzionali di coordinamento e come il tutto sia rimesso, ancora una volta, alle iniziative personali e alla buona volontà dei magistrati.

Un breve ma importante cenno è stato fatto anche al problema della rotazione decennale obbligatoria dei giudici che impone ai magistrati spesso più esperti della sezione di abbandonarla ad un certo punto per andare a occuparsi di altro. Certamente in un sistema che davvero volesse favorire una valorizzazione di lungo periodo delle competenze maturate, la rotazione è un non senso: tanto più grave se si considera che per la

formazione sul campo dei nuovi magistrati sarebbero preziose proprio le esperienze dei giudici che nel frattempo si sono dovuti trasferire altrove.

Insomma: per come è scritta l'attuale legge sulle sezioni specializzate, post riforma 2012, non si muove verso la specializzazione nel settore IP, ed anzi le ultime modifiche agiscono semmai in controtendenza: come si è da più parti rilevato, la specializzazione richiederebbe non un aumento delle sezioni, ma la loro concentrazione nelle sedi dove c'è un reale contenzioso IP, l'eliminazione di altre competenze, in modo da avere giudici IP a tempo pieno, e una garanzia di stabile permanenza dei giudici nell'incarico. Fortunatamente e la tavola rotonda ce lo ha confermato - i giudici delle nuove sezioni IP fanno quanto è possibile per ovviare ai difetti del sistema e per garantire, nella pratica quotidiana e con le loro iniziative, che il contenzioso IP funzioni come si deve, anche nel contenimento dei tempi del processo.

3.- Sempre in relazione al numero delle sezioni specializzate, si è discusso della sua compatibilità con la previsione dei Regolamenti sul marchio comunitario e sui disegni e modelli comunitari che impongono agli Stati membri di designare un numero per quanto possibile ridotto di giudici di primo e secondo grado competenti a pronunciarsi in materia.

Come prevedibile, si è osservato che ventuno sezioni non sono in linea con questa disposizione, anche se secondo alcuni giudici, in realtà, in assenza di un formale provvedimento al riguardo, si potrebbe pensare che per il momento i Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari restino i dodici già esistenti, senza un automatico ampliamento alle ventuno attuali sezioni. Come che sia, il rischio che una procedura di infrazione venga prima o poi avviata non è escluso (e non è stato infatti escluso dai Relatori della tavola rotonda); tanto più che durante la tavola rotonda si è richiamata l'attenzione sul fatto che si devono contare anche le sezioni specializzate di appello, e che quindi l'Italia potrebbe presentarsi al vaglio del

numero per quanto possibile ridotto+ e senza considerazione per quello con quarantadue Tribunali e Corti formalmente operanti come giudici comunitari.

4.- Infine, il tema del brevetto unitario. Tema sul quale sono emersi un giudizio tendenzialmente positivo sull'idea in sé del brevetto unitario e un rammarico per le occasioni perse dall'Italia. Si è naturalmente ricordato come gli operatori del settore di ogni categoria e ad ogni livello, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, le istituzioni comunali e regionali si fossero a suo tempo organizzati e attivati per rappresentare ai Ministeri competenti l'importanza di cercare di ottenere per l'Italia, in particolare per Milano, la sede della Corte centrale; senza che poi questa battaglia sia stata portata avanti con il dovuto impegno e attenzione (nell'editoriale precedente si è, tra l'altro, segnalato che l'Italia avrebbe presentato la domanda sforzando i termini e bruciando così la sua candidatura). Ma si è ricordato anche, in alcuni interventi, come il modello italiano di causa brevettuale, specialmente per quanto riguarda la gestione della consulenza tecnica e i rapporti tra CTU e giudice, sia un modello efficiente e apprezzato anche all'estero; mentre le regole per le procedure davanti alle nuove Corti brevettuali europee si vanno delineando secondo modelli di altri Stati

italiano. E superfluo dire, soprattutto ora che le speranze riposte nel ricorso italiano e spagnolo alla Corte di Giustizia sono naufragate con la sentenza resa a metà aprile, che gli sforzi si devono concentrare (anche qui lo sottolineava il precedente editoriale) sulla creazione in Italia di una sede locale o regionale, che non ci verrà attribuita in automatico (come alcuni credono), ma che sarà l'Italia a dover chiedere. Almeno su questa seconda linea, anche se la battaglia principale è già stata persa, l'occasione per recuperare un po' di terreno ancora c'è; e bisognerebbe sbrigarsi a coglierla anche perché, a quanto risulta, altri Stati ci avrebbero già anticipato nel presentare le loro richieste. La tavola rotonda e ulteriori successive iniziative hanno confermato il rinnovato impegno e la sensibilità al tema di chi già aveva promosso e difeso la candidatura dell'Italia per la sede centrale; bisogna ora sperare nell'effettivo interesse e coinvolgimento di chi dell'istanza italiana dovrà farsi portavoce e negoziatore nelle istituzioni comunitarie.

AVV. GIULIO ENRICO SIRONI\*  
STUDIO LEGALE VANZETTI E ASSOCIATI

\* LE OPINIONI ESPRESSE POTREBBERO ANCHE NON RAPPRESENTARE LA POSIZIONE UFFICIALE DI AIPPI ITALIA.

## AIPPI nel mondo

---

### Ottava Conferenza Baltica.

È toccato a Vilnius, capitale della Lituania, ospitare quest'anno l'**Ottava Conferenza Baltica** che si è tenuta il **1 e 12 Aprile**.

Da sedici anni ormai i gruppi nazionali AIPPI di **Estonia, Lettonia e Lituania** organizzano congiuntamente un convegno biennale la cui sede è, a rotazione, in uno dei tre Paesi.

Iniziative di questo genere sono sempre una buona opportunità per analizzare gli sviluppi della Proprietà Intellettuale nell'area, per far incontrare colleghi di vari paesi e soprattutto per mantenere viva l'attenzione in ambito locale coinvolgendo anche i rappresentanti delle aziende.

Obiettivi tutti che la Conferenza di Vilnius ha pienamente raggiunto.

I circa 130 partecipanti, compresi gli accompagnatori, provenivano da una trentina di Paesi e la partecipazione era aperta anche ai non soci AIPPI. La maggioranza dei convegnisti proveniva ovviamente dai tre Paesi organizzatori o

da Paesi vicini, quali la Russia, la Bielorussia o la Polonia con cui in particolare la Lituania ha avuto storicamente legami economici, culturali e politici molto forti, ma non mancavano anche delegati provenienti da svariati Paesi dell'Europa occidentale o addirittura dal Giappone e dal Sud Africa.

Il numero relativamente ridotto di partecipanti (rispetto ai mega raduni di esperti IP cui siamo ormai abituati) ha creato subito un clima rilassato ed amichevole in cui si sono potuti rinnovare contatti precedenti, allacciare nuove relazioni, porre domande e fornire risposte sulle rispettive normative e procedure. Una idea innovativa degli organizzatori è stata a questo proposito il **ritagliare nel programma degli spazi temporali espressamente dedicati al networking**.

Hanno partecipato in **rappresentanza del Bureau Internazionale di AIPPI**, che da sempre caldeggia e sostiene iniziative di questo genere a carattere regionale, il **Deputy Secretary General**, Laurent Thibon e la sottoscritta, **Assistant Secretary General**.

Nello spazio che è stato a noi affidato, Laurent Thibon ha ricordato le modalità operative di AIPPI a livello internazionale e la sua struttura e ha riproposto alla riflessione dei partecipanti i temi intorno a cui ruota l'attualissimo dibattito sul futuro di AIPPI e i suoi obiettivi strategici.

Abbiamo poi presentato e illustrato i temi delle *Questions* che verranno dibattute all'ExCo di Helsinki il prossimo Settembre e abbiamo invitato tutti i soci sia a partecipare alla preparazione dei Report nazionali che ad intervenire all'ExCo/Forum.

La prima giornata del convegno è stata focalizzata su tematiche brevettuali mentre la seconda è stata maggiormente dedicata al tema dei marchi.

Fra gli interventi non vanno dimenticate le interessanti esperienze riportate da coloro che all'interno delle aziende presidiano la gestione dei beni immateriali.

**I testi delle presentazioni sono già disponibili al seguente indirizzo <http://www.vilniusconference.lt/>.**

Perfetta l'organizzazione, piacevole la città di Vilnius (una scoperta per molti dei partecipanti non dell'area) e solo il meteo non è stato favorevole ma come dicevamo anche noi italiani l'ultima volta che ospitammo (Sorrento, 1999) un evento internazionale AIPPI gli organizzatori non possono essere considerati responsabili del meteo.

La **Nona Conferenza Baltica** si terrà a **Tallin**, Estonia ai primi di **Settembre del 2015**.

DR.SSA RENATA RIGHETTI  
BUGNION S.P.A.

## **Sul Brevetto Unitario**

---

### **Brevetto Unitario: luci e ombre.**

Il **21 marzo 2013** presso l'Università Statale di Milano si è svolto il **convegno dal titolo *Il Brevetto Unitario: luci e ombre***.

È stata in primo luogo fornita, a cura del **Prof. Gustavo Ghidini**, una accurata panoramica giuridica della questione.

Per quanto attiene al contesto normativo, il Brevetto Unitario si regge su tre pilastri: il Regolamento UE n. 1257/2012 (relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della costituzione di una tutela brevettuale unitaria); il Regolamento UE n. 1260/2012 (concernente l'attuazione di una cooperazione rafforzata relativamente al regime di traduzione applicabile), ed infine l'Accordo Internazionale siglato in data 19 febbraio 2013 (istitutivo del Tribunale Unitario dei brevetti: UPC) al quale hanno aderito 25 dei 27 Paesi Membri dell'Unione, restando al momento fuori da esso Spagna e Polonia.

Per inciso va notato come, una volta che il pacchetto sul brevetto unitario entrerà in vigore, l'UPC avrà giurisdizione per i 25 Stati firmatari dell'accordo ma

non sugli altri Stati che, pur avendo aderito all'EPO, non sono parte dell'Unione Europea.

Tali norme portano alla creazione di un brevetto unitario europeo, vale a dire un titolo brevettuale unitario che può essere rilasciato, modificato o revocato con i medesimi effetti in tutti gli Stati membri partecipanti. Il nuovo brevetto Unitario sarà costruito sulla base del sistema dell'attuale brevetto europeo di Monaco, di cui utilizzerà la medesima procedura di deposito, lasciando al momento del rilascio la scelta tra Brevetto Unitario e brevetto europeo classico.

Questo vale anche per il regime linguistico, che riprenderà il regime trilinguistico (inglese, francese e tedesco) dell'EPO. Il deposito iniziale potrà avvenire in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri, alla quale bisognerà fare seguire una traduzione in inglese, francese o tedesco, a scelta del proponente, che diventerà la lingua della procedura.

In questo caso, qualora il brevetto sia stato presentato da una PMI, da una persona fisica, da una ONG, da un'università o da un centro di ricerca pubblica, il proponente avrà diritto al rimborso (entro un limite massimo) dei costi di traduzione.

Inoltre, in attesa che divenga operativo un sistema di traduzioni automatiche del Brevetto Unitario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione - attualmente in fase di sviluppo - è previsto un periodo transitorio, della durata minima di 6 anni e massima di 12, durante il quale i brevetti in inglese dovranno essere tradotti in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell'UE, mentre quelli in francese o tedesco dovranno essere obbligatoriamente tradotti in inglese.

Come noto, l'Italia ha siglato il solo accordo istitutivo dell'UPC, restando fuori assieme alla Spagna dalla cooperazione rafforzata che ha portato all'emanazione dei Regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012.

L'esigenza di procedere ad una cooperazione rafforzata derivava dallo stallo delle trattative, protrattesi a fasi alterne per decenni, nel giungere ad un accordo su una privativa brevettuale con effetto unitario in sede comunitaria. Italia e Spagna, contestando il regime delle traduzioni previsto, hanno presentato ricorso avanti alla Corte di Giustizia<sup>1</sup> contro la procedura di cooperazione rafforzata sul presupposto che poteva farsi ricorso a quella procedura solamente nei settori che non erano di competenza esclusiva dell'UE. In estrema sintesi, i motivi di ricorso sono così riassumibili: a) la competenza del Consiglio di instaurare una cooperazione rafforzata non si estenderebbe alla protezione brevettuale unitaria; b) violazione del sistema giudiziario dell'UE; c) violazione dell'art. 20(2) TUE nella parte in cui prevede che la cooperazione rafforzata possa essere autorizzata solo come ultima istanza; d) violazione dell'art. 326 TFUE; e) violazione degli articoli 327 e 328 TFUE in relazione al regime linguistico.

La parola è passata all'ospite d'onore del convegno: il **Prof. Hanns Ullrich**, docente presso il Max Planck Institute for Intellectual Property e Competition Law.

Il Prof. Ullrich ha esposto la **posizione critica del Max Planck Institute sul cosiddetto 'Patent Package'** rimandando al paper *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concerns*<sup>2</sup>.

La relazione del Prof. Ullrich ha ripreso le critiche contenute in tale lavoro, sottolineando in particolare le difficoltà derivanti dal brevetto inteso come oggetto di proprietà, ex articolo 7 del Regolamento n. 1257/2012, a cui saranno applicabili le 25 leggi nazionali dei Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata. In particolare, la legge nazionale applicabile dipenderà dalla residenza del richiedente della privativa e, se il richiedente non avrà la residenza in uno dei Paesi partecipanti, si applicherà la legge del Paese dove ha sede l'EPO. Ciò comporterà che le questioni afferenti ad esempio le licenze, le licenze

<sup>1</sup> Procedimenti riuniti C-274/11 e C-295/11; per un'analisi dei ricorsi si rimanda all'editoriale del Prof. Avv. Franzosi nella newsletter AIPPI del 16 gennaio 2013, n.1 reperibile *online* presso il sito [www.aippi.it/wordpress/?p=889](http://www.aippi.it/wordpress/?p=889).

<sup>2</sup> Reperibile presso il sito [www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP\\_Twelve-Reasons\\_2012-10-17\\_final3.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17_final3.pdf)

obbligatorie, i trasferimenti delle privative saranno regolate dalle singole leggi nazionali. Un'altra ulteriore criticità rilevata riguarda il riconoscimento del preuso a livello locale anziché a livello unitario il che potrebbe generare uno squilibrio fra titolare del brevetto e preutente.

Il Prof. Ullrich ha poi affrontato brevemente il tema del ricorso presentato da Italia e Spagna alla Corte di Giustizia. In particolare, sono state mostrate forti criticità rispetto alle conclusioni dell'Avvocato Generale Mr. Yves Bot, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Tra le motivazioni addotte (non ripercorribili tutte in questa sede per ragioni di spazio) sembrerebbe difficilmente superabile quella che riguarda nello specifico la disciplina della cooperazione rafforzata, introdotta dal Trattato di Lisbona ed ora contenuta nell'art. 20 TUE e negli artt. da 326 e 334 TFUE. Dalla lettura di tali disposizioni risulta che gli Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata solamente nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione. Ora, con un'argomentazione lineare quanto efficace, il Prof. Ullrich ha sostenuto che non si potrebbe utilizzare lo strumento delle cooperazioni rafforzate per la creazione di un titolo brevettuale con valenza all'interno dell'intera Unione in quanto si tratterebbe intrinsecamente di una competenza esclusiva. In altri termini, chi se non l'Unione Europea avrebbe titolo per creare una tale privativa? Si tratterebbe quindi di una competenza esclusiva per natura che non consentirebbe l'utilizzo di una cooperazione rafforzata.

Successivamente la parola è passata al **Dr. Massimo Scuffi, Presidente del Tribunale di Aosta**, che ha inizialmente espresso la sua opinione, in parte discordante con il professor Ullrich, sulla fondatezza del ricorso di Italia e Spagna davanti alla Corte di Giustizia.

Sono stati poi trattati gli aspetti linguistici del nuovo regime brevettuale ed è stata rimarcata l'infelice posizione dell'Italia che non è solamente rimasta fuori dal regolamento 1260/2012 ma che non aveva nemmeno aderito al *London Agreement*<sup>3</sup>. Il Dott. Scuffi si è poi soffermato sulla possibilità per i mandatarî brevettuali di agire e resistere avanti al Tribunale Unitario dei Brevetti e sulla composizione dei collegi giudicanti, che saranno formati da giuristi e da tecnici<sup>4</sup>.

L'ultima relatrice in programma è stata la **Dott.ssa Marina Tavassi, Presidente della Sezione in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano** la quale è ritornata sull'articolo 7 del Regolamento n. 1257/2012 evidenziando le difficoltà che discenderanno da tale norma che andrà inoltre interpretata alla luce della L. n. 218 del 1995 (riforma del sistema di diritto internazionale privato). La Dott.ssa Tavassi ha poi citato l'articolo 8 del Regolamento CE n. 864 del 2007 relativo alla legge applicabile in materia di obbligazioni extracontrattuali che complicherà ulteriormente la scelta della legge applicabile. Inoltre sono stati affrontati alcuni aspetti delle regole di procedura avanti all'UPC: la quattordicesima versione di tali regole è frutto delle numerose consultazioni fra i giudici europei ed è stato rilevato come le linee guida procedurali siano molto simili a quelle tedesche.

Per quanto concerne le fasi avanti all'UPC, dovrebbero essere: 1) fase scritta con scambio di memorie; 2) istruzione della causa con definizione del calendario processuale; 3) fase orale; 4) eventuale risarcimento del danno; 5) procedura per le spese.

Il convegno si è concluso con un dibattito che ha visto tra gli altri gli interventi dell'Avv. Trevisan e dell'ing. Pizzoli che hanno manifestato perplessità nei confronti dell'UPC e del così detto *Patent Packaging*.

In definitiva, dal convegno in oggetto sono emerse molte ombre: la maggiore sembrerebbe riguardare la difficoltà interpretativa che deriverà dall'articolo 7 del regolamento n. 1257. Tale disposizione comporterà che ad un Brevetto Unitario con titolare italiano sarà applicabile, per quanto attiene al brevetto come oggetto

<sup>3</sup> *London Agreement*, siglato in data 17 ottobre 2000, è entrato in vigore il 1° maggio 2008.

<sup>4</sup> Per una approfondita analisi dell'Autore sul tema si rimanda a: Scuffi, *Il Brevetto Europeo con Effetto Unitario e la Unified Patent Court*, in *Il Dir. Ind.* 2/2013, pag. 156.

di proprietà, la legge tedesca (almeno fino a quando l'Italia non aderirà ai regolamenti 1257/2012 e 1260/2012). Quindi, se il titolare italiano trasferirà i diritti di Brevetto Unitario ad altro titolare, le vicende relative alla circolazione di tali diritti saranno governate dalla legge tedesca.

In conclusione, si proverà brevemente a tracciare le conseguenze per l'Italia del nuovo regime brevettuale, tenuto conto della sua peculiare posizione.

In caso di controversia, le regole sulla competenza e sulla giurisdizione possono essere riassunte nei termini seguenti:

a) per i brevetti nazionali ed i modelli di utilità, la competenza a giudicare rimarrà radicata presso i Tribunali nazionali (e quindi le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa);

b) per i brevetti europei "classici" che designano l'Italia, la nuova Corte sarà chiamata a trattare unicamente la conflittualità sui brevetti europei nella frazione italiana una volta sottratti alla giurisdizione dei Tribunali nazionali<sup>5</sup>;

c) per i brevetti unitari di proprietà di un soggetto italiano (i quali non avranno efficacia in Italia, almeno fino a quando non aderirà alla cooperazione rafforzata) la nuova Corte avrà giurisdizione; in questo caso, la Divisione italiana della nuova Corte potrà essere competente solo nel caso in cui il convenuto sia italiano e la giurisdizione sia radicata presso il domicilio del convenuto, non essendo possibile radicare la causa attraverso il *locus commissi delicti* dal momento che la contraffazione non potrà realizzarsi sul territorio nazionale.

Il **16 aprile 2013**, come previsto da diversi autori, la **Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi di Italia e Spagna**. La Corte ha statuito - con una sentenza che a detta di molti è connotata da un forte taglio politico - che le competenze relative alla creazione di un titolo brevettuale europeo e dei relativi accordi linguistici sono attribuite dai Trattati sia all'Unione sia agli Stati membri, non trattandosi quindi di competenze esclusive. Di conseguenza, il Consiglio è competente ad autorizzare la procedura di cooperazione rafforzata in questo campo. Inoltre, la Corte ha evidenziato come la cooperazione rafforzata contribuisca al processo di integrazione, sottolineando l'inevitabilità di utilizzare questa procedura dato lo stallo delle trattative e rimarcando infine come nessun danno possa derivare al mercato interno .

La sentenza della Corte di Giustizia non ha però spento le velleità dei Paesi oppositori al nuovo regime brevettuale; in particolare, la **Spagna ha recentemente presentato altri due ricorsi C-146/13 e C-147/13**.

AVV. RAFFAELLA ARISTA

AVV. LUCA VALENTE  
STUDIO LEGALE IMPRODA

## Tutela Penale della PI

---

### Torpedo Civili e Torpedo penali.

La **sinergia tra i rimedi civili e penali** nella PI diventa ora ancora più rilevante **in tempi di cooperazione rafforzata**.

In diritto civile IP si va verso azioni unitarie, per titoli unitari, in foro unitari. Se tali azioni funzioneranno, si tratterà di vere e proprie **Redesigned Torpedo (R.T.)**, visto l'effetto attivo propriamente Torpedante Pan-Europeo. Alcune Giurisdizioni potranno risultare attraenti, una sfida per tutti.

Intanto la Corte di Giustizia ha di recente rivalutato con epocale sentenza le celeberrime azioni **cd. fattore Torpedo (F.T.)**, sancendo che le azioni di accertamento negativo della contraffazione sono pienamente esperibili, sia nel foro in cui si è verificato o rischia di verificarsi il *fatto generatore del danno*, sia nel foro ove si è verificato o rischia di verificarsi il danno. Si torna a poter

---

<sup>5</sup> Così Scuffi, *cit.*, pag. 158.

promuovere azioni di accertamento negativo, radicate presso il foro del presunto violatore, ove il fatto generatore del danno e il danno possono avvenire in diversi Stati, per cui può non assumere rilievo che nel foro adito non vi sia protezione del titolo di cui si chiede l'accertamento negativo di contraffazione, dato che lo **Spider in the Web** ben può causare il fatto generatore in uno Stato e magari i danni soltanto in tutti gli altri, per cui è chiaro che il Giudice più vicino al fatto generatore è quello del presunto violatore a prescindere dalla tutela in tale Stato, dato che l'accertamento dell'assenza di danno avviene anche per lo Stato o può avvenire solo per gli altri Stati. Non a caso torna la idea della inversione della figura dell'attore formale-violatore sostanziale che agisce quale convenuto sostanziale. In pratica si avrà un margine di scelta per radicare sia le azioni unitarie di contraffazione, che per le azioni preventive di non contraffazione. %Forum Shopping+ e %Azioni Torpedo+ sono qualifiche non ottimali per azioni legittime destinate a riprendere campo. Infatti a fronte di azioni attive unitarie ci saranno anche azioni di accertamento negativo unitarie e saranno **Torpedo entrambe**, così acquisendo il connotato positivo. (un **beauty contest** dove la **velocità del convoglio è determinato dal primo o dall'ultimo convoglio**).

In **diritto penale** negli ultimi numeri si sono ricordate alcune particolarità di esso, utili nella sinergia con i rimedi civilistici, laddove vi sia uno sbarramento a promuovere una azione civile in Italia o all'estero, per es. per difetto di Giurisdizione, per invalidità o assenza nello Stato del titolo, o per altri motivi.

In sintesi si è ricordato che una azione penale è esperibile in Italia anche in caso un titolo di PI sia stato dichiarato nullo o non contraffatto, dato che un reato commesso prima della declaratoria di invalidità o della sentenza di non contraffazione, resta un reato perseguibile a tutti gli effetti, come da giurisprudenza consolidata della Cassazione. Si è anche ricordato che **un reato commesso all'estero è pacificamente perseguibile in Italia** in molti casi senza necessità di dover per forza radicare la azione all'estero. Ad es. si ha contraffazione all'estero da parte di un cittadino italiano o estero di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano o estero, persona offesa, mediante ad es. la produzione (o anche solo la mera ideazione senza produzione) in Italia e la commercializzazione all'estero (in Cina o Russia) di prodotti contraffatti. In questo caso, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Ovvero si ha contraffazione solo all'estero da parte di un cittadino italiano di un marchio (o altri Titoli) registrato solo all'estero (per es. in Cina o Russia, paesi oggi di moda), di titolarità di un cittadino italiano (o estero), persona offesa, mediante la produzione e la commercializzazione esclusivamente all'estero (ad es. in Cina o Russia) di prodotti contraffatti Eppure perseguibile penalmente in certi casi in Italia una contraffazione di un titolo estero (non italiano quindi) se usato in Italia; accade che si posseda un titolo di PI registrato all'estero ma non in Italia: il reato è perseguibile penalmente in svariati casi in Italia pur senza avere un titolo di PI in Italia. Poniamo il caso estremo che un cittadino italiano commetta all'estero una contraffazione di un titolo di PI estero (o altro reato) ai danni però di un soggetto straniero (non Italiano, caso diverso quindi dal caso visto sopra). Anche in questo caso il soggetto straniero potrà presentare una Denuncia/Querela in Italia, dato che il reato è assoggettato alla legge italiana

Fin qui si era detto, i rimedi civili e penali offrono sinergie di procedure ottimali. Resta la questione della durata del procedimento. Una particolarità della tutela penale è offerta dal **Decreto Penale di Condanna**. Il Decreto Penale è una Decisione del Giudice, su richiesta del PM, che porta a una condanna penale ed a sanzioni accessorie quali la confisca dei beni contraffatti e dei mezzi della produzione. Il Procedimento è molto rapido e la condanna penale, sussistendo i requisiti e convertita in pena pecuniaria, può intervenire in **pochi mesi**. La pena pecuniaria è elevata per cui la deterrenza è molteplice, consistendo in una



condanna penale, resa in tempi rapidissimi, con confisca e con sanzioni pecuniarie elevate. Questa è una vera Torpedo, una **Torpedo Penale**.

Una Condanna Penale (**Decreto Penale Torpedo**) così rapida può risultare essere un rimedio prezioso, in casi ove vi sia per es. un difetto di Giurisdizione in Italia in diritto civile, cosa che potrebbe diventare attuale almeno per es. sino a completamento del sistema di cooperazione rafforzata tra Stati. Supponiamo che un titolo di PI sia violato in Cina, Lettonia e Norvegia, da una rete di produttori-importatori-distributori. Se il titolare della privativa violata all'estero è Italiano o in altri casi, oltre a poter azionare rimedi civili e doganali in Cina, Lettonia e Norvegia, si potrà chiedere un Decreto Penale di Condanna in Italia e la Condanna nel delicato sistema del commercio internazionale potrà avere il suo peso. Questo sistema di **tutela penale rapida pan-Europea** potrà chiamarsi a buon diritto **Torpedo Penale**.

Bisogna confortare gli utenti e le imprese che hanno ancora scarsa confidenza (e scarsi budget) con i più evoluti e sottili sistemi di protezione di PI e relativi contenziosi. Succede come per i fenicotteri rosa. Essi sfuggono dal grande lago salato per timore di rapaci neri, e si dirigono quindi verso un lago di acqua dolce. Dove però ci sono piccoli lupi grigi. Questa è la legge del Fenicottero (come ha osservato un eminente Autore). Se non si affrontano i problemi si cade nel paradosso del Fenicottero torpedato.

Occorre divulgare la cultura della efficienza delle sinergie di sistema. **Torpedo Civili** attive o preventive e **Torpedo Penali**. Questa è la Legge del Fenicottero Torpedante.

AVV. RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI - AVVOCATI

## Dottrina

---

### **La descrizione nella proprietà intellettuale: cautelare uniforme o istruzione preventiva?**

Chi difende in giudizio i titolari di diritti di proprietà intellettuale spesso ricorre a misure *ante causam*, come il sequestro, l'ibitoria e la descrizione. Soprattutto quest'ultima misura è importante per la tutela di certe categorie d'opere dell'ingegno, come ad esempio quelle digitalizzate, ed in primo luogo il software (sull'importanza dell'istituto v. da ultimo RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in GIUSSANI, *Il processo industriale*, 325 ss.). Sono infatti frequenti le violazioni da parte dei cosiddetti utilizzatori finali di tipo aziendale, ossia imprese, enti pubblici o associazioni professionali, i quali usano installare ed utilizzare un numero di copie del software maggiore rispetto a quello consentito dal loro contratto di licenza. La violazione non è percepibile all'esterno, consumandosi la stessa in un contesto aziendale chiuso e, diversamente da quanto accade per altre tipologie di beni, le copie contraffatte non sono destinate a raggiungere un esercizio aperto al pubblico. Di conseguenza non è ipotizzabile poter acquisire la evidenza della violazione tramite un controllo di tipo tradizionale (per esempio, tramite un accesso di un addetto al luogo aperto al pubblico, che verifichi i prodotti offerti per la vendita sugli scaffali di un negozio, o simili situazioni). È necessario accedere all'interno dell'azienda. Non solo: anche accedendo all'interno dei luoghi ove il software si trova, questo non è visibile ai terzi, perché si trova racchiuso all'interno di un sistema informatico, non accessibile se non dal personale addetto o comunque autorizzato, con ulteriori profili di esclusione e segretezza. Ne deriva che l'acquisizione delle informazioni circa le installazioni e gli usi del software in questi contesti non può che essere raggiunta, per il titolare dei diritti, tramite l'intervento dell'autorità, che disponga l'accesso tramite ufficiale giudiziario e consulente tecnico d'ufficio, abilitati a richiedere password e ad accedere ai sistemi informatici. Da ultimo, ma non per ultimo, il software può essere eliminato definitivamente e senza che venga lasciata alcuna traccia con

pochi click del mouse. Per tale ragione, non solo la descrizione è un mezzo assolutamente necessario per acquisire la prova; ma per di più essa deve essere sempre eseguita *inaudita altera parte*, al fine di evitare - per quanto possibile - che le prove dell'eventuale illecito vadano del tutto disperse.

Da qualche anno a questa parte l'istituto della descrizione nel settore della proprietà intellettuale - prima largamente consolidato - ha cominciato a subire profondi cambiamenti. Queste modifiche **non** sono state omogeneamente introdotte nei settori della proprietà industriale (marchi, brevetti, etc.) e della proprietà intellettuale (diritto d'autore). In questo modo si è dato luogo ad un panorama quantomai frammentato e di difficile decodificazione, come dimostrato dalla ormai vasta giurisprudenza in materia, sommamente divisa quanto a natura della descrizione, termini applicabili, effetti della notificazione di ricorso e decreto alla parte resistente (o della sua mancata notificazione). Appare pertanto di attualità ed utilità pratica tentare di ricostruire l'attuale disciplina della descrizione, in particolar modo - per quanto qui interessa - in materia di diritto d'autore. Per raggiungere questo obiettivo risulta di fondamentale importanza ripercorrere brevemente gli interventi legislativi che si sono finora succeduti nel ridisegnare il perimetro di questa misura. Limitando la nostra indagine all'evoluzione compresa fra la situazione precedente all'introduzione del codice della proprietà industriale (*infra* c.p.i.) e quella attuale, va in primo luogo notato che la situazione ante-c.p.i. prevedeva una **medesima disciplina sia per la descrizione industrialistica sia per quella autorale**<sup>6</sup>, che - come detto - assimilava il sequestro al procedimento cautelare uniforme e modellava la descrizione sul procedimento di istruzione preventiva<sup>7</sup>. La *ratio* di tale differenza disciplinare tra sequestro e descrizione era palese. Con l'istruzione preventiva si intende fare riferimento a una misura *ante causam* finalizzata all'efficienza della cognizione e più precisamente dell'istruzione probatoria<sup>8</sup>. In altre parole, la precipua funzione del procedimento in parola è quella di giungere ad una preventiva cristallizzazione del materiale probatorio a rischio di dissipazione, la cui valenza sarà discussa in sede di giudizio di merito. Col sequestro, invece, si tende principalmente a evitare la circolazione dei prodotti contraffatti, realizzando lo spossessamento del resistente, in modo da anticipare gli effetti della sentenza finale o in ogni caso conservare la situazione al fine di consentire la prosecuzione della medesima sentenza, tenendo in considerazione che la durata del procedimento di

<sup>6</sup> La materia *de qua* era disciplinata da tre differenti testi normativi: la legge sui brevetti, la legge sui marchi e la legge sul diritto d'autore. Si vedano a questo proposito gli artt. 81. 82 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Legge sulle invenzioni); gli artt. 61 - 62 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (Legge sui marchi), nonché gli artt. 161 - 162 R.D. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).

<sup>7</sup> Basti a questo proposito ricordare il testo degli artt. 81 e 82 l.i., che prevedevano rispettivamente: **%Art. 81. 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.%** **%Art. 82. 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.**+Norme simili erano rinvenibili nella legge marchi e nella legge sul diritto d'autore.

<sup>8</sup> MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Giappichelli, vol. 4, 336.

cognizione potrebbe causare effetti percepiti come eccessivamente pregiudizievoli al titolare del diritto.

Dunque, nel diritto della proprietà industriale ed intellettuale dal punto di vista strettamente processuale le due misure (sequestro da un lato e descrizione dall'altro lato) erano all'epoca regolate in modi parzialmente, ma assai significativamente, difformi:

- 1) in primo luogo, per la descrizione era prevista la competenza presidenziale;
- 2) in secondo luogo, sia la descrizione sia il sequestro potevano essere emessi *inaudita altera parte*, ma nel caso del sequestro il giudice avrebbe dovuto fissare udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento nel termine di quindici giorni, con termini di otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente (art. 669sexies c.p.c.); viceversa, nel caso della descrizione, il provvedimento reso *inaudita altera parte* (e non il ricorso) avrebbe dovuto essere notificato unicamente alla parte non presente all'assunzione, senza imposizione di termini così stringenti, e senza previsione di un'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento di descrizione;
- 3) infine, mentre il sequestro era reclamabile secondo le disposizioni del rito cautelare uniforme, non altrettanto valeva per la descrizione<sup>9</sup>.

Le differenze fra sequestro e descrizione si motivavano con le diverse funzioni di queste misure, ed anche con la loro diversissima incisività; in un caso il sequestro spossa il resistente, con le conseguenze che ne derivano, mentre nell'altro caso la descrizione si limita a fotografare una situazione, dando origine ad una prova la cui rilevanza e ammissibilità verranno valutate in un successivo giudizio di merito, senza che il resistente debba patire conseguenze pregiudizievoli immediate (ossia dovute alla mera attuazione del provvedimento cautelare).

La situazione ora descritta è stata emendata a seguito dell'implementazione in Italia della direttiva 48/04 CE del 29 aprile 2004 (la c.d. direttiva *enforcement*). Il legislatore italiano ha tuttavia proceduto ad un'implementazione separata della direttiva con riferimento al diritto della proprietà industriale e al diritto d'autore. Nel primo settore si interveniva nel contesto della vasta riforma che ha dato origine al codice di proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30), mentre per il diritto d'autore si provvedeva tramite un decreto legislativo *ad hoc*, il n. 140 del 2006<sup>10</sup>.

La norma concernente la descrizione, nella versione originaria del c.p.i., era l'art. 128 il quale prevedeva come segue: *«1. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. 2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120. 3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto. 4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto*

---

<sup>9</sup> Va precisato che tale aspetto è stato in seguito modificato (per il procedimento di istruzione preventiva, e quindi anche per il procedimento di descrizione) per effetto di un intervento additivo della Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 144/2008 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 669, *quaterdecies* c.p.c. laddove non prevede la reclamabilità del solo provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assicurazione preventiva dei mezzi di prova. Ciò in quanto, osservava la Corte, «non la possibile dispersione delle prove, il rigetto del ricorso diretto ad ottenere un provvedimento di istruzione preventiva può provocare un pregiudizio irrimediabile al ricorrente; dall'altro, la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento non produce eguali danni al resistente».

<sup>10</sup> Questo decreto legislativo ha in realtà innovato anche il c.p.i., ma non nella parte dedicata alla disciplina processuale delle misure cautelari.

previsto al comma 3. 5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito. 6. Il provvedimento perde di efficacia se non è eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile. 7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-undecies del codice di procedura civile.». Come si vede, la disciplina della descrizione industrialistica era all'epoca ancora rispondente ai parametri dei procedimenti di istruzione preventiva, con competenza presidenziale e perdita di efficacia nel caso in cui non fosse iniziato nei termini il procedimento di merito, senza previsione di una udienza di conferma, modifica e revoca e neppure della notifica del ricorso e del decreto (men che meno nei termini previsti per il sequestro)<sup>11</sup>. Lo stesso valeva per la descrizione autorale, in cui si prevedeva espressamente la riconducibilità della descrizione ai procedimenti cautelari di istruzione preventiva, escludendo l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 693 c.p.c.<sup>12</sup>, e disponendo invece l'applicazione degli artt. 669 octies<sup>13</sup>, 669undecies<sup>14</sup> e 675 c.p.c.<sup>15</sup>.

Le norme concernenti sequestro e descrizione del c.p.i. sono state tuttavia successivamente ulteriormente modificate, questa volta in modo da realizzare una disciplina del tutto differente della descrizione industrialistica rispetto a quella autorale. E difatti, il c.p.i. è stato recentemente novellato con il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 33, il quale ha previsto . all'art.129 co. 4 c.p.i. - %o **procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.** Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.». Secondo l'opinione prevalente, l'art. 129 c.p.i. ha sottoposto la descrizione industrialistica a tutte le norme dettate per i procedimenti cautelari uniformi, con conseguente competenza del giudice del merito; obbligo di notifica del ricorso e del decreto entro il termine di otto giorni, quando il provvedimento sia emanato *inaudita altera parte*; obbligo di fissazione dell'udienza di conferma, modifica e revoca, entro il termine di 15 giorni; piena reclamabilità. Lo stesso non può dirsi per la descrizione autorale. Per questa, infatti, si è giunti . come detto - all'implementazione della direttiva *enforcement* attraverso l'adozione di un decreto legislativo *ad hoc* (il d. lgs. 140/2006), che - per quanto concerne la descrizione - si è limitato ad introdurre l'art. 162-bis l.a. secondo il quale %o *Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.* 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. 3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti

<sup>11</sup> Sebbene il termine %ordinanza+e non decreto di cui al 5 comma della norma in commento avesse già a suo tempo determinato una qualche discussione sulla presunta implicita necessità di un contraddittorio differito per la conferma del decreto emesso in via interinale.

<sup>12</sup> I commi esclusi sono quelli che attengono alla possibilità di proporre l'istanza, in casi di eccezionale urgenza, anche al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta, e la necessità che il ricorso contenga l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti su cui debbano essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni a cui la prova è preordinata.

<sup>13</sup> L'art. 669-octies c.p.c. sostanzialmente regola i termini per l'inizio del giudizio di merito.

<sup>14</sup> L'art. 669-undecies c.p.c. disciplina la cauzione.

<sup>15</sup> L'art. 675 c.p.c. stabilisce che il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia.

della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.+

Come correttamente osservato dalla dottrina, e come del resto ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente dominante relativa alla descrizione autorale intervenuta successivamente al sopra citato decreto legislativo 140/2006, la descrizione autorale non prevede alcuna %ivisitazione in contraddittorio del provvedimento dato senza la convocazione della controparte. Anzi, il richiamo che l'art. 162, comma 1, fa alla disciplina codicistica dei procedimenti di istruzione preventiva induce a ritenere che essa non trovi affatto spazio: da un lato, in fatti, l'art. 697 c.p.c. non la prevede e, dall'altro lato, l'art. 669quaterdecies c.p.c., come è noto, rende inapplicabile all'istruzione preventiva la c.d. disciplina generale dei procedimenti cautelari (fatta eccezione per l'art. 669septies c.p.c.)<sup>16</sup>. Nella giurisprudenza basterà qui ricordare alcuni dei numerosissimi provvedimenti emessi dalle varie sezioni specializzate, che autorizzavano la descrizione limitandosi a fissare il termine di trenta giorni per l'inzio della causa di merito, senza fissare alcuna udienza successiva all'esecuzione della descrizione e senza prevedere obbligo di notifica né del ricorso né del decreto (v. *ex multis* Trib. Milano, sez. spec., 10 dicembre 2009, non pubblicato; Trib. Napoli, sez. spec., 1 marzo 2010, non pubblicato; Trib. Venezia, sez. spec., 2 marzo 2010, non pubblicato; Trib. Roma, sez. spec., 6 luglio 2011, non pubblicato; Trib. Trieste, sez. spec., 31 ottobre 2011, non pubblicato; Trib. Firenze, sez. spec., 18 dicembre 2012, non pubblicato). Nonostante quanto sopra, negli ultimi mesi è possibile rilevare una recente tendenza di parte della giurisprudenza ad applicare alla descrizione autorale le norme dettate dal c.p.i. per la descrizione industrialistica, e ciò in modo da una parte sempre più esteso e dall'altra parte sempre più lontano dai parametri letterali delle disposizioni contenuti nella l.a. Gli esiti di questa tendenza sono esiziali. La giurisprudenza in materia si fa infatti sempre più divisa ed incerta, con effetti pregiudizievoli in capo ai titolari dei diritti che agiscono in giudizio (stante il noto principio per cui l'errore della corte si tramuta in errore della parte). Si fa qui riferimento a una serie di recentissime decisioni giurisprudenziali in tema di descrizione autorale, che presentano soluzioni alquanto distanti tra di loro, ed in particolare:

- 1) Trib. Ancona, sez. spec., 28 febbraio 2013 (non pubblicati) - tre decreti in cui si è imposto al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del relativo decreto nel termine perentorio di sei giorni, fissando udienza di discussione nel termine di quindici giorni, con sostanziale integrale applicazione del rito cautelare uniforme;
- 2) Trib. Bologna, sez. spec., 22 febbraio 2013 (non pubblicato), che ha applicato il rito cautelare uniforme con riferimento alla fissazione della udienza di discussione, applicando tuttavia termini assai più ampi di quelli previsti per il sequestro (venti giorni per la notifica di ricorso e decreto);
- 3) Trib. Bologna, sez. spec., 4 marzo 2013 (non pubblicato), in cui il giudice ha concesso il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto;
- 4) Trib. Genova, sez. spec., 4 aprile 2013 (non pubblicato), che invece ha ritenuto applicabile il procedimento di istruzione preventiva e si è quindi limitato a disporre il termine di sessanta giorni per l'inzio della causa di merito, senza fissazione di udienza di conferma, modifica e revoca;
- 5) la ormai costante giurisprudenza del tribunale di Milano (v. *ex multis* Trib. Milano, sez. spec., 10 dicembre 2012, non pubblicato), secondo cui è necessario fissare udienza di conferma, modifica o revoca del decreto di descrizione emesso *inaudita altera parte*, anche se i termini per la notifica del ricorso e del decreto non sono sempre fissati a otto giorni (ma possono essere più ampi).

In questo panorama spicca la recente decisione del Trib. Torino, sez. spec., 20 marzo 2013 (non pubblicato), la quale analizza compiutamente il tema della disciplina applicabile alla descrizione autorale rilevando che la novella concernente la descrizione industrialistica non ha anche novellato la descrizione

<sup>16</sup> RONCO, *op. cit.*, 330.

di cui all'art. 162 l.a. Per conseguenza, persisterebbe la competenza del presidente della sezione specializzata. Inoltre, osserva il tribunale di Torino, «la descrizione autorale, con il richiamo dell'art. 697 c.p.c. da parte dell'art.162 LDA, continua apparentemente a non prevedere una fase in contraddittorio successivamente all'eventuale concessione della misura *inaudita altera parte* con la conseguenza che «al provvedimento conseguirebbero immediatamente gli effetti processuali di cui agli artt. 669 *octies* c.p.c. e 675 c.p.c. (art.162, comma 4, LDA)». Tuttavia, ritiene il giudice «la difformità da precedente giurisprudenza di questo Ufficio e in adesione ad un autorevole orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che la norma processuale sopra ricostruita debba cedere il passo alla regola *self-executing* contenuta nella Direttiva 48/04 CE del 29.4.2004 (cd. direttiva *enforcement*), in ossequio al fondamentale principio della prevalenza del diritto comunitario sul contrastante diritto interno». Si fa qui riferimento in particolare all'art. 7 della direttiva, che tratta delle misure provvisorie di protezione delle prove, e prevede che il convenuto, informato immediatamente dopo l'esecuzione delle misure, ne abbia diritto ad un riesame allo scopo di pervenire ad una decisione, entro termine congruo, circa il mantenimento, la revoca o la modifica di quanto disposto in assenza del contraddittorio. Questa norma dunque esigerebbe una fase in contraddittorio (ancora in sede cautelare) per la riconsiderazione della misura adottata *inaudita altera parte*, ed il descritto contrasto con la norma interna potrebbe «essere superato in considerazione della natura auto-esecutiva della disposizione comunitaria, sufficientemente specifica e dettagliata per ottenere immediata attuazione, del mancato coordinamento delle disposizioni processuali delle legge sul diritto d'autore, novellate nel 2000 e quindi prima dell'entrata in vigore della Direttiva, e soprattutto della sussistenza di un modello generale nel nostro ordinamento idoneo a consentire tale risultato, costituito dall'art.669 *sexies*, comma 2, c.p.c. e dall'art.129 CPI (quanto alla descrizione industrialistica)». Dunque, il tribunale di Torino . pur dopo aver preso atto della circostanza che la descrizione autorale non è letteralmente sottoposta alla disciplina del cautelare uniforme . giunge al risultato di ritenere applicabile alla stessa perlomeno alcune di tali norme, derivando la propria soluzione dalla natura *self executing* dell'art. 7 della direttiva *enforcement*. Tale soluzione, per quanto pregevole, non appare del tutto convincente. Ad una attenta lettura non pare infatti sostenibile che l'art. 7 sopra citato sia *self executing*, e soprattutto che imponga assolutamente la previsione di una udienza di convalida, oltretutto nelle forme e nei termini previsti dal cautelare uniforme. Si consideri infatti che l'art. 7 (nella versione inglese della direttiva) . dopo aver preso in considerazione quali misure di acquisizione della prova la descrizione ed il sequestro probatorio - prevede come segue: «*Where measures to preserve evidence are adopted without the other party having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures shall be modified, revoked or confirmed.*» Come si vede, la norma anzitutto prevede che il soggetto passivo della descrizione debba ricevere notifica (senza precisare se si tratti di notifica di ricorso e decreto, o solo decreto) entro il giorno successivo alla esecuzione delle misure. Peraltro si tratta di una norma largamente sovrapponibile a quella prevista dal nostro art. 697 c.p.c. per l'istruzione preventiva (che infatti prevede la notifica immediata del decreto alle parti non presenti all'esecuzione, entro il giorno successivo)<sup>17</sup>. Ulteriormente, l'art. 7 dispone che le parti abbiano diritto a una revisione della misura, entro un periodo ragionevole dalla notifica della misura stessa. Non si vede come si possa ritenere che questa disposizione sia direttamente applicabile, mancando

<sup>17</sup> Le parti presenti all'assunzione hanno evidentemente avuto notizia del decreto nel momento dell'assunzione stessa, poiché l'ufficiale giudiziario dà necessariamente lettura dello stesso.

del tutto il carattere della sufficiente previsione<sup>18</sup> (il periodo ragionevole è del tutto indeterminato). Non solo. In ogni caso la norma non prevede affatto che vi sia una incondizionata fissazione dell'udienza di convalida, essendo questa al contrario lasciata all'iniziativa delle parti, che debbono richiederla. Tale circostanza, unitamente all'uso del termine *revisione*, lascia intendere come l'esigenza prevista possa essere soddisfatta dalla possibilità di reclamare, che anche per la descrizione è stata da tempo introdotta a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale in tema di reclamabilità dei provvedimenti di istruzione preventiva. Da ultimo, non sembra che l'art. 7 della direttiva imponga (o anche solo sia compatibile) con le scansioni processuali che caratterizzano il nostro rito uniforme, ove il ricorrente è obbligato comunque a notificare ricorso e decreto entro otto giorni, così che questo termine è sostanzialmente l'unico utile per l'esecuzione della misura (con tutte le difficoltà che vi sono nella pratica). Al contrario, per la direttiva la notifica deve essere fatta, ma successivamente all'esecuzione (con conseguente accento posto sull'interesse della parte ricorrente alla sua realizzazione); e il diritto alla revisione è previsto, ma solo su richiesta di una delle parti, ed entro un termine ragionevole.

Pertanto, in conclusione, non si può qui che ritenere inappropriata la tendenza a ricondurre la descrizione autorale alle norme del rito cautelare uniforme, e prima ancora l'intervento legislativo del 2010 che . con discutibile disinvoltura . ha stabilito l'applicabilità di tali norme (in quanto compatibili) alla descrizione industrialistica. In altre parole, non pare condivisibile il principio secondo cui la descrizione dovrebbe essere assimilata *telle quelle* al sequestro, e per questa via sottoposta alle regole del rito cautelare uniforme, quando non condivide né la funzione né gli effetti del sequestro. E del resto appare assurdo equiparare la descrizione della proprietà intellettuale e industriale ai provvedimenti cautelari come il sequestro, senza che ciò avvenga in generale, se è vero . come è vero . che le esigenze dello specifico settore sono quelle di rafforzare e facilitare la tutela dei diritti esclusivi (e ciò appare dichiarato anche nella direttiva *enforcement*), e non invece di ostacolare tale tutela introducendo ostacoli e limiti del tutto superflui se si considera l'assenza di qualsiasi spossessamento nella descrizione. Del pari non vi sono motivi di analogia che possano militare a favore di questa propensione a sostituire il dettato dell'art. 129 c.p.i. a quello dell'art. 162 l.a. con conseguente asfissia di quest'ultimo. La specialità delle norme a confronto (quantomeno di pari grado se non con una certa ulteriore specialità, nel contesto attuale, della l.a. rispetto al *codice* di proprietà industriale) non consente, infatti, il ricorso all'analogia (la quale neppure insisterebbe su un vuoto di disciplina ma in sostituzione, con effetti sostanzialmente abrogativi, di una norma cogente). Sotto il profilo processuale non si pongono poi neppure problemi di coordinamento nel caso in cui, con lo stesso ricorso, si chiedano cumulativamente descrizione autorale e altre misure cautelari previste dalla l.a. In questo caso il rito cautelare uniforme si applicherebbe per le misure cautelari (ad esempio inibitoria o sequestro) e non per la descrizione e il contraddittorio dovrebbe essere chiamato solo per la conferma, revoca o modifica delle prime, e non per la descrizione, le cui risultanze sarebbero destinate in ogni caso al vaglio del successivo giudizio a cognizione piena).

Con riguardo alla descrizione industriale va poi notato anche che la tecnica redazionale prescelta dal legislatore per la nuova dizione dell'art. 129 c.p.i. appare a dir poco oscura e foriera di dubbi interpretativi. Il rinvio . semplicistico . alle norme del c.p.c. concernenti i procedimenti cautelari *in quanto compatibili* e non derogate+ disegna una disciplina incerta, che carica l'interprete della valutazione concernente la compatibilità, con tutte le conseguenze negative che ne possono (e ne sono) derivate. In questo contesto le sezioni specializzate hanno sostanzialmente prediletto la scelta di ritenere compatibili il maggior numero possibile di previsioni contenute nella disciplina del processo cautelare

<sup>18</sup> Si veda a questo proposito Cort. Cost. 168/1991.

uniforme, poiché tale scelta (ancorché discutibile negli effetti prodotti) ha il pregio di ancorare l'interprete ad un parametro certo ed uniforme ed evitare di assoggettare la procedura alle infinite e defatigatorie eccezioni che la prassi giudiziaria italiana purtroppo ben conosce. Meglio sarebbe stato fare come fa l'articolo 162 l.a., che richiama espressamente gli articoli applicabili o al contrario esclude espressamente la compatibilità di una determinata norma, ritagliando all'interno della disciplina del rito cautelare uniforme solo quelle norme la cui applicazione sia veramente necessaria e giustificata. In ogni caso, e conclusivamente, il danno prodotto alla descrizione industrialistica non giustifica la contaminazione anche del medesimo strumento nel settore autorale, che invece va assolutamente preservato, essendo uno delle pochissime misure che ancora caratterizzano in positivo l'ordinamento giudiziario italiano.

AVV. SIMONA LAVAGNINI

AVV. LUIGI GOGLIA  
LGV AVVOCATI

*Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli*

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Raimondo Galli, Luigi Goglia, Simona Lavagnini, Renata Righetti, Giulio Enrico Sironi, Luca Valente.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: [news@aippi.it](mailto:news@aippi.it).

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 833991 - fax 02- 83399200  
<http://www.aippi.it> - [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - [general-secretariat@aippi.org](mailto:general-secretariat@aippi.org)

*Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.*

*I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.*