



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

La tutela cautelare nel diritto industriale

Relatore

Prof.ssa Ilaria Pagni

Candidato

Eleonora Troiano

Anno Accademico 2016/2017

LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO INDUSTRIALE

INTRODUZIONE.....	5
-------------------	---

CAPITOLO I

LE FONTI

1. L'importanza delle fonti ed il metodo di indagine	15
2. Il Regio Decreto 29 giugno 1939 n. 1127 ed il Regio Decreto 5 febbraio 1940 n. 244 in materia di brevetti. Il Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929 in materia di marchi	17
2.1. La descrizione e il sequestro	19
2.2. L'inibitoria	23
3. La tutela cautelare nel codice di procedura civile	27
4. Il rilievo della tutela cautelare nella prospettiva costituzionale	31
5. Le novità introdotte dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198, attuativo dell'accordo TRIPS	37
6. Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate in materia di impresa	47
6.1. Il Tribunale delle imprese come punto di ripartenza: lavori in corso in Parlamento	58

7. La direttiva 2004/48/CE, c.d. <i>Direttiva Enforcement</i> , ed il decreto legislativo di attuazione n.140/2006	62
8. Il codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) e successive modifiche	73

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE NEL PROCESSO INDUSTRIALE: LINEE GENERALI E PECULIARITÀ

1. Profili processuali generali: giurisdizione e competenza	82
1.1. La giurisdizione: limiti interni e internazionali	86
1.2.1. La competenza per materia delle sezioni specializzate	99
1.2.2. La competenza per territorio delle sezioni specializzate	105
1.2.3. I rapporti tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate ed i conflitti di competenza	110
2. Le condizioni di ammissibilità: <i>fumus boni iuris</i> e <i>periculum in mora</i>	116
2.1. Il <i>fumus boni iuris</i> in generale	116
2.2. Il <i>periculum in mora</i> in generale.....	123
2.3. Il <i>fumus boni iuris</i> nel processo industriale	135
2.4. Il <i>periculum in mora</i> nel processo industriale.....	140
3. Legittimazione attiva e passiva	150
3.1. La legittimazione attiva nella fase cautelare del processo industriale	154
3.2. La legittimazione passiva nella fase cautelare del processo	

industriale	158
3.2.1. La tutela cautelare <i>in incertam personam</i>	163
4. Le azioni di mero accertamento	174
4.1. L'ammissibilità di azioni di accertamento negativo cautelare in ambito industriale: il nuovo comma <i>6bis</i> dell'art. 120 c.p.i.	183
5. Pubblicazione dell'ordinanza cautelare: art. 126 c.p.i.	192
5.1. L'art. 126 del Codice come spunto per ulteriori disamine.....	199
6. L'anticipazione della tutela cautelare ed il rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito: art. 132 c.p.i.	208
6.1. Art. 132, comma 1, c.p.i.: la tutela cautelare delle situazioni di aspettativa alla concessione del titolo	209
6.2. I nuovi commi 2, 3 e 4 dell'art. 132 c.p.i.: il rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito	216
6.2.1. La distinzione tra misure cautelari anticipatorie e misure cautelari conservative	220
6.2.2. Le misure cautelari industriali tra natura anticipatoria e conservativa.....	222

CAPITOLO III

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI

NEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. La descrizione e il sequestro	229
1.1. Il nuovo art. 129 c.p.i. ed i precedenti normativi: il coordinamento	

fra le due misure.....	229
1.2. Natura e funzioni della descrizione	237
1.3. Natura e funzioni del sequestro	243
1.4. L'oggetto della descrizione e del sequestro	251
1.5. Il procedimento applicabile alla descrizione e al sequestro industriale tra deroghe e rinvii alle norme del rito cautelare uniforme	263
1.5.1. I rimedi contro il provvedimento cautelare: la revoca e il reclamo	273
2. L'inibitoria provvisoria e l'ordine di ritiro dal commercio	284
2.1. Considerazioni generali sulla tutela inibitoria	284
2.2. Cenni storici e ambito di applicazione dell'art. 131 c.p.i.	295
2.3. Natura e funzione	297
2.4. Legittimazione, presupposti e procedimento: tratti distintivi	305
2.5. Le penalità di mora ed i rimedi penalistici di coazione indiretta	313
2.6. Tutela cautelare dei nomi a dominio	320
3. Il sequestro conservativo	325
CONCLUSIONI	336
BIBLIOGRAFIA	341

INTRODUZIONE

Nel lontano 1841 il giudice Joseph Story, incaricato nel distretto del Massachusetts a risolvere una controversia in materia di Copyright, affermò che il diritto intellettuale «si avvicina, più di ogni altra classe di casi che appartengano alle discussioni forensi, a ciò che potremmo chiamare la metafisica del diritto, dove le distinzioni sono, o almeno possono essere, molto sottili e raffinate, e, qualche volta, quasi evanescenti»¹.

Un'affermazione così distante in termini di spazio e di tempo ma che si rivela, per le ragioni che seguiranno, ancora oggi particolarmente attuale.

Nell'impostazione tradizionale del nostro Paese la proprietà industriale viene contrapposta a quella intellettuale, ritenendo che la prima attiene alle “creazioni dell'industria” sfruttabili commercialmente, quali segni distintivi ed invenzioni, tutelate mediante strumenti giuridici che prendono il nome di “privative” (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e via dicendo), laddove con la seconda espressione si suole fare riferimento alle “creazioni dell'ingegno”, artistiche e letterarie, protette con il diritto d'autore².

¹ Si tratta della controversia passata alla storia come caso Folsom vs. Marsh. Tra il 1834 e il 1838 lo storico Jared Sparks pubblicò un'opera di dodici volumi intitolata “*Le scritture del presidente Washington*”, contenente anche alcune lettere private inedite del primo presidente degli Stati Uniti d'America George Washington, stampata da Charles Folsom. Nel 1840 uno stampatore di Boston, Bela Marsh, pubblicò “*Vita di Washington*” dello storico Charles Wentworth Upham, un'opera composta da due volumi che copiava integralmente alcune delle lettere inserite nel lavoro di Sparks. Il caso finì nelle aule giudiziarie ed il giudice Joseph Story ravvisò un atto di pirateria lesivo del copyright.

² A. TAJANA, *Commento all'art. 1 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 8, per il quale, tuttavia, tale bipartizione «appare ormai superata, anche alla luce dell'avvenuta estensione del *copyright* ad opere dell'ingegno a contenuto tecnologico (*software*, banche dati, disegno industriale) più che artistico».

Sulla scia di questa distinzione, ed a conferma della stessa, si innesta il più rivoluzionario intervento legislativo degli ultimi tempi, che ha portato nel 2005 al varo del codice della proprietà, appunto, “industriale”; una riforma che, pur avendo accorpato più di quaranta fonti normative, ha lasciato fuori quella relativa al diritto d’autore, il cui riferimento è ancora la legge n. 633 del 1941 con le relative modifiche³. Questa dicotomia tra proprietà industriale e proprietà intellettuale è tutta italiana, non rispecchiando affatto il panorama internazionale, quantomeno quello di matrice anglosassone, che ricomprende nel concetto di *intellectual property* tanto il diritto industriale, quanto il diritto d’autore, sottendendo entrambi regole a tutela e presidio delle opere dell’ingegno umano generalmente considerate.

Tra l’altro, l’approccio internazionale è da ritenere preferibile se consideriamo che i caratteri essenziali che ruotano attorno ai due concetti di proprietà, industriale ed intellettuale, si livellano ulteriormente dal momento in cui anche le opere letterarie o artistiche, al pari delle invenzioni, vengono di sovente utilizzate per trarne profitto.

Volendo, tuttavia, scorgere una giustificazione che militi a favore della scelta di campo operata dal nostro ordinamento, a parer di chi scrive, il connotato distintivo tra proprietà industriale ed intellettuale si potrebbe rinvenire in un concetto caro al mondo del diritto: l’infungibilità.

³ G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 15, ove l’Autore, che ha preso parte alla commissione per la redazione del codice della proprietà industriale, dichiara che l’esclusione del diritto d’autore dal nuovo assetto normativo costituisce «una scelta che ha la sua giustificazione in ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze ministeriali, essendo - come è noto - il diritto d'autore compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni Culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte dell’universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle Attività Produttive».

Se è indubitabile che le opere letterarie e artistiche siano l'espressione unica ed irripetibile del loro autore, non si può affermare lo stesso riguardo alle invenzioni oggetto di proprietà industriale. In altre parole, il contenuto di un libro, il testo e/o le note di una canzone, un film o uno spettacolo teatrale sono le rappresentazioni di un'idea che è inscindibilmente collegata al soggetto che l'ha partorita. Diversamente, un innovativo sistema di ricarica wireless per dispositivi elettronici (recentemente oggetto di brevetto), un congegno meccanico che facilita l'apertura di una finestra (tutelato come modello di utilità) o, più banalmente, il nome attribuito ad un prodotto per distinguerlo da altri presenti sul mercato (tale è il marchio di parola) riflettono creazioni specifiche del loro ideatore solo se *hic et nunc* considerate, ben potendo anche altri, ancorché in tempi e luoghi differenti, pervenire alla medesima intuizione.

Ad onor del vero, anche all'interno della proprietà industriale si rinvencono privative (quali, ad esempio, il marchio di forma del prodotto o della confezione di esso, il marchio di suono ed il design di un tessuto) che, in quanto manifestazioni dell'estro umano, sono comunque riconducibili a "forme d'arte" e, come tali, altamente infungibili: si pensi alla forma della bottiglia della Coca Cola oppure alla cartina geografica utilizzata da Alviero Martini come design identificativo della propria casa di moda.

In questi ultimi casi, il criterio della infungibilità non pare assolvere a quella funzione discretiva fra proprietà industriale e proprietà intellettuale.

Una simile conclusione non deve tuttavia scoraggiare dal tentativo di individuare quella distinzione che, all'interno del comune genio creativo, sussiste fra un'opera d'autore e l'invenzione industriale,

dovendosi pur sempre riconoscere che solo la prima è frutto della fantasia e dell'intuizione di un unico individuo, che, libero da fattori esterni, dà vita ad una creazione in cui la mano dell'artista è talmente impressa nell'opera da poter essere più facilmente rivendicata dal suo autore.

L'invenzione industriale, invece, scaturisce spesso dall'esigenza di rispondere ad un bisogno della collettività, che fa da stimolo per la nascita di un sapere praticamente utile.

In questo secondo caso, il mercato ed il progresso tecnologico incalzano i tempi dell'innovazione, dove, in un regime di concorrenza sempre più sfrenata, per essere all'avanguardia, occorre essere i primi.

Con buona pace di tutti, se Galileo Galilei non avesse inventato il cannocchiale è logico presumere che la necessità di risolvere problemi pratici avrebbe condotto altri a risultati, se non identici, perlomeno analoghi; se Dante Alighieri non avesse scritto la Divina Commedia nessun altro, non solo, non sarebbe stato capace di realizzare una simile opera, ma non ne avrebbe nemmeno avvertito l'esigenza.

Individuata nei suddetti termini la possibile linea di confine tra proprietà industriale e proprietà intellettuale, permane in entrambe il comune riferimento alla "proprietà".

Infatti, sia i diritti di proprietà industriale che quelli di proprietà intellettuale presentano una struttura dominicale che evoca il paradigma dei diritti reali e, come la proprietà, sono diritti soggettivi, reali e assoluti. Peraltro, l'appartenenza del bene ad un determinato soggetto, concezione intrinseca nello schema proprietario, è così lampante nella materia che ci occupa che si potrebbe solennemente affermare che se

esiste un bene che più di ogni altro può considerarsi “appartenente” a qualcuno, «questo è proprio il pensiero umano»⁴.

Tuttavia, nonostante tale assimilazione, non sussiste un parallelismo perfetto, in quanto l’oggetto del diritto è, per il tradizionale diritto di proprietà, un bene materiale e, per il diritto di proprietà industriale e intellettuale, un bene immateriale, quale l’idea, la creazione estetica o la soluzione originale ad un problema tecnico, e non dunque il libro che veicola il pensiero dell’autore o il prodotto realizzato dall’inventore, che costituiscono semplicemente i mezzi per incorporare l’opera o l’invenzione e renderla accessibile alla collettività, ma che non rappresentano l’oggetto del diritto *de quo*.

Correttamente, dunque, il giudice Story parlava di cause afferenti alla “metafisica del diritto”, elevando la proprietà industriale a qualcosa che oltrepassa ogni piano percepibile attraverso i sensi, in cui l’immaterialità, nel senso di entità astratta ed intangibile, costituisce il fulcro del diritto.

La distinzione, fra materialità ed immaterialità del bene, si riflette sul diritto di godimento, che del diritto di proprietà rappresenta la prima ed imprescindibile facoltà.

Ed infatti, il godimento a favore di un soggetto di un bene materiale esclude, o quantomeno riduce, per la sua stessa limitatezza fisica, il godimento da parte di altri soggetti sullo stesso bene; all’opposto, i beni

⁴ M. SCUFFI, *Commento all’art. 1 c.p.i.*, in *Il codice della proprietà industriale*, a cura di M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, Padova, 2005, 22, il quale ritiene che «l’utilizzazione del termine proprietà è ormai sintomatico dell’intenzione di riconoscere queste posizioni giuridiche come posizioni giuridiche originarie, legate all’opera del pensiero umano, oggetto principe della proprietà: se è immaginabile un oggetto della proprietà, personale ed indipendente, questo è proprio il pensiero umano».

immateriale sono contemporaneamente suscettibili di godimento ad opera di più individui⁵.

La storia dimostra che si tratta di una distinzione di non poco conto.

Se già più di duemila anni fa si è avvertita l'esigenza, data la scarsità delle risorse materiali da spartire all'interno della collettività, di fornire regole comuni atte a stabilire la titolarità di beni fisicamente individuabili, così non è stato per la proprietà su beni immateriali, per i quali il crisma del contemporaneo sfruttamento dell'idea del singolo a vantaggio di tutti è stato infranto solo successivamente alla rivoluzione industriale⁶, allorquando si è compreso che l'impresa innovatrice, soltanto se posta al riparo dalla concorrenza, poteva acquisire un beneficio differenziale in termini di *chance* di guadagno.

L'intervento normativo nel settore del diritto industriale, oltre che tardivo rispetto a quanto avvenuto per il diritto di proprietà comune, presenta dei caratteri peculiari e la ragione, ancora una volta, riposa sulla corporalità del bene oggetto del diritto.

Per i beni immateriali, difatti, l'esclusività del godimento può sussistere solo in seguito alla predisposizione di strumenti giuridici che la accordino ad un soggetto soltanto⁷.

⁵ Così, G. FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., Torino, 2012, 674; G. SENA, *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 57.

⁶ P. SPADA, *Parte generale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., Torino, 2012, 4, il quale ritiene che «la parola "industriale" rinvia certamente a una modificazione delle istituzioni economico-sociali, a quella radicale modificazione delle modalità di produzione, nota come "rivoluzione" - industriale, appunto -, che si avviò fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo e si consolidò nella seconda metà di quest'ultimo». Inoltre l'Autore, premesso che la rivoluzione industriale non fu immediatamente fonte di un nuovo diritto, riconosce tuttavia che «le nuove istituzioni economiche e sociali, scaturite dalla "rivoluzione industriale", generano, insomma, anche nei giuristi, l'esigenza di una visione totalizzante dei problemi dell'industria; e questa visione la si denominò "diritto industriale"».

⁷ G. FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., cit., 674, per il quale «questa macroscopica differenza incide fortemente sulle valutazioni di politica legislativa che stanno alla base della relativa

L'ordinamento è dunque chiamato a creare, in positivo, un apparato di regole che diano vita a diritti esclusivi altrimenti inesistenti nella realtà fisica.

Per contro, in presenza di un bene dotato di per sé di una sua materialità, le norme giuridiche devono limitarsi ad indicare i modi di acquisto del diritto ed i mezzi di tutela, al fine di garantire l'esclusivo godimento della *res* da parte di colui che l'ordinamento riconosce esserne il legittimo titolare.

Per i beni immateriali, gli strumenti giuridici che permettono di sfruttare sul mercato la proprietà industriale in regime di favore, di monopolio, prendono il nome di "privative", che possono essere definite come l'incorporazione di un bene immateriale in un titolo avente efficacia costitutiva, limitate nel numero e tutte riconducibili ai principi comuni di esclusività, specialità, territorialità e temporalità⁸.

Al di fuori delle privative torna in auge il regime di libera concorrenza. Il sistema delle privative deve essere integrato con rimedi giurisdizionali che assicurino il rispetto da parte dei terzi dell'esclusiva, sanzionando le eventuali violazioni che, di fatto, si riconducono ai

tutela giurisdizionale, dato che, mentre per le cose la regolamentazione dell'appartenenza e quella consequenziale del godimento esclusivo sono rese necessarie *sine cives ad arma veniant*, con riferimento ai beni immateriali sono determinate in funzione della libertà d'azione dei terzi che non potranno compiere tutte quelle operazioni che la garanzia del bene immateriale vieta e rende illegittime».

⁸ Secondo il principio di esclusività solo il titolare del diritto di privativa può utilizzare il bene immateriale di cui ne è l'autore o l'inventore, restando ferma la facoltà di licenza o cessione della privativa a terzi, attribuita al titolare che intenda comprimere, a fronte di un ritorno economico, il proprio godimento esclusivo.

In base al principio di specialità, la privativa copre solo quelle categorie di prodotti specificamente indicate, ad esempio: abbigliamento, accessori, profumi o arredamento.

In relazione al principio di territorialità la validità della privativa viene circoscritta ad una determinata zona geografica (ad esempio il brevetto depositato in Italia vale solo nel territorio italiano, mentre quello comunitario si estende al rispettivo territorio).

Infine, il principio di limitazione temporale (potenzialmente non valido per i marchi, che hanno durata decennale ma sono rinnovabili all'infinito) indica la durata della privativa. Esemplicando: i brevetti durano venti anni dalla data di deposito mentre per i modelli di utilità i tempi sono dimezzati; il design dura cinque anni ed è rinnovabile fino ad un massimo di venticinque anni.

fenomeni patologici della contraffazione e della pirateria, che stanno ad indicare, semplificando, la riproduzione non autorizzata di un bene protetto tramite i diritti di proprietà industriale.

La contraffazione e la pirateria hanno raggiunto proporzioni preoccupanti nel nostro Paese, pregiudicando l'innovazione e il progresso imprenditoriale, gli investimenti dall'estero e finanche la salute e la sicurezza dei consumatori. Contrastare un fenomeno così devastante non salvaguardia soltanto quel soggetto che vede lesa il proprio diritto di proprietà, bensì l'intera collettività.

Da quanto sin qui esposto si può affermare che i diritti di proprietà industriale necessitano di una tutela particolarmente incisiva per le seguenti ragioni: i beni immateriali costituiscono «un *asset* importante del patrimonio aziendale»⁹; la protezione delle innovazioni assicura e incentiva gli investimenti, conducendo ad un mercato dove la concorrenza si fonda anche sui meriti¹⁰; la simultaneità di godimento che caratterizza i beni immateriali ne agevola la lesione¹¹, di cui contraffazione e pirateria sono la testimonianza pratica; infine, i beni oggetto della proprietà industriale, in quanto privi di corporalità, possono essere utilizzati (senza limiti quantitativi, territoriali e temporali) per produrre e alienare a terzi prodotti lesivi dei diritti di proprietà industriale¹².

⁹ Così, I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo*, in *AIDA*, 2009, 194.

¹⁰ E. AREZZO – G. CAVANI – F. DE BENEDETTI – P. ERRICO – M.L. FRANCESCHELLI, *Brevetti e modelli*, in *Lezioni di diritto industriale*, a cura di G. GHIDINI – G. CAVANI, Milano, 2014, 2.

¹¹ F. CORSINI, *Le misure cautelari a tutela del software*, *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 87, «il diritto di proprietà su beni immateriali è più vulnerabile rispetto a quello su beni materiali, essendo suscettibile di contemporaneo godimento da parte di più soggetti».

¹² B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 278.

Da tali considerazioni è scaturita la scelta di fondo del presente elaborato, che è quella di focalizzare l'attenzione sul piano dei rimedi giurisdizionali per le ipotesi di lesione delle privative.

Una scelta non priva di significato ove si consideri che, se la nascita delle invenzioni e delle espressioni artistiche e letterarie è tanto antica quanto lo è la storia dell'essere umano (si pensi ai preistorici utensili per la caccia, alla ruota, alle stampe venete, al telefono, giusto per esemplificare) è solo la predisposizione di meccanismi di tutela che ha reso queste innovazioni dei beni in senso giuridico: «toglietegli la tutela e questi non hanno respiro»¹³.

Nel diritto industriale la tutela risarcitoria per equivalente del danno causato dalla violazione di una privativa non sempre è pienamente soddisfattiva, sia perché il danno è destinato ad aumentare con il protrarsi dell'illecito e a riproporsi per ogni ulteriore violazione futura, sia perché in alcuni casi la prova delle sue dimensioni non è agevole. Occorre pertanto una tutela reale¹⁴, in grado di recuperare la situazione antecedente alla lesione, mediante il ricorso: a misure che inibiscano la prosecuzione della condotta illecita, oppure volte all'apprensione materiale di oggetti o mezzi di produzione lesivi del diritto di privativa; ad ordini di distruzione o di ritiro dal commercio dei beni costituenti violazione del diritto; ovvero, infine, all'ordine di pubblicazione del provvedimento giudiziale per rendere noto il comportamento illecito.

¹³ V. MENESINI, *Nulla Salus sine mercato*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. BARTOLINI – D. BRUNELLI – G. CAFORIO, Napoli, 2014, XXVI.

¹⁴ La qualificazione della tutela come “reale” si rinviene in G. FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., cit., 683, che afferma: «la protezione assume il connotato della realtà, nel senso non si risolve puramente e semplicemente nella reintegrazione per equivalente pecuniario del patrimonio del titolare del diritto leso, ma si estende ad una molteplicità di misure tutte dirette a garantire al titolare stesso la cessazione della violazione del suo diritto e l'eliminazione in forma specifica degli effetti che ne siano derivati».

La tutela reale, di per sé, non appare tuttavia sufficiente se non viene apprestata in tempi stretti, in quanto nel settore industriale, più che in altri, tutela effettiva significa tutela rapida, non potendosi attendere i tempi del processo a cognizione piena, se non al costo di disperdere la prova della violazione o di condurre a danni spropositati e/o irreversibili.

Ebbene, a presidio della garanzia di tutela soccorre il processo cautelare, che, per sua natura, è in grado di accelerare la soddisfazione del diritto.

Se tanto vale in termini astratti, l'obiettivo che si pone il presente elaborato è quello di verificare se, in concreto, le misure cautelari spendibili nel processo industriale siano o meno idonee ad assicurare ai diritti di proprietà industriale quella tutela rapida e effettiva di cui abbisognano.

L'indagine, incentrata esclusivamente sui diritti di proprietà industriale, si snoda in un percorso che principia con la trattazione delle principali fonti normative succedutesi nel tempo, passando dall'analisi del procedimento cautelare industriale, per concludere, infine, con la rassegna delle singole misure cautelari industriali.

CAPITOLO I

LE FONTI

1. L'importanza delle fonti ed il metodo di indagine

Prima di analizzare il procedimento e le singole misure cautelari oggi vigenti in materia di proprietà industriale, è parso opportuno esaminare le principali tappe dell'evoluzione legislativa che, più o meno direttamente, interessano il tema della tutela cautelare nel diritto industriale.

Il substrato normativo delimita infatti la cornice entro la quale ricavare principi e regole che presidono ogni indagine giuridica, assurgendo pertanto ad argomento propedeutico di qualsivoglia trattazione.

Nello specifico, il tema della tutela cautelare nel diritto industriale abbraccia due settori del diritto: il diritto processuale civile, essendo, quella della cautela, una fase del processo, ed il diritto industriale, appartenendo a tale ambito i diritti tutelandi. Correlativamente le fonti, che tengono luogo dell'oggetto di esame, sono individuabili, per il primo settore, nel codice di procedura civile e nella Costituzione, e, per il secondo, nella normativa speciale che per più di un secolo ha variamente disciplinato il diritto industriale.

Dette fonti verranno esaminate non tenendo conto di tale bipartizione, né avendo in considerazione il rango gerarchico, bensì seguendo il criterio cronologico.

La scelta di una trattazione in ordine temporale, dalla fonte più antica a quella più recente, si rivela come estremamente utile ove si consideri

che il susseguirsi delle leggi nel tempo spesso si risolve in una modifica e/o abrogazione, talvolta solo parziale, di disposizioni antecedenti; tale è il caso della legge marchi e della legge invenzioni, dapprima modificate dal d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198 ed in seguito abrogate dal codice della proprietà industriale del 2005.

È inoltre da tener presente che l'argomento in esame sottende anche richiami espansivi, in quanto la normativa nazionale si conforma o si integra con le Convenzioni internazionali e con le disposizioni comunitarie; nel caso di specie vedremo come ciò induce a fare i conti con l'accordo TRIPs, la Direttiva *Enforcement* ed i relativi decreti di attuazione.

Per ovvie ragioni non potrà farsi riferimento ad ogni intervento legislativo che abbia avuto incidenza con il tema oggetto di analisi e, rifuggendo ogni pretesa di esaustività, le fonti che verranno prese in considerazione saranno unicamente quelle ritenute più importanti.

La selezione delle fonti che presentano maggiore rilevanza è particolarmente ardua perché l'indagine deve volgersi a considerare testi legislativi che si sono susseguiti nel corso di un esteso lasso temporale, principiando dai decreti degli anni quaranta del secolo scorso, in materia di brevetti e di marchi, e concludendo con il codice della proprietà industriale del 2005.

Avendo sin qui sommariamente delineato le ragioni della ricerca ed il metodo di indagine, non rimane che calarsi nel complesso scenario dei materiali che hanno fornito disciplina al tema della tutela cautelare nel processo industriale.

2. Il Regio Decreto 29 giugno 1939 n. 1127 ed il Regio Decreto 5 febbraio 1940 n. 244 in materia di brevetti. Il Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929 in materia di marchi

Nell'Italia postunitaria la materia del diritto industriale trovava la sua disciplina nella legge 30 ottobre 1859 n. 373 sulle privative brevettuali e nella legge 30 agosto 1868 n. 4577 in tema di marchi e segni distintivi di fabbrica.

Tuttavia, nelle suddette leggi, l'unica tutela utilizzabile era quella di tipo risarcitorio¹⁵ e pur essendo opportuna, *de iure condendo*, l'introduzione di norme che garantissero una tutela piena ed effettiva dei diritti di proprietà industriale, se ne doveva escludere l'operatività *de iure condito*.

Ma, proprio nel momento in cui l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza¹⁶ si consolidava nel senso di una tutela meramente risarcitoria, la stessa non trovava più riscontro nel substrato normativo poiché, nel frattempo, dopo un fallito tentativo di predisporre una disciplina unitaria per marchi e brevetti con il R.D. 13 settembre 1934 n. 1602, vennero introdotte quelle normative che segnarono la svolta per la tutela della proprietà industriale.

Il primo intervento si è avuto in tema di brevetti per invenzioni industriali con il R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, c.d. "legge invenzioni"¹⁷.

¹⁵ M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, 16, per il quale una tale impostazione era in linea con quanto previsto dall'articolo 10bis della Convenzione di Unione di Parigi in materia di concorrenza sleale, in cui si trovano riferimenti alla «repressione» ma non alla «prevenzione» degli atti contrari agli usi onesti del commercio.

¹⁶ Cfr. Cass., 13 dicembre 1946, n. 1357, in *Giur. it.*, 1947, I, in materia di contraffazione di marchio. Per un esame analitico del caso si rinvia ad A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, 548.

¹⁷ In vigore dal 1 maggio 1940.

Fece seguito il R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 sui brevetti per modelli industriali¹⁸.

La disciplina dei marchi, invece, si ebbe con il R.D. 21 giugno 1942 n. 929, c.d. “legge marchi”¹⁹.

Questi testi legislativi disciplinarono per la prima volta misure di tutela alternative al risarcimento ma, nonostante ciò, continuarono a residuare lacune e problematiche, a monte delle quali vi era il limitato ambito di applicazione della nuova disciplina.

Infatti, le novelle normative si applicavano esclusivamente a brevetti per invenzione, modelli, disegni e marchi registrati e la tutela giurisdizionale presentava non irrilevanti differenze a seconda della tipologia del diritto preso in considerazione.

A questi, con l’emanazione della legge 22 aprile 1941 n. 633²⁰, si aggiunse il diritto d’autore.

Ne conseguiva che la ditta e l’insegna restavano al di fuori dell’ambito di applicazione delle leggi speciali, essendo per queste prevista una peculiare forma di tutela nell’art. 2564 c.c.²¹

¹⁸ In vigore dal 1 novembre 1940, il cui articolo 1 richiamava la normativa sulle invenzioni, in quanto applicabile.

¹⁹ In vigore dal 1 settembre 1942.

²⁰ In vigore dal 3 dicembre 1942.

²¹ L’art. 2564 c.c., in vigore dal 21 aprile 1942 ed invariato fino ai giorni nostri, sotto la rubrica “Modificazione della ditta”, al primo comma dispone: “*Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla*”. Questo obbligo può vedersi come una particolare applicazione della tutela inibitoria; in tal senso, M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell’art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 27, il quale aggiunge che «in tema di ditta e insegna, si afferma che l’art. 2564 c.c. - che sancisce la possibilità di disporre modifiche o integrazioni, in luogo dell’inibitoria piena, della ditta che, essendo uguale o simile alla ditta di un altro imprenditore, possa con questa essere confusa – non è in realtà stato abrogato dall’entrata in vigore del c.p.i.; sembra quindi ragionevole pensare che, essendo l’art. 2564 c.c. norma speciale (non abrogata) rispetto agli artt. 124 e 131 c.p.i., continui ad applicarsi la prima, almeno quando si tratti di conflitti tra ditte in termini tipici».

Altresì esclusi erano i marchi non registrati e tutti gli altri segni distintivi, cui si applicavano le norme del codice civile per le fattispecie di concorrenza sleale, e tra queste l'articolo 2599 c.c.

Di seguito verranno elencate e sommariamente analizzate le norme relative alle misure cautelari previste nella legge invenzioni e nella legge marchi, anticipando, tuttavia, che il codice della proprietà industriale, d.lgs. n. 30 del 2005, ha abrogato le predette leggi.

Ciò premesso, ancorché la legge invenzioni e la legge marchi non siano più in vigore, esse costituiscono un inevitabile punto di partenza nella trattazione del presente elaborato per due ordini di ragioni: la prima, consta nella longevità di queste norme, che hanno disciplinato la materia fino al 2005; la seconda, muove dal fatto che il testo delle norme che seguono, con le modifiche apportate nel corso dei decenni, è stato in buona parte trasposto in alcune disposizioni del codice della proprietà industriale.

2.1. La descrizione e il sequestro

Nel presente paragrafo e nel successivo si farà riferimento al testo originario delle due più importanti leggi in *subiecta materia*, analizzando in particolare le problematiche che saranno poi di impulso all'intervento del legislatore, sebbene con evidente ritardo e su spinta sovranazionale, con l'emanazione del d.lgs. n. 198 del 1996 di attuazione dell'Accordo TRIPs.

Nella legge invenzioni le misure cautelari della descrizione e del sequestro erano disciplinate dagli artt. 81 e 82.

Ai sensi dell'art. 81 legge invenzioni: *“Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti*

prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L’Autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d’urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

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. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio”.

L’ultimo comma dell’art. 81 apriva alla possibilità di descrizione e sequestro di oggetti appartenenti a terzi, rispettivamente, “*purché non adibiti ad uso personale*” e “*purché ne facciano commercio*”. L’esegesi della norma aveva indotto a ritenere che si dovesse trattare di prodotti di cui il terzo facesse commercio, avendoli ricevuti dal produttore ovvero dal distributore, cui veniva imputata la contraffazione.

Si trattava però di un’apertura solo apparentemente ampia poiché tale “terzo” doveva essere identificato; per cui, erano escluse dalla disciplina tutte quelle ipotesi, non rare, nelle quali gli oggetti venivano rinvenuti senza che fosse possibile risalire al titolare del bene²².

²² Questo ostacolo applicativo venne poi superato con il d.lgs. 198/1996. Cfr. in proposito M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in *Brevetti, Marchio*,

Venendo brevemente ad analizzare l'art. 82 della legge invenzioni, ciò che colpisce il giurista moderno è il forte e strutturale nesso fra procedimento cautelare e giudizio di merito: nessun cenno quindi alla possibilità di stabilizzare quei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza, quantunque nella materia dei diritti immateriali il provvedimento cautelare potrebbe definitivamente offrire la soluzione ad una controversia²³.

L'art. 82 della legge invenzioni così disponeva: *“Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della Giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:*

- a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;*
- b) non sia instaurato il giudizio di merito;*
- c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.*

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa”.

Ditta, Insegna, nella collana *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, a cura di V. FRANCESCHELLI, Torino, 2003, 1290, ove l'Autrice ritiene che, a seguito della riforma agli artt. 61 l.m. e 81 l.i. ad opera del del d.lgs. 198/1996, «la nuova formulazione appaia più ampia rispetto alla precedente, dal momento che si parla di soggetti non identificati, pensandosi alla possibilità di procedere ovunque si possano rinvenire i beni, anche in luoghi riferibili a soggetti rimasti sconosciuti (si pensi ai canali della produzione in nero dei prodotti contraffatti).

²³ B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 2012, 294, ritiene che «nel settore dei diritti immateriali i provvedimenti cautelari sono normalmente accettati dalle parti come soluzione definitiva della loro controversia».

L'art. 84 della legge invenzioni, invece, faceva riferimento unicamente alla misura cautelare della descrizione ed il primo comma è rimasto intatto, quanto al contenuto e non al contenitore, fino ai giorni nostri²⁴. La *ratio* sottesa era evidentemente quella di favorire l'esposizione di prodotti oggetto di brevetto, ammettendo per questi la sola descrizione, meno incisiva di un provvedimento di sequestro, che avrebbe comportato lo spossessamento materiale. Una norma, si potrebbe dire in senso metaforico, scritta con l'occhio presbite, capace di vedere lontano: infatti, oggi più che in passato essa trova applicazione in ragione del crescente numero di esposizioni dovuto allo sviluppo della tecnologia e alla liberalizzazione nella circolazione di persone, merci e capitali.

Nella legge marchi la disciplina relativa a descrizione e sequestro era collocata negli artt. 61, 62 e 64²⁵, di contenuto analogo alla legge relativa ai brevetti, salvo le opportune differenze in ragione della diversa privativa in oggetto.

²⁴ L'art. 84 l.i., oggi riprodotto pressoché testualmente nell'art. 129 comma 3 del c.p.i., recitava: *"In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della Giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto di una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto nel Regno e nel Paese di provenienza degli oggetti"*.

²⁵ Art. 61 l.m.: *"Il titolare dei diritti di brevetto per marchio può chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.*

L'autorità giudiziaria, assunte sommarie informazione e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può compiere anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio".

Vista l'analogia suddetta, è sufficiente limitarsi a sottolineare un'unica questione: l'art. 61 della legge marchi non faceva riferimento al marchio in corso di registrazione; tale aspetto sarà oggetto delle successive modifiche normative.

2.2. L' inibitoria

L'inibitoria era prevista nell'art. 83 della legge invenzioni²⁶, a mente del quale: *“Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito”*.

Nella legge marchi l'inibitoria era disciplinata dall'art. 63²⁷.

Il contenuto delle due norme si differenziava per un singolo aspetto: all'art. 63, legge marchi, si prevedeva esclusivamente “l'uso”, mentre all'art. 83, legge invenzioni, il riferimento era anche alla “fabbricazione”, oltre che all'uso. L'aggiunta, opportuna in tema di brevetti, era stata considerata superflua in tema di marchi, per i quali il concetto di “fabbricazione” appariva meno appropriato²⁸.

²⁶ Sebbene l'art. 83 l.i. era riferito alla fase cautelare, la dottrina tendeva a trarre dalla pronuncia cautelare la legittimità della pronuncia di inibitoria nella sentenza definitiva: cfr. C. PELLEGRINO, *La nuova legge sui brevetti d'invenzione*, Milano, 1940, 150.

²⁷ Art. 63 l.m.: *“Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito. La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito”*.

²⁸ Per un'analisi più approfondita in tema di inibitoria si veda il quinto paragrafo del presente capitolo ove, affrontando le modifiche, verranno trattate per differenze la formulazione originaria della norma ed il superamento delle problematiche ad essa connesse.

A garanzia di una concreta efficacia dell'ordine inibitorio, il secondo comma dell'articolo 66, legge marchi, disciplinava le penalità di mora. Secondo tale disposizione, con formulazione perfettamente identica a quella dell'art. 86 della legge invenzioni, *“La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa”*²⁹.

La penalità di mora venne considerata dai primi studiosi che si occuparono dell'istituto³⁰ una sorta di clausola penale collegata all'ordine del giudice, dovuta quindi a prescindere dalla prova del danno³¹.

Tuttavia, un secondo orientamento, riteneva che la misura fosse una liquidazione anticipata e forfettaria dei danni derivanti da successive violazioni che non erano prevedibili al momento della condanna.

L'individuazione della natura dell'istituto non si riduce ad una civetteria accademica fine a se stessa, poiché seguire il secondo

²⁹ Il contenuto di queste ultime disposizioni è rimasto invariato fino all'avvento del codice della proprietà industriale.

³⁰ A. FRIGNANI, *La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, 265, si discosta anche da coloro che consideravano l'istituto una “pena privata”, ritenendo «dubbio che tale figura sia ammessa nel nostro ordinamento giuridico, e che, nel caso in esame, questa pena sarebbe inflitta dal giudice, e perciò non sarebbe più privata».

³¹ M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, cit., 129, secondo l'Autore «la tesi è oggi passata di moda, effettivamente sembra più il frutto dell'impressione di primo acchito che di una riflessione meditata profondamente. Del resto è comprensibile che i primi commentatori, nel tentativo di trovare una sistemazione dogmatica dell'istituto, si siano indotti a far riferimento alle figure meglio note che presentassero delle caratteristiche identiche oppure analoghe. Sotto questo profilo la clausola penale serviva egregiamente: anch'essa è una figura ambigua, in bilico fra le misure risarcitorie e quelle punitive, certamente caratterizzata da una netta funzione preventiva».

orientamento comporta la subordinazione della penalità di mora ai presupposti previsti per ottenere il risarcimento del danno³².

La misura aveva quale primo scopo quello di rendere più agevole e immediata la soddisfazione della pretesa risarcitoria, il che costituiva anche un incentivo all'adempimento, ma solo di riflesso³³.

Per contro però, già all'epoca, sulla scorta delle ormai consolidate *astreinte* d'oltralpe, vi era chi criticava questa teoria³⁴ e, assieme ad una parte della giurisprudenza di merito³⁵, sosteneva che le penalità di mora costituissero misure di esecuzione indiretta indipendenti dal risarcimento. Ne seguiva che l'ammontare della penalità di mora non veniva calcolata, *ex ante*, sul pregiudizio patito da chi si assumeva essere titolare del diritto, bensì in relazione alle finalità perseguite, di indirizzo preventivo e/o dissuasivo.

³² Il soggetto agente deve aver commesso il fatto con colpa o dolo; la buona fede poteva quindi escludere l'applicazione delle misure. Inoltre, era necessaria la sussistenza di un pregiudizio economico, ragione per la quale si riteneva fosse necessario che nella sentenza fosse accertato e liquidato un danno.

³³ A conforto di una tale costruzione si adduceva il dato letterale: difatti, la fissazione delle somme per il caso di successiva violazione o ritardo era testualmente legata alla "*sentenza che provvede sul risarcimento del danno*".

³⁴ A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, cit., 584; più recentemente, nello stesso senso: M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 489-490, secondo il quale le penalità di mora sono delle misure di rafforzamento dell'inibitoria con prevalente funzione dissuasiva anziché risarcitoria, «quale forma di liquidazione anticipata del danno che comporterebbe un previo accertamento del pregiudizio economico causato e dunque la sussistenza del dolo o della colpa dell'agente. L'ammontare delle penalità di mora non dipende infatti da un giudizio *ex ante* sulla probabile dimensione del pregiudizio del titolare del diritto e nemmeno dal probabile profitto del contraffattore, bensì dalla finalità preventiva e dissuasiva che le penalità di mora sono rivolte a perseguire in analogia alle "astreintes" di diritto francese o al "*contempt of Court*" anglosassone».

³⁵ Trib. Milano, 18 maggio 1978, in *GADI*, 1978, 1052, afferma che «la penale prevista dall'art. 66 l.m. non costituisce una forma anticipata di liquidazione del danno futuro, e non è quindi legata alla pronuncia di condanna al risarcimento, ma deve essere intesa come forma di rafforzamento del provvedimento di inibitoria»; Trib. Bologna, 13 novembre 1973, in *GADI*, 1973, 415, esprime che «la richiesta di determinare il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successivamente contestata, di cui all'art. 66 c.2 l.m., può essere accolta anche ove non sia stato accertato se la contraffazione abbia o meno prodotto un danno».

Questa linea di pensiero troverà ulteriori conferme nei successivi testi legislativi in materia³⁶.

³⁶ In particolare, il riferimento è all'art. 131, secondo comma, del codice della proprietà industriale; in termini più generali, tale impostazione caratterizza anche le misure coercitive di cui all'articolo 614*bis* c.p.c.

3. La tutela cautelare nel codice di procedura civile

Pur essendo la legge marchi e la legge invenzioni un indiscutibile punto di partenza nell'evoluzione legislativa concernente il tema in esame, vi sono molte altre fonti che, variamente, offrono il proprio contributo.

Fra queste, procedendo in ordine cronologico, meritano attenzione alcune norme del codice di procedura civile.

Come è noto, l'intera materia cautelare è stata radicalmente innovata ad opera della legge di riforma n. 353 del 1990, la quale ha aggiunto nel Capo III (*"Dei procedimenti cautelari"*) del Libro IV (*"Dei procedimenti speciali"*) del codice di procedura civile un'intera Sezione, rubricandola *"Dei procedimenti cautelari in generale"*.

Detta Sezione si compone di tredici articoli, dall'art. 669*bis* all'art. 669*quaterdecies*, volti a tratteggiare l'esercizio dell'azione cautelare per l'emissione di misure variamente connotate, dal punto di vista sostanziale, ma tutte riconducibili, sul piano processuale, ad un modello organico ed unitario.

Non più dunque una disciplina frammentata, assai varia ed incompleta, propria del sistema previgente, ma un procedimento cautelare uniforme, applicabile, come previsto dall'art. 669*quaterdecies* c.p.c., a tutti i procedimenti cautelari disciplinati nel codice di rito (eccezion fatta per i procedimenti di istruzione preventiva, per i quali si richiama esclusivamente l'art. 669*septies* c.p.c.), nonché, con il limite della compatibilità, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Con tale richiamata norma il legislatore della riforma ha palesato il suo intento di ricondurre ad unità i diversi procedimenti cautelari esistenti, estendendo l'ambito di applicazione delle norme del processo cautelare,

al di fuori delle sezioni espressamente richiamate del codice di procedura civile e segnatamente: del sequestro, dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto e dei provvedimenti di urgenza.

Per gli altri provvedimenti cautelari esistenti nell'ordinamento ha tuttavia previsto, in un'ottica di prudenza e di salvezza delle specificità, quella riserva, anzidetta, dell' "*in quanto compatibili*".

Ne risulta un richiamo al vaglio, di volta in volta, della disciplina delle singole misure cautelari *extra codicem*. Come ha precisato la Corte Costituzionale all'indomani della riforma, l'aver previsto un modello processuale valevole per qualsiasi diritto cautelare non toglie che, per la disomogeneità delle varie misure, il legislatore possa modulare diversamente alcuni aspetti dei vari procedimenti con speciali norme³⁷. Senza addentrarsi nelle specificità della disciplina introdotta dal legislatore del Novanta, che sarà oggetto di specifica trattazione nel prosieguo del presente elaborato in quanto applicabile nella materia del diritto industriale, può dirsi che la riforma ha scandito le varie fasi per la concessione di un provvedimento cautelare, prevedendo espressamente il ricorso quale atto introduttivo del giudizio, anche ove richiesto in corso di causa, e riconducendo la competenza territoriale al giudice che sarebbe (o è, trattandosi, nel caso, di competenza funzionale) competente per il merito, ferma restando la competenza per materia del Tribunale.

³⁷ C. Cost., 13 giugno 1995, n. 237, in *Foro it.*, 1995, I, 3404, ove la Consulta esprime che se «è pur vero che la l. 26 novembre 1990 n.353 inserisce nel capo III del libro IV del codice di procedura civile una sezione prima, contenente norme generali relative a tutti i procedimenti cautelari [...] e tali disposizioni si dichiarano (nell'art. 669 *quaterdecies*) applicabili anche ai provvedimenti della sezione seconda, mentre solo per altri provvedimenti sono applicabili "in quanto compatibili"; ma ciò non toglie che per la disomogeneità delle varie misure cautelari nulla impedisca al legislatore di modulare diversamente alcuni aspetti di vari procedimenti con speciali norme».

Il procedimento tende a valorizzare il principio del contraddittorio, imponendo come normale la convocazione delle parti e la decisione mediante ordinanza, sia essa di accoglimento o di rigetto, mentre prevede come ipotesi eccezionale l'adozione del provvedimento con decreto *inaudita altera parte* solo qualora “*la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento*”, nel qual caso il contraddittorio viene recuperato *ex post* in un'apposita udienza, alla quale, alla presenza del destinatario della misura cautelare, il giudice, con ordinanza, confermerà, modificherà o revocherà il provvedimento emesso con decreto.

Sono inoltre sanciti le ipotesi di rigetto e di accoglimento della domanda cautelare con l'espressa previsione dei casi in cui l'ordinanza cautelare perde efficacia, nonché il potere del giudice di modificare e revocare il provvedimento emesso e quello delle parti di impugnare, con l'apposito strumento del reclamo, l'ordinanza di concessione della tutela cautelare, potere esteso anche al provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994.

Norme specifiche sono infine dettate per l'eventuale imposizione di una cauzione e per quanto concerne il regime di attuazione delle misure cautelari, pressoché ricalcato sul modello dell'esecuzione forzata.

Per quel che qui interessa, nel settore industrialistico il procedimento cautelare, sia esso innestato in seno ad un processo di cognizione, che instaurato in via anticipata, è disciplinato tanto da regole sue proprie, contenute nel codice della proprietà industriale, quanto dai principi del rito cautelare uniforme del codice di procedura civile.

Le disposizioni specifiche, in ragione del particolare ambito della materia, intervengono ad integrare il contenuto del modello processualcivilistico.

Ciò non vieta, come del resto accade, che sia lo stesso codice della proprietà industriale ad effettuare espressi richiami agli articoli del rito cautelare uniforme per quegli spetti non normati direttamente, sottraendo all'interprete ogni indagine in ordine alla riserva di compatibilità di cui all'art. 669*quaterdecies* c.p.c.

I singoli aspetti di disciplina verranno in appresso ripresi e trattati compiutamente.

4. Il rilievo della tutela cautelare nella prospettiva costituzionale

Altra fonte, che sicuramente occorre tenere in considerazione, in ragione del rango gerarchico che ricopre, è la Costituzione.

Il prezioso insieme di norme rinvenibile nel dettato costituzionale è un indiscutibile punto di riferimento per il legislatore, nell'opera di costruzione del diritto, e per giurisprudenza e dottrina, in punto di applicazione e interpretazione dello stesso.

Risulta quindi comprensibile la necessità di attribuire alla materia della tutela cautelare una copertura costituzionale³⁸.

La questione della tutela cautelare in ambito costituzionale è oggetto di un'analisi, approfondimento e comparazione che originano in là nel passato.

Già nel lontano 1923, Giuseppe Chiovenda affermò che «la sentenza che accoglie la domanda deve attuare la legge come se ciò avvenisse al momento della domanda giudiziale: la durata del processo non deve andare a detrimento dell'attore»³⁹, un'affermazione che suonò come monito per gli operatori del diritto e il cui recepimento, da parte della dottrina e della giurisprudenza, contribuì ad assegnare importanza alla tutela cautelare, anche in una prospettiva costituzionale⁴⁰.

In Costituzione non esiste alcun articolo che, in modo esplicito, faccia riferimento alla tutela cautelare; del resto, tale testo non ha mai avuto la

³⁸ Secondo F. TOMMASEO, *Il fondamento costituzionale della tutela cautelare*, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, 2008, 415, «un'opera che deve essere, nel suo insieme, costituzionalmente orientata per dare alle parti quello che viene chiamato 'il dovuto processo legale'».

³⁹ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 137; principio affermato dall'Autore affrontando il rapporto fra la domanda giudiziale, fondata, dell'attore e la legittima aspettativa di una sentenza favorevole, essendo il processo quel «mezzo per conseguire un diritto indipendentemente dalla volontà dell'avversario».

⁴⁰ Per un'ampia disamina delle posizioni di Chiovenda in materia, cfr. A. PROTO PISANI, *Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione*, in *Foro it.*, 1985, II, 1881 ss.; A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003, 553 ss.

pretesa di disciplinare nello specifico le forme di tutela giurisdizionale, compito del legislatore ordinario. Ciò nonostante, anticipando quanto si dirà a breve, si è arrivati a riconoscere che la tutela cautelare costituisce essenziale corollario del più generale principio di effettività della tutela giurisdizionale, che invece è sancito in Costituzione all'art. 24⁴¹.

Si è giunti a tale riconoscimento, oggi indiscusso, tramite un percorso della giurisprudenza costituzionale, lungo e non sempre coerente.

Eseguendo una ricognizione storica delle pronunce più rilevanti, una delle prime occasioni nelle quali la Consulta ha affrontato il problema del fondamento costituzionale della tutela cautelare è la sentenza del 27 dicembre 1974 n. 284⁴².

Nel caso di specie la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una norma di legge che limitava il potere di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo da parte del giudice. Secondo autorevoli giuristi⁴³, la sentenza in esame, non solo

⁴¹ Oggi è pacifico che la tutela cautelare sia funzionale al perseguimento di una tutela giurisdizionale "effettiva". In tal senso, N. RASCIO, *Contraddittorio tra le parti, condizioni di parità, giudice terzo e imparziale*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 607: secondo l'Autore le misure cautelari «scongiurando i pregiudizi da infruttuosità o tardività legati alla durata (pure fisiologica e ragionevole) del processo di cognizione, costituiscono indispensabile corollario del diritto di azione, in quanto ne assicurano l'effettività»; U. COREA, *La sospensione delle deliberazioni societarie nel sistema della tutela giurisdizionale*, Torino, 2008, 65 ss., ove si evidenzia che «la tutela cautelare è quindi strettamente legata alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale» e che «lo stesso principio di effettività della tutela giurisdizionale trovi la sua più concreta realizzazione proprio nel momento cautelare della giurisdizione»; F. TOMMASEO, *Il fondamento costituzionale della tutela cautelare*, cit., 409 ss.; M. BOVE, *Tutela cautelare nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2011, I, 43, rileva che «l'approntamento della tutela cautelare è uno dei più importanti strumenti tecnici mediante i quali l'ordinamento garantisce l'effettività della tutela dichiarativa, e quindi in ultima analisi del diritto di azione di cui all'art. 24, 1° comma, Cost., assicurando l'attuazione di quel principio chiovendiano per cui il tempo necessario per celebrare un processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, dovendo questa ottenere la tutela del suo diritto negli stessi termini di effettività in cui l'avrebbe ottenuta se quella ragione gli fosse stata riconosciuta il giorno stesso in cui è stata proposta la domanda giudiziaria».

⁴² C. Cost., 27 dicembre 1974, n. 284, in *Foro it.*, 1975, I, 263, afferma che «il potere di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi in definitiva con l'annullamento degli atti della pubblica amministrazione».

⁴³ A. PROTO PISANI, *Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione*, ivi, 1985, I, 1881; M. NIGRO, *L'art. 700*

affer mò una connaturale inerenza della tutela cautelare alla tutela giurisdizionale in genere e, nel caso, il potere di sospensione dell'atto amministrativo, ma le indicazioni della Corte si dovevano interpretare come capaci di abbracciare l'intera tutela cautelare, non dunque circoscrivibili alla sola sospensione amministrativa.

Tuttavia, la Corte costituzionale non mantenne questo indirizzo e nelle successive sentenze sancì più volte che eventuali esclusioni, o nelle migliori ipotesi limitazioni, in punto di tutela cautelare, non rilevassero sul piano della legittimità costituzionale. Così, ad esempio, con la sentenza del 1 aprile 1982 n. 63⁴⁴, in ambito tributario, il Giudice delle leggi escluse la possibilità di garantire una tutela in via cautelare senza un'espressa previsione di legge e, per completare il quadro in negativo, dichiarò che la tutela cautelare non costituiva una componente essenziale della tutela giurisdizionale, *ex artt.* 24 e 113 della Costituzione. Quest'ultima considerazione muoveva dal fatto che l'effettività della tutela non doveva, per esser soddisfatta, «necessariamente» beneficiare dell'anticipazione degli effetti di una sentenza, solo eventualmente favorevole. Il termine «necessariamente», usato nel testo della sentenza, stava a sottolineare come il provvedimento cautelare non fosse, a parere della Corte, sempre essenziale, poiché la pretesa attorea che risulterà fondata potrà trovare concreta soddisfazione anche all'esito del giudizio di merito,

conquista anche il processo amministrativo, in *Giur. it.*, 1985, I, 1297, secondo il quale si affermò «la diretta connessione della tutela cautelare con quella giurisdizionale in genere».

⁴⁴ C. Cost., 1° aprile 1982, n. 63, in *Foro it.*, 1982, I, 1216, con nota critica di A. PROTO PISANI, il quale riconosce che «la decisione in epigrafe non potrà non lasciare scontenti quanti, con specifico riferimento al processo tributario, avevano affermato che l'esercizio del potere cautelare costituisce un connotato essenziale della funzione giurisdizionale in ermini di pienezza ed effettività garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.». Inoltre, sempre secondo l'Autore i giudici di Palazzo della Consulta «avrebbero potuto emanare una decisione equilibrata rispettosa delle esigenze concrete poste dal settore specifico su cui era chiamata a pronunciarsi, anziché esprimere un atteggiamento di chiusura radicale giustificato da più che dubbie affermazioni di carattere generale».

assicurando comunque pienezza e effettività alla tutela giurisdizionale. Una radicale inversione di rotta nella giurisprudenza costituzionale si ebbe soltanto nel 1985 con la storica sentenza n. 190⁴⁵. Da quel momento la tutela cautelare ha assunto, progressivamente, il ruolo di componente essenziale della tutela giurisdizionale, che si è così guadagnata l'ambita qualifica di "effettività". In detta sentenza la Corte ha, fra le tante considerazioni, rilevato che «la tutela cautelare esercita una funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale» e che «la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"», dando finalmente riconoscimento costituzionale a quanto affermato da Giuseppe Chiovenda, molti decenni prima.

Tale consacrazione si pose da subito come direttiva da seguire per il legislatore, al quale spetta predisporre forme di tutela cautelare idonee a neutralizzare il pregiudizio connotato dai requisiti dell'imminenza e della irreparabilità; pregiudizio che la Corte, riprendendo la tradizionale distinzione proposta da Piero Calamandrei⁴⁶, si deve rinvenire tanto nel pericolo da infruttuosità, quanto in quello da tardività⁴⁷.

⁴⁵ C. Cost., 28 giugno 1985, n. 190, in *Foro it.*, 1985, I, 1881, con nota di A. PROTO PISANI.

⁴⁶ P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 55 ss. L'Autore, insistendo sulle due configurazioni tipiche che può assumere il *periculum in mora* nei provvedimenti cautelari, specifica che «in alcuni di essi ciò che è urgente non è la soddisfazione del diritto, ma la assicurazione preventiva dei mezzi atti a far sì che il provvedimento sia giusto e praticamente efficace», diversamente «in altri casi il *periculum in mora* è costituito non dal temuto venir meno dei mezzi occorrenti, ma proprio del protrarsi, nelle more del processo ordinario, dello stato di insoddisfazione del diritto, di cui si contende nel giudizio di merito»; per l'importanza del contributo fornito dal processualista fiorentino cfr. R. CAPONI, *Piero Calamandrei e la tutela cautelare*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2012, V, 1250 ss.

⁴⁷ Le misure cautelari conservative, ancorché idonee ad impedire che, nel tempo occorrente per lo svolgimento del processo, la situazione di fatto venga alterata in modo tale da rendere impossibile o molto più difficile la concreta soddisfazione del diritto fatto valere, non sono sufficienti. Sono altresì costituzionalmente necessarie misure c.d. anticipatorie, capaci di scongiurare l'eventualità che il protrarsi dell'insoddisfazione del diritto, o la sua soddisfazione tardiva, arrechi al titolare del diritto un pregiudizio non riparabile a posteriori.

Anche il giudice deve tener presente la nuova impostazione della Consulta poiché, fra le varie possibili interpretazioni di cui sono suscettibili le norme processuali, sarà vincolato a preferire quella che garantisca pienamente l'esercizio della tutela cautelare⁴⁸.

Alla pronuncia in esame seguirono numerosi commenti della dottrina. A tal proposito, Andrea Proto Pisani, dopo aver premesso la notevole importanza pratica e teorica della sentenza, affermava che questa «per un verso si riallaccia, generalizzandone la portata, a Corte cost. n. 284/74, per altro verso suona come esplicita ed autorevolissima smentita alle molte pericolose enunciazioni contenute nella motivazione di Corte cost. n. 63/82». Inoltre, a testimonianza di quanto già detto, lo stesso Autore riconosce che la sentenza in commento «afferma in modo inequivoco la copertura costituzionale della tutela cautelare atipica al fine della effettività della tutela giurisdizionale» e, in conclusione, che «d'ora in avanti non si potrà dubitare che ad avviso della nostra Corte costituzionale la tutela cautelare atipica è una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale»⁴⁹. Nella successiva giurisprudenza la Corte Costituzionale ribadirà, e quindi rafforzerà, i principi enunciati nella sentenza n. 190 del 1985⁵⁰.

⁴⁸ Cfr., *ex multis*, C. Cost., 16 luglio 1996, n. 249, in *Foro it.*, 1996, I, 2607 ss.

⁴⁹ A. PROTO PISANI, *Rilevanza del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione*, *ivi*, 1985, I, 1884.

⁵⁰ C. Cost., 23 giugno 1994, n. 253, in *Foro it.*, 1994, I, 2005, con nota di B. CAPPONI. Con questa pronuncia la Corte statuisce che «la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”» e che le misure cautelari assolvono chiaramente «la funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale». Nella sentenza della C. Cost., 16 luglio 1996, n. 249, in *Foro it.*, 1996, I, 2607 ss. la Corte ripete quanto già detto due anni prima. Ed ancora, in riferimento al principio di uguaglianza, e alla parità delle parti, C. Cost., 24 luglio 1998, n. 336, in *Foro it.*, 1998, I, 2609, ricorda «come la Corte, in altra occasione – nel rilevare il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto all'effettività della tutela innanzi al giudice – abbia posto in risalto l'importanza di discipline uniformi, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti propri (e minimi), imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al sistema costituito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione». Infine, con la sentenza C. Cost., 31 maggio 2000, n. 165, in *Foro it.*, 2000, I, 2113 la

La tutela cautelare è divenuta, quindi, componente fondamentale ed irremovibile della tutela giurisdizionale che, altrimenti, sarebbe scalfita nella sua efficienza, in contrasto a quanto postulato in Costituzione.

Consulta ha ribadito che «la disponibilità delle misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall'articolo 24 della Costituzione».

5. Le novità introdotte dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198, attuativo dell'accordo TRIPs

Proseguendo la trattazione dell'evoluzione storica della normativa⁵¹ non vi è dubbio che un'impronta decisiva, per la tutela processuale dei diritti di proprietà industriale, è stata impressa dal d.lgs. del 19 marzo 1996 n. 198, volto ad adeguare la legislazione interna alle norme dell'accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights*), conclusosi a Marrakech il 15 aprile 1994⁵².

Trattandosi di una riforma ad impulso sovranazionale il suo esame dovrà essere preceduto dall'analisi dell'accordo TRIPs.

Già con riferimento al profilo definitorio l'accordo ha avuto un impatto dirompente, atteso che all'art. 1 ricomprende, sotto l'unica nozione di

⁵¹ Tralasciando l'analisi delle, comunque importanti, novelle normative della seconda metà del secolo scorso è doveroso segnalare, per completezza espositiva: il D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338 (emanato per adeguare il nostro ordinamento alla convenzione sul brevetto europeo) il cui articolo 34 ha introdotto l'articolo 83bis nella legge invenzioni, che ha esteso la tutela cautelare al brevetto in corso di registrazione. Una previsione analoga in tema di marchi è stata introdotta dall'articolo 58 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 (attuativo della direttiva 89/104/CE) che ha modificato l'art. 63 l.m., anche adeguando il dettato normativo alla scelta terminologica di non parlare più di "brevetto per marchio" ma di "marchio registrato", ma soprattutto estendendo la tutela al titolare di un marchio in corso di registrazione. Cfr. A. VANZETTI - C. GALLI, *La nuova Legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Milano, 2001, 299; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1316, riconosce alla riforma di cui al D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 il merito di avere introdotto l'art. 83bis l.inv., «prevedendo che i provvedimenti di sequestro, descrizione e inibitoria potessero essere chiesti anche dal momento in cui la domanda era resa accessibile al pubblico, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata»; M. RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali*, a cura di L. NIVARRA, in *Quaderni di AIDA*, n. 12, Milano, 2005, 99; F. FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 366.

⁵² L'accordo TRIPs è stato stipulato nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round* e, insieme all'*Agreement on Tariff and Trade* (GATT), allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *World Trade Organization* (WTO). La comunità europea ha approvato l'accordo TRIPs con decisione del 22 dicembre 1994. In Italia è stato ratificato con la legge 29 dicembre 1994 n. 747 ed attuato mediante il d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198, aggiornato con la direttiva 2004/48/CE del 26 aprile 2004, recepita nel c.p.i. con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140. In argomento, cfr F. BREVETTI, *La soluzione delle controversie nell'Accordo Trips tra disciplina particolare e regole generali*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 140; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 558, ove è chiaramente espresso che «tutti gli Stati membri e la stessa Comunità sono legati ai TRIPs-ADPC approvati – in quanto parte dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round – con decisione 94/800/CE del Consiglio».

‘proprietà intellettuale’, sia il diritto d’autore ed i diritti ad esso connessi sia il marchio ed il brevetto.

Sono altresì compresi nel concetto di proprietà intellettuale: le indicazioni geografiche, i disegni industriali, le topografie di prodotti a semiconduttori, la protezione delle informazioni segrete ed il controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali.

Proprio a fronte di questa disposizione molti Stati europei hanno unificato le tutele delle diverse privative, diversamente da quanto è avvenuto in Italia con il d.lgs. n. 198/1996, che non si applicava al diritto d’autore, per il quale, invece, la disciplina era contenuta nella legge n. 633/1941. Tale legge è stata conformata alla normativa internazionale con molto ritardo: si è dovuto attendere la legge 18 agosto 2000, n. 248⁵³.

Premesso il confine del nuovo ed ampliato concetto di “proprietà intellettuale”, veniamo alle *rationes* motrici ed agli obiettivi auspicati dall’accordo in questione, specificamente con riguardo alla tutela cautelare⁵⁴.

L’art. 41.1 dell’Accordo TRIPs⁵⁵ impone ai legislatori degli Stati membri l’obbligo⁵⁶ di adottare procedure di tutela sollecite e con

⁵³ Rileva S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999, 230, che le modifiche apportate alla legge sul diritto di autore sono simili rispetto a quelle introdotte in tema di marchi e brevetti dal d.lgs. 198/1996.

⁵⁴ L’Accordo dedica alla fase cautelare gli articoli da 44 a 51.

⁵⁵ In lingua originale l’art. 41.1 stabilisce: “*Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse*”; Una traduzione in italiano dell’articolo si rinviene in S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, cit., 214.

⁵⁶ La parte terza dell’Accordo TRIPs, “*Tutela dei diritti di proprietà industriale*”, si articola in cinque sezioni; la prima sezione, composta dal solo art. 41, è rubricata “*Obblighi generali*”.

efficacia deterrente avverso eventuali violazioni, o violazioni già avvenute, dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali procedure devono rispettare i requisiti di lealtà ed equità, non devono essere indebitamente complicate o costose, né comportare termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. Nello specifico, le autorità giudiziarie degli Stati membri, nei procedimenti civili e amministrativi, hanno la facoltà di emettere ingiunzioni di contenuto inibitorio⁵⁷, ossia provvedimenti volti ad impedire il perpetrarsi della violazione, ed eventualmente ordinare all'autore della violazione di fornire al titolare del diritto informazioni utili per individuare l'identità di soggetti terzi implicati nella fabbricazione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti o servizi costituenti la violazione⁵⁸.

Di estrema importanza, sotto molteplici profili, è l'art. 50 dell'accordo, unico articolo della Sezione III, rubricata "*Misure provvisorie*". Il primo paragrafo di tale articolo attribuisce all'autorità giudiziaria degli Stati membri la facoltà di ordinare misure cautelari immediate ed efficaci, sia in funzione preventiva, che allo scopo di acquisire materiale probatorio⁵⁹. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di adottare misure provvisorie *inaudita altera parte*: il secondo paragrafo dell'art. 50 consente, infatti, l'emissione di provvedimenti in assenza di contraddittorio qualora il ritardo nella loro

⁵⁷ L'art. 44, rubricato "*Ingiunzioni*", prevede che le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte (subito dopo lo sdoganamento delle merci) di desistere dalla violazione di un diritto per impedire, tra l'altro, l'introduzione, nei circuiti commerciali di loro competenza, di merci importate che implicano la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

⁵⁸ A precisazione della suddetta facoltà l'art. 47, "*Diritto d'informazione*", prevede una deroga nel caso in cui il diritto all'informazione non risulti proporzionato rispetto alla gravità della violazione.

⁵⁹ Per quanto concerne le misure provvisorie che assolvono una funzione probatoria, un contributo importante è dato dalle novelle normative in materia di esibizione documentale e di informazioni; i primi interventi hanno portato all'introduzione dell'art. 58*bis* l.m. e dell'art. 77, comma 2, l.i. Tali disposizioni, come è noto, ad oggi non sono più in vigore, ma il contenuto è confluito, in buona parte, negli artt. 156*bis* e 156*ter* della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore e negli artt. 121 e 121*bis* del c.p.i.

concessione possa arrecare un pregiudizio irreparabile per il titolare del diritto ovvero allorquando vi sia il rischio che gli elementi di prova possano essere distrutti.

Riassumendo, l'accordo ha ad oggetto la fissazione di "standards minimi di protezione" dei diritti di proprietà intellettuale da garantire in tutti gli Stati membri, con la previsione, anche, di procedure e sistemi per assicurarne l'osservanza.

Il legislatore italiano, come anzidetto, ha dato attuazione all'Accordo TRIPs con il d.lgs. n. 198/1996, cogliendo l'occasione per armonizzare la disciplina dei provvedimenti cautelari in materia industriale con il nuovo processo cautelare uniforme, inaugurato pochi anni prima con la legge n. 353/1990.

Con riferimento alle misure cautelari della descrizione e del sequestro, il d.lgs. 198/1996 è intervenuto a modificare in maniera pressoché identica la legge invenzione (artt. 81, 82 e 83) e la legge marchi (artt. 61, 62 e 64).

Data l'analogia delle novelle legislative, sarà analizzata esclusivamente la legge invenzioni, a valere anche, *mutatis mutandis*, per la legge marchi.

Ciò premesso, l'art. 81 della legge invenzioni, sancisce che: *"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"*⁶⁰.

⁶⁰ Articolo modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 198/1996, laddove l'art. 7 del medesimo decreto ha così riformulato l'art. 61 l.m.: *"Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione*

Anzitutto, siamo di fronte ad una stesura molto più breve, giustificata dalla trasposizione di alcuni aspetti nel successivo art. 82 della legge invenzioni.

Novità di maggiore rilievo, tuttavia, è l'aver introdotto la possibilità di procedere a descrizione e sequestro degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione, nonché la facoltà di adottare misure necessarie a garantire la tutela delle informazioni riservate, così estendendo l'oggetto di tali provvedimenti cautelari e, quindi, l'ambito della tutela. È stata infine prevista la possibilità di procedere a descrizione o sequestro anche “*di alcuni*” degli oggetti prodotti in violazione dei diritti di brevetto per invenzione.

L'art. 82 della legge invenzioni⁶¹, più che modificato, è stato completamente riformulato. Il nuovo disposto rimarrà, in buona parte,

può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti 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.”

⁶¹ L'art. 82 l.i. stabilisce che: “*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”.

immutato anche a seguito dell'emanazione del codice della proprietà industriale e sarà oggetto di specifica analisi più avanti nel corso dell'elaborato. Al momento, appare sufficiente sottolineare che il più evidente cambiamento apportato dal legislatore del 1996 consiste nel richiamare, per la disciplina della descrizione e del sequestro industriale, le norme del c.p.c. in materia, rispettivamente, di istruzione preventiva e di sequestro. Ne segue che per l'istituto della descrizione troveranno applicazione gli artt. 692 e seguenti del codice di rito, mentre il sequestro industriale, al pari di quello comune, viene assoggettato alle norme del rito cautelare uniforme.

Altro punto di svolta, che supera la criticità propria del testo originario, concerne la possibilità di procedere a descrizione o a sequestro anche di oggetti appartenenti a soggetti non identificati nel ricorso, seppur

Così sostituito dall'art. 25, d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Articolo riportato in nota non per ragioni di minore importanza ma per evitare, data la lunghezza, di appesantire il testo.

L'art. 8, d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 ha invece sostituito l'art. 62 l.m. come segue: *“1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 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 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarli alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine dell'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, esportati 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.”.

entro limiti tassativamente elencati, che verranno, anch'essi, meglio dettagliati nel successivo capitolo.

L'art 84 della legge invenzioni non ha subito modifiche per mano del legislatore del 1996⁶².

In materia di inibitoria, l'attuazione dell'Accordo TRIPs è avvenuto attraverso l'art. 9 del d.lgs. n. 198/1996, che ha modificato l'articolo 63 del R.D. n. 929/1942, rimodellandone la formulazione nei seguenti termini: *“Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.*

*Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”*⁶³.

Rispetto all'impianto originario, le novità di rilievo sono essenzialmente tre.

La prima, consta nella possibilità di chiedere l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto appare costituire contraffazione del marchio o del brevetto⁶⁴. Tale modifica ha dunque

⁶² Sembra opportuno ricordare che il secondo comma dell'art. 84 era stato abrogato dall'art. 35, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. Mentre l'art. 64, comma 2, l.m. era stato sostituito dall'art. 59 d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che aveva a buon ragione sostituito il termine “Regno” con il termine “Italia”. Nella formulazione: *“Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti”*.

⁶³ L'art. 26 del d.lgs. n. 198/1996 ha introdotto modifiche analoghe all'art. 83 l.i.

⁶⁴ Sul punto, M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1316, la quale ricorda che «l'originale formulazione dell'art. 63 l. marchi prevedeva solo l'inibitoria dell'uso del marchio mentre l'art. 83 l. invenzioni si estendeva alla fabbricazione ed all'uso di quanto costituiva oggetto di brevetto», mentre «la rinnovata formulazione delle due norme prevede l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione, rispettivamente, del marchio e del brevetto».

ricondotto ad unità la disciplina dell'inibitoria a tutela del marchio con quella a tutela del brevetto, superando la passata distinzione⁶⁵.

L'altra novità, di più ampio respiro, sta nel richiamo alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, che troveranno applicazione, come già evidenziato, nei limiti della loro compatibilità. Difatti, l'applicazione del procedimento cautelare uniforme, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 63 della legge marchi, era stata osteggiata da dottrina e giurisprudenza⁶⁶ in quanto ritenuta incompatibile con le disposizioni del diritto industriale. Appare pertanto ragionevole affermare che il richiamo alle norme del codice di procedura civile in materia cautelare ha segnato una svolta radicale per una norma rimasta, per molti lustri, tendenzialmente immutata.

Tale svolta ha generato molteplici conseguenze: si pensi, ad esempio, all'abolizione della necessità di subordinare l'inibitoria alla prestazione di una cauzione, giacché il richiamato art. 669^{undecies} c.p.c. la prevede

⁶⁵ Si ricordi che l'art. 63 l.m. prevedeva esclusivamente l'inibitoria dell'uso, mentre l'art. 83 della l.i. estendeva l'inibitoria anche alla fabbricazione. In entrambe le norme era estraneo il riferimento al commercio.

⁶⁶ Malgrado alcune voci contrarie in dottrina (in particolare, M.S. SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 361 e 395) e giurisprudenza (tra cui, Trib. Torino, 29 marzo 1996, in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 389, sentenza pronunciata, tra l'altro, poco prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 198/1996), l'orientamento maggioritario ne escludeva l'applicabilità sulla base del precedente riferimento testuale alla forma di sentenza del provvedimento di accoglimento, non coordinabile con la pronunciabilità *ante causam*, tantomeno *inaudita altera parte*. Riferimenti a questo orientamento si trovano in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 634, il quale riteneva che «il testo originario della disposizione esprimesse esigenze incompatibili con i principi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., perché la norma prevedeva una decisione collegiale in forma di sentenza (soggetta ad appello) ed escludeva la possibilità di ottenere provvedimenti *ante causam*»; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1317 per la quale «l'inibitoria, nell'antecedente previsione delle leggi speciali, era intesa come rimedio di carattere satisfattorio, piuttosto che di natura cautelare», i problemi connessi a questa qualifica sono stati superati «dall'estensione all'inibitoria ed alle misure speciali del diritto industriale delle forme del processo cautelare riformato»; M.S. SPOLIDORO, *Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati*, in *Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, commentario a cura di P. AUTERI, in *Nuove leggi civili commentate*, 1998, 97; S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, cit., 226.

come una mera eventualità, valutata dal giudice, in ragione delle circostanze del caso concreto⁶⁷.

Conseguenza ancor più dirompente rispetto al passato deriva dall'applicazione dell'art. 669*sexies* c.p.c., che prevede la forma dell'ordinanza e non della "sentenza provvisoriamente esecutiva", che invece era richiesta nelle precedenti versioni degli articoli 83, legge invenzioni e 63, legge marchi.

Inoltre, lo stesso articolo consente espressamente la pronunciabilità *ante causam* di provvedimenti cautelari. Si rende così pacificamente ammissibile, anche con riferimento alle misure cautelari industriali, una tutela cautelare che prescinde dalla previa instaurazione di un giudizio di merito: trattasi di una novità legislativa, non anche giurisprudenziale. I giudici infatti, tendenzialmente, accordavano la richiesta di inibitoria *ante causam* qualora venisse invocata mediante ricorso al provvedimento "atipico" ex art. 700 c.p.c.⁶⁸. In pratica, lo strumento cautelare atipico veniva utilizzato come *escamotage* per colmare le lacune proprie dell'inibitoria industriale, che di fatto vanificavano l'intento perseguito da chi lamentava la violazione di una privativa.

⁶⁷ M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1316, riconosce che «coerentemente con il richiamo delle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, è stata abolita la previsione che l'inibitoria possa essere subordinata alla prestazione di cauzione, essendo tale eventualità genericamente stabilita dall'art. 669 *undecies* cod. proc. Civ., con l'indicazione che il giudice può "imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni"».

⁶⁸ Trib. Firenze, 31 luglio 1993, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 403, il quale, sull'importanza dell'inibitoria, ha statuito che «la procedura cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile nel caso di specie in considerazione del fatto che il rimedio della descrizione e del sequestro previsti dall'art. 81 l.i. e l legge sui modelli si dimostrano inadeguati ad assicurare la tutela richiesta dal ricorrente e consistente nella necessità di immediata inibitoria delle produzioni e sequestro dei prodotti commercializzati in violazione dei brevetti richiamati»; M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, Padova, 2014, 1423, ove si prende atto del fatto che «l'inibitoria provvisoria di diritto industriale ha subito in passato profonde modifiche strutturali da quando il legislatore del 1939 l'aveva contemplata come provvedimento emanabile solo in corso di causa, lasciando monca la tutela interdittale ove ad essa si fosse dovuto ricorrere *ante causam*, con necessità di rinviare a provvedimenti innominati ex art. 700 c.p.c.».

La terza ed ultima grande novità riguarda le penalità di mora connesse alla concessione dell'inibitoria cautelare, fino ad allora pronunciabili, in base all'art. 86 della legge invenzioni ed all'art. 66 della legge marchi, soltanto con la *“sentenza che provvede sul risarcimento dei danni”*. Del resto, era lo stesso accordo TRIPs che aveva richiesto ai vari legislatori l'inserimento di quei *“rapidi mezzi che costituiscono un deterrente contro ulteriori violazioni”*.

Concludendo, con il d.lgs. 198/1996 il legislatore ha dato nuove vesti alla materia oggetto d'esame, vesti che nelle future riforme subiranno cambiamenti, ma delle quali il diritto industriale non si spoglierà più del tutto.

6. Dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate in materia di impresa

Nei paragrafi precedenti sono stati esaminati la legge marchi e la legge invenzioni, con i relativi aggiornamenti, nonché il tema della tutela cautelare, sia nel codice di procedura civile che nella Costituzione.

Il presente paragrafo è invece dedicato al percorso evolutivo che ha portato alla istituzione del Tribunale delle imprese. Tale percorso ha origine nel 2003, con l'emanazione del d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003⁶⁹, ed è tutt'ora in fase di assestamento.

Detto decreto, emanato sulla base della legge delega n. 273 del 12 dicembre 2002⁷⁰ ed intitolato "*Disposizioni in materia di proprietà industriale*", ha istituito presso dodici Tribunali e altrettante Corti d'Appello⁷¹ le Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale⁷².

⁶⁹ Si veda in generale sul punto G. CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l'uso*, in *Dir. ind.*, 2003, V, 405 ss; G. BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Dir. ind.*, 2004, II, 105 ss.

⁷⁰ La medesima legge delega n. 273/2002 ha poi portato al varo del Codice della Proprietà Industriale: infatti, l'art. 15 conferiva al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi "per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale".

⁷¹ L'art. 1 del d.lgs. n. 168/2003, nella sua prima formulazione, recitava: "*Istituzione delle sezioni. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche*". La Corte Costituzionale con ordinanza 14 dicembre 2004, n. 386 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 168/2003 nella parte in cui non ha istituito anche le sezioni specializzate di Cagliari. Del tutto legittima quindi la scelta di lasciare la Sardegna priva di sezioni specializzate, pur avendone costituite ben due un Sicilia; cfr. sul punto G. CASABURI, *Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: la Corte Costituzionale risolve il 'caso' Cagliari (Osservaz. a Corte cost. ord. 14 dicembre 2004, n. 386)*, in *Foro it.*, 2005, III, 657 ss.

⁷² L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, prima delle successive modifiche, delineava gli ambiti di competenza per materia come segue: "*Competenza per materia delle sezioni. 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale*".

Si è approdati a questa nuova figura di organi giudicanti per dare attuazione ad una precisa prescrizione del diritto comunitario: sia l'art. 95 del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, che l'art. 80 del Regolamento CE n. 6/2002 sul modello comunitario hanno imposto agli Stati membri di attribuire la competenza in materia di proprietà industriale ed intellettuale ad *“un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza”*. La *ratio* sottesa a tale imposizione risiede nelle caratteristiche che sono proprie delle controversie in materia IP (*Intellectual Property*): esse richiedono un elevato grado di specializzazione dei giudici⁷³ in ragione del peculiare tasso tecnico richiesto in materia industriale, specialmente riguardo a quelle privative a forte componente astratta, come il brevetto o il know-how.

Il giudice poteva già ricorrere all'ausilio di consulenti tecnici, esperti di settore, per acquisire quelle cognizioni specialistiche di cui non era fornito. L'istituzione delle sezioni specializzate ovviamente si aggiunge, e non si sostituisce, allo strumento integrativo della consulenza tecnica. Si deve però riconoscere che non rimettere più solo

⁷³ Sulla necessità della specializzazione dei magistrati si esprime compiutamente R. RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione ed avvicendamento*, in *Foro it.*, 2000, V, 270 ss., il quale in generale ritiene che «il giurista moderno, almeno nei settori in cui più forte è il vento del cambiamento e più marcato il fenomeno dell'internazionalizzazione, sempre meno può sperare di cavarsela con il solo bagaglio dei principi generali dell'ordinamento» e, con riferimento alla figura del magistrato, prende atto del fatto che «esiste il tradizionale strumento della consulenza tecnica, dal quale in certi casi comunque il giudice, pur se specializzato in quel particolare settore del diritto, non potrà prescindere» ma «sempre più spesso, non si tratta di verificare gli aspetti tecnici di una fattispecie, cui il giudice dovrà poi applicare la norma giuridica, bensì di comprendere compiutamente la portata e gli effetti della stessa norma. Compito, questo, che il giudice non potrebbe delegare al tecnico senza, con ciò stesso, abdicare alla propria funzione; funzione che del resto, anche con riferimento agli aspetti di fatto, pur sempre richiede una qualche capacità di rendersi conto del modo in cui il consulente opera e della tenuta logica delle sue valutazioni». Da tali premesse l'Autore ricava che «in un sistema così complesso ed articolato come quello attuale, solo un certo grado di specializzazione garantisce che davvero il giudice sia in condizione di approfondire le ragioni ispiratrici delle norme che applica, gli effetti che ne possono derivare e la coerenza tra tali effetti e quelle ragioni [...]; il tema della specializzazione mette anche in gioco il modo stesso in cui si concepisce la funzione del giudice».

a consulenti tecnici “il privilegio del sapere”, bensì affidare ad un giudice già dotato di specifiche competenze⁷⁴ l’arduo compito di attribuire il torto e la ragione, costituisce un notevole implemento per una tutela improntata all’effettività e alla rapidità.

Proprio nel momento in cui le sezioni specializzate avevano appena superato la fase sperimentale producendo provvedimenti, soprattutto in materia cautelare, venne emanato il codice della proprietà industriale, che di fatto ha introdotto elementi di novità anche in punto di competenza. Si parlò da subito di avvento del “Codice delle sezioni specializzate”, in quanto andava a disciplinare materie, tutte, di competenza delle sezioni stesse⁷⁵. Nello specifico, il Codice ha, per un verso, devoluto alla cognizione delle sezioni specializzate nuove materie, e, per altro verso, unificato gli istituti processuali previsti dalla legge marchi e dalla legge invenzioni⁷⁶.

Posto che il Codice ha inciso sull’assetto delle sezioni specializzate, sarebbe stato auspicabile inserire all’interno dello stesso la disciplina prevista nel d.lgs. 168/2003, così come è avvenuto per ben più importanti e longeve fonti⁷⁷. Un intervento meno timido del legislatore avrebbe portato ad una maggior chiarezza per l’interprete e ad una maggior coerenza per il tessuto normativo.

⁷⁴ L’art. 2, comma 1, d.lgs n. 168/2003 recitava: “*Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti. 1. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze*”.

⁷⁵ G. CASABURI, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale) - Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 203, per il quale «il Codice si pone come il “Codice” delle sezioni specializzate, ciò sia nel senso che disciplina materie tutte di competenza delle sezioni stesse (pur non esaurendone la cognizione), sia, in quello, più problematico, che è intervenuto prepotentemente sulle sezioni, quanto a competenza e rito, dettando oltretutto norme tutt’altro che univoche».

⁷⁶ Per questo profilo si veda il par. 7 del presente capitolo.

⁷⁷ Si pensi, per tutte, alla legge marchi o alla legge invenzioni, che vennero abrogate con l’avvento del Codice e inglobate, con le opportune modifiche, in esso.

Come è evidente, il Codice ha mutato la portata del d.lgs. 168/2003, ancora fresco d'inchiostro, ma vere e proprie modifiche al testo del decreto in questione sono avvenute ad opera del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Le novità introdotte nel 2012 si possono ricondurre a tre diverse tipologie: in primo luogo, è stato istituito il Tribunale delle imprese⁷⁸, così trasformando le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale in sezioni specializzate in materia di impresa; conseguentemente, ed in secondo luogo, il nuovo Tribunale ha acquisito competenze ulteriori in materie diverse rispetto ai diritti IP⁷⁹; infine, il numero delle sezioni specializzate è stato elevato da dodici a venti⁸⁰.

⁷⁸ Merita di essere segnalato che la rubrica dell'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 recava la dizione “Tribunale delle imprese”,

quasi ad evocare un autonomo Ufficio giudiziario. In sede di conversione, il richiamo al Tribunale delle imprese è stato sostituito con l'espressione “Sezione specializzata in materia di impresa”.

⁷⁹ A. GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 3-4, in merito alla riforma del 2012 afferma che «le controversie già attribuite alle sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale risultano integralmente spettare alle nuove sezioni per l'impresa ai sensi del novellato art. 3 del d.lgs. n. 168, lett. a) e b), ove si richiamano rispettivamente l'art. 134 c.p.i. e la materia del diritto d'autore, [...] si aggiungono poi cospicui settori del contenzioso: ai sensi delle lett. c) e d) del comma 1° del nuovo art. 3 del d.lgs. n. 168 tutte le controversie antitrust sia di portata nazionale, sia di dimensione comunitaria, e non più soltanto quelle in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale già attribuite alle sezioni dall'art. 134 lett. a), c.p.i.; ai sensi del comma 2° del medesimo art. 3 una grande quantità di controversie societarie». E. RIVA CRUGNOLA, *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al dir.*, 2012, VII, 29, esprime che «sotto il titolo *Tribunale delle imprese* il legislatore del 2012 detta una nuova disciplina, innestando sulle sezioni specializzate già previste per la materia della proprietà industriale e intellettuale (s.s.p.i.i.) la nuova figura delle sezioni specializzate in materia di impresa (s.s.i.), [...] e concentrando presso le nuove sezioni “regionali” non più solo la materia della proprietà industriale e intellettuale, ma anche le controversie societarie relative a società di capitali e cooperative e le controversie in materia di appalti pubblici coinvolgenti tali società».

⁸⁰ Secondo il nuovo art. 1 del d.lgs. 168/2003: “*Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa. 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche. 1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti*”.

In relazione al nuovo Tribunale delle imprese occorre analizzare le ragioni che hanno portato alla sua instaurazione, per poi passare alle caratteristiche essenziali e concludere con le problematiche ancora oggi presenti.

Orbene, la riforma fu spinta dall'esigenza di rendere l'economia del nostro Paese maggiormente appetibile, per attrarre investimenti e attività imprenditoriali dall'estero. Non vi è dubbio che tra gli indici di una maggiore competitività economica vi rientri l'efficienza del sistema giudiziario, che viene valutata in relazione alla durata media dei processi, alla certezza del diritto, alla uniformità delle decisioni e alla specifica competenza dell'organo giudicante, allorché chiamato a risolvere controversie caratterizzate da particolare complessità⁸¹. Tali vertenze necessitano di giudici dotati di specifiche competenze, capaci di assicurare un bilanciamento fra necessaria rapidità dei giudizi e accuratezza delle decisioni.

L'inadeguatezza della giurisdizione ordinaria, in relazione a quelle materie caratterizzate da un forte grado di specificità, è ciò che legittima l'attribuzione delle controversie ad esse afferenti in favore di sezioni

d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”.

Ad oggi le sezioni sono ventuno poiché il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha aggiunto all'art. 1 comma 1-bis: “È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano”.

⁸¹ P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa, Problemi e prospettive*, Torino, 2014, 255, il quale premette che «le controversie societarie, industrialistiche e antitrust risultano caratterizzate da un'intrinseca complessità e, come tali, richiedono modalità di decisione peculiari e differenti rispetto a quelle delle controversie ordinarie» e ritiene che «giudici specializzati dovrebbero infatti riuscire più facilmente ad acquisire quelle che, in precedenza, sono state definite come conoscenze “procedimentali”; ossia conoscenze finalizzate alla gestione efficiente di questioni complesse sul piano del diritto sostanziale nel contesto di un particolare percorso processuale. In altri termini, l'abitudine ad affrontare determinate controversie dovrebbe permettere ai giudici di identificare e, quindi, di risolvere più rapidamente le questioni da affrontare».

specializzate, di cui il Tribunale delle imprese rappresenta un pratico esempio.

Venendo ai caratteri essenziali, primo fra tutti è certamente l'ambito in cui tale Tribunale è chiamato ad operare. Il riferimento va al novellato art. 3 del d.lgs. 168/2003, che indica le materie di competenza esclusiva. Si legge oggi, sotto la rubrica "*Competenza per materia delle sezioni specializzate*":

"1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile [...]

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

Parafrasando la norma, le materie devolute alle nuove sezioni specializzate possono ricondursi a tre macro settori: cause relative al diritto industriale e al diritto di autore⁸², di cui al comma 1, rispettivamente lettere a) e b); cause inerenti il diritto antitrust, di cui al

⁸² Le nuove sezioni specializzate hanno mantenuto la competenza in materia di diritto d'autore, ancorché non prevista nel c.p.i., con un procedimento cautelare disciplinato in modo molto simile al procedimento del c.p.i. (cfr. artt. 161-174 l. n. 633/1941).

comma 1, lettere c) e d) e controversie in materia societaria, di cui al comma 2⁸³. Queste controversie fungono inoltre da attrazione per quelle cause e procedimenti che, sebbene non rientranti *iure proprio* nella sfera di competenza del Tribunale delle imprese, saranno a quest'ultimo devoluti in quanto legati ad esse da profili di connessione: un quarto settore dunque, innominato, volto ad accogliere ulteriori azioni da identificare alla stregua del caso concreto.

Altra caratteristica si rinviene nell'art. 50bis, primo comma, n. 3, c.p.c., a mente del quale il Tribunale giudica in composizione collegiale “*nelle cause devolute alle sezioni specializzate*”.

Pertanto, nelle controversie in materia di proprietà industriale, in quanto devolute alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di Appello, si abdica alla regola generale del giudice unico di primo grado a favore di un tribunale collegiale, nella specie formato da un numero minimo di cinque giudici⁸⁴, in funzione di organo giudicante, restando lo svolgimento delle attività istruttorie assegnato ad un magistrato componente il collegio.

Ulteriore elemento di specificità attiene agli importi dovuti a titolo di contributo unificato per coloro che intendono promuovere un'azione dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa, che risultano raddoppiati rispetto a quelli dovuti per le controversie instaurate dinanzi al Tribunale ordinario⁸⁵. Ciò al fine di scoraggiare il ricorso all'autorità

⁸³ Le controversie in materia societaria devono riguardare società di capitali, incluse le cooperative e le società europee, ovvero società di persone soggette a direzione e coordinamento da parte di una società di capitali, ovvero esercitanti direzione e coordinamento nei confronti di una società di capitali.

⁸⁴ Il CSM, con la delibera del giorno 11 luglio 2012, ha modificato la Circolare del 12 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. A tal fine ha, in primo luogo, espressamente indicato in 5 il numero minimo di giudici da destinare alle citate sezioni.

⁸⁵ L'art. 2, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto il comma 1ter all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), secondo il quale “*Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto*

giurisdizionale a vantaggio di forme conciliative stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie.

Nessuna peculiarità si segnala invece per quanto attiene il rito applicabile innanzi al Tribunale delle imprese. Il processo destinato a risolvere i conflitti relativi a tutte le controversie devolute alle sezioni specializzate è oggi il giudizio civile a rito ordinario e non più il c.d. rito societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, abrogato con la l. 69/2009⁸⁶. Infatti, in materia di diritto industriale, l'art. 134 del c.p.i., nella sua prima versione, aveva previsto l'applicazione del rito societario, ritenuto tuttavia costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega concessa al Governo, dalla sentenza n. 170 del 2007 della Corte Costituzionale.

Quanto infine alle problematiche che ruotano attorno al Tribunale delle imprese, merita anzitutto sottolineare che, se l'esigenza del legislatore del 2012 era quella di rendere l'economia del nostro Stato maggiormente competitiva, la riforma ha tradito gli intenti, così come evidenziato da autorevole dottrina⁸⁷.

legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis”.

⁸⁶ L'art. 54 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha disposto l'abrogazione del rito societario disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003. Per la precisione la legge ha abrogato gli artt. da 1 a 33, l'art. 41 comma I e l'art. 42, lasciando in vigore le sole disposizioni concernenti gli istituti dell'arbitrato e della conciliazione stragiudiziale. Il rito societario, però, stante il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 54 l. 69/2009, continuerà ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.

⁸⁷ G. CASABURI, *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2012, I, 12, l'Autore ritiene che «il d.l. n. 1 del 2012, almeno per la parte che ci riguarda, è palesemente frutto del lavoro di oscuri funzionari ministeriali, poco addentro (eufemisticamente) nelle problematiche commerciali, industrialistiche, tout court processuali; il risultato - come si vedrà - conferma tale dura considerazione. Nel merito deve invece rimarcarsi (ed è dato invero dirimente) che, ancora una volta, si interviene sul processo civile in modo episodico, senza prevedere alcun investimento economico»; ID., *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir. ind.*, 2012, VI, 516, ove si osserva che «alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, che in circa un decennio di vita avevano dato buona prova, succedono sezioni plurispecializzate, ma in realtà ampiamente despecializzate (sotto il profilo sia territoriale che delle materie di competenza); in particolare ne risultano mortificate e svalutate proprio le attribuzioni industrialistiche, che pure erano state alla base della novellazione del 2002-2005»; ID., *La riforma del “tribunale delle imprese” - storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*,

In primo luogo, aver individuato un numero più elevato di sezioni che si occupano della materia industriale e intellettuale si pone in evidente contrasto con il fine di uniformare le decisioni, indispensabile per ostacolare i fenomeni di contraffazione, oggi più aggressivi ed estesi. Tale proliferazione è altresì in chiara antitesi con l'imposizione europea di concentrazione dei procedimenti dinanzi a un numero ridotto di uffici⁸⁸.

Inoltre, dal momento che le sezioni specializzate sono confluite nei "Tribunali delle imprese" e questi hanno acquisito una competenza molto più ampia e non omogenea con quella IP, le peculiari esigenze in materia industriale non possono più essere soddisfatte, atteso che la specializzazione dei giudici delle nuove sezioni non riguarda più solo il circoscritto ambito del diritto industriale e intellettuale.

Tuttavia, prima ancora del problema del moltiplicarsi degli oggetti devoluti alla cognizione del Tribunale delle imprese, si pone la

2014, II, 175, ove l'Autore ritiene che si sia trattato «della ennesima riforma a costo zero (i conati in senso contrario contenuti nel decreto, hanno presto dimostrato di essere velleitari) ed il tutto si sta risolvendo nella ennesima figuraccia internazionale per il nostro sventurato Paese (i tempi medi di decisione, ovviamente, si sono allungati, essendo i magistrati assegnati alle sezioni quasi ovunque insufficienti, e gravati di procedimenti ordinari). È ormai chiaro che non si è trattato affatto della istituzione di un "tribunale", vale a dire di un *ufficio giudiziario* autonomo, delle imprese». Riassumendo, inoltre l'Autore, in questi tre articoli, evidenzia sia l'irragionevole aumento delle materie devolute, sia le non risolte deficienze operative degli uffici preposti alla trattazione delle stesse. In argomento si vedano anche gli scritti di M. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, 2012, VIII-IX, 1115 ss., la quale sottolinea l'ottimo risultato delle vecchie sezioni specializzate in termini di rapidità di decisione e al contempo rimarca gli elementi di criticità dell'ultima riforma del Tribunale delle imprese, poiché sarebbe stata necessaria «una scelta più coraggiosa, per concentrare le controversie presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, magari accorpando le regioni in aree geografiche più vaste, alle quali destinare magistrati dotati di effettiva specializzazione e presso le quali si sarebbe potuta formare una casistica significativa, idonea a garantire una professionalità completa ed approfondita a tutto vantaggio della rapidità ed efficacia delle decisioni e della necessaria uniformità degli indirizzi interpretativi».

⁸⁸ Evidentemente si è realizzata un'inottemperanza della esplicita prescrizione comunitaria, già ricordata, contenuta nei Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario e n. 6/2002 sul modello comunitario, che impongono agli Stati membri di attribuire la competenza in queste materie a "un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza".

questione di quale specializzazione venga richiesta all'organo giudicante e di come questa venga assicurata.

Invero, per quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 168/2003 richieda che i componenti delle sezioni specializzate siano scelti "*tra i magistrati dotati di specifiche competenze*", il legislatore non ha provveduto né a definire quali siano tali specifiche competenze, né a indicare le modalità di verifica sull'effettiva esistenza delle competenze richieste. Ne segue che la specializzazione dei giudici sembra essere intesa come da acquisirsi sul campo e nel tempo⁸⁹. Tuttavia, valendo anche per i magistrati delle sezioni in questione il divieto di permanenza ultradecennale nell'incarico presso lo stesso ufficio, si arriva al paradosso per cui, proprio quando con il tempo i magistrati avranno acquisito le competenze specialistiche richieste, saranno costretti a disperderle a favore dello svolgimento di altre funzioni.

La situazione si presenta ulteriormente aggravata, da un lato, dalla scelta di precludere la possibilità di affiancare ai giudici togati dei

⁸⁹ G. CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, ivi, 2012, VI, 516, l'Autore osserva che «la specializzazione che ne è derivata, oltretutto, è debole anche sotto il profilo ordinamentale in quanto a differenza delle "sezioni Lavoro" sono soggette, per tutti i profili organizzativi, all'ordinario regime tabellare, e quindi alle determinazioni del Csm e dei capi degli uffici»; inoltre, qualifica come difficile la ricerca di magistrati dotati delle competenze richieste; già con riferimento all'istituzione delle Sezioni specializzate nel 2003, R. RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione ed avvicendamento*, ivi, 2000, V, 271, aveva osservato che «la specializzazione, prima ancora che al singolo magistrato, dev'essere riferita all'ufficio giudiziario in cui egli opera» e che «la specializzazione, per quel che riguarda il singolo magistrato, dev'essere effettiva, ma non per questo necessariamente imm modificabile. Ove si tengano presenti questi punti, risulta anche relativamente agevole conciliare la specializzazione con l'esigenza di assicurare una qualche rotazione in uffici nei quali la permanenza prolungata può talvolta risultare inopportuna per l'eccessivo accumulo di poteri e di relazioni personali che essa ingenera. Intendo dire, da un lato, che la condizione perché la specializzazione si attui realmente è che i giudici i quali desiderano far parte dell'ufficio specializzato abbiano effettivamente acquisito una preparazione specifica nel settore e siano posti poi in condizione di operarvi per un tempo sufficiente a maturare anche un'adeguata esperienza sul campo»; P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 2012, VII, 805, parlando della specializzazione dei giudici ritiene che questa formula «può essere utilizzata per indicare sia la ripartizione della funzione giurisdizionale tra più articolazioni organizzative ciascuna delle quali destinata ad occuparsi soltanto di una o più specifiche materie, sia il processo di acquisizione da parte dei singoli magistrati di conoscenze e capacità particolarmente elevate in una o più determinate materie».

giudici laici effettivamente competenti⁹⁰, dall'altro, dal fatto che l'istituzione del Tribunale delle imprese, secondo il nuovo comma 1bis del d.lgs. 168/2003, non *“comporta incrementi di dotazioni organiche”*, lasciando dunque intendere che le nuove sezioni specializzate siano formate mediante semplice trasferimento interno di giudici già assegnati all'ufficio giudiziario sede della sezione.

La nuova specializzazione richiesta, volta ad un miglioramento del sistema giudiziario, non doveva essere messa in atto con una riforma (l'ennesima) *“a costo zero”*. Sarebbe stato necessario dar vigore alla riforma con alcuni investimenti nella formazione dei giudici specializzati e/o specializzandi, nell'aggiornamento degli stessi, nella configurazione delle strutture o, sempre per citare qualche esempio, nel sistema di selezione delle controversie da devolvere alle nuove sezioni specializzate in materia di impresa.

Proprio su questo ultimo punto la riforma non ha, erroneamente, modificato l'art. 2, comma secondo, del d.lgs. 168/2003, il quale prevede: *“Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”*.

Tale possibilità appare fondata sul presupposto che le controversie affidate alle sezioni specializzate siano ridotte nel numero, o comunque non in quantità tali da occupare un'intera sezione. Inevitabilmente però, una siffatta apertura impedisce di assicurare un elevato tasso di specializzazione per i magistrati assegnati a quelle sezioni specializzate

⁹⁰ Come avviene invece, ad esempio, nelle sezioni agrarie, ove il collegio giudicante è formato da tre magistrati togati e da due esperti, scelti tra gli iscritti negli albi dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici, così ex artt. 2 e 3 della legge n. 320 del 2 marzo 1963.

con un minor carico di contenzioso, dal momento che alle stesse verrà devoluto anche un notevole flusso di liti spettanti ai tribunali ordinari e relative a materie che possono non presentare alcuna affinità con quelle di competenza delle sezioni specializzate.

Sarebbe risultato opportuno permettere ai giudici di dedicarsi, in modo esclusivo, alla sempre più difficoltosa specializzazione richiesta dalle nuove materie attribuite espressamente alle sole sezioni specializzate, diminuendo così il carico di lavoro dei giudici con conseguente riduzione dei tempi del processo, altro obiettivo tradito della riforma.

In conclusione, se gli obiettivi del legislatore del 2003 erano nel senso della specializzazione dei giudici limitatamente alla materia del diritto industriale, della uniformità dei giudizi e della diminuzione dei tempi processuali, si può parlare, ad oggi, se non di tramonto di quegli obiettivi, quantomeno di appannamento.

6.1. Il Tribunale delle imprese come punto di ripartenza: lavori in corso in Parlamento

L'11 marzo 2015 è stato presentato alla Camera dei deputati, ad iniziativa del Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze, il disegno di legge n. 2953, dal titolo "*Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*". La prospettiva di riforma, volta a rendere il processo civile più comprensibile e più spedito, prevede in via generale le seguenti linee di intervento: potenziamento dell'arbitrato, implementazione delle competenze del Tribunale delle imprese, istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 ed attualmente in esame al Senato (atto n. 2284), prevede all'art. 1, limitatamente per ciò che concerne il Tribunale delle imprese, che *“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:

1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;

2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:

2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;

2.3) le azioni di classe;

2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;

2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;

3) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia; [...]".

In sunto, pur rimanendo invariato il numero delle odierne sezioni specializzate in materia di impresa, se ne cambierebbe la denominazione in "sezioni specializzate per l'impresa e il mercato" e queste acquisterebbero una competenza per materia più ampia.

Da un certo punto di vista, la devoluzione di alcune nuove materie assicura maggiore completezza e omogeneità. Si pensi al contenzioso relativo alle società di persone, per ora irragionevolmente escluso dalla competenza del Tribunale delle imprese, pur avendo questi competenza riguardo alle società di capitali, quasi a voler assurgere a sede giurisdizionale solo delle "grandi" imprese; etichetta tendenzialmente impropria posto che le società a responsabilità limitata, ancorché società di capitali, sono per di più composte da un esiguo numero di soci e presentano dimensioni ridotte sia sul fronte organizzativo-

strutturale che su quello economico, quindi notoriamente più affini, nella sostanza, alle società di persone⁹¹.

Da valutare sempre in termini positivi è anche la scelta di attribuire al nuovo organo la materia della concorrenza sleale c.d. pura, ponendo così fine alle critiche avanzate da più esperti. A questo aspetto sarà dedicato un apposito paragrafo, al quale pertanto si rimanda.

D'altro canto, a voler essere prudenti, si potrebbe sostenere che i nuovi interventi legislativi, se non verranno affiancati dagli opportuni investimenti, saranno destinati ad accentuare quelle problematiche già esistenti per le sezioni specializzate oggi operanti ed alle quali si è fatto cenno.

⁹¹ P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia di impresa, Problemi e prospettive*, cit., 155, il quale, con riferimento alle s.r.l., parla di «società per lo più di piccole dimensioni, composte da pochi soci, e notoriamente molto più simili alle società di persone».

7. La direttiva 2004/48/CE, c.d. Direttiva Enforcement, ed il decreto legislativo di attuazione n.140/2006

Come si è già visto parlando dell'Accorso TRIPs, anche le fonti sovranazionali giocano un ruolo importante in materia industriale: una cui sicuramente bisogna prestare attenzione è la direttiva 2004/48/CE. La direttiva 2004/48/CE, in inglese Directive on the enforcement of intellectual property rights, conosciuta anche con l'acronimo IPRED e meglio nota come "Direttiva *Enforcement*", è stata originariamente pensata in sede comunitaria per obbligare gli Stati di nuovo ingresso (essenzialmente, quelli dell'Est europeo) a dotarsi di misure adeguate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale⁹² in un'ottica di ulteriore potenziamento e armonizzazione, in ambito europeo, degli strumenti di tutela giurisdizionale.

Intento, questo, dichiarato dal legislatore comunitario che, nel considerando n. 10 della direttiva, afferma testualmente: "*L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di*

⁹² L'esigenza di uniformità venne sentita con l'ingresso di nuovi Stati nella Comunità Europea, essenzialmente quelli dell'Est europeo, che non erano dotati di misure adeguate di protezione della proprietà intellettuale. Infatti, con riguardo agli Stati di più risalente partecipazione alla Comunità Europea si riteneva che l'impianto generale di tutela potesse essere considerato soddisfacente. Per tale ragione una prima reazione all'emanazione della Direttiva da parte di alcuni studiosi anche italiani (vedi nota n. 83) fu quella di sostenerne la pressoché totale indifferenza (o inutilità) in un contesto come quello nazionale in cui le norme processuali e sostanziali venivano già da tempo considerate idonee a garantire (per lo meno sulla carta) un livello adeguato di protezione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. In realtà, la direttiva si è poi rivelata un'importante occasione per introdurre alcune importanti novità. Cfr. sul punto P. AUTERI, *La direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, in *Quaderni AIDA n. 14*, Milano, 2005, 15 ss.

Sull'impronta all'armonizzazione propria della direttiva, L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 33, ritiene che «fondamentale, ancorché scontato, obiettivo che sembra avere ispirato il legislatore comunitario, stando sempre ai considerando, è quello della armonizzazione delle discipline nazionali: le quali discipline nazionali, ad onta dell'accordo Trips, continuano ad essere caratterizzate da notevoli differenze (considerando 7). A proposito dei Trips, aggiungerei che per il legislatore comunitario la direttiva sull'*enforcement* ha rappresentato anche l'occasione per un recepimento su scala europea di misure ivi specificamente contemplate come, in particolare, ritengo, la restituzione dei profitti di cui, appunto, all'art. 45 Trips».

assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno”.

Constatata infatti, da un lato, la disomogeneità di disciplina tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri⁹³ e muovendo dal presupposto, per altro verso, che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita ed una seria minaccia per le economie nazionali degli Stati⁹⁴, il legislatore comunitario ha voluto ridurre le differenze normative in punto di strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, esistenti fra gli Stati europei pur dopo l’attuazione dell’accordo TRIPs, delineando un sistema sanzionatorio pensato come deterrente per arginare i suddetti fenomeni della contraffazione e della pirateria.

A tal fine la Direttiva *Enforcement*, che si compone di 22 articoli preceduti da 32 considerando, ha obbligato gli Stati membri ad adottare

⁹³ Nei considerando nn. 7, 8 e 9 della Direttiva si dà atto di tale disomogeneità. In particolare, nel considerando n. 7 è dato leggere: *“Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l’accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d’urgenza variano notevolmente da uno Stato all’altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d’informazione o il ritiro, a spese dell’autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato”*. Parimenti il considerando n. 8 così recita: *“Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese”*. Anche il considerando n. 9 rileva le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali con le conseguenti implicazioni: *“Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e ad una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell’innovazione e nella creazione. [...] Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno”*.

⁹⁴ Tale aspetto è preso in considerazione dal legislatore comunitario nel già richiamato considerando n. 9: *“Le violazioni del diritto di proprietà intellettuale appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata. La diffusione dell’uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata”*.

“*misure, procedure e mezzi di ricorso*” necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (art. 3), precisando, all’art. 1, che “*Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale*”.

Senza scendere nel dettaglio di ogni singolo aspetto di disciplina⁹⁵, preme richiamare l’attenzione sugli strumenti processuali più incisivi messi a disposizione dei soggetti lesi e degli stessi tribunali. La Direttiva ha previsto una serie di provvedimenti sia preventivi che repressivi, classificandoli in: “*Misure di protezione delle prove*” (art. 7); “*Diritto d’informazione*” (art. 8); “*Misure provvisorie e cautelari*” (art. 9); “*Misure adottate a seguito di decisione sul merito*”, a loro volta distinte in “*Misure correttive*” (art. 10), “*Ingiunzioni*” (art. 11) e “*Misure alternative*” (art. 12); nonché, infine, misure di “*Pubblicazione delle decisioni giudiziarie*” (art. 15). A tali misure si accompagna la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese giudiziarie, sancite dagli artt. 13 e 14 della Direttiva.

Per quel che concerne in particolare la tutela cautelare, ritenuta un aspetto indispensabile a garantire i soggetti contro possibili violazioni ai loro diritti di proprietà intellettuale/industriale⁹⁶, il legislatore

⁹⁵ Il testo della direttiva è pubblicato in G.U.U.E., L 157, del 30 aprile 2004. Per un esame complessivo delle disposizioni della direttiva, v. B. CUNEGATTI, *Prime osservazioni alla direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 “sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”*: come dovrà cambiare il diritto d’autore in ambito nazionale, in *Dir. aut.*, 2006, II, 169 ss.; P. AUTERI, *La direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, in *Quaderni AIDA n. 14*, cit., 3 ss.

⁹⁶ Si veda il considerando n. 22 della Direttiva, a mente del quale “*È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto*”.

comunitario ha predisposto due strumenti di difesa, spendibili a prescindere dalla introduzione della causa di merito.

Il primo inerisce al settore della prova prima del processo ed è previsto dall'art. 7 della Direttiva, che consente infatti all'autorità giudiziaria, *“ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito”*, ad istanza della parte *“che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo”*, di disporre, all'occorrenza anche *inaudita altera parte*, *“celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione”*. Con una elencazione meramente esemplificativa la norma prosegue affermando che siffatte misure *“possono”* includere la descrizione dettagliata o il sequestro sia delle merci controverse, che dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci, nonché infine dei relativi documenti. L'art. 7 conclude aprendo alla possibilità per gli Stati di adottare misure per tutelare l'identità dei testimoni.

A fianco a tali non tipizzati strumenti di istruzione preventiva si colloca poi la disposizione di cui all'art. 9 della Direttiva, rubricata proprio, ripetesi, *“Misure provvisorie e cautelari”*. Tale norma legittima l'emissione nei confronti del presunto autore della violazione di tre ulteriori misure cautelari: una *“ingiunzione interlocutoria”* volta a *“prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale”*, oppure a *“vietare”*, in via provvisoria, *“il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto”*; il *“sequestro o la consegna”* dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale allo scopo di impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali; in ultimo, per l'ipotesi in cui la violazione avvenga su

scala commerciale e la parte lesa dimostri l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, *“il sequestro conservativo di beni mobili e immobili”* del presunto autore della violazione, compreso *“il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi”*. Con riferimento a tutti i suddetti provvedimenti, la Direttiva riconosce all'autorità giudiziaria la facoltà di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova idoneo ad accertare che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o è imminente.

Infine, anche nella previsione di cui all'art. 9 della Direttiva, è espressamente prevista la possibilità di adozione in assenza di contraddittorio della misura cautelare richiesta *“quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto”*. Ciò premesso in ordine agli obiettivi e disposizioni del legislatore europeo, in Italia l'implementazione della Direttiva *Enforcement* è avvenuta ad opera del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140⁹⁷.

Tale normativa di derivazione comunitaria ha inciso sia sulla legge del diritto d'autore n. 633 del 1941 (artt. 1-13 d.lgs. 140/2006), sia sul codice della proprietà industriale (artt. 14-20 d.lgs. 140/2006), che sul

⁹⁷ Invero, all'indomani dell'emanazione della Direttiva in esame, fu anche sostenuto che il nostro ordinamento fosse già in linea con gli standard comunitari, tanto da non risultare opportuno alcun intervento del legislatore nazionale; al riguardo L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, ivi., 2005, I, 33, ritenne «abbastanza problematico, almeno per l'interprete italiano, scorgere profili di autentica novità nell'armamentario delle misure a tutela della proprietà intellettuale introdotte dalla Direttiva sull'enforcement. Tanto è vero che sorge il sospetto che tale Direttiva, al di là della sua generica ispirazione protezionistica perfettamente in linea con lo spirito del tempo, risponda poi alla più urgente necessità di assestare la tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale all'interno dell'Unione ad un livello minimo. [...] Ripeto: se si guarda al diritto italiano vigente, davvero è difficile supporre in che modo la Direttiva possa contribuire ad un significativo rafforzamento del grado di effettività della tutela. Gli artt. 81 ss. della legge brevetti, gli artt. 61 ss. della legge marchi e gli artt. 156 ss. della legge sul diritto d'autore prevedono sostanzialmente le medesime misure contemplate dalla Direttiva 2004/48».

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 21 d.lgs. 140/2006).

Il decreto di attuazione della direttiva 2004/48/CE, con 21 articoli all'insegna della lotta alla contraffazione ed alla pirateria, ha inteso conferire più intensi poteri ai magistrati ed alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari, quanto di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno.

Nel contesto del presente elaborato non potranno essere trattate le seppur importanti novità introdotte dal legislatore del 2006 in materia di diritti intellettuali, *sub specie* del diritto d'autore, dovendo l'attenzione necessariamente focalizzarsi sulle sole modifiche, sostituzioni e introduzioni apportate in materia di diritto industriale al c.p.i. In tale settore, le novità attengono essenzialmente ai poteri istruttori e sanzionatori del giudice, al risarcimento del danno ed alla azione inibitoria.

Rileva in primo luogo il potenziamento dei poteri istruttori del giudice, operato dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 140/2006 con i quali sono stati inseriti, rispettivamente, il comma *2bis* nel corpo dell'art. 121 c.p.i., norma dedicata alla "*Ripartizione dell'onere della prova*", e l'art. 121*bis* c.p.i., rubricato "*Diritto di informazione*"⁹⁸.

⁹⁸ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1311, in generale sulle due norme, si osserva che «le regole probatorie che contrassegnano l'iter istruttorio del processo *industrialistico* si rinvencono sostanzialmente nell'art. 121, norma intitolata alla ripartizione dell'onere della prova, che contiene anche criteri specifici in tema di assunzione, e nell'art. 121-*bis*, a mezzo del quale il d. lgs. 140/06, in attuazione dell'art. 8 della Direttiva *enforcement*, ha introdotto la nuova misura (di merito e cautelare sul "diritto d'informazione")»; M. MERGATI, *Commento agli artt. 121 e 121bis c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 303 ss., rispetto al primo articolo, in merito alla Novella del 2006 esprime che «il D.lgs. 140/2006 ha introdotto nella norma in esame il comma *2-bis*, che stabilisce, per l'ipotesi di violazione di diritti di proprietà industriale, commessa su scala commerciale con atti di pirateria, che il giudice, a seguito di specifica istanza di parte, possa disporre anche l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale della controparte». Riguardo all'art. 121*bis*, l'Autore parla di una «novità assoluta, finalizzata a permettere al titolare del diritto leso di acquisire informazioni atte ad individuare tutti i soggetti coinvolti nell'illecito al fine di poter estendere nei confronti di ciascuno di essi le azioni

Con la prima disposizione, dopo l'indicazione di chi deve provare cosa e quali provvedimenti istruttori possono essere domandati, il legislatore del 2006 ha previsto che il giudice, in caso di violazione commessa su "*scala commerciale mediante atti di pirateria*" possa, se richiesto dalla parte che subisce l'atto di pirateria, "*disporre l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte*".

Sempre per rafforzare i poteri di indagine del giudice è stato inserito l'art. 121*bis*, che autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari, sia nei procedimenti di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che vengano fornite informazioni "*sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi*". Tali informazioni possono comprendere "*il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi*".

Si tratta di una disposizione che consente al giudice di raccogliere tutte le notizie necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la reale portata del fenomeno contraffattivo⁹⁹.

A consolidare ulteriormente tali poteri è intervenuto anche l'espresso richiamo all'art. 372 del codice penale, introdotto dall'art. 18 del d.lgs.

volte a tutelare il diritto stesso»; inoltre specifica le informazioni che sono oggetto dell'ordine e le modalità di assunzione delle informazioni.

⁹⁹ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1324-1325, ove il diritto di informazione viene considerato come un «rimedio impiegabile in ogni fase del giudizio che si traduce nel potere attribuito al giudice – in funzione esplorativa ed investigativa, sollecitata dalla parte interessata – di ottenere informazioni sull'origine delle merci, la gestione dei servizi ed i circuiti di distribuzione non solo dall'autore della violazione (come già stabiliva il corrispondente art. 56 dell'Accordo TRIPS), ma anche da *terzi estranei* all'illecito che si trovino in una particolare "relazione" con il prodotto oggetto della violazione (si pensi a coloro che sono venuti in contatto, anche incolpevolmente, con i beni o servizi contraffatti, quali spedizionieri, dipendenti d'azienda, provider Internet etc.)). Questa viene considerata come una «misura diretta a scoprire la effettiva natura e dimensione dell'illecito nonché la "filiera" di coloro che ne sono compartecipi».

140/2006 nell'art. 127 c.p.i. con l'inserimento del comma *1bis*. Tale disposizione punisce penalmente il soggetto che, in sede civile, rifiuti di fornire o fornisca false informazioni richieste dal magistrato ai sensi dell'art. 121*bis* c.p.i.

Per quanto riguarda invece i poteri sanzionatori di cui il giudice può disporre, viene in gioco la modifica apportata dall'art. 16 del d.lgs. 140/2006 all'art. 124 c.p.i., ora rubricato "*Misure correttive e sanzioni civili*" in luogo dell'originario "*Sanzioni civili*"¹⁰⁰.

Sulla base di tale norma, la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può adesso disporre altresì il ritiro definitivo dal commercio delle cose costituenti violazione oppure, qualora il giudice accerti che tali cose siano suscettibili di un uso legittimo, previa loro adeguata modifica, il solo ritiro temporaneo dal commercio.

Il ritiro delle cose costituenti la violazione va ad aggiungersi e non si sostituisce alle due misure già previste, vale a dire l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione e/o la loro distruzione.

L'altra prospettiva considerata sia dalla Direttiva *Enforcement*, sia dalle nuove disposizioni del c.p.i. riguarda, invece, il tema del ristoro del

¹⁰⁰ C. MIRTO, *Commento all'art. 124 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 316 ss., chiarisce, in via preliminare, che «i commi, 1, 3 e 6 della disposizione in commento non riproducono il testo del Codice della Proprietà Industriale, così come approvato dal D.lgs. 30/2005, bensì riportano le modifiche introdotte dal recentissimo D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140». In particolare, rispetto al terzo comma, evidenzia la differenza con il precedente testo ove il ritiro definitivo o la distruzione dei prodotti contraffatti costituivano le uniche vie perseguibili, mentre il nuovo terzo comma prevede che «in alternativa al ritiro definitivo o alla distruzione, i prodotti costituenti violazione del diritto di proprietà industriale possono essere temporaneamente ritirati dal commercio e, previa adeguata modifica, reinseriti sul mercato». In merito al nuovo sesto comma l'Autrice ritiene che il legislatore abbia «evidentemente voluto indicare due criteri guida che il giudice è tenuto a rispettare nell'applicazione delle sanzioni in questione: 1) il principio di necessaria proporzionalità tra la gravità delle violazioni accertate e le sanzioni da comminare»; 2) la valutazione dell'interesse de terzi».

danno che si trova a patire il soggetto che subisce la contraffazione. Con il novellato art. 125 c.p.i.¹⁰¹ è stato sancito il diritto ad un risarcimento del danno da contraffazione che contempla diversi criteri di quantificazione e che viene liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali: le conseguenze economiche negative, ivi incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso dalla accertata violazione; i benefici realizzati dall'autore della violazione, per i quali è oggi prevista la *“restituzione degli utili dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”*; e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato dalla violazione al titolare del diritto.

Sempre a proposito di risarcimento del danno rileva anche il nuovo art. 144bis c.p.i., rubricato *“Sequestro conservativo”* ed introdotto dall'art. 20 del d.lgs. 140/2006.

Sulla base di questa disposizione, il soggetto leso, che indichi al giudice circostanze idonee a pregiudicare il risarcimento del danno patito, può ottenere un provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell'art. 671 c.p.c.

¹⁰¹ Anche prima della novella del 2006 al Codice, era stato ravvisato un nesso fra l'art. 125 c.p.i. e la Direttiva *Enforcement*, così in M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 570, ove era espresso che «l'art. 125 del Codice contiene precisazioni sulle modalità liquidatorie ed è frutto di numerosi cambiamenti che hanno contrassegnato la sua stesura in parallelo con le formulazioni via via elaborate in fase di approvazione dell'art. 13 della Direttiva 2004/48 CE. L'articolo in commento è destinato ad essere applicato anche ai casi di violazione delle privative comunitarie avvenuti in Italia o comunque soggetti alla giurisdizione delle sezioni specializzate fungenti – secondo il criterio di competenza territoriale domestica – da Tribunali dei marchi, disegni e modelli comunitari».

Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti bancari e di altri beni sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno¹⁰². In ultima analisi, il d.lgs. 140/2006 è intervenuto sull'art. 131 c.p.i. in materia di "Inibitoria", sostituendone il primo comma ed inserendo i commi *1bis*, *1ter* ed *1quater*.

Il nuovo primo comma consente al titolare di un diritto di proprietà industriale di chiedere che venga disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. In particolare, è stato sancito che costui possa chiedere, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, sia l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, che l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario, di chi ne abbia comunque la disponibilità, nonché contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

Con il nuovo comma *1bis*, aggiunto all'art. 131 c.p.i. ed oggi non più in vigore, il legislatore aveva invece previsto, per l'ipotesi in cui il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non avesse stabilito il termine entro cui le parti dovevano iniziare il giudizio di merito, che

¹⁰² P. ERRICO, *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 385, esprime che «inserendo l'art. 144 *bis* il legislatore intende garantire al titolare del diritto di proprietà intellettuale violato una tutela effettiva, in particolare prevedendo il sequestro conservativo di tutti i beni, compresi i conti bancari, del presunto contraffattore. Il presupposto è quello previsto dall'art. 671 c.p.c. ossia il fonato timore di perdere la garanzia del proprio credito consistente nel diritto al risarcimento del danno. Poiché la disposizione è stata inserita nella sezione dedicata agli atti di pirateria, il sequestro conservativo appare una misura cautelare privilegiata per le ipotesi di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale realizzate dolosamente in modo sistematico, ai sensi dell'art. 144. Questa considerazione è confermata anche dalla lettera dell'articolo corrispondente della direttiva comunitaria, secondo cui: "nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo"».

quest'ultimo dovesse essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi (o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentassero un periodo più lungo) decorrenti dal giorno della pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

I commi *1ter* ed *1quater*, anch'essi abrogati dall'art. 58 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, prevedevano inoltre che, fatta eccezione per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, per i quali era rimessa a ciascuna parte la facoltà di iniziare il giudizio a cognizione piena, il provvedimento cautelare perdeva efficacia qualora il giudizio di merito non fosse stato iniziato nel termine perentorio di cui al primo comma ovvero qualora si estinguesse successivamente al suo inizio.

Nell'ottica di quanto sin qui riportato, si può concludere rilevando che l'impronta data dal legislatore del 2006 si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, in aderenza agli standard comunitari stabiliti in materia.

8. Il codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) e successive modifiche

Per concludere questo capitolo riguardante le tappe principali dell'evoluzione normativa in ambito industriale, non rimane che parlare del codice della proprietà industriale. Come si è detto, le fonti sono state esaminate in base all'ordine cronologico di loro emanazione. Qualora si fosse optato per una distribuzione in ordine di "importanza", il presente paragrafo avrebbe avuto precedenza sugli altri.

Nell'insieme di un ampio programma dell'esecutivo, la legge delega 12 dicembre 2002 n. 273, "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", ha delegato il Governo ad operare il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, considerata uno dei più importanti fattori per promuovere l'iniziativa privata e la concorrenza¹⁰³.

Con il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è stato varato il codice della proprietà industriale, messo a punto da una Commissione di studio istituita presso il Ministero delle attività produttive. Il Codice rappresenta la meta di un'attenta e meritoria attività non solo di semplificazione e sintesi delle disposizioni preesistenti sparse in oltre quaranta testi normativi tra leggi e provvedimenti¹⁰⁴, ma anche una

¹⁰³ G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, ivi, 2005, I, 12, il quale ha asserito che: «oltre alla consapevolezza che la disciplina della proprietà industriale costituisce un elemento essenziale della più generale disciplina del mercato, il legislatore delegante, con la L. n. 273/2002, ha dimostrato chiaramente di considerare tale disciplina come strumento per ottenere il recupero della competitività del "Sistema Italia" nel cosiddetto mercato globale».

¹⁰⁴ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2008, II, 175, per il quale «La peculiarità del diritto processuale in tema di proprietà industriale è infatti oggi sottolineata dalla concentrazione e sistemazione legislativa delle norme, un tempo sparse nelle leggi speciali, e ora invece radunate, ordinate ed estese a tutti i diritti di proprietà industriale ad opera del codice». In particolare il Codice ha abrogato la legge marchi e la legge invenzioni, che hanno disciplinato aspetti della materia industriale per decenni e, nel testo originario, prevedevano sì le

attività di adeguamento ai regolamenti comunitari ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia ha aderito e che il legislatore ha riordinato e accorpato in un testo unico.

Con il nuovo Codice si è di fatto compiuto l'obiettivo di dare omogeneità al sistema normativo e di verificarne l'attualità e la rispondenza ai mutamenti intervenuti e alle necessità del Paese, apportando così un significativo incentivo al settore dell'innovazione e della ricerca¹⁰⁵.

Il codice della proprietà industriale si suddivide in otto capi, a loro volta ripartiti in sezioni, formato da originari 246 articoli ed attualmente arricchito di nuove disposizioni, introdotte successivamente al 2005 nel corpo del Codice con i consueti numeri *-bis,-ter*, ecc.

Per una panoramica dell'architettura del Codice, si riporta di seguito la nomenclatura degli otto capi di cui si compone: il capo I (artt. 1-6), come di solito, è dedicato alle *“Disposizioni generali e principi fondamentali”*; il capo II (artt. 7-116) contiene le *“Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale”*; il capo III (artt. 117-146) quelle relative alla *“Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale”*; nel capo IV (artt. 147-193) sono disciplinati *“Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure”*; il capo V (artt. 194-200) è rubricato *“Procedure speciali”*; il capo VI (artt. 201-222)

misure cautelari dell'inibitoria e del sequestro, ma il procedimento era quanto mai arcaico, in quanto addirittura risentiva della struttura del Codice di rito del 1865.

¹⁰⁵ D. PALMA, *Il nuovo C.p.i. e la sua attinenza ai criteri di delega*, in *Dir. ind.*, 2005, V, 445, per la quale l'importanza del Codice è data anche dal fatto che esso realizza «uno dei primi esperimenti di quella nuova impostazione della codificazione intesa come riassetto della normativa di settore, ovvero non più una mera ricognizione e collazione di principi esistenti, ma un riordino e rinnovamento della normativa stessa, impostata su criteri di coordinamento e semplificazione, finalizzati non solo ad una riduzione di regole, ma anche ad un miglioramento della loro qualità lessicale e sostanziale».

“*Ordinamento professionale*”; il capo VII (artt. 223-230) “*Gestione dei servizi e diritti*”; segue e conclude il capo VIII (artt. 231-246) con le “*Disposizioni transitorie e finali*”.

Fra i vari spunti innovativi del Codice degni di pregio, vi è senz’altro l’aver ricompreso nella categoria della proprietà industriale diritti che, prima, erano protetti con le norme contro la concorrenza sleale, a condizione però che avessero un’oggettività tale da poter essere ricollegabili alla tutela proprietaria¹⁰⁶.

Quanto detto è ora sancito all’art. 1 del Codice, “*Diritti di proprietà industriale*”, nel quale vengono elencati come oggetto di tali diritti: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Anche l’art. 2, rubricato “*Costituzione ed acquisto dei diritti*”, introduce *ex novo* una distinzione, che avrà evidenti ricadute sul piano della tutela¹⁰⁷, tra i diritti definiti come “titolati”, perché suscettibili di

¹⁰⁶ G. FLORIDIA, *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Dir. ind.*, 2011, I, 5, per il quale «il Codice della Proprietà Industriale, pur non modificando se non nella misura strettamente necessaria le singole disposizioni che componevano la legislazione in vigore, ha ricostruito un quadro nuovo e moderno della disciplina sulla base di uno schema che è certamente di natura proprietaria. La prima e la più importante conseguenza di questa scelta fondamentale è stata quella di far confluire nella categoria della proprietà industriale diritti che, in precedenza, erano protetti con le norme contro la concorrenza sleale, a condizione - tuttavia - che possedessero una oggettività sufficiente per essere ricompresi in uno schema di tutela proprietaria. Il concetto è stato espresso nell’art. 1 del Codice, rubricato “*Diritti di proprietà industriale*”»; negli stessi termini anche B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 279, secondo la quale «grazie al nuovo quadro sistematico introdotto dal codice della proprietà industriale, recentemente riformato, confluiscono ora nella categoria della proprietà industriale diritti che in precedenza erano protetti con le norme contro la concorrenza sleale, a condizione che possedessero una oggettività sufficiente per essere ricompresi in uno schema di tutela proprietaria».

¹⁰⁷ G. FLORIDIA, *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, ivi, 2011, I, 5. L’Autore evidenzia che «la distinzione fra diritti titolati e non titolati è importante perché chiarisce, con riguardo ai diritti non titolati, che la mancanza dei presupposti della tutela si traduce puramente e semplicemente nella negazione della tutela stessa, mentre per i diritti titolati i presupposti rilevano come requisiti di validità e di efficacia, la cui mancanza non dà luogo soltanto alla negazione della

acquisto mediante brevettazione o registrazione, da tutti gli altri che, non titolati, sono protetti ricorrendone i presupposti di legge. Tali presupposti non necessariamente devono essere contemplati dallo stesso codice della proprietà industriale, ben potendo essere predisposti altrove, come avviene per la ditta e l'insegna, i cui presupposti si rinvencono nel codice civile, oltre che nella disciplina generale dei segni distintivi.

L'art. 2 ricomprende fra i diritti di proprietà industriale oggetto di brevettazione quelli sulle invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Diritti di proprietà industriale oggetto di registrazione sono invece i marchi, i disegni, i modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori. Infine, fra i diritti di proprietà industriale non titolati si annoverano i segni distintivi diversi dal marchio registrato, ivi compresi i nomi a dominio, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine¹⁰⁸.

tutela ma anche alla nullità e alla decadenza dei titoli con riflessi sul sistema della loro pubblicità legale».

¹⁰⁸ G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 17 ss., il quale ritiene che la collocazione dei diritti non titolati nell'art. 2, comma quarto, c.p.i. suggerisce l'intenzione del legislatore di equiparare la tutela del marchio di fatto a quella dominicale prevista per il marchio registrato; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 54, ove si osserva che «l'art. 2 è innovativo nella misura in cui mette in luce, per i riflessi sistematici che ne derivano, la distinzione fra diritti di Proprietà Industriale "titolati" e cioè costitutivamente originati dalla brevettazione oppure dalla registrazione di cui si è detto sopra e quelli "non titolati", che sorgono invece da determinati presupposti della legge e che tuttavia riferiscono la tutela ad un oggetto specifico. I diritti "non titolati" - per vero - sono stati sempre presi in considerazione dalla disciplina della concorrenza sleale ma il loro trasferimento sotto la regolamentazione del Codice ne rafforza una tutela già complementare - per natura ed effetti - all'altra»; A. TAJANA, *Commento all'art. 2 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 9, osserva che «la relazione al Codice respinge l'obiezione secondo la quale l'allargamento dei diritti di proprietà industriale ai diritti non "titolati", comportando il riferimento alla normativa della concorrenza sleale ne determinava la divisione in due tronconi. Secondo la Relazione, il trasferimento della tutela dei diritti di proprietà industriale "non titolati" dalla normativa contro la concorrenza sleale a quella del Codice non comporta conseguenze pregiudizievoli considerato che si tratta di una tutela della stessa natura e con gli stessi effetti, solo più articolata e completa»; G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2011, 178 ss., dichiara che «l'intervento del CPI sulla disciplina della concorrenza sleale è stato soprattutto indiretto: si è realizzato, in primo luogo, con la stessa fondamentale enucleazione della categoria dei diritti di proprietà industriale non titolati, la cui disciplina fino ad allora era ampiamente ricondotta proprio

Sebbene non tutte le proposte avanzate dalla Commissione di studio figurano nel testo da ultimo emanato nel 2005, questo costituisce, anche per le innovazioni sopra segnalate, un'opera di notevoli proporzioni ed il primo giudizio, tra gli operatori del settore, è stato di generale consenso¹⁰⁹. Purtuttavia, non sono mancati aspetti lacunosi e criticità, che hanno spinto il successivo legislatore ad eseguire sul Codice un intervento di integrazione e modifica, mosso anche dalle necessità di adattamento alle nuove fonti comunitarie.

Del resto, pur avendo il Codice segnato un buon punto di partenza, è pacifico che una disciplina relativa alla proprietà industriale non potrà mai approdare ad una sistemazione immodificabile.

Per ovvie esigenze di carattere pratico, dovendo restare aderenti all'oggetto del presente elaborato, di seguito verranno esaminati i soli interventi legislativi successivi all'emanazione del Codice che hanno inciso sulle disposizioni concernenti i procedimenti cautelari.

alla concorrenza sleale, [...] il riferimento è essenzialmente al marchio di fatto, ma anche ai segni geografici (indicazioni geografiche, denominazioni di origine)».

¹⁰⁹ G. CASABURI, *Il Codice e il processo industrialistico: frammenti per un primo commento*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 57, che ritiene il codice della proprietà industriale «uno dei momenti più significativi della strategia adottata per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale»; inoltre, in riferimento al capo III del Codice dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, l'Autore richiama la Relazione secondo la quale «collocando la specifica materia della tutela giurisdizionale in un libro ad hoc ed operando il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti [...] sono stati raggiunti simultaneamente i due obiettivi della semplificazione (perché la disciplina è unica per tutti i diritti di proprietà industriale) e della coerenza giuridica, logica e sistematica (perché tutti i diritti di proprietà industriale beneficiano della stessa garanzia di tutela giurisdizionale)»; G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, ivi, 2005, I, 17, secondo il quale il nuovo codice contribuirà a migliorare la competitività del "Sistema Italia" poiché «è agevole rilevare che una efficace protezione dei diritti di proprietà industriale incide positivamente sulla competitività delle imprese nazionali nella misura in cui queste detengono importanti quote di creazioni intellettuali proteggibili – *intangible assets* – perché in questo caso il diritto esclusivo comporta automaticamente un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti con capitale straniero che operano nel territorio nazionale, così come avviene del resto negli altri paesi quando in essi il sistema della proprietà industriale garantisce alle imprese italiane il vantaggio competitivo derivante dallo sfruttamento esclusivo delle loro creazioni intellettuali protette»; D. PALMA, *Il nuovo C.p.i. e la sua attinenza ai criteri di delega*, ivi, 2005, V, 448, la quale, in riferimento alla stesura del Codice, parla di un testo di facile lettura e comprensione.

Nel solco di tale disamina, il primo aggiornamento da segnalare si è avuto con il d.lgs. n. 140 del 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 2004/48/CE, cui si è già fatto ampiamente riferimento ed alle cui considerazioni si rimanda.

Si ricordi, in particolare, quanto detto in riferimento agli artt. 131 e 121*bis* c.p.i., afferenti alla (o anche alla) tutela cautelare dei diritti di proprietà intellettuale.

Una completa attuazione della legge delega 273/2002 si è avuta, però, solo con la rinnovata delega operata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99¹¹⁰, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ciò che balza subito agli occhi è una rilevante anomalia, atteso che l'art. 19 della legge delega n. 99/2009 non si è limitato a conferire al Governo il potere di emanare il relativo decreto, ma è intervenuto direttamente sul Codice stesso, novellando, sempre con riferimento alla

¹¹⁰ In tal senso G. FLORIDIA, *Il decreto correttivo al codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Dir. ind.*, 2010, V, 405, il quale afferma che «con il D.Lgs. n. 131 del 2010 si è data completa attuazione alla delega per la redazione del nuovo Codice della Proprietà Industriale, che, dopo l'approvazione del testo del 2005, avrebbe dovuto essere completata con l'emanazione del decreto correttivo. Si è pervenuti quindi alla versione "definitiva" dopo una gestazione durata poco meno di sette anni. Il risultato conseguito, comunque, suscita compiacimento, in quanto la Riforma pone l'Italia all'avanguardia nell'ambito di una legislazione universalmente considerata strategica per lo sviluppo dell'economia»; ID., *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, ivi, 2011, I, 5, esprime che «fin dall'origine il "riassetto" della proprietà industriale fu programmato sulla base di due deleghe parlamentari di cui la prima - quella del 12 dicembre 2002 - preordinata alla realizzazione di un Codice e la seconda - quella della legge 23 luglio 2009, n. 99 - preordinata al c.d. "Decreto Correttivo", e cioè al perfezionamento del Codice. [...] La delega per il correttivo ha avuto attuazione con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e, con esso, il Codice della Proprietà Industriale è pervenuto alla sua versione per così dire definitiva dopo una gestazione durata poco meno di sette anni».

tutela cautelare, l'art. 120¹¹¹ e riscrivendo integralmente l'art. 134¹¹² del c.p.i.

Senza dubbio, tuttavia, è il d.lgs. di attuazione n. 131/2010 ad aver introdotto le modifiche più rilevanti, che hanno rafforzato la tutela delle privative, anche in via cautelare.

Seguendo l'ordine numerico delle norme interessate dalla riforma del 2009-2010, si rileva che la disposizione di cui all'art. 120 c.p.i., dedicato ai temi della *“Giurisdizione e competenza”* (che saranno oggetto di una approfondita analisi), è stata integrata dalla previsione secondo la quale il giudice, adito per contraffazione o nullità di un titolo in corso di concessione, deve sospendere il procedimento in attesa che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provveda sulla domanda di concessione amministrativa, la quale dovrà essere esaminata con precedenza. Inoltre, allo stesso articolo, è stato inserito il comma 6bis, riconoscendo così esplicitamente l'ammissibilità delle *“azioni di*

¹¹¹ Si legge all'art. 19, comma 2, della legge delega 99/2009 *“All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire»”*.

¹¹² Il comma 5 dell'art. 19 della legge delega 99/2009 così dispone: *“L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: «Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario»”*.

accertamento negativo anche proposte in via cautelare”¹¹³. Anche quest’ultimo profilo sarà argomento di specifica trattazione nel successivo capitolo, al quale pertanto si rinvia.

L’art. 128 c.p.i., *ab origine* inerente la misura della “descrizione”, è stato rubricato “*Consulenza tecnica preventiva*” ed in esso recepita la disciplina dell’art. 696*bis* c.p.c. Nella materia industriale tale strumento è stato pensato soprattutto con finalità conciliative e deflative del contenzioso, risultando di particolare utilità per il titolare di un diritto di proprietà industriale che voglia sondare la validità del suo titolo e sia incerto sulla contraffazione altrui, ben potendo egli valutare la convenienza di un’eventuale azione o, in alternativa, di una transazione. Altro intervento riguarda le misure cautelari della descrizione e del sequestro, accorpate in una disciplina unitaria, tanto riguardo al procedimento di concessione secondo il disposto dell’art. 129 c.p.i., quanto rispetto alla loro esecuzione *ex art.* 130 c.p.i. Anche queste due norme formeranno oggetto di puntuale approfondimento.

Merita subito segnalare, tuttavia, l’*incipit* di particolare interesse dell’art. 129, secondo il quale l’istanza cautelare può essere alternativamente di descrizione o di sequestro, ma anche di sequestro subordinatamente alla descrizione: in tal caso la descrizione diviene mezzo di prova destinato all’ottenimento del sequestro¹¹⁴.

¹¹³ A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011, I, 14, in termini positivi afferma che «all’art. 120 in tema di “Giurisdizione e competenza” è stato aggiunto un comma 6-*bis* che prevede esplicitamente delle “azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare”. Come è noto la giurisprudenza era assai riluttante a concedere un tale rimedio in via cautelare perché si osservava che l’accertamento è oggetto di un giudizio di merito. L’innovazione ci sembra però positiva, riconoscendo un’arma in più a chi si deve difendere, onde prevenire gli abusi che venivano commessi con le diffide molte volte strumentali».

¹¹⁴ G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.*, 2010, VI, 510, rileva che: «descrizione e sequestro possono essere chiesti congiuntamente, eventualmente l’una subordinatamente alle altre, nell’ambito di uno stesso ricorso (la norma però è mal formulata, facendo riferimento alla richiesta del “sequestro subordinatamente alla descrizione”; inoltre non è

Infine, il d.lgs. n. 131/2010, come anticipato nel paragrafo precedente, ha abrogato i commi *1bis*, *1ter* ed *1quater* dell'art. 131 c.p.i., inseriti pochi anni prima in attuazione della Direttiva *Enforcement*, non certo perché non più attuali ma perché confluiti nel successivo art. 132, considerato come sede più opportuna. Il nuovo art. 132, ora rubricato "*Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito*", oltre a dissipare ogni dubbio circa il carattere "anticipatorio" dell'inibitoria, che pertanto non richiede la successiva instaurazione del giudizio di merito, prevede anche un nuovo quinto comma, secondo il quale "*In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni, può disporre una consulenza tecnica*". Si pone così fine ad un infinito dibattito circa la possibilità per il giudice di disporre una consulenza tecnica in un procedimento cautelare, soluzione già avallata dalla giurisprudenza maggioritaria.

In conclusione, nell'odierno quadro normativo del Codice le principali misure cautelari industriali sono disciplinate, quanto alla descrizione ed al sequestro, dagli artt. 129 e 130, quanto all'inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio, dall'art. 131.

Di tutte queste norme e relative misure cautelari si dirà compiutamente nel terzo capitolo del presente elaborato, ad esse specificamente dedicato.

richiamata la contestuale proponibilità anche della domanda di inibitoria, che però - in mancanza di elementi preclusivi - deve ritenersi senz'altro possibile, come d'altronde avviene nella prassi)».

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE NEL PROCESSO INDUSTRIALE: LINEE GENERALI E PECULIARITÀ

1. Profili processuali generali: giurisdizione e competenza

Uno dei primi quesiti che l'avvocato deve rapidamente risolvere, al momento in cui gli viene prospettata una qualche crisi di interessi, attiene all'individuazione del giudice fornito di competenza.

Ciò presuppone la risoluzione in termini positivi di una questione preliminare, ovverosia che l'interesse leso sia giudizialmente tutelabile.

In questo si distinguono i presupposti processuali della giurisdizione e competenza: per giurisdizione si intende, in generale, quella funzione statale che consiste nel potere dello Stato di decidere le controversie che vengono sottoposte ai giudici del medesimo attraverso l'applicazione di norme generali ed astratte ai casi concreti; la competenza attiene invece alla ripartizione tra i vari uffici giudiziari della funzione stessa e rappresenta un criterio di legittimazione interna alla giurisdizione ordinaria (come pure alla giurisdizione amministrativa, tributaria, contabile)¹¹⁵.

¹¹⁵ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2010, 265; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2007, 3 ss., ricorda le due più importanti definizioni di giurisdizione «che hanno costituito il tessuto dialettico del dibattito scientifico in Italia per molti decenni. La prima definisce la giurisdizione come l'attuazione della volontà concreta della legge mediante la sostituzione dell'attività di organi pubblici ad un'attività altrui, sia nell'affermare l'esistenza della volontà della legge, sia nel mandarla praticamente ad effetto (Chiovenda) [...]. La seconda preferisce invece vedere nella giurisdizione la giusta composizione delle liti (Carnelutti) intendendo per lite ogni conflitto d'interessi regolato dal diritto e per giusta quella composizione che avviene secondo il diritto». L'Autore ricorda come tali definizioni abbiano suscitato discussioni in passato ma le considera comunque complementari fra loro e, riassumendo, trae una definizione

Soltanto dopo aver appurato che la situazione soggettiva attiva realmente prospettata dal suo titolare attribuisce al medesimo il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dall'ordinamento giuridico ed aver individuato, tramite la qualificazione di quell'interesse giuridico, quale giudice ha giurisdizione, si porrà il problema di determinare il giudice competente a trattare la questione.

Orbene, il tema della competenza si biforca sempre in due interrogativi, interconnessi e complementari fra loro: “*quale* giudice è competente”, da intendersi come “tipo” di giudice, domanda alla quale rispondono i criteri della materia e/o del valore, e, secondariamente, “*di quale* ufficio giudiziario”, da individuarsi sulla base dei criteri di competenza per territorio.

Nella materia industriale, il primo interrogativo porta a fare i conti con l'esistenza di “sezioni specializzate in materia di impresa”, uniche affidatarie in via esclusiva della gestione del contenzioso in materia, dislocate su tutto il territorio nazionale ancorché limitate nel numero. Si ricorda, ancora una volta, che tali sezioni nascono dalla trasformazione delle “sezioni specializzate in materia di proprietà

propria di giurisdizione, considerandola «come l'attività degli organi dello Stato diretta a formulare e ad attuare praticamente la regola giuridica concreta che, a norma del diritto vigente, disciplina una determinata situazione giuridica»; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2016, 276 ss., ove si osserva che «il problema della competenza sorge, come quesito ulteriore, dopo la soluzione in senso affermativo del quesito sulla giurisdizione; dopo cioè che sia divenuto certo o non si sia mai dubitato che il potere di decidere quella determinata causa spetta ai giudici ordinari, considerati tutti insieme. Poiché i giudici ordinari non sono uno solo, ma sono molti, occorre stabilire a quali tra i diversi giudici spetta il potere di decidere quella determinata causa. È questo il problema della competenza, che è dunque un problema di distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici ordinari; più precisamente, un problema di ripartizione della giurisdizione; ed in questo senso va intesa la comune affermazione secondo cui la competenza sarebbe la misura della giurisdizione, o meglio quella frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa, [...] la competenza si presenta come un requisito del processo o, ancor più precisamente, come un requisito dell'attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul merito [...] o come presupposto processuale per l'emanazione del provvedimento finale».

industriale ed intellettuale”, cambiamento non solo terminologico ma anche sostanziale.

Il secondo quesito riguarda l’individuazione del giudice competente in relazione all’atteggiarsi degli elementi giuridici e fattuali del caso concreto. Sono proprio questi ultimi elementi che mi risolvono il “conflitto” fra le summenzionate sezioni, astrattamente competenti, poiché si arriverà, tramite i noti criteri di competenza per territorio, ad attribuire concretamente la controversia ad un’unica sezione.

Prima di scendere nel dettaglio dei criteri di attribuzione della competenza, per materia e per territorio, al Tribunale delle imprese, cui saranno dedicati due distinti paragrafi, appare opportuno precisare sin da subito che il giudice competente a conoscere di un diritto di proprietà industriale viene individuato sulla base di specifici criteri, che tuttavia non differiscono a seconda della circostanza fattuale che l’azione instaurata sia un’azione di merito piuttosto che un’azione cautelare.

Non esiste infatti una norma speciale di attribuzione della competenza per i procedimenti cautelari distinta da quelle previste per i procedimenti di merito. Il giudice cautelare si individua sulla base dei generali principi stabiliti dagli artt. 669^{ter} e 669^{quater} c.p.c. e, loro tramite, sulla base dei criteri di competenza per materia e/o valore e per territorio previsti per il processo a cognizione piena relativamente al singolo diritto fatto valere in giudizio.

In particolare, per l’ipotesi in cui l’azione sia esercitata prima dell’inizio della causa di merito, l’art. 669^{ter}, comma 1, prevede che la domanda cautelare debba essere proposta dinanzi al giudice che sarebbe competente a conoscere del successivo, ed eventuale, giudizio di merito, salvo che competente per il merito sia il giudice di pace poiché, in tal caso, la domanda andrà proposta al Tribunale (delle imprese, nel

caso di specie).

In ordine alla interdipendenza tra processo di merito e processo cautelare, bisogna evidenziare che la competenza per il merito condiziona la competenza per la cautela, ma non vale l'ipotesi inversa, nel senso che non viene attribuita alcuna competenza funzionale per la successiva fase di merito all'ufficio giudiziario adito per la tutela cautelare¹¹⁶. Conseguentemente, anche in mancanza di proposizione dell'eccezione di incompetenza del giudice cautelare, sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice, non si attribuisce automaticamente competenza al giudice adito in via cautelare anche per il giudizio di merito. Questo, infatti, dovrà essere instaurato dinanzi al giudice competente, anche se diverso da quello al quale si è fatto precedentemente ricorso per la tutela cautelare: «non vi è alcun indice normativo che consenta di ritenere che la scelta del giudice cautelare consumi la facoltà della parte di adire nel merito un giudice diverso che sia ugualmente competente in base ai criteri ordinari»¹¹⁷.

Allorché invece il giudizio di merito sia già stato instaurato, la domanda cautelare andrà proposta dinanzi allo stesso giudice investito per il merito *ex art. 669quater*, comma 1, con salvezza anche in questo caso della competenza del Tribunale a discapito del giudice di pace.

¹¹⁶ Così espressamente L. BIGLIA, *Il Giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, 71 ss.; cfr. anche C. BELLOMUNNO, *Le sezioni specializzate: due casi particolari (Trib. Napoli, sez. specializzata, 20 aprile 2004, ord.; Trib. Napoli, sez. specializzata, 26 marzo 2004, ord.)*, in *Dir. ind.*, 2004, VI, 538 ss., per la quale «sebbene il giudizio di merito sia la necessaria conseguenza del giudizio cautelare, il primo conserva una propria autonomia rispetto a quello proposto in via d'urgenza».

¹¹⁷ L. SALVANESCHI, *Commento all'art. 669-octies c.p.c., in Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di G. TARZIA - F. CIPRIANI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1992, 339. Per completezza espositiva bisogna tener presente che vi è un orientamento dottrinale, minoritario, che ritiene di vincolare la competenza del giudice di merito a quella dell'ufficio giudiziario adito per la cautela, perché «essendo la competenza per il cautelare riferita a quella sul merito, la scelta compiuta al momento della proposizione del ricorso opera anche per il merito», in tal senso G. VERDE, *Appunti sul procedimento cautelare*, in *Foro it.*, 1992, V, 430.

Ci si domanda al riguardo se la domanda cautelare vada proposta al giudice investito del merito anche qualora questi non risulti essere competente secondo i criteri generali. Secondo l'orientamento prevalente¹¹⁸ la risposta deve essere affermativa, per cui il giudice già investito della trattazione della causa non potrà addurre la propria incompetenza come motivo ostativo alla pronuncia sulla domanda cautelare. Non manca però un indirizzo contrario¹¹⁹, che pone l'obbligo di coincidenza del giudice cautelare con il giudice già individuato per il merito solo se questi sia realmente competente a conoscere quella determinata controversia.

Delineato come sopra il rapporto sussistente fra giudice competente per il merito e giudice competente per il rito cautelare, non rimane che fare riferimento alle norme volte ad individuare i criteri di attribuzione della giurisdizione e della competenza previsti per le controversie aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale.

1.1. La giurisdizione: limiti interni e internazionali

In materia di proprietà industriale vale il principio della giurisdizione in capo ai giudici ordinari, *ex art. 102, primo comma, Cost. ed art. 1 c.p.c.*, che però incontra due limiti: il primo, di “giurisdizione interna”; il secondo, di “giurisdizione internazionale”, o “competenza giurisdizionale”, rispetto a giudici stranieri.

¹¹⁸ U. SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.L. 27 giugno 2003 n. 168). Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. di merito*, 2003, XII, 2607 ss.

¹¹⁹ Così espressamente il giudice della Sez. specializzata di Napoli G. CASABURI, nella motivazione di Trib. Napoli, 20 aprile 2004; ordinanza analizzata da C. BELLOMUNNO, *Le sezioni specializzate: due casi particolari (ord. Trib. Napoli, sez. specializzata, 20 aprile 2004; ord. Trib. Napoli, sez. specializzata, 26 marzo 2004)*, *ivi*, 2004, VI, 541.

In un solo caso, inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: è l'ipotesi dell'espropriazione da parte dello Stato dei diritti di proprietà industriale “*nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità*”, sancita dall'art. 141 c.p.i. Al riguardo, va precisato che oggetto di espropriazione può essere sia il diritto nel suo complesso che il diritto di usare l'invenzione per i bisogni dello Stato¹²⁰.

Contro il decreto di espropriazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo e la tutela giurisdizionale davanti a questi è disciplinata, per espresso disposto di cui all'art. 142, comma 5, c.p.i., dal codice del processo amministrativo.

Per quanto concerne l'indennità di espropriazione dei diritti IP, invece, anticipando quanto si dirà in punto di materie devolute alle sezioni specializzate, la giurisdizione è del giudice ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 134 c.p.i.¹²¹.

Con l'espressione “limite di giurisdizione interna” si indica il fatto che in determinate circostanze la valutazione dei titoli di privativa non spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria, bensì all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (che è una direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive) quindi ad un organo della pubblica amministrazione. I rapporti tra questi due organi

¹²⁰ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 678, secondo cui «l'espropriazione può avere ad oggetto il titolo nel suo complesso o il solo diritto di usare l'invenzione per i bisogni dello Stato [...] In ipotesi di esproprio per causa di P.U. il diritto di titolare degrada ad interesse legittimo per quanto riguarda la legittimità del potere di esproprio ed a diritto soggettivo se riguarda la misura della indennità. Nel primo caso le inerenti controversie rimarranno attratte alla giurisdizione esclusiva del T.A.R., nel secondo caso saranno devolute alla cognizione delle sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice».

¹²¹ F. ROSSI, *Commento all'art. 134 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1454, sostiene che «le controversie in materia “di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale”, diverse da quelle che l'art. 142, 5° c., attribuite al giudice amministrativo, sono rimesse al giudice ordinario».

sono disciplinati dall'art. 120 c.p.i., rubricato “*Giurisdizione e competenza*”, il quale, al comma 1¹²², facendo riferimento a “*titoli concessi o in corso di concessione*”, ammette la giurisdizione del giudice ordinario anche qualora non sia esaurita la procedura amministrativa di brevettazione o di registrazione del titolo¹²³. In altri termini, l'azione può esser proposta anche nel periodo di pendenza fra la presentazione della domanda all'autorità amministrativa e la concessione del titolo; tuttavia, per la pronuncia della sentenza di merito, occorre il rilascio dell'attestato di concessione del titolo. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 120 c.p.i. prevede infatti, per il giudice, la possibilità di sospendere il processo, una sorta di “congelamento” della causa, in attesa del rilascio dell'attestato.

La soluzione del Codice pare condivisibile, poiché il rilascio dei titoli di privativa avviene senza previo esperimento di un esame particolarmente accurato da parte dell'organo amministrativo: mentre quest'ultimo valuta il “diritto al titolo”, è l'organo giurisdizionale che stabilisce “il diritto sul titolo”, accertando la validità del diritto di

¹²² L'art. 120 c.p.i., comma primo, così come modificato dall'art. 19 della l. n. 99/2009, prevede: “*Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire*”.

¹²³ L'art. 120 c.p.i., sin dalla prima versione del 2005, ha stabilito che l'azione di nullità o decadenza di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria può essere proposta anche nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda all'autorità amministrativa e la concessione del titolo, purché l'attestato risulti rilasciato al momento del passaggio in decisione della causa di merito. Cfr., a proposito delle azioni proposte in pendenza di rilascio dei titoli di PI, M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 509. L'espresso riferimento anche all'azione di contraffazione, oltre che a quella di nullità o decadenza, è stato introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99, anche se già prima si sosteneva l'ammissibilità dell'azione ordinaria di contraffazione sulla base della sola domanda.

privativa, la titolarità dello stesso e le eventuali violazioni da parte di terzi.

Una soluzione opposta si sarebbe posta in contrasto con l'art. 132 c.p.i.¹²⁴, che ammette un'azione cautelare basata su una domanda di brevettazione o di registrazione. Si sarebbe giunti al paradosso per cui il ricorrente avrebbe potuto proporre, in via cautelale, domanda di contraffazione di un titolo in corso di registrazione dinanzi al giudice ordinario *ex art. 132 c.p.i.*, per poi precludere al resistente di difendersi, in via riconvenzionale, con domanda di nullità del titolo sempre innanzi allo stesso giudice, solo perché il titolo risultava ancora in corso di registrazione.

L'impostazione di apertura del Codice non è affatto scontata, anzi essa si discosta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva ricevuto persino l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹²⁵, per le quali, in assenza di brevettazione o registrazione, vi sarebbe stato un difetto assoluto di giurisdizione, dato che il giudice ordinario non avrebbe potuto dichiarare nullo un diritto di privativa che, fino alla sua concessione, era da ritenere inesistente.

Con riguardo invece all'esame condotto da parte dell'autorità amministrativa, bisogna prendere atto che quella che un tempo era una "concessione quasi automatica", sia dei marchi che dei brevetti nazionali, oggi sta diventando una procedura improntata a criteri di

¹²⁴ Art. 132 c.p.i., comma 1: *"I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata"*.

¹²⁵ Cass., S.U., 8 agosto 1989, n. 3657, in *Foro it.*, 1990, I, 118, con ampio commento critico di M.S. SPOLIDORO, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 305. Secondo le Sezioni Unite «non v'è posto, in questo procedimento, per un accertamento giudiziario onde stabilire che la domanda debba essere respinta per carenza dei requisiti obiettivi», concludendo che «prima della concessione del brevetto nessuno, se non chi assume di essere titolare del diritto al brevetto, può agire giudizialmente per interferire nella procedura»

maggior rigore: per i marchi, a partire dal 2 luglio 2011, è diventata operativa anche nella pratica la procedura amministrativa di opposizione, in precedenza prevista solo “sulla carta” negli artt. da 174 a 178 c.p.i.; per quanto riguarda i brevetti, il D.M. 27 giugno 2008 ha introdotto un esame preventivo di novità anche delle domande nazionali¹²⁶. La competenza a svolgere tale esame è stata “esternalizzata” all’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), il quale deve preventivamente effettuare una ricerca di anteriorità, salvo il caso in cui l’assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente dalle allegazioni e dalle dichiarazioni del richiedente, oppure sia certa alla stregua del notorio. In ogni caso, al richiedente il brevetto sarà data comunicazione della ricerca effettuata ovvero delle ragioni per le quali non vi si è proceduto.

Quanto al limite della “giurisdizione internazionale”, varie norme consentono di individuare quando ha giurisdizione il giudice italiano e quando, per contro, questa spetti al giudice straniero.

Stante il disposto contenuto, ancora una volta, nell’art. 120, comma 1, c.p.i. la giurisdizione è, in via generale, attribuita sulla base del principio di territorialità: il giudice italiano ha giurisdizione per quelle controversie aventi ad oggetto titoli di privativa concessi, o in corso di concessione, nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalla cittadinanza, dal domicilio e dalla residenza delle parti¹²⁷.

In verità, tale disposizione risulta essere troppo sintetica e necessita pertanto di un coordinamento con una regolamentazione molto più

¹²⁶ In tema cfr., S. GIUDICI, *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, III, 8-10.

¹²⁷ Il legislatore del c.p.i. si è limitato a riprendere la disciplina delle precedenti l.i. e l.m., perdendo l’occasione di sciogliere dubbi interpretativi in punto di giurisdizione e formulando un criterio troppo ridotto rispetto alla complessità della questione processuale in esame.

vasta e complessa.

Il riferimento va alle seguenti fonti: il Reg. UE n.1215/2012, che disciplina, nella materia civile e commerciale, la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, noto come "Regolamento Bruxelles *Ibis*" (sostitutivo del Reg. CE n. 44/2001, peraltro ancora applicabile alle azioni proposte prima del 10 gennaio 2015, così *ex art.* 66 Reg. UE n. 1215/2012 che indica l'ambito di applicazione temporale); la Convenzione di Lugano, del 30 ottobre 2007, sulla competenza giurisdizionale ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale tra la CE e tre Stati membri dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), vale a dire Svizzera, Norvegia ed Islanda; la legge n. 218/1995, legge di riforma del diritto internazionale privato, che ha uniformato, rispetto a fattispecie che presentano elementi di internazionalità, la disciplina relativa alla legge applicabile, all'individuazione del giudice fornito di giurisdizione ed all'efficacia delle sentenze straniere.

Partendo proprio da quest'ultima fonte, gli artt. da 3 a 11 della legge n. 218/1995 stabiliscono che, in presenza di fattispecie con elementi di estraneità, la giurisdizione del giudice italiano sussiste: a) quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge; b) quando le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire, nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione; c) nella materia civile e commerciale, in base ai criteri previsti dall'art. 7 Reg. UE n. 1215/2012 e in base ai criteri di giurisdizione speciali, posti dallo stesso Regolamento, a tutela delle parti deboli (assicurato, consumatore e

lavoratore), anche qualora il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro; d) nelle materie non comprese nel campo di applicazione del Reg. UE n. 1215/2012, in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio; e) in materia di giurisdizione volontaria, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana; f) in materia cautelare, quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Va chiarito che i criteri di giurisdizione previsti dalla legge 218/1995 vengono in gioco solo allorché non sia possibile applicare il Reg. n. 1215/2012, che stabilisce a sua volta i criteri per individuare, nelle materie in cui esso trova applicazione¹²⁸, quale fra i giudici degli Stati membri dell'Unione europea è fornito di giurisdizione e che, come noto, nella gerarchia delle fonti si colloca ad un livello superiore rispetto al diritto interno.

Tornando nuovamente all'art. 120 c.p.i., altra lacuna si rinviene nella mancata previsione di distinti criteri di giurisdizione in ragione delle categorie di azioni in esso contemplate. Ed infatti, riguardo alle azioni di nullità e decadenza, che hanno ad oggetto l'*an* della privativa, l'art. 120 c.p.i. va coordinato con l'art. 24, n. 4), del Reg. UE n. 1215/2012, il quale dispone che, indipendentemente dal domicilio delle parti, in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, ha competenza esclusiva, a prescindere dal fatto

¹²⁸ Il Reg. 1215/2012, quanto all'ambito di applicazione per materia, si applica alla materia civile e commerciale con esclusione della materia fiscale, doganale e amministrativa e degli *acta iure imperi*; in relazione all'ambito di applicazione soggettivo, si applica ai convenuti domiciliati in uno Stato membro.

che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, l'autorità giurisdizionale *“dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'unione o di una convenzione internazionale”*.

L'art. 24, n. 4) del Regolamento conclude poi affermando che: *“Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio dei brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro”*. Tale criterio di giurisdizione è noto come *forum rei* e si tratta di una competenza esclusiva che quindi, oltre a non aggiungersi al generale criterio di competenza del giudice del luogo ove il convenuto ha il domicilio, è inderogabile per accordo delle parti ed il giudice può accertare d'ufficio la propria incompetenza¹²⁹.

Contrariamente a quanto avviene per le azioni di nullità e decadenza, nessun foro esclusivo è previsto per le azioni di contraffazione, talché la giurisdizione viene attribuita in base a due criteri, alternativi l'uno all'altro, che l'attore può scegliere: egli può, ex art. 4 del Reg. UE n. 1215/2012, optare per il foro generale del domicilio del convenuto persona fisica (al quale viene equiparata la sede della persona giuridica ex art. 63); oppure, ex art. 7, n. 2 del Reg. UE n. 1215/2012, utilizzare il criterio speciale del *forum commissi delicti*, cioè del *“luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”*, norma frequentemente utilizzata per inibire determinati comportamenti, prevenire danni futuri

¹²⁹ Un criterio di giurisdizione esclusiva analogo è previsto anche nella Convenzione di Lugano.

e/o arrestare danni già verificatisi.

Nell'applicazione pratica, la scelta fra questi criteri ha notevoli ripercussioni. Il criterio generale del domicilio del convenuto, qualificato come criterio più naturale¹³⁰, attribuisce al giudice adito una competenza giurisdizionale illimitata circa la valutazione e la quantificazione del danno¹³¹, anche se derivante da fatto illecito verificatosi in altro Stato¹³². Il criterio del *forum commissi delicti* pone invece dei problemi, dato che per "evento dannoso" si può intendere tanto il luogo del fatto generatore, vale a dire ove si è tenuta la condotta, quanto il luogo ove si è verificato il danno; può accadere pertanto che questi luoghi non coincidano. Per tale evenienza, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha adottato la c.d. teoria dell'ubiquità¹³³, secondo la quale fornito di giurisdizione è sia il giudice del luogo il cui è stata posta in essere la condotta, che il giudice del luogo in cui si è verificato il danno. La teoria dell'ubiquità trova applicazione anche qualora si verificano più danni in Stati diversi; in tal caso, tuttavia, in ogni Stato in cui si sono realizzati parte dei danni, è possibile chiedere il risarcimento esclusivamente dei danni ivi subiti. Diversamente, per ottenere il ristoro della totalità dei danni, si dovrà ricorrere o al generale foro del domicilio del convenuto oppure al foro del luogo della condotta, che, risolvendosi tendenzialmente in un'unica azione, è

¹³⁰ Il Foro del domicilio del convenuto ha natura di principio generale per la determinazione della competenza giurisdizionale, in quanto deve essere considerato il luogo nel quale al convenuto è possibile difendersi più facilmente, cfr. C. Giust., 17 giugno 1992, C-26/91, in *Foro it.*, 1993, IV, 301 ss.

¹³¹ C. Giust., 1° marzo 2005, C-281/02, in *Giust. civ.*, 2005, X, 2287 ss.

¹³² V. JANDOLI, *Una nuova spinta europea alle cross-border litigation? Questa volta si muove il legislatore*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, VI, 349, afferma che «l'attore può citare in giudizio il preteso contraffattore davanti al Giudice dello Stato membro in cui il secondo risiede o ha domicilio. Pertanto il Giudice del luogo in cui è domiciliato l'autore della condotta asseritamente illecita avrà la competenza a conoscere dell'illiceità della condotta ovunque si sia verificata e dell'integrale danno cagionato dall'atto illecito accertato, anche al di fuori di quello Stato».

¹³³ C. Giust., Grande Sezione, 25 ottobre 2011, C-509/09, in *AIDA*, 2012, 434 ss.

idonea ad attrarre la totalità dei danni.

In materia cautelare, la previsione di cui all'art. 10 della legge 218/1995 secondo cui, come già detto, il giudice italiano ha giurisdizione quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito, va giustapposta all'art. 35 del Reg. Bruxelles Ibis, a mente del quale *“I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro”*¹³⁴.

È da precisare tuttavia che, nonostante l'apertura di tale disposizione, la giurisprudenza comunitaria ne aveva ridimensionato la portata¹³⁵ subordinandola, come affermato dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 17 novembre 1998¹³⁶, «alla condizione dell'esistenza di un effettivo nesso di collegamento fra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito». Senz'altro il suddetto collegamento si ravvisa con lo Stato ove si trovano i beni da acquisire e/o le attività da proibire o imporre, ossia il luogo dove deve essere data attuazione al provvedimento emesso dal giudice. La *ratio* riposa sul fatto che l'autorità giurisdizionale del luogo

¹³⁴ Ricordiamo che la legge 218/1995 è applicabile in via residuale rispetto alle fonti sovranazionali, e cioè solo quando si esula dal campo di applicazione di quest'ultime: ipotesi che si verifica sia in talune specifiche materie (v. art. 1 del Reg. n. 1215/2012), sia quando il convenuto è domiciliato in uno Stato non membro, per i regolamenti dell'Ue, o in uno Stato non contraente, per le Convenzioni internazionali.

¹³⁵ M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1287, afferma che «gli articoli citati attribuiscono la giurisdizione ad emanare provvedimenti provvisori o cautelari anche ad un giudice nazionale diverso da quello che può conoscere del merito della controversia, ma Corte Giust. è intervenuta a chiarire la portata dell'art. 24 Convenzione di Bruxelles».

¹³⁶ C. Giust., 17 novembre 1998, C-391/95, in *Racc.*, 1998, I, 7091 ss. La CGUE si era pronunciata in riferimento all'art. 24 dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles del 1968 ma, essendo tale disposizione di contenuto analogo all'art. 31 del Reg. CE n. 44/2001, prima, e all'art. 35 del Reg. UE n. 1215/2012, oggi, si può ancora far riferimento a quanto stabilito dai giudici comunitari. Cfr. anche C. Giust., 21 maggio 1980, C-125/79, in *Racc.*, 1980, 1553.

in cui si trovano i beni oggetto dei provvedimenti richiesti, anche se non competente a conoscere il merito, risulta quella più idonea a valutare l'esistenza delle circostanze che possono condurre al diniego o alla concessione della misura cautelare.

Rispetto all'art. 35 del Reg. Bruxelles Ibis, l'art. 10 della l. 218/1995 ne riproduce l'impostazione e costituisce una specificazione della norma pattizia, andando ad individuare due forme di giurisdizione indipendenti l'una dall'altra ed alternative, in quanto la prima prescinde da qualsiasi collegamento con il merito (*“la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia”*), la seconda, all'opposto, è strettamente correlata ai criteri di attribuzione di giurisdizione al giudice italiano previsti per il merito (*“o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito”*).

L'art. 10 inoltre si trova in perfetto coordinamento con la disposizione dell'art. 669^{ter}, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 669^{quater}, comma 5, c.p.c., là dove individua la competenza del giudice italiano nel luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento, quando la causa di merito rientra nell'ambito di una giurisdizione straniera. Implicitamente, dunque, l'articolo in questione dà per presupposto che il giudice italiano abbia poteri cautelari più ampi di quelli propri della giurisdizione di merito¹³⁷.

Individuate come sopra le sfere di attribuzione della giurisdizione italiana, occorre chiedersi cosa accada, da un punto di vista dinamico, qualora si voglia contestare la giurisdizione del giudice italiano a

¹³⁷ In tal senso M. MUSCARDINI, *Giurisdizione e competenza*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 317, il quale aggiunge che «dunque la giurisdizione coincide con il criterio di competenza: se deve essere chiesto un provvedimento cautelare eseguibile in Italia, tale provvedimento dovrà essere chiesto al giudice del luogo dell'esecuzione del provvedimento (fatto salvo il criterio della competenza per materia)».

vantaggio di uno straniero. In sostanza, a chi spetta il potere di rilevare il difetto di giurisdizione.

A questa domanda rispondono tre norme: l'art. 11 della legge 218/1995 e gli artt. 27 e 28 del Regolamento Bruxelles *Ibis*.

Secondo l'art. 11, principio generale è quello secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile soltanto dal convenuto costituito in giudizio nel suo primo atto difensivo. Tale regola patisce tre eccezioni, che attribuiscono al giudice il potere di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione: in caso di contumacia del convenuto; qualora sia proposta un'azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all'estero; infine, nell'ipotesi in cui la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

In ogni caso, sia per la parte che per il giudice, nei rispettivi limiti, il difetto di giurisdizione è rilevabile in qualunque stato e grado del processo.

Per gli artt. 27 e 28 del Regolamento Bruxelles *Ibis* il difetto di giurisdizione, rimanendo ferma l'eccezione ad istanza di parte come regola generale, prevedono un obbligo di rilevanza da parte del giudice nelle materie di competenza esclusiva (fra le quali rientra, nei termini sopra descritti, la materia di registrazione o di validità di alcuni diritti di proprietà industriale), *ex art. 24* dello stesso Regolamento, e nel caso di contumacia del convenuto.

Un ultimo aspetto attinente la giurisdizione riguarda la c.d. "*cross border injunction*".

Non di rado accade che la contraffazione di un prodotto si verifichi in più Stati da parte di diversi soggetti, per cui nasce l'esigenza di evitare il moltiplicarsi dei procedimenti giurisdizionali per un numero pari a quello degli Stati coinvolti, con conseguente rischio di giungere a

giudicati contrastanti.

Per emettere provvedimenti cautelari, in particolare inibitorie, con valenza c.d. *cross border*, cioè transfrontaliera, efficaci in più Stati membri si ricorre, oggi¹³⁸, all' 8, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale: *“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempreché tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”*.

Per la prima volta in Italia, il Tribunale di Bolzano¹³⁹ ha concesso un provvedimento cautelare con efficacia estesa oltre i confini nazionali, disponendo, *ex art. 700 c.p.c.*, l'ordine di ritiro dal commercio e l'inibitoria dall'ulteriore commercio di prodotti che utilizzavano illegittimamente la denominazione «Speck del Sud Tirolo».

Ora, con l'introduzione del brevetto europeo unificato, attraverso i Reg. UE nn. 1257/2012 e 1260/2012 si potrà garantire al nuovo titolo non solo l'unitarietà degli effetti, ma anche una tutela territoriale unificata, superando gran parte delle problematiche relative alle violazioni transnazionali, seppur all'interno dei confini comunitari.

¹³⁸ In passato si utilizzava l'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (poi sostituito dall'art. 6 Reg. n. 44/2001).

¹³⁹ Trib. Bolzano, 22 aprile 1998, in *GADI*, 1998, 3808 causa «Consorzio per la promozione dello Speck in Alto Adige + alcune società/Christanell + 2». Tale ordinanza aveva esteso gli effetti dell'inibitoria (all'uso di una denominazione d'origine protetta) in Germania e in Austria.

1.2.1. La competenza per materia delle sezioni specializzate

Con riferimento alla proprietà industriale, il Codice detta tre norme che, in combinato tra loro, delineano l'ambito di competenza del Tribunale delle imprese. Seguendo un ordine logico, la prima di queste è il comma 4 dell'art. 120 c.p.i., che così dispone: *“La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”*.

Una disposizione che, come è evidente, impone un doppio richiamo.

Quanto all'individuazione degli istituti che si possono ricomprendere nell'ampia sfera dei *“diritti di proprietà industriale”*, non si lascia alcuno spazio all'interprete ed il rimando va allo stesso Codice che, all'art. 1, individua nel dettaglio l'oggetto di tali diritti. Trattasi nello specifico di: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

In secondo luogo, il richiamo va all'art. 3 del d.lgs. 168/2003, norma già analizzata nel paragrafo dedicato all'avvento delle sezioni specializzate in materia di impresa. In questa sede appare opportuno sottolineare che il citato art. 3, annoverando nella competenza per materia del Tribunale delle imprese anche le controversie di cui all'art. 134 c.p.i., con una sorta di ping-pong tra le fonti riconduce nuovamente l'interprete al Codice.

Ai sensi dell'art. 134 del codice della proprietà industriale¹⁴⁰, *“Norme in materia di competenza”*, sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa: le controversie in materia di proprietà industriale;

¹⁴⁰ Il testo dell'art. 134, così come riformulato dalla l. n. 99 del 23 luglio 2009, è riportato in alla nota 92.

quelle in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale; le controversie in materia di illeciti *antitrust* di cognizione del giudice ordinario; ma anche le materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; ed ancora, le controversie sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari *ex artt. 64 e 65 c.p.i.* (a scapito della competenza del giudice del lavoro); le controversie sulle informazioni segrete *ex artt. 98 e 99 c.p.i.* e sugli altri diritti di proprietà industriale cd. "non titolati", cioè non registrati né brevettati (marchio di fatto, ditta, insegna, ecc.); le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, delle quali conosce il giudice ordinario e non quello amministrativo; controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia disciplinare del Consiglio dell'ordine dei consulenti di proprietà industriale nei confronti dei propri iscritti, di cui al Capo VI del codice di proprietà industriale (artt. 201-222 c.p.i.) nella misura in cui la cognizione è del giudice ordinario.

All'interno di questo catalogo, un'analisi più approfondita merita la devoluzione alle sezioni specializzate dei procedimenti giudiziari in materia "*di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale*" (art. 134 lett. a) primo periodo).

Infatti, se la materia della concorrenza sleale interferente con l'esercizio di proprietà industriale è pacificamente di competenza del Tribunale delle imprese, diversamente, le controversie in materia di concorrenza

sleale c.d. pura rimangono di spettanza del giudice ordinario¹⁴¹.

Tale disposizione, ancorché esplicita nel suo tenore letterale, impone al giurista di interrogarsi sia in ordine alle *rationes* che hanno spinto il legislatore verso tale riparto, sia in ordine al significato del termine “interferenza”, che, solo se chiarito, consentirà all’attore di proporre la domanda giudiziale innanzi al giudice effettivamente competente.

Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad escludere dalle competenze delle sezioni specializzate il contenzioso relativo alla concorrenza sleale c.d. pura, prima ancora che criticabili sono, invero, del tutto oscure. In realtà, vi è stato chi ha sostenuto che si tratterebbe di una scelta consapevole di privilegiare gli interessi degli “avvocati di provincia” a non privarli di contenziosi appetibili sul fronte economico, quali sono quelli in materia concorrenziale¹⁴². Tuttavia, tale ragione di carattere clientelare, che poteva giustificare tutt’al più il legislatore del 2003, il quale aveva previsto solo dodici sezioni specializzate in tutto il territorio nazionale, non appare più spendibile per il legislatore del 2012, che ha mantenuto ferma tale esclusione pur avendo elevato il numero delle sezioni specializzate a ventuno.

Circa poi la nozione di “interferenza”, il problema della sua interpretazione affonda le radici nel 2003, all’epoca della sua introduzione con il d.lgs. 168/2003¹⁴³ e continua ad essere tuttora

¹⁴¹ M. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell’impresa*, ivi, 2012, VIII-IX, 1120, la quale esclude dalla competenza delle sezioni anche le controversie in tema di pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del d.lgs. n. 145/2007, in tema di pratiche commerciali scorrette, ora introdotte nel codice del consumo, nonché quelle in tema di abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998.

¹⁴² V. DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 54, il quale, in punto di interferenza, parla di una soluzione di compromesso, forzata dal dissenso delle classi forensi che operano nei Tribunali e nelle Corti d’appello non sedi di sezioni specializzate.

¹⁴³ Si ricorda che già l’art 3 del d.lgs. 168/2003 faceva riferimento al concetto di “interferenza”.

presente¹⁴⁴. Siamo infatti di fronte ad un termine insolito nel comune linguaggio giuridico, non assimilabile ai noti concetti processuali di accessorietà *ex art. 31 c.p.c.* o di connessione *ex art. 40 c.p.c.*¹⁴⁵. Non casualmente, infatti, lo stesso art. 134 c.p.i. fa riferimento alla “connessione” per indicare un’altra fetta di controversie che sono invece pacificamente devolute alla cognizione dei giudici specializzati. L’omissione del legislatore di indicare cosa si sarebbe dovuto intendere per interferenza, rispetto alle fattispecie di concorrenza sleale con i diritti di proprietà industriale, ha creato una grave incertezza interpretativa che ha aperto la strada ad inevitabili contrasti giurisprudenziali¹⁴⁶.

Secondo un orientamento restrittivo, affinché possa configurarsi un’interferenza fra l’azione di concorrenza sleale e l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, occorre che l’istante chieda l’accertamento e/o la cessazione degli altrui atti di concorrenza sleale congiuntamente ad un’azione reale promossa a tutela del proprio diritto di esclusiva, di cui lamenta una lesione¹⁴⁷. In altre parole, per devolvere ai giudici

¹⁴⁴ P. CELENTANO, *Le Sezioni Specializzate in materia d’impresa*, ivi, 2012, VII, 805, il quale, in ordine alla distinzione fra fattispecie di concorrenza sleale pura e concorrenza sleale interferente, fa riferimento alle «difficoltà che si frappongono ad una precisa distinzione delle prime dalle seconde, stante la genericità del concetto di interferenza, per di più indiretta».

¹⁴⁵ S. CASELLI, *La concorrenza sleale “interferente” e il rito societario*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 310, chiarisce che «determinare quali siano i confini della competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale “interferente” è un problema di interpretazione della locuzione “fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale” e non solo di interpretazione estensiva o restrittiva dell’intero art. 3»; G. VISAGGIO, *La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale ai sensi del c.p.i.*, in *Dir. ind.*, 2007, III, 253. In giurisprudenza, Cass., 18 maggio 2010, n. 12153, in *Dir. ind.*, 2010, IV, 390, con commento di I.M. PRADO e B. ZAMBONI.

¹⁴⁶ U. SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.L. 27 giugno 2003 n. 168). Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, ivi, 2003, XII, 2630, rileva che il legislatore ha preferito «devolvere all’autorità giudiziaria la responsabilità della disagiata opera di determinazione e quindi di scaricare sui cittadini i costi delle incertezze del diritto per tutto il tempo fisiologicamente necessario alla maturazione di una interpretazione consolidata».

¹⁴⁷ Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 339. I giudici veneziani indicano che l’azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale hanno natura, presupposti ed oggetti diversi, in quanto la prima è di natura reale, mentre l’altra di carattere personale tende a reprimere gli atti di

specializzati la controversia è necessario che, congiuntamente alla domanda *ex art. 2598 c.c.* si ricorra contemporaneamente agli specifici strumenti di tutela riservati alla categoria della proprietà industriale.

Non è mancata però giurisprudenza di senso contrario, che muoveva dalla seguente considerazione: se, ai fini dell'esistenza di fattispecie interferenti, fosse stato davvero necessario richiedere congiuntamente sia l'azione di concorrenza sleale che un'azione reale di contraffazione sarebbe venuta meno l'utilità della norma, in quanto si sarebbe potuto semplicemente invocare l'istituto della connessione per attribuire competenza alle sezioni specializzate, senza scomodare l'incerto concetto di "interferenza".

Per l'indirizzo estensivo, ai fini della competenza delle sezioni specializzate è dunque sufficiente che la domanda di concorrenza sleale richieda, anche solo indirettamente, l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale¹⁴⁸. *A fortiori*, non occorre

scorrettezza professionale idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente o a danneggiare in qualsiasi modo l'impresa altrui. Infatti, nella motivazione, si precisa: «tali azioni, pur attinendo a piani diversi, possono interferire quando l'attività illecita, consistente nella contraffazione di un marchio o di un brevetto, viene dall'imprenditore dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, per aver quel comportamento creato confondibilità fra i rispettivi prodotti [...], invece, nell'eventualità in cui l'attore, pur rivendicando il diritto all'uso esclusivo di un segno distintivo o pur affermandosi titolare di una privativa per brevetto o per modello, decida – come nel caso di specie - di proporre unicamente azione personale di concorrenza sleale a tutela dei suoi diritti, non è configurabile la competenza delle Sezioni Specializzate». Nello stesso senso, cfr. anche Trib. Venezia, 9 luglio 2004, in *Aida*, 2005, 1041; Trib. Bologna, 21 gennaio 2004, in *SSPII*, 2004, I, 14. Sempre in senso restrittivo anche Trib. Milano, 14 aprile 2004, in *SSPII*, 2004, I, 82: «l'interferenza può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti. Non può, invece, configurarsi quando, come nel caso di specie, venga effettuato un generico richiamo alla tutela in questione, in difetto di correlative specifiche allegazioni e senza la proposizione di conseguenti richieste».

¹⁴⁸ Cass., 15 gennaio 2009, n. 912, in *Foro it.*, 2009, I, 714, con nota conforme di G. CASABURI, per il quale «le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, per le quali sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale si configurano allorché siano dedotti fatti, in astratto, interferenti con l'esistenza di una privativa industrialistica, oggetto di accertamento almeno indiretto, mentre non occorre che la domanda di concorrenza sleale sia accessoria ad un'autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo». Nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 17 novembre 2006, in *SSPII*,

necessariamente la proposizione di un'autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo di proprietà industriale¹⁴⁹.

Dal canto suo, la dottrina ha espresso un orientamento più compatto, sollevando critiche pressoché unanimi circa l'esclusione delle controversie in tema di concorrenza sleale pura dal novero di quelle rimesse alla competenza delle sezioni specializzate¹⁵⁰. La speranza coltivata dagli studiosi potrebbe tradursi in realtà qualora il già menzionato disegno di legge del 2015, attualmente all'attenzione del Senato, trovasse conferma in un testo di legge. In tal caso, se la proposta legislativa, nella parte in cui attribuisce espressamente al Tribunale delle imprese *“le controversie riguardanti la concorrenza sleale, anche se non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale”*, divenisse diritto vivente, allora verrebbe eliminato di fatto ogni pregresso dubbio interpretativo circa il concetto di

2005, 357, secondo cui l'interferenza è ravvisabile sia quando per risolvere la lite occorre un effettivo accertamento su un diritto ricollegabile alla proprietà industriale, che quando siano stati prospettati azioni riconducibili a fattispecie di concorrenza sleale che influiscono su beni e servizi oggetto di privative industriali.

¹⁴⁹ Cass., 15 gennaio 2009, n. 912, in *Foro it.*, 2009, I, 714 ss; Trib. Napoli, 21 maggio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2875 ha espresso che «le fattispecie di concorrenza sleale che abbiano un'incidenza, anche solo economica, sulla circolazione dei beni oggetto di privativa e, quindi, rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale sono devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale».

¹⁵⁰ Ubertazzi è l'autore che più si ha sostenuto, e tuttora sostiene, la massima estensione delle attribuzioni alle sezioni specializzate, fino a ricomprendere tutte le materie ricondotte alla proprietà industriale ed intellettuale, ivi comprese, quindi, tutte le fattispecie di concorrenza sleale, interferenti o meno. Così in L.C. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 219, per il quale la norma in esame nonostante sembrerebbe «a prima vista assegnare alle sezioni specializzate soltanto alcune ipotesi di concorrenza sleale, e precisamente solo quelle “interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale”, [...] molti argomenti impongono di ritenere che la competenza delle sezioni si estenda a tutta la proprietà intellettuale. Si tratta a questo punto di verificare se nella nozione di proprietà intellettuale possa rientrare anche l'intera disciplina della concorrenza sleale. Ed una risposta positiva sembra suggerita da vari argomenti». L'Autore giustifica l'estensione delle materie di competenza delle sezioni specializzate alla luce dei lavori preparatori del d.lgs. 168/2003, dell'interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme, ed, infine, per ragioni di economia processuale.; ID., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005, 283; ID., *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, in *Dir. ind.*, 2011, V, 422 ss. Cfr. anche P. CELENTANO, *Le Sezioni Specializzate in materia d'impresa*, ivi, 2012, VII, 805 ss.

“interferenza” e, con esso, ogni contrasto giurisprudenziale; il tutto a beneficio di una maggiore certezza del diritto, con evidenti ricadute sul piano della efficienza della tutela giurisdizionale.

Riepilogando e concludendo sull’argomento, circa la competenza per materia valgono le seguenti osservazioni riassuntive.

Il comma 4 dell’art. 120 c.p.i. sancisce che per i diritti di proprietà industriale, individuati dall’art. 1 c.p.i., la competenza appartiene ai Tribunali indicati dal d.lgs. 168/2003. Il d.lgs. 168/2003, all’art. 3, nella versione successiva alle modifiche apportate dalla l. 27/2012, contiene l’elenco attuale delle materie riportate nella competenza funzionale (quale ne sia il valore) delle sezioni specializzate. Nella formulazione dell’elenco, l’art. 3 del d.lgs. 168/2003, per un verso, rimanda all’art. 134 c.p.i. e, per altro verso, indica specificamente una serie di materie, ascrivibili ai settori del diritto intellettuale, del diritto antitrust e del diritto societario. Il richiamato art. 134 c.p.i., a sua volta, contiene una lista di controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate, che vanno dunque ad innestarsi sull’impianto dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003 ampliandone il contenuto.

1.2.2. La competenza per territorio delle sezioni specializzate

Anche per quanto concerne la competenza per territorio si deve far riferimento alle stesse fonti normative, vale a dire l’art. 120 c.p.i., questa volta commi 2 e 6, con una puntualizzazione nel comma 3, ed il d.lgs. 168/2003, che all’art. 4 disciplina la “*Competenza territoriale delle sezioni*”, facendo anche un rimando all’art. 1 del medesimo decreto, ove sono menzionate, esplicitamente o *per relationem*, le città ospitanti gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate.

Dette disposizioni devono esser combinate tra loro, posto che l’art. 120

c.p.i. seleziona i criteri che consentono di individuare, in generale, l'autorità giudiziaria (*rectius* la sezione specializzata) territorialmente competente, mentre il novellato art. 4 del d.lgs. 168/2003 permette di “dirottare” la competenza al giudice specializzato situato presso l'ufficio giudiziario del distretto di Corte d'Appello in cui si trova il Tribunale ordinario che sarebbe competente secondo i criteri generali. In sintesi, una volta delineata la competenza territoriale sulla base dei fori stabiliti dai commi 2-3 e 6 dell'art. 120 c.p.i., essa andrà poi ricondotta *ex art. 4 d.lgs. 168/2003* all'ambito distrettuale delle 21 sezioni specializzate istituite presso i corrispondenti Tribunali (e Corti di Appello), aventi sede, salvo poche eccezione, nel capoluogo di regione.

L'art. 120 comma 2 del Codice prevede una successione gradata di fori, articolata in: a) quattro fori generali successivamente concorrenti, vale a dire residenza o domicilio del convenuto, dimora (ove sconosciuti i primi due), domicilio eletto (prevalente su tutti); b) in mancanza di quelli *sub a*, due fori generali, successivamente concorrenti, rappresentati dalla residenza o dal domicilio dell'attore; c) il foro generale di Roma in mancanza degli altri fori (*sub a-b*)¹⁵¹.

Si tratta di una serie di fori generali che si potrebbero riassumere con le comuni espressioni “foro del convenuto” e “foro dell'attore”, in linea con i criteri previsti dal codice di procedura civile agli artt. 18 e 19, rispettivamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche, con

¹⁵¹ Art. 120, comma 2, c.p.i.: “Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma”.

la sola aggiunta, per le cause industriali, del foro di Roma. Va precisato che i criteri appena elencati trovano applicazione “*salvo quanto previsto nel comma 3*”, norma con la quale è stato elevato a foro esclusivo di competenza il domicilio eletto nella domanda di registrazione o di brevettazione del titolo annotata nel registro da parte del richiedente o del mandatario, o comunque quello desumibile nella lettera di incarico, ossia nel documento con cui il richiedente conferisce mandato all’agente di espletare la pratica¹⁵².

Il criterio del domicilio eletto risulta dunque prevalente ed esclusivo. Nell’ultima parte del comma in esame il legislatore ha poi previsto un’espressa formalità per la modifica del domicilio eletto, vale a dire un’apposita istanza di sostituzione da annotare sul registro inerente al titolo di privativa a cura dell’UIBM, al fine di garantire ai terzi di poter continuare a fare fede su quanto risultante sul titolo di privativa¹⁵³.

La disciplina della competenza per territorio riprende poi al comma sesto dell’art. 120 c.p.i., ove è previsto il foro concorrente ed alternativo noto come *forum commissi delicti* (costituente specificazione del “foro facoltativo” previsto dall’art. 20 c.p.c.) qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi dei diritti di proprietà industriale, in pratica fatti di contraffazione¹⁵⁴.

¹⁵² M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 532, ove si osserva che «di regola il domicilio è indicato nella lettera di incarico, cioè nel documento con cui il titolare dà mandato all’agente di espletare la pratica». Inoltre si ritiene, quindi, «superato un risalente orientamento della giurisprudenza milanese che considerava tale elezione destinata a rimanere ininfluente sul piano giudiziario (rispetto al domicilio effettivo del mandante)», infatti la Suprema Corte «aveva assunto una posizione concorde nel ritenere che il domicilio brevettuale prevaleva i fini della competenza per territorio sul domicilio reale eventualmente diverso, rappresentando una deroga processuale alla *lex generalis*».

¹⁵³ In favore di questo formale adempimento si sono espressi: G. FLORIDIA, *Il domicilio brevettuale: indicazione originaria e modifiche successive* (Trib. Torino 25 genn. 2005, n. 492), in *Dir. ind.*, 2005, IV, 345 ss; F. FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, ivi, 2005, I, 348.

¹⁵⁴ Art. 120, comma 6, c.p.i.: “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”.

Tale criterio, nonostante una formulazione apparentemente semplice, comporta rilevanti problemi interpretativi.

Secondo un'interpretazione letterale la competenza spetterebbe al giudice del luogo di commissione del fatto, cioè del luogo in cui si è tenuta la condotta lesiva, che la giurisprudenza tuttavia non ha individuato in modo univoco, potendo identificarsi come tale sia il luogo in cui è avvenuta la semplice esposizione dei prodotti e/o dei segni contraffatti, anche senza offerta di vendita al pubblico¹⁵⁵, sia il luogo di produzione dei beni oggetto di contraffazione¹⁵⁶, che il luogo di commercializzazione dei prodotti, anche se non coincidente con il luogo di produzione¹⁵⁷.

Ad ogni buon conto, l'interpretazione letterale risulta essere limitativa; da qui l'esigenza di preferire un'interpretazione sistematica che tenga

Il criterio del *forum commissi delicti* è applicabile, secondo l'ultima opinione della Corte di Cassazione, anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione. Così secondo Cass. SS.UU., 10 giugno 2013, n. 14508, in *Giur. it.*, 2014, III, 587, con nota di F. BOSSI.

La Corte, trattandosi nel caso di specie di un'azione per contraffazione di brevetto europeo, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano relativamente alla domanda di accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali protetti da brevetto europeo proposta da una società tedesca nei confronti di società italiane e tedesche., rientrando tale controversia nella sfera di applicazione dell'art. 5 n. 3, Reg. UE 44/2001.

F. BOSSI, *Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti*, in *Giur. it.*, 2014, III, 588, ricorda che l'orientamento precedente del Supremo collegio, escludeva l'applicabilità del *forum commissi delicti* alle azioni di accertamento negativo, alla luce del fatto che tale criterio fa riferimento ad un avvenuto evento dannoso mentre «le azioni dichiarative non presuppongono il concreto verificarsi di un evento dannoso». Secondo l'Autrice questo orientamento va respinto poiché in tutte le cause di accertamento, positive e negative, «il fatto che ne forma oggetto è presentato come lecito da una delle parti ed illecito dall'altra, cosicché nelle une e nelle altre l'oggetto del contendere rimane lo stesso»; ne deriva che «ad entrambe le norme dovrebbero applicarsi le medesime norme sulla giurisdizione, tra cui anche il *forum delicti*».

¹⁵⁵ Cfr. Trib. Firenze, 21 luglio 2006, in *SSPII*, 2006, 104; Trib. Milano, 20 aprile 2004, in *SSPII*, 2004, I, 155, il quale ha parimenti attribuito rilevanza all'esposizione in fiera (nel caso di specie di prodotti riproduttori modelli della concorrente protetti da apposita privativa).

¹⁵⁶ Trib. Napoli, 12 maggio 2006, in *SSPII*, 2006, 257.

¹⁵⁷ Trib. Milano, 14 ottobre 2004, in *SSPII*, 2004, II-III, 193; Trib. Catania, 14 novembre 2003, in *SSPII*, 2004, I, 53. Tali pronunce riprendono l'orientamento espresso da Cass., 28 ottobre 1997, n. 10582, in *GADI*, 1997, 3578, che aveva già chiarito la propria opposizione ad un orientamento restrittivo della nozione di *forum commissi delicti* esprimendo che «l'art. 57 l.m. abilita l'attore in contraffazione di marchio ad adire il giudice del luogo nel quale viene messo in vendita oppure viene pubblicizzato il prodotto che si afferma illecitamente marcato, dovendosi intendere luogo d'origine della obbligazione da fatto illecito anche quello nel quale l'evento dannoso si perfeziona, ancorché non coincida con in luogo nel quale il comportamento vietato viene posto in essere».

in considerazione altre norme, quali gli artt. 20 c.p.c. e 7 del Reg. CE 1215/2012. Queste disposizioni portano a dilatare il concetto di *forum commissi delicti*, rispettivamente, al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire¹⁵⁸.

Inoltre, poiché il luogo in cui è stata tenuta la condotta può non coincidere con il luogo in cui si sono verificati i danni, come può accadere che gli stessi danni si siano verificati in luoghi diversi fra loro, con conseguente moltiplicazione dei fori competenti, la giurisprudenza ha optato per dare rilevanza indistintamente sia al luogo in cui è stata posta in essere la condotta che al luogo, o luoghi, in cui si sono prodotti gli eventi dannosi, lasciando all'attore la possibilità di scelta¹⁵⁹.

¹⁵⁸ La giurisprudenza ha inteso il luogo dell'evento dannoso come il luogo ove ha domicilio l'attore, posto che è lì che risentirà degli effetti dannosi, tanto come danni patrimoniali che come danno all'immagine, così Cass., 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Corr. giur.*, 2010, 492, per la quale «il domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato è il luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non, dell'offesa alla reputazione»; Cass., 8 maggio 2002, n. 6591, in *Giur. it.*, 2003, 1595, espressamente afferma che «il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari ed interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante».

Per il luogo in cui si sono prodotte le prime conseguenze dannose, anche se non coincidente con il domicilio del danneggiato, Cass., 20 marzo 1998, n. 2932, in *GADI*, 1998, 3723, ove il Collegio osserva che «in via di principio il luogo del commesso delitto deve essere individuato, non già in astratto bensì in considerazione della fattispecie da regolare. Diversamente la legge, ove avesse voluto individuare nel luogo di residenza del danneggiato quello di verifica dell'effetto dannoso vietato, lo avrebbe affermato esplicitamente»; Cass., 13 luglio 2004, n. 12974, in *Foro it.*, 2005, I, 1471, in riferimento ha espresso che «in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito, rilevante ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., non è quello in cui l'attore ha la sua sede, ma quello in cui si sono materialmente verificati gli atti che si assumono lesivi, ovvero i conseguenti effetti sul mercato».

¹⁵⁹ Trib. Parma, 4 agosto 1992, in *GADI*, 1992, 2849, osserva che «la domanda di risarcimento del danno da atti di concorrenza sleale [...] rientra nella competenza non solo del giudice del luogo ove risiede il convenuto (artt. 18 e 19 c.p.c.) ma, altresì, in quella del giudice del luogo ove gli atti concorrenziali sono stati commessi o il danno si è verificato, o nell'impresa della concorrente»; Trib. Brescia, 15 marzo 2003, in *AIDA*, 2003, 972, per il quale «le obbligazioni risarcitorie hanno natura di debito di valore e non radicano la competenza ex art. 20 c.p.c. nel luogo del domicilio del creditore, ma sono in quello del debitore o del *forum commissi delicti*; la struttura dell'obbligazione civilistica risarcitoria comprende l'evento dannoso, inteso quale lesione del bene giuridico tutelato, ed il danno conseguenza, che fa sorgere la responsabilità civilistica»; nello stesso senso anche Cass., 13 luglio 2004, n. 12974, in *Foro it.*, 2005, I, 147.

Peraltro, nell'ipotesi in cui i danni derivanti dall'unica condotta siano avvenuti in luoghi diversi, la scelta dell'attore non è scevra da condizionamenti in quanto, per chiedere il risarcimento della totalità dei danni subiti, dovrà necessariamente intentare la causa presso il giudice del luogo in cui si è tenuta la condotta (salvo, ovviamente, ricorrere al generale criterio del foro del convenuto); diversamente, ove optasse per il luogo in cui si sono verificati parte dei danni, potrà chiedere solo il risarcimento di quelli ivi subiti.

Tutti i criteri di attribuzione della competenza per territorio sopra descritti, come già rilevato, sono stati elaborati non facendo distinzione tra causa di merito ed azione cautelare; tuttavia per i procedimenti cautelari vale la limitazione di cui all'art. 28 c.p.c., che li menziona fra i casi di competenza per territorio inderogabile. Ne deriva che, qualora l'attore volesse azionare una domanda in via cautelare, i fori indicati dall'art. 120 c.p.i. individuerebbero una competenza territoriale funzionale non derogabile dall'accordo tra le parti e rilevabile anche d'ufficio dal giudice erroneamente adito.

1.2.3. I rapporti tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate ed i conflitti di competenza

L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale ha generato un problema di carattere processuale legato alla mancata specificazione da parte del legislatore della loro natura. I termini della questione sono rimasti peraltro immutati anche a seguito della successiva trasformazione in sezioni in materia di impresa, avvenuta nel 2012.

Non risulta ancora chiaro se tali sezioni siano da inquadrare come mere suddivisioni interne al medesimo ufficio giudiziario, al pari delle

sezioni lavoro, oppure come veri e propri uffici giudiziari separati, alla stregua delle sezioni specializzate agrarie.

La qualificazione in un senso piuttosto che nell'altro rileva ai fini del rapporto intercorrente con le sezioni ordinarie, che si risolverebbe, nel primo caso, in una mera questione di ripartizione interna degli affari, nel secondo, in una vera e propria questione di competenza.

L'unico dato pacifico è che le sezioni specializzate non sono giudici speciali¹⁶⁰, onde un eventuale conflitto di attribuzione mai potrebbe tradursi in una questione di giurisdizione. Per il resto, la natura delle sezioni non è stata individuata con sufficiente certezza neanche ad opera degli interpreti e la giurisprudenza ha mostrato oscillazioni sul punto.

Un primo orientamento ha ritenuto che le sezioni specializzate in materia di impresa fossero da considerare autonomi uffici sulla base di due ragioni: l'esplicito riferimento alla "competenza" contenuto negli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 168/2003, nonché la diversa *ratio* sottesa rispetto alle sezioni lavoro, essendo quest'ultime finalizzate, a differenza delle sezioni specializzate in questione, ad un'accelerazione della trattazione del contenzioso e non a garantire una specifica competenza dei giudici, che invece è lo scopo delle sezioni specializzate in materia di impresa e che, in questo, si avvicinano piuttosto alle sezioni agrarie¹⁶¹.

¹⁶⁰ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 248.

¹⁶¹ Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, in *Dir. ind.*, 2011, II, 229, con commento di G. CICCONE, ove la Corte esprime che «deve qualificarsi come questione di competenza quella relativa alla attribuzione dei giudizi alla sezione ordinaria o alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e, in tal senso, si versa in questione di competenza, e non di mera ripartizione interna di uno specifico ufficio giudiziario, anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata». Per la dottrina, conforme: L.C. UBERTAZZI, *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, ivi, 2011, V, 422 ss., il quale, domandandosi «se la questione relativa all'appartenenza di una controversia alla competenza (per materia) di una sezione IP sia una questione di competenza in senso tecnico o

Un indirizzo giurisprudenziale più recente, invece, qualifica il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa come riparto interno del medesimo ufficio¹⁶², escludendo che vi sia una qualche analogia con le sezioni agrarie, dalle quali si discosterebbero sia per la peculiare natura di queste ultime, che per la presenza nella composizione delle sezioni agrarie di magistrati onorari, i c.d. esperti, del tutto assenti nelle sezioni specializzate in materia di impresa.

piuttosto soltanto di ripartizione delle funzioni del tribunale tra le sue sezioni», opta per la prima interpretazione sulla base di tre ragioni: «la diversa terminologia (e le differenti discipline) adottata con riferimento al giudice del lavoro, al quale è riconosciuta un'autonoma funzione nell'ambito della competenza del tribunale»; «la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto ma solo presso alcuni di essi»; «la *ratio* del provvedimento normativo istitutivo delle sezioni specializzate, motivato “dalla complessità delle controversie che possono insorgere in questa materia” e dalla necessità di designare quali componenti “magistrati dotati di specifiche competenze in materia” (relazione all'art. 2), motivazione analoga a quella posta a base della istituzione delle sezioni specializzate agrarie (i cui rapporti con l'ufficio giudiziario di appartenenza sono incontestabilmente inquadrabili nell'ambito della competenza) e che differisce, viceversa, da quella ispiratrice del giudice del lavoro e del giudice societario, più correttamente riconducibile all'intento di uno snellimento e di una accelerazione delle modalità di trattazione»; M. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, ivi, 2012, VIII-IX, 1121; P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, ivi, 2012, VII, 816.

¹⁶² Cass., 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012, I, 95, per la quale «la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il tribunale, ovvero a quello stesso tribunale in composizione ordinaria, è di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario; è pertanto inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza che abbia statuito l'incompetenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, indicando come competente sezione ordinaria del medesimo tribunale». Nella giurisprudenza di merito, in senso conforme: Trib. Milano, 1° giugno 2009, Trib. Bologna, 22 giugno 2010 e Trib. Milano, 13 aprile 2010, tutte in *Dir. ind.*, 2011, III, 229, commentate da G. CICCONE, per il quale «le pronunce della giurisprudenza di merito dimostrano che l'orientamento favorevole alla competenza in senso tecnico non ha “attecchito”, come forse la stessa suprema Corte si attenderebbe»; Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 1285, ha riconosciuto che «la distribuzione delle cause fra le sezioni di uno stesso tribunale non comporta questione di competenza»; Trib. Milano, 13 giugno 2006, in *Dir. ind.*, 2006, V, 582, con nota di I.M. PRADO. In dottrina, A. GIUSSANI, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2007, 19 ss.; G. CASABURI, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale) - Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, ivi, 2005, I, 201; M. SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, I, 70 ss.

Senza prendere una chiara posizione sul punto, analizza compiutamente entrambi gli orientamenti e le ragioni a questi sottese: G. CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?*, in *Dir. ind.*, 2011, III, 229 ss.

Evidentemente la questione non è solo teorica, discendendone quale corollario una diversa disciplina in punto di rilevabilità dell'eccezione di incompetenza per materia o per territorio.

L'ipotesi più semplice è la violazione della mera competenza per territorio, che si verifica allorquando l'attore ha incardinato la controversia dinanzi ad una sezione specializzata al posto di altra sezione specializzata, senza dunque il coinvolgimento di organi diversi dalle sezioni specializzate. In tale circostanza, a prescindere dalla natura del Tribunale delle imprese, è opinione comune che trovi applicazione l'art. 38 c.p.c.¹⁶³, per cui il convenuto ha l'obbligo di eccepire nella propria comparsa di risposta, tempestivamente depositata, l'incompetenza della sezione specializzata adita indicando, a pena di inefficacia, la sezione specializzata che ritiene territorialmente competente a conoscere la controversia. Se le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, purché non si versi nei casi di competenza per territorio inderogabile *ex art. 28 c.p.c.*, il secondo comma dell'art. 38 prevede che la competenza del giudice indicato (nel caso *de quo*, della sezione specializzata indicata) rimane ferma se la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

Più complicato è il caso di violazione dei criteri di competenza per materia, all'interno del quale occorre distinguere l'ipotesi in cui la controversia è stata proposta di fronte ad un Tribunale ordinario che non è sede di sezione specializzata dall'ipotesi in cui il Tribunale ordinario

¹⁶³ M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, cit., 535, si prevede che «la violazione dei criteri di competenza territoriale senza coinvolgimento di organi diversi dalle sezioni specializzate non sembra destare particolari problemi operando l'art. 38 c.p.c. con obbligo di eccepire tempestivamente l'incompetenza ed indicare la sezione specializzata territorialmente competente a conoscere la controversia».

adito è anche sede di una delle ventuno sezioni specializzate in materia di impresa.

Qualora l'azione venga erroneamente promossa dinanzi ad un Tribunale ordinario presso il quale non esiste un Tribunale delle imprese, troverà nuovamente applicazione l'art. 38 c.p.c.¹⁶⁴. Il giudice pertanto, in presenza di una tempestiva eccezione del convenuto o avendola egli stesso rilevata d'ufficio *ex art. 38 comma 3 c.p.c.*, deciderà la questione di competenza con un provvedimento, esclusivamente impugnabile con regolamento di competenza *ex art. 42 c.p.c.* se la sua pronuncia sarà circoscritta a tale questione pregiudiziale, oppure impugnabile, alternativamente, con regolamento facoltativo di competenza (se si impugna solo la declaratoria di competenza) o con gli ordinari mezzi di impugnazione (se insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche il merito) se, ritenuta la propria competenza, deciderà contestualmente anche il merito della controversia.

Ove invece alcuna questione di incompetenza venisse eccepita o rilevata tempestivamente, la competenza del giudice erroneamente adito verrebbe a consolidarsi, precludendo la possibilità di ulteriori contestazioni in primo grado, potendo essere fatta valere solo attraverso uno specifico motivo d'impugnazione, dal momento che la sentenza, in quanto inficiata dall'erronea composizione dell'organo giudicante, sarebbe affetta da nullità¹⁶⁵.

¹⁶⁴ U. SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.L. 27 giugno 2003 n. 168). Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, ivi, 2003, XII, 2618.

¹⁶⁵ M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, cit., 536, si chiarisce che «ove l'eccezione di incompetenza od il rilievo di ufficio non venga tempestivamente sollevato, si consoliderà la competenza del giudice erroneamente adito e non potrà più venir contestata ma la sentenza potrà essere inficiata da nullità per erronea composizione dell'organo giudicante fatta valere con specifico motivo di impugnazione».

A ben guardare, è solo nel caso di controversia instaurata dinanzi ad un Tribunale ordinario che è anche sede di sezione specializzata che viene in gioco la problematica sulla natura delle sezioni specializzate.

Per chi ritiene che si tratti di un ufficio autonomo e distinto dal Tribunale ordinario, allora saremmo di fronte ad una questione di competenza in senso stretto, da risolvere ricorrendo ancora una volta alla disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., per cui il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, è tenuto a declinare la propria competenza in favore della sezione specializzata (o, viceversa, del giudice ordinario).

Qualora invece il rapporto tra il “giudice ordinario” ed il “giudice specializzato” venga inquadrato quale questione di mera ripartizione interna tra gli uffici, il “giudice ordinario” (o, viceversa, il “giudice specializzato”) può limitarsi a trasmettere, in via interna ed amministrativa, gli atti al Presidente della sezione specializzata costituita presso il proprio Tribunale, affinché questi provveda all'assegnazione del fascicolo alla sezione specializzata.

Un'ultima considerazione in ordine alla rilevanza del vizio di incompetenza riguarda il potere ufficioso: se l'incompetenza per materia è rilevabile anche dal giudice, nei limiti di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., diversamente, l'incompetenza per territorio è rilevabile d'ufficio solo qualora si tratti di una competenza territoriale inderogabile *ex art. 28 c.p.c.*: tale è il caso dei procedimenti cautelari.

2. Le condizioni di ammissibilità: fumus boni iuris e periculum in mora

Dopo aver esaminato le regole per l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione e competenza, è parso opportuno soffermarsi sulle condizioni di ammissibilità per il rilascio di una misura cautelare industriale, ma non senza prima affrontare il tema in termini generali. Come noto, condizioni indispensabili¹⁶⁶, o presupposti¹⁶⁷, in tal modo definiti dal legislatore nell'art. 669sexies, primo comma, c.p.c., per ottenere una qualsiasi misura cautelare, sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

2.1. Il fumus boni iuris in generale

Il *fumus boni iuris* indica la «parvenza fondata del diritto»¹⁶⁸ o, detto altrimenti, «una probabile esistenza del diritto che costituirà, o già costituisce, oggetto del processo a cognizione piena»¹⁶⁹. Invero, le definizioni utilizzate per riempire di contenuto questo noto brocardo

¹⁶⁶ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, nozioni introduttive e disposizioni generali*, cit., 90 ss., ove è espresso che «poiché l'attività cautelare è destinata ad ovviare ai pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale di un diritto, essa si attua in concreto innanzitutto – ossia in una prima fase – con la determinazione di una certezza (nella misura che l'ordinamento ritiene sufficiente) circa le ragioni per cui è necessario ed opportuno l'intervento cautelare. Tali ragioni sono: a) il pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto (*periculum in mora*), b) almeno un'approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto stesso (*fumus boni iuris*). [...] *Periculum in mora* e *fumus boni iuris* sono, dunque, le condizioni (non in chiave di affermazione ma da riscontrarsi subito) specificamente proprie dell'azione cautelare nella sua prima fase; la quale prima fase conduce ad un provvedimento del giudice che autorizza la misura cautelare, ossia introduce (in un modo vagamente paragonabile a quello col quale il titolo esecutivo introduce l'esecuzione forzata) la seconda fase del processo cautelare».

¹⁶⁷ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015, 90, analizza «quelli che strutturalmente sono considerati i classici “presupposti”, come oggi inequivocabilmente li definisce *expressis verbis* il legislatore del rito uniforme nell'art. 669 sexies 1° comma, c.p.c.: il c.d. *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*».

¹⁶⁸ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, cit., 228.

¹⁶⁹ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 598.

latino sono le più varie¹⁷⁰, ma comunque riassumibili, rispetto al diritto, in una probabile, possibile o verosimile esistenza dello stesso, e, rispetto ad un giudizio prognostico sull'esito del futuro giudizio a cognizione piena, nella fondatezza (o non manifesta infondatezza) della domanda, essendo più probabile che il ricorrente, in quanto titolare del diritto di cui chiede immediata protezione, risulterà vincitore nel giudizio di merito.

Di facile intuizione è la ragione per la quale nella fase cautelare l'ordinamento richieda la verosimiglianza del diritto, che si pone in una posizione intermedia tra la semplice affermazione ed il pieno accertamento. Tale ragione risiede nel fatto che la mera affermazione del diritto non potrebbe risultare sufficiente per il rilascio di una misura cautelare, talvolta particolarmente invasiva nella sfera giuridica del resistente. D'altro canto, nel processo cautelare, in virtù della sua stessa *ratio*, tra la proposizione della domanda ed il rilascio del provvedimento cautelare trascorre un termine particolarmente breve, tanto è che se così non fosse si potrebbe attendere l'esito del giudizio di merito. Questa ristrettezza temporale non consente un accertamento pieno del diritto, accertamento proprio del giudizio a cognizione piena in quanto sempre più connotato da tempi dilatati, ma soltanto la sua verosimiglianza¹⁷¹.

¹⁷⁰ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 90, per il quale «partendo dalla classica spiegazione di Calamandrei, il *fumus boni iuris* si ritiene esistente nella probabile, possibile, credibile, verosimile, apparente esistenza o parvenza dell'esistenza del diritto cautelando, non manifesta infondatezza della domanda di merito, probabile fondatezza della domanda di merito ecc. [...] Con tutte tali formule altro non si vuole sottolineare se non il carattere di mera ipotesi dell'esistenza di tale diritto»; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Torino, 2014, 205, osserva che «si discute molto se ad integrare codesto *fumus* basti la “possibilità” di vittoria, la “verosimiglianza”, la “probabilità” etc. [...] Corrono al riguardo le formule linguistiche più varie».

¹⁷¹ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, nozioni introduttive e disposizioni generali*, cit., 90, ove rispetto alla verosimiglianza del diritto si parla di «qualcosa di più della semplice affermazione e qualcosa di meno dell'accertamento. Tale motivo sta nel fatto che, nel processo cautelare, per la logica stessa della sua funzione, il momento della proposizione della domanda è estremamente ravvicinato a quello dell'autorizzazione delle misure cautelari (ossia della

In altre parole, la sommaria cognizione del rito cautelare differisce da quella piena sul piano quantitativo più che qualitativo poiché varia il grado di avvicinamento alla verità che, mentre nel processo di cognizione piena deve essere il più elevato possibile, in quello cautelare può essere di grado inferiore. Comprensibilmente, il giudice, nel deliberare in via sommaria *il fumus boni iuris*, dovrà garantire ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi eccepiti dal resistente la stessa intensità cognitiva (mera credibilità, verosimiglianza o probabilità) riservata ai fatti costitutivi del diritto vantato dal ricorrente, assicurando così un corretto bilanciamento degli interessi delle parti¹⁷².

Rimanendo sempre nei termini della verosimiglianza del diritto, non si può negare che si debba prestare particolare attenzione al requisito in esame nel caso in cui la domanda cautelare venga proposta *ante causam*, non essendo già stati introdotti in giudizio tutti gli elementi, fattuali e giuridici, posti a fondamento del diritto fatto valere in via ordinaria¹⁷³.

Come anticipato, vi sono diverse valutazioni in dottrina sul concetto di *fumus boni iuris*, e ciò anche perché le norme sui provvedimenti cautelari presenti nel codice di procedura civile nulla esprimono su questo delicato requisito. Il silenzio del legislatore non è casuale, infatti

pronuncia del provvedimento cautelare) giacché, se così non fosse, tanto varrebbe attendere l'esito del giudizio di cognizione. Non c'è, dunque, ragione per riferirsi alla semplice affermazione. Senonché, è chiaro che, proprio perché può e deve avvenire subito, questo primo riscontro (in funzione soltanto della misura cautelare) non può neppure riguardare l'accertamento del diritto (che presuppone quell'attività di cognizione che da luogo al ritardo ai cui pericoli si vuole ovviare), ma, soltanto, appunto, la sua verosimiglianza, che ben può essere riscontrata subito, insieme al pericolo nel ritardo».

¹⁷² S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 464 ss.

¹⁷³ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 205, indica che «la pretesa di merito del ricorrente cautelare – specie quando egli agisca prima di aver iniziato il processo di cognizione, ed ancor più nei casi in cui quest'ultimo potrà anche, a scelta delle due parti, non iniziare - deve essere suscettibile di una delibazione non immediatamente sfavorevole».

è stato ritenuto opportuno evitare di attribuire un significato univoco al presupposto in commento; piuttosto si è preferito lasciare agli interpreti la possibilità di modularne il contenuto in relazione al caso concreto ed al tipo di provvedimento richiesto, arrivando così ad una vera e propria graduazione del *fumus*¹⁷⁴.

A tal proposito, nel caso in cui il provvedimento richiesto sia a carattere anticipatorio (per tutti il provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*), e perciò in grado di continuare a produrre effetti anche qualora non avvenga, per inerzia del soccombente in via cautelare, l'instaurazione del procedimento a cognizione piena, la valutazione del *fumus*, ancorché allo stato degli atti, dovrà essere più minuziosa e approfondita, al fine di evitare pregiudizi irreparabili per il convenuto¹⁷⁵.

Diversamente, la valutazione del *fumus* potrà essere meno accurata per la concessione del sequestro, giudiziale o conservativo, trattandosi di provvedimenti cautelari conservativi, ai quali deve necessariamente seguire il giudizio di merito. Quanto appena asserito vale in termini generali ma, scendendo più nel dettaglio, è opportuno distinguere fra i due tipi di sequestri.

Per quel che riguarda il sequestro giudiziario, il legislatore ha espressamente indicato come presupposti: anzitutto, una controversia

¹⁷⁴ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 206, in merito esprime che «la nozione di *fumus* non vuole esprimere uno standard valutativo uniforme e costante (ed infatti il legislatore al riguardo tace) quanto un connotato sistematicamente imposto dal carattere strumentale proprio del giudizio cautelare, da modulare a seconda delle varie sue ipotesi che vengono in considerazione volta a volta. E così la preliminare valutazione da compiere sulla plausibilità della domanda di merito dovrà essere diversamente esigente ed attenta a seconda del tipo di provvedimento cautelare richiesto e del suo rapporto con la decisione di merito che si pronuncerà alla fine del processo di cognizione».

¹⁷⁵ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 206, osserva che la valutazione del *fumus* dovrà essere particolarmente accurata nel campo dei provvedimenti anticipatori poiché «l'anticipazione totale o parziale degli effetti della tutela di merito potrebbe comportare – come spesso accadrà – un serio pregiudizio degli interessi della parte convenuta, che sarebbe un pregiudizio appunto antiggiuridico ove l'azione di merito risultasse infondata; inoltre, la successiva cognizione piena potrebbe di fatto non aversi proprio (seppur per consapevole scelta della parte che ha subito la misura)».

sulla proprietà o sul possesso di un determinato bene (art. 670, n.1, c.p.c.) ovvero una controversia sul diritto alla esibizione o comunicazione di cose dalle quali è possibile desumere elementi di prova (art. 670, n.2); ed inoltre, l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei suddetti beni.

Dal disposto dell'art. 670 c.p.c., stando alla lettera della norma, sembrerebbe non residuare spazio alcuno per il requisito del *fumus boni iuris*.

Ciononostante, la dottrina¹⁷⁶ e la giurisprudenza¹⁷⁷ maggioritarie sono propense a ritenere che il presupposto dell'opportunità di custodia o gestione del bene comprenda anche il requisito del *fumus boni iuris*; comportando così una valutazione da parte del giudice sui probabili esiti della controversia.

Riguardo al sequestro conservativo, art. 671 c.p.c., non vi sono perplessità sul fatto che una valutazione sulla verosimile esistenza del credito vantato dal ricorrente, appunto il *fumus*, costituisca presupposto necessario per il rilascio di tale misura cautelare. Per comprendere fino a che punto debba spingersi questa "indagine" sulla probabile esistenza del credito si richiamano quei requisiti che tradizionalmente si

¹⁷⁶ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 611, esprime che «nel silenzio della legge la soluzione preferibile mi appare quella di ritenere che il requisito del *fumus*, cioè del probabile esito favorevole della causa di merito, sia presupposto dell'art. 670 n.1 e quindi necessario ai fini della concessione del sequestro giudiziario e della sottrazione del bene a chi lo possiede»; G. GUARNIERI, *Il sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, ritiene che «il giudice, nel valutare la opportunità del provvedimento richiestogli, debba accertare la sussistenza sia del pericolo nel ritardo, sia del probabile esito positivo della causa di merito»; F. CORSINI, *Il sequestro giudiziario di beni*, in *I procedimenti sommari e speciali*, II, *Procedimenti cautelari*, a cura di S. CHIARLONI - C. CONSOLO, Torino, 2005, 867 ss.

¹⁷⁷ Trib. Milano, 1° marzo 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 1930 ss.; Trib. Verona, 21 maggio 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2026; Trib. Nola, 25 giugno 2010, in *Giur. merito*, 2010, I, 2448; contra, Trib. Napoli, 16 marzo 2006, in *Corr. merito*, 2006, VI, 706, secondo il quale il *fumus* non deve essere valutato in relazione al probabile o meno accoglimento della domanda del ricorrente ma piuttosto tenendo conto del fatto che «non è possibile tutelare in via cautelare una pretesa che appaia infondata».

affiancano ad ogni qualsivoglia valutazione sui crediti, *id est*: certezza, liquidità ed esigibilità.

Data la sommarietà di cognizione che caratterizza la fase cautelare, è evidente che non è richiesta la certezza del credito, intendendosi con tale espressione quel grado di certezza necessario affinché si abbia un titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.* Parimenti non è necessario né che il credito sia liquido, pur dovendo essere approssimativamente quantificabile (se non altro per determinare l'ammontare dei beni da assoggettare a sequestro), né che sia esigibile, ben potendosi quindi procedere al sequestro dei beni del debitore per assicurare il soddisfacimento di un credito sottoposto a termine ovvero a condizione¹⁷⁸.

Come appena osservato, la mancanza di certezza del credito non ostacola il rilascio di un sequestro conservativo. All'opposto, è ragionevole domandarsi se in presenza di un credito assistito da quel medesimo grado di certezza necessario per attivare il processo esecutivo, sia comunque possibile richiedere un sequestro conservativo; e cioè se, detto altrimenti, il creditore che potrebbe promuovere il procedimento di espropriazione forzata, facendo valere il proprio titolo esecutivo, possa comunque ricorrere alla tutela cautelare. La questione è stata variamente risolta. A sostegno dell'orientamento favorevole all'ammissibilità della tutela cautelare, è stato fatto valere l'interesse del creditore ad evitare il pericolo che la garanzia patrimoniale venga

¹⁷⁸ Sull'accertamento del credito in termini di certezza, liquidità ed esigibilità cfr: A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 616 e 617; P. POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 15, il quale chiaramente esprime che «il diritto di credito non deve neppure essere certo in relazione al requisito previsto dall'art. 474 c.p.c. per il diritto di credito suscettibile di esecuzione forzata: richiedere la certezza, quel grado di certezza che l'ordinamento richiede per promuovere l'azione esecutiva, significherebbe porre in contraddizione l'istituto con la stessa funzione al medesimo attribuita».

meno nel tempo intercorrente tra gli atti preliminari all'esecuzione, notificazione del precetto e del titolo esecutivo, ed il pignoramento¹⁷⁹.

Secondo altra opinione, la soluzione varia a seconda che il titolo esecutivo di cui dispone il creditore che invoca la tutela cautelare sia di formazione stragiudiziale oppure giudiziale, ed in quest'ultimo caso se si tratti sentenza passata in giudicato o semplicemente esecutiva.

In particolare, nel caso di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, è stato sostenuto che non vi è ragione per escludere che il creditore possa avvalersi della tutela cautelare, essendo ammessa l'attivazione del giudizio a cognizione piena¹⁸⁰. Al contrario, in caso di titolo esecutivo proveniente da sentenza passata in giudicato, è stata negata la possibilità di ricorrere al sequestro conservativo sulla base della considerazione che, in ragione del principio di *ne bis in idem*, sarebbe preclusa l'instaurazione del giudizio di merito, al quale i provvedimenti conservativi sono inderogabilmente connessi¹⁸¹. Qualora il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza esecutiva ma non ancora passata in giudicato, la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare non può essere esclusa a priori, tuttavia, è necessario individuare un effettivo interesse per il creditore istante; in particolare, tale interesse si è rinvenuto qualora «l'imposta di registro, il cui pagamento si rende necessario per ottenere materialmente il titolo esecutivo, vale a dire la

¹⁷⁹ A. SCHERMI, *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Encicl. forense*, Milano, VI, 1961, 764; per contro: A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 617, il quale replica all'individuazione di un simile interesse poiché già «l'art. 482 c.p.c. prevede uno strumento *ad hoc*, *latu sensu* cautelare, che consente al creditore di ottenere l'esecuzione immediata».

¹⁸⁰ G. SAMORÌ, *Ammissibilità del sequestro conservativo in presenza di un titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, 148; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 617.

¹⁸¹ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 617; P. POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 17.

copia autentica della sentenza di condanna munita della formula esecutiva, si riveli particolarmente onerosa per il creditore»¹⁸².

Concludendo con l'analisi del *fumus* in relazione ad un ultimo tipo di provvedimenti cautelari, alquanto peculiare si mostra il caso delle misure di istruzione preventiva poiché con le medesime ciò che si intende cautelare non è il diritto sostanziale oggetto del giudizio di merito, bensì il diritto processuale ad offrirne la prova¹⁸³.

Infatti, questa tipologia di misure cautelari sono volte ad anticipare il momento dell'assunzione di una prova (prima dell'inizio del processo o comunque prima della sua fase istruttoria) qualora vi sia fondato timore che i mutamenti dovuti al trascorrere del tempo possano minare l'utilità di un'assunzione posticipata. In concreto questi provvedimenti non arrecano particolari pregiudizi alla sfera giuridica del convenuto, salvo qualche moderato disturbo, ed allora la valutazione del *fumus* può circoscriversi a quanto basta per scongiurare che la domanda relativa alla prova da acquisire non sia manifestamente inammissibile.

Esaminato il requisito del *fumus boni iuris*, quanto segue riguarda il secondo presupposto, parimenti necessario per il rilascio di una misura cautelare.

2.2. Il periculum in mora in generale

Seguendo una definizione etimologica e pregiuridica, per “pericolo” si potrebbe intendere quella circostanza dalla quale si teme possa derivare un danno, o quella situazione ove è incumbente il timore di un male

¹⁸² Così, P. POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 18.

¹⁸³ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 207, ritiene inoltre che «siamo pur sempre nell'ambito della tutela cautelare, ma qui il nesso di strumentalità e il carattere provvisorio assumono una caratterizzazione diversa dal solito».

futuro. Nell'ambito del diritto processuale civile, il pericolo consiste nel danno che il titolare del diritto potrebbe subire se dovesse attendere la conclusione del giudizio a cognizione piena, a causa della durata dello stesso¹⁸⁴. Un danno da ritardo, appunto la *mora*, che di sovente indica il ritardo ingiustificato nell'adempimento di un atto. L'apparentamento tra i due concetti (il pericolo ed il ritardo) da vita a quel presupposto definito, secondo la comune espressione, *periculum in mora*.

Se, come ormai noto, la ragione della tutela cautelare si rinviene nella necessità di evitare che, durante il tempo per giungere a sentenza, il diritto di cui si chiede tutela venga assoggettato ad un pericolo tale da frustrare l'effettività della tutela giurisdizionale, ne consegue, allora, che il presupposto in esame, legittimando la celerità di cognizione, costituisce il *proprium* della tutela cautelare in genere.

Scendendo nel dettaglio, come affermò Piero Calamandrei, i *pericula* che la tutela cautelare mira a neutralizzare si distinguono in pericolo da infruttuosità ed in pericolo da tardività, a seconda che, rispettivamente, il pericolo consista nel sopraggiungere, durante il tempo di svolgimento del processo a cognizione piena, di fatti che rendano impossibile o più difficoltosa l'attuazione della sentenza, oppure, nel mero protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto durante lo svolgimento del processo. L'Autore testualmente rileva che, in alcuni casi «ciò che è urgente non è la soddisfazione del diritto, ma la assicurazione preventiva dei mezzi atti a far sì che il provvedimento sia giusto e praticamente efficace»; diversamente, in altri casi, «il *periculum in mora* è costituito non dal temuto venir meno dei mezzi occorrenti, ma proprio dal protrarsi, nelle

¹⁸⁴ Secondo la definizione di A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 598., il *periculum in mora* si può definire come la «probabile sussistenza di un danno che può derivare all'attore dalla durata, o anche a causa della durata, del processo a cognizione piena».

more del processo ordinario, dello stato di insoddisfazione del diritto, di cui si contende nel giudizio di merito»¹⁸⁵.

Corrispondentemente a questi due tipi di *pericula in mora* (infruttuosità e tardività) i provvedimenti cautelari si distinguono in provvedimenti cautelari conservativi, della situazione di fatto o di diritto oggetto del processo, e provvedimenti cautelari anticipatori, della soddisfazione del diritto.

Come per il *fumus boni iuris*, anche per il presupposto in esame basta scorrere le norme sulle singole misure cautelari codicistiche per scorgere come il legislatore abbia preferito, all'individuazione di un concetto universale di *periculum*, una certa varietà terminologica¹⁸⁶.

La mancanza di una definizione univoca ed astratta di tale concetto è già di per sé da stimolo ad un approfondimento del tema, *in primis* sui tipi di *pericula* individuabili nei provvedimenti cautelari del codice di rito.

Prima di passare in rassegna questi *pericula* va premesso che nel sistema del codice di rito sono individuabili, da un lato, una serie di misure cautelari tipiche, alle quali il legislatore ha correlato, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, singole specie di *pericula in mora*, riducendo al minimo il vaglio discrezionale del giudice, e, dall'altro, una misura atipica, a carattere residuale, che trova fondamento nell'art. 700 c.p.c.

¹⁸⁵ P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, cit., 55 ss.

¹⁸⁶ R. TARANTINO, *Il periculum in mora nel sequestro giudiziario e la 'sussidiarietà' della tutela cautelare atipica (Nota a sentenza) Trib. Catania, 11 dicembre 2014*, in *Il giusto processo civile*, 2015, II, 493, analizzando i provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di procedura civile, ritiene noto che «per un verso, manca una definizione generale del *periculum in mora* cautelare e, per altro verso, il legislatore ha spesso provveduto a tipizzare in vario modo tale requisito in relazione alle diverse forme di cautela».

Anche per il presupposto in commento, come si evince dalle norme che seguono, relative alle principali misure cautelari, siamo in presenza di una graduazione del *periculum in mora*.

In questa scala di diverse intensità, il *periculum* richiesto per il sequestro giudiziario si rivela piuttosto tenue.

Ancorché l'art. 670 c.p.c. non faccia più riferimento, come nel vecchio codice di rito, al «pericolo di alterazione, sottrazione e deterioramento» del bene, ancora oggi, vi è chi sostiene¹⁸⁷ che il pericolo, che con tale sequestro si intende evitare, consiste nel rischio che il bene controverso vada perduto o deteriorato, vanificando l'utilità di una futura esecuzione in forma specifica al termine della lite. Volendo, altrimenti, ritenere superabile la terminologia propria del c.p.c. del 1865, ben potendo i termini “alterazione, sottrazione e deterioramento” non comprendere la varietà degli eventi dannosi che possono riguardare i beni controversi, il *periculum* si sostanzia nel più generico rischio che l'integrità materiale e/o economica del bene venga meno con il decorso del tempo; da qui l'opportunità di provvedere alla sua custodia o temporanea gestione¹⁸⁸.

Se è evidente, comparando l'articolo in commento con i *pericula* richiesti per gli altri provvedimenti cautelari, che il legislatore abbia optato per un grado inferiore di *periculum in mora*, è anche pur vero che la degradazione che potrebbe colpire il bene oggetto della misura non può essere rimessa al mero timore soggettivo dell'istante. La stessa giurisprudenza, favorendo una valutazione oggettiva degli elementi, richiede l'allegazione, e la prova, di «uno stato di fatto, che comporti il

¹⁸⁷ Così, A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 611.

¹⁸⁸ G. GUARNIERI, *Il sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 71 ss.

concreto pericolo che si verificano deterioramenti, sottrazioni o alterazioni, tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, e senza che possa avere rilevanza la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede»¹⁸⁹.

Altra questione attiene alla possibilità di chiedere il sequestro giudiziario per scongiurare il *periculum* che il bene venga alienato a terzi. In relazione a questa specie di pericolo occorre distinguere se la controversia riguarda un bene mobile non registrato ovvero un bene immobile (o mobile registrato) poiché, nel primo caso, il bene può essere sottoposto a sequestro giudiziario, onde evitare il rischio di acquisto in buona fede del bene da parte di terzi, mentre, nel secondo caso, unica forma di cautela dovrebbe essere la trascrizione della domanda giudiziale¹⁹⁰.

Passando ad un'altra misura cautelare, il *periculum* proprio del sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c* si colloca in una posizione intermedia nella suddetta scala di graduazione del pericolo. In questa misura cautelare il pericolo consiste nel fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale nel tempo occorrente per giungere alla formazione di un titolo esecutivo da spendere per l'esecuzione forzata.

¹⁸⁹ In tal senso, Trib. Torino, 2 luglio 2005, in *Giur. merito*, 2005, I, 2049 ss.; Trib. Ferrara, 25 gennaio 2010, in *Giur. it.*, 2010, 2141 ss. ammette la concessione di un sequestro giudiziario di azienda a seguito di una oggettiva valutazione di mala gestione dei beni aziendali, costituendo la *mala gestio* condizione non necessaria ma nel caso di specie sufficiente per la concessione della misura.

¹⁹⁰ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 614, esprime che «nel nostro ordinamento la funzione di cautelare contro atti di disposizione giuridica, ove si tratti di controversie relative a beni immobili, è assolta non dal provvedimento cautelare del sequestro giudiziario, ma da un atto a funzione cautelare quale la trascrizione delle domande giudiziali»; Trib. Nocera, 26 giugno 2006, in *Giur. merito*, 2007, I, 2258 ss., con nota di R. LOMBARDI, ha espresso che «la funzione cautelare del nostro sequestro è diretta contro gli atti di disposizione materiale e non giuridica del bene: pertanto l'esigenza cautelare di evitare che il promissario alienante possa vendere l'immobile ad un terzo può essere perseguita solo mediante la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre».

Nonostante l'art. 671 c.p.c., con la formula “*fondato timore*” del creditore, sembri voler ricollegare la sussistenza del *periculum* ad uno stato d'animo di questi, è pacifico che l'ordinamento non potrebbe accontentarsi di un *metus* meramente interno al soggetto istante ed, anzi, è lo stesso termine “*fondato*” che, da un lato, scongiura ogni collegamento tra il pericolo del venir meno della garanzia ex art. 2740 c.c. e la percezione soggettiva del creditore e, dall'altro, richiede che il timore in questione sia apprezzabile e apprezzato dal giudice sulla base di elementi obiettivi ed oggettivi, dai quali possa emergere una reale situazione di pericolo per il soddisfacimento del credito¹⁹¹.

Nella valutazione del pericolo necessario per ottenere un sequestro conservativo, il giudice, pur potendo dare rilevanza ad elementi non predeterminati ma calibrati in relazione al caso concreto¹⁹², di norma fa riferimento ad alcuni criteri di massima di elaborazione giurisprudenziale, di tipo oggettivo e soggettivo¹⁹³.

¹⁹¹ P. POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 19; G. ZAGRA, *Il periculum in mora e il sequestro conservativo (Commento a Tribunale di Torino, 14 settembre 2013)*, in *Le Società*, 2014, 1410, ritiene che la lettera dell'art. 671 c.p.c., facendo riferimento ad un “timore fondato”, «richiede che il pericolo del venir meno della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., debba essere comprovata e sostenuta da elementi obiettivi ed esterni alla sfera psicologica od intenzionale di colui che chiede il sequestro e di cui il procedente deve dare prova».

¹⁹² Così, Trib. Torino, 14 settembre 2013, in *Le Società*, 2014, 1405, ove il collegio giudicante si è distaccato da principi divenuti ormai uno stereotipo ed ha provveduto a ricercare fatti dai quali ravvisare un concreto *periculum* per il credito. Nel caso di specie, nonostante il presunto credito fatto valere dal curatore fosse elevato nel suo ammontare, i giudici hanno negato la sussistenza del *periculum* poiché non vi era l'immanenza della dispersione del patrimonio. Gli atti dispersivi del patrimonio compiuti dai singoli debitori, infatti, erano avvenuti prima della dichiarazione di fallimento e perciò, a parere dell'organo giudicante, «non potevano avere la qualifica di atti dissipativi del patrimonio nell'ottica del sequestro conservativo».

¹⁹³ G. ZAGRA, *Il periculum in mora e il sequestro conservativo (Commento a Tribunale di Torino, 14 settembre 2013)*, ivi, 2014, 1410, parla di «principi giurisprudenziali indiscussi, o *ius receptum*»; Cass., 26 febbraio 1998, n. 2139, in *Mass. giust. civ.*, 1998, 445, sottolinea come i criteri oggettivi e quelli soggettivi siano alternativi fra loro e non debbano, «ai fini della validità del provvedimento di convalida, simultaneamente concorrere»; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081, in *Mass. giust. civ.*, 2002, 235, afferma che il *periculum in mora* «può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio»; Trib. Ferrara, 25 gennaio 2010, in *Giur. it.*, 2010, 2141.

Tra i primi, quelli oggettivi, vi rientra certamente un giudizio di proporzione tra il presunto ammontare del credito da tutelare e la consistenza del patrimonio del debitore con cui soddisfarlo.

Questa valutazione non è condotta unicamente mediante formule aritmetiche, ma tenendo conto: in primo luogo, della capacità reddituale del debitore e della tipologia del patrimonio, ad esempio se è o meno di pronta liquidazione¹⁹⁴; in secondo luogo, del fatto che non è sufficiente la sussistenza dell'idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui viene proposta la domanda cautelare, essendo necessario invece che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito¹⁹⁵.

Rispetto ai criteri di tipo soggettivo, questi vengono ricondotti al comportamento, processuale ed extraprocessuale, del debitore. Rientrano in questa categoria gli atti di disposizione compiuti dal debitore che provocano un depauperamento del proprio patrimonio, sia quantitativamente che qualitativamente, come accade in caso di concessione di diritti reali di garanzia sui beni del debitore¹⁹⁶. Peraltro, come precisato dalla giurisprudenza¹⁹⁷, non occorre che tale depauperamento sia *in itinere* al momento della proposizione della domanda cautelare ma è sufficiente il rischio dello stesso, posto che il sequestro conservativo potrebbe rivelarsi utile anche verso una modifica *in peius* solo potenziale dello stato patrimoniale.

¹⁹⁴ P. POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 20.

¹⁹⁵ Cass. 29 ottobre 2001, n. 13400, in *Mass. Giust. Civ.*, 1811.

¹⁹⁶ Sulla necessità di dare rilievo alla proporzione tra il patrimonio del debitore, quantitativo e qualitativo, e l'ammontare del credito: Cass., 29 ottobre 2001, n. 13400, in *Mass. Giust. Civ.*, 1811; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081, in *Rep. foro it.*, 2002, 27.

¹⁹⁷ Cass., 9 febbraio 1990, n. 902, in *Rep. foro it.*, 1991, 4.

Il *periculum* può altresì essere desunto dal comportamento processuale del debitore quando questi riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo difese meramente defatigatorie e dilatorie¹⁹⁸. In merito, occorre precisare che la concessione della misura cautelare non può essere giustificata dalla mancanza di volontà del debitore di adempiere l'obbligazione, altrimenti la misura in esame, volta ad assicurare la soddisfazione del credito e non ad anticiparla od accelerarla, andrebbe incontro ad un utilizzo distorto. Pertanto, il mero rifiuto ad adempiere non integra gli estremi del *periculum in mora*, occorrendo comunque che vi sia una situazione, effettiva od eventuale, di depauperamento del patrimonio¹⁹⁹. Procedendo nel senso di una maggiore intensificazione del grado di pericolo che si intende evitare, si arriva a fare i conti con i provvedimenti cautelari anticipatori; basti pensare, per tutti, al provvedimento di urgenza *ex art. 700 c.p.c.* il quale richiede un particolare *periculum*, poiché il pregiudizio che minaccerebbe il diritto, qualora si dovesse attendere il giudizio di merito, viene qualificato come "*imminente e irreparabile*".

¹⁹⁸ Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081, in *Mass. giust. civ.*, 2002, 235.

¹⁹⁹ G. ZAGRA, *Il periculum in mora e il sequestro conservativo (Commento a Tribunale di Torino, 14 settembre 2013)*, *ivi*, 2014, 1411; Cass., 12 novembre 1984, n. 5691, in *Rep. foro it.*, 1984, 13, esprime che il mero rifiuto di adempiere non è di per sé solo indice di pericolo e quindi non giustifica il rilascio del sequestro.

Il legislatore nulla dice sui concetti di imminenza ed irreparabilità²⁰⁰, la cui interpretazione è rimessa alla discrezionalità del giudice²⁰¹, il quale potrà fare riferimento alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali che seguono.

Circa il requisito dell'imminenza, è stato ritenuto esistente sia nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato, ma gli effetti dannosi non si sono ancora esauriti, aumentando lo stato di insoddisfazione del diritto, che nel caso in cui l'evento dannoso non sia ancora avvenuto ma è da considerarsi prossimo alla luce di alcuni elementi di fatto²⁰².

²⁰⁰ Vi sono anche altre misure cautelari che individuano il *periculum in mora* sulla base di concetti non espressamente individuati dal legislatore, rimettendo alla dottrina e alla giurisprudenza il compito di delinearne il contenuto. In proposito, S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 107, riconosce che, il pericolo che si mira ad evitare, «per la denuncia di nuova opera si tratta del “timore di un danno” causato da un'attività in itinere; quanto alla denuncia di danno temuto, vi è sotteso timore di un “danno grave e prossimo”, che può incidere sul bene oggetto di proprietà o di possesso, da un edificio, albero o altra cosa; nei procedimenti di istruzione preventiva, l'art. 692 c.p.c. individua il pericolo nel “fondato motivo che stiano per mancare uno o più testimoni”, laddove l'art. 696 c.p.c. individua il pericolo nell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità ecc.; quanto infine al provvedimento di urgenza si tratta di un “pregiudizio imminente ed irreparabile”». L'Autore, fatta questa carrellata di misure cautelari con annesso il relativo *periculum*, evidenzia come «la questione si complica con riferimento alla qualità di tale presupposto riferendosi ora al timore ora al danno, che, per ripetere alcune oggettivazioni normative, deve essere “grave”, “fondato”, “ragionevole”, “prossimo”, “imminente”, “irreparabile”». Venendo all'individuazione del significato da attribuire a questi concetti l'Autore indica che «identificando il pericolo con il timore di subire un danno, si afferma in tema di denunce che la relativa entità dovrebbe accertarsi secondo le comuni valutazioni, (cioè il timore di una persona media) e non in base a criteri strettamente giuridici. Altri concentrano l'attenzione sull'urgenza derivante da giusti motivi come nel caso dell'art. 1469 *sexies* c.c.».

²⁰¹ Sulla discrezionalità del potere giudiziale: L. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, Napoli, 1955, 79; A. PROTO PISANI, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2012, V, 169, il quale ricollega la discrezionalità del giudice al fatto che l'art. 700 c.p.c. costituisce una norma di chiusura e quindi «formulata necessariamente attraverso clausole generali per quanto riguarda il *periculum in mora*»; A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, 50, precisa che «è compito del giudice verificare, sempre in termini probabilistici, l'attendibilità, o meglio la plausibilità, della prospettazione offerta dall'istante circa l'esposizione della situazione sostanziale a rischio di pregiudizio»; G. BASILICO, *Imminenza del pregiudizio e funzione preventiva della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.*, in *Il giusto processo civile*, 2016, I, 63, ha riconosciuto che i requisiti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio «debbono essere, oltre che verificati caso per caso, anche interpretati: tutto questo non può che risultare compito del giudice, il quale dispone, qui, di un accentuato potere discrezionale, tanto che non a caso le soluzioni offerte, nel tempo, in argomento, e progressivamente consolidatesi, sono frutto, essenzialmente, del lavoro della giurisprudenza, soprattutto di merito».

²⁰² Sul concetto di imminenza in generale: M. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, cit., 78, indica che il requisito dell'imminenza del pregiudizio «comporta che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombente con vicina probabilità, che l'*iter*, il quale conduce a detto evento, appaia

A contrario, qualora l'evento pregiudizievole sia già presente, al momento della proposizione del ricorso cautelare, ed abbia anche esaurito la propria potenzialità dannosa, il ricorso a questa tutela è inammissibile.

Quanto al concetto di irreparabilità, mai interpretato in senso letterale, si sono alternate in dottrina posizioni più o meno limitative. In senso restrittivo, è stato ritenuto che fossero tutelabili in via d'urgenza solo i diritti assoluti²⁰³ e quelli che abbiano ad oggetto beni infungibili, dato che «quando il bene è fungibile, non può mai escludersi la possibilità di procurarsi un altro ed equivalente mezzo di soddisfazione dell'interesse minacciato»²⁰⁴. Queste interpretazioni restrittive del concetto di “irreparabilità” escludevano la possibilità di garantire una tutela urgente sia ai diritti relativi che ai diritti aventi ad oggetto beni fungibili, che, talvolta, pur avendo un contenuto patrimoniale, assolvono anche ad una funzione non patrimoniale.

già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato, e che l'evento stesso si presenti lesivo immediatamente, e non in via mediata o strumentale, di quello stesso interesse che con l'azione di cognizione ordinaria, cui si riferisce l'art. 700, si vuol tutelare»; G. BASILICO, *Imminenza del pregiudizio e funzione preventiva della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.*, ivi, 2016, I, 66, secondo la quale la dottrina «ha tratteggiato alcune linee essenziali, ma significative, per il corretto inquadramento del requisito in esame: a) l'evento dannoso temuto deve essere prossimo a verificarsi; b) l'iter che conduce ad esso deve essere già iniziato o, almeno, chiaramente preparato; c) l'evento paventato deve risultare immediatamente e direttamente lesivo del cautelando diritto», in sintesi e con altri termini, secondo l'Autrice il pericolo di pregiudizio è imminente quando è «prossimo a verificarsi, o a manifestarsi ulteriormente ove si fosse già parzialmente realizzato»; Per un concreto esempio cfr. L. DITTRICH, *Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA – A. SALETTI, Padova, 2015, 264, il quale ritiene che un esempio concreto «utile per distinguere le due ipotesi indicate, può essere prospettato valutando la situazione in cui versa il soggetto potenzialmente diffamato dalla pubblicazione di una notizia falsa, “prima” e “dopo” l'avvenuta pubblicazione e divulgazione della pubblicazione stessa».

Nello stesso senso, Trib. Firenze, 31 ottobre 2011, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2011, II, 198, con nota di F. COLLIA, *Requisito del periculum in mora*, ove l'Autore esplicita che «il Tribunale ha evidenziato che, per la sussistenza del *periculum in mora* e affinché si giustifichi la tutela cautelare, è necessario che vi siano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori, che conducano oggettivamente, almeno in termini di probabilità, a un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile».

²⁰³ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Libro IV, Parte I, 1968, 271.

²⁰⁴ M. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, cit., 79.

Per ovviare ad un simile inconveniente, venne elaborata una teoria più estensiva che ha considerato esistente il requisito della irreparabilità del pregiudizio: il primo luogo, quando il danno non possa essere risarcito a mezzo di una reintegrazione in forma specifica; inoltre, ogni qual volta la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e gli altri rimedi predisposti dall'ordinamento non potrebbero assicurare una piena tutela al diritto dedotto in giudizio; infine, qualora un diritto di credito assolveva una funzione non patrimoniale ovvero sia destinato a far fronte allo stato di bisogno dell'istante, come nel caso del diritto agli alimenti o del diritto alla retribuzione²⁰⁵.

Tralasciando i *pericula* previsti in altre misure cautelari onde evitare di perdersi nel dedalo definitorio degli stessi, preme ricordare che i pericoli individuati dal legislatore variano a seconda della misura cautelare richiesta, ma hanno pur sempre come comune denominatore una valutazione, in termini di probabilità, del rapporto che intercorre tra un danno futuro ed ipotetico ad un bene giuridico ed il tempo necessario per giungere alla sentenza di merito.

Ad ogni buon conto, la prognosi del giudice sulla verifica dell'evento lesivo deve consistere in un giudizio di probabilità e non di mera possibilità, poiché, diversamente opinando, si legittimerebbe un'indebita agevolazione processuale in favore dell'istante con conseguente aggravamento della posizione del resistente.

Del resto che sia da escludere una valutazione del pericolo in termini di semplice possibilità di verifica dell'evento discende dalle stesse formulazioni legislative, che qualificano il pericolo indicando diversi

²⁰⁵ L. DITTRICH, *Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 265, il quale espone che tale interpretazione estensiva è propria dell'orientamento dottrinale più recente, e «capostipite di tale impostazione può dirsi l'insegnamento di Andrioli».

gradi di potenzialità lesiva, come è fatto palese dall'utilizzo di locuzioni quali "grave danno", "fondato" o "ragionevole" timore.

Infine, preme affrontare alcune considerazioni sulla relazione intercorrente tra il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Come comunemente si insegna, i due presupposti sono in sostanziale distinzione tra loro e la mancanza di uno soltanto rende giustificabile il diniego della tutela cautelare. Presupposti distinti, si è detto, ma non indistintamente valutabili, poiché in punto di vaglio giuridico non si pongono su un piano paritario, bensì in un rapporto di funzionalità temporale. Infatti, mentre la valutazione sul *fumus* può essere esperita indipendentemente da quella sul *periculum*, quest'ultimo potrà valutarsi solo dopo aver risolto positivamente la questione sulla verosimile esistenza del diritto.

Un accertamento che risponda a criteri logici richiede che il giudice verifichi, in primo luogo, la verosimile esistenza del diritto e, in secondo luogo, se tale diritto sia potenzialmente esposto ad un danno²⁰⁶.

Definite come sopra le nozioni dei predetti presupposti in termini generali, possiamo ad analizzare come queste si atteggiavano in ambito industriale, evidenziandone varianti e peculiarità e precisando, sin da subito, che l'individuazione del *periculum in mora* per l'applicazione

²⁰⁶ Su questa specie di rapporto tra i due presupposti cfr. S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 507-508, il quale afferma che «i due elementi non hanno affatto una dimensione paritaria, posti cioè in una relazione di indipendenza reciproca e di autonoma concorrenza di ognuno di essi in vista dell'accoglimento della domanda cautelare, ma la relazione sarebbe, invece, di funzionalità in cui uno dei due concorre, insieme ad altre circostanze, a determinare la sussistenza dell'altro». Ed ancora, secondo l'Autore «ha senso parlare, e quindi procedere al relativo accertamento, di pericolo in quanto il giudice cautelare ritenga verosimile o probabile il diritto cautelando» poiché «la valutazione sull'esistenza del *fumus* è – rispetto alla valutazione che ha ad oggetto la fondatezza del timore del danno – logicamente anteriore, è al servizio di quest'ultima e solo sotto questo profilo acquista rilievo ed interesse che, in sé e per sé, non potrebbero esserle riconosciuti».

di una misura cautelare industriale, nel silenzio delle fonti normative, è rimessa alla prassi giurisprudenziale ed alla dottrina.

2.3. Il fumus boni iuris nel processo industriale

Nel processo industriale, l'indagine sul requisito del *fumus boni iuris* impone la esistenza, in termini di verosimiglianza, sia del diritto di privativa (in caso di contestazione), che della avvenuta contraffazione (ove negata dal presunto contraffattore)²⁰⁷.

Ne segue, per contro, che il provvedimento cautelare non possa essere emanato, per mancanza di *fumus*, qualora il ricorso cautelare si presenti come meramente esplorativo, cioè non sia munito di alcuna prova dalla quale desumere un indizio di veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda²⁰⁸.

Quanto alla valutazione del *fumus* da parte del giudice, si presentano divergenze in relazione al tipo di privativa.

Infatti, in tema di marchi e disegni, la valutazione non pone particolari complicazioni poiché, trattandosi di materia di più facile comprensione, non è richiesto il possesso di specifiche competenze tecniche da parte del giudice.

²⁰⁷ Così, M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1400; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, Padova, 1998, 128, per il quale non si pongono problemi quando il provvedimento cautelare viene pronunciato in contraddittorio ed il resistente non contesti il titolo che conferisce l'esclusiva, poiché sarà possibile affidarsi al principio della presunzione di validità del brevetto o del marchio. Il problema, tuttavia, sorge: «quando, come nella maggior parte dei casi, il provvedimento è emesso *ante causam* ed *inaudita altera parte* (o quando sia sollevata contestazione sulla validità del brevetto o della registrazione) perché la sola esistenza del brevetto per invenzione o modello non può essere sufficiente a stabilire persuasivamente la validità dell'esclusiva, onde si profila la opportunità di fornire qualche elemento convincente».

²⁰⁸ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 321.

Per tali privative, l'indagine giudiziale si incentra su una comparazione degli elementi storico-fattuali ed ha come principale elemento di confronto i tabulati di raccolta di segni identici o simili²⁰⁹. Oltre a detti tabulati, il giudice potrà, all'occorrenza, far ausilio di inchieste e/o sponsorizzazioni pubblicitarie sulla diffusione territoriale della privativa, sul suo grado di notorietà e sull'eventuale rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità o eccessiva affinità fra prodotti.

Attraverso tali strumenti di comparazione, il giudice sarà in grado di verificare se la privativa presenta quegli elementi di novità e di capacità distintiva, necessari per la sua esistenza, nonché la reale portata del fenomeno contraffattivo.

Diversamente, in tema di brevetti per invenzione industriale e modelli, la valutazione della sussistenza del *fumus boni iuris* richiede specifiche competenze tecniche, delle quali il giudice è sprovvisto, rendendosi pertanto necessario il ricorso all'ausilio di un consulente. A questa esigenza soccorre l'art. 132, ultimo comma, c.p.i.: *“in tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica”*²¹⁰.

²⁰⁹ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, cit., 1400; l'Autore fa riferimento ad una «indagine per *tabulas*».

²¹⁰ F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 714, secondo la quale «per la gran parte degli autori e per la giurisprudenza è da sempre indubbio il potere del giudice cautelare di ammettere o disporre, nell'ambito del procedimento in contraddittorio, la consulenza tecnica quale mezzo probatorio per l'accertamento dei presupposti cautelari, purché ciò non comprometta la sommarietà e la celerità dell'indagine cautelare. Tuttavia, come è noto, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio che implica indagini richiedenti tempi non sempre compatibili con la sommarietà dell'approfondimento cautelare e, dunque, non si tratta tanto di escludere o meno tale strumento probatorio dal rito cautelare, anche perché la legge non pone preclusioni al riguardo, quanto piuttosto di assicurare il rapido svolgimento delle operazioni peritali, ovvero conferire al consulente un incarico implicante un accertamento superficiale, permanendo in ogni caso la necessità di assicurare alle parti una decisione giusta, pur se fondata su una cognizione sommaria, e ciò anche a tutela del diritto di difesa».

In ogni caso, quale che sia il tipo di privativa, il giudice “*procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto*”, secondo quanto dispone l’art. 669*sexies*, primo comma, c.p.c., che trova applicazione anche in *subiecta materia*²¹¹.

Nella pratica, gli strumenti probatori più utilizzati sono le dichiarazioni di terzo a contenuto testimoniale²¹² ed i pareri tecnici di un consulente di proprietà industriale²¹³, oppure, in materia di brevetti europei, il parere tecnico *ex art. 25* della Convenzione di Monaco sul rilascio del brevetto europeo²¹⁴.

Valgono ovviamente, anche in questo settore, i principi generali sulla prova in punto di ammissibilità, rilevanza, modalità di acquisizione della stessa, divieto per il giudice di utilizzazione del proprio sapere privato ed il principio di non contestazione.

Sempre con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, si pone il problema della ripartizione dell’onere della prova, ricordando quanto anticipato sulla necessità di dimostrare sia la probabile validità della privativa che la presumibile contraffazione.

²¹¹ I.M. PRADO, *Parere pro veritate e inibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Dir. ind.*, 2008, V, 423, l’Autore rileva che nella fase cautelare il giudizio si fonda su «una base conoscitiva limitata, approssimativa e provvisoria per l’accertamento dei fatti» ed il giudice può disporre «di tutti gli strumenti che ritiene opportuni per conoscere i fatti su cui si deve decidere».

²¹² Trib. Bologna, 30 agosto 2007, in *GADI*, 2008, 5248, ove si rinviene che nel procedimento cautelare «il giudice può utilizzare direttamente le dichiarazioni rese da terzi per iscritto alle parti, senza alcun obbligo di disporre l’audizione dei rispettivi firmatari, poiché in questa fase è ammissibile acquisire da parte del giudice ogni prova atipica che appaia coerente con i presupposti e con il tipo di provvedimento richiesto».

²¹³ Trib. Napoli, 31 maggio 2007, in *Dir. ind.*, 2008, V, 421 ss., il quale in assenza di contestazioni avversarie di pari rilievo, ha posto, alla base della cautela concessa, il parere *pro veritate* di un consulente brevettuale dotato di maggiore compiutezza e rigidità.

²¹⁴ Art. 25, della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre del 2000, rubricato “*Parere tecnico*”, espressamente prevede: “*Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall’azione per contraffazione o di nullità, l’Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri*”.

In ordine alla validità del titolo di privativa, l'onere probatorio della nullità o della decadenza del titolo grava sul soggetto che ne contesta la validità, secondo quanto dispone l'art. 121, primo comma, c.p.i.: *“l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”*.

Si tratta, a ben guardare, di un'ipotesi di inversione dell'onere della prova, in deroga alla tradizionale ripartizione *ex art. 2697 c.c.*, in quanto si impone alla parte resistente la prova di un fatto costitutivo, con conseguente favore per il ricorrente di poter beneficiare di una presunzione di validità della privativa²¹⁵.

In concreto, ripetesì, sarà il convenuto resistente a dover dimostrare la nullità del marchio *ex art. 25 c.p.i.*, ad esempio per difetto di novità *ex art. 12 c.p.i.* o per difetto di capacità distintiva *ex art. 13 c.p.i.* o la decadenza *ex art. 26 c.p.i.*, ad esempio per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 del Codice.

L'attribuzione dell'*onus probandi* sulla validità del titolo a carico del convenuto presenta tuttavia un'agevolazione, nell'art. 121 c.p.i., e due eccezioni²¹⁶.

L'art. 121, primo comma, c.p.i., dispone infatti che *“la prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”*.

²¹⁵ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, cit., 1312, dal presente contributo si ricava che «la presunzione non incide sul piano sostanziale della legittimità dell'atto amministrativo di concessione quanto piuttosto su quello processuale di inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto (nel senso che, in mancanza di dimostrazione dei vizi del titolo, esso dovrà ritenersi validamente opponibile al contraffattore)». A chiarimento, si aggiunge che: «in altre parole il giudice potrà avvalersi dell'agevolazione probatoria sancita dalla norma, che cesserà però di operare quando il resistente faccia valere – in via di eccezione o con domanda riconvenzionale – già nella fase di delibazione sommaria - elementi suscettibili di inficiarne la validità»; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli*, Milano, 2012, 32, l'Autore, con riferimento ai brevetti, ribadisce che «l'art. 121 c.p.i. dispone un'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza dei presupposti di validità del brevetto».

²¹⁶ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 539.

La *ratio legis* è, ragionevolmente, quella di non onerare chi è accusato della contraffazione della *probatio diabolica* su una circostanza negativa, quale è il “non uso”.

Fanno eccezione alla suddetta inversione dell’onere della prova, ripristinando dunque la regola del 2697 c.c., le due seguenti ipotesi.

La prima, attiene ai diritti di proprietà industriale non titolati, di cui all’art. 2, quarto comma, c.p.i., per i quali spetta al ricorrente dimostrare: l’uso qualificato, per i segni distintivi diversi dal marchio registrato; i fatti elencati all’art. 29 c.p.i., per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine; i presupposti di cui all’art. 98 c.p.i., per le informazioni aziendali riservate²¹⁷.

La seconda eccezione riguarda le privative in corso di concessione, per le quali si impone al ricorrente di provare *ab initio* i presupposti di brevettabilità o registrabilità²¹⁸; se così non fosse, il ricorrente in via cautelare sarebbe avvantaggiato dalla presunzione di validità di una privativa ancora allo stato di domanda, potendo ottenere la concessione di una misura cautelare qualora il resistente non provasse la nullità o la decadenza.

L’onere probatorio della contraffazione ricade invece, secondo la regola generale, sul titolare della privativa oggetto del contenzioso, ai sensi del

²¹⁷ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 543; ad esempio, il titolare di un marchio di fatto, cioè non registrato, dovrà provare l’uso del segno oltre ad una notorietà diffusa di tale uso, così Cass., 13 maggio 2016, n. 9889, in *Giur. it.*, 2016, 2659, secondo i giudici della suprema Corte «la tutela del marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare».

Rileva ovviamente, insieme a ragioni pratiche di disponibilità delle prove, il dato letterale dell’art. 121 c.p.i. che, addossando l’onere sul convenuto, fa però testualmente riferimento al “*titolo di proprietà industriale*”, ridimensionando la sua portata applicativa ai soli diritti oggetto di registrazione e brevettazione.

²¹⁸ Trib. Trieste, 14 ottobre 2004, in *SSPII*, 2004, 505, nello specifico, nega la brevettabilità poiché, a seguito di c.t.u., non qualifica come originale il trovato, non differenziandosi in maniera qualificata dalle conoscenze del momento si da costituire un valore aggiunto.

ridetto art. 121 c.p.i., primo comma, per il quale “*salvo il disposto dell’art. 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare*”.

2.4. Il *periculum in mora* nel processo industriale

Secondo una corrente interpretativa assodata in passato, sia in giurisprudenza²¹⁹ che in dottrina²²⁰, nei procedimenti cautelari di diritto

²¹⁹ In particolare: Trib. Matera, 30 gennaio 2003, in *Giur. it.*, 2004, 1433, con nota di G. VALCIAGO, ove il giudice ha giustificato la sussistenza del *periculum in mora* in ragione delle «difficoltà di accertare a distanza di tempo i danni da contraffazione, suscettibili di continuo incremento oltretutto dal danno commerciale subito dalle istanti conseguente all’indebita produzione e commercializzazione, ove non s’intervenga prima della pronuncia di merito»; Trib. Torino, 19 dicembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 956, con nota di F. BEGO GHINA, ove l’Autrice, nel commentare la sentenza, riconosce che «il pregiudizio patito da colui che subisce la contraffazione di un marchio è, secondo la giurisprudenza, *in re ipsa* e si configura come danno grave ed irreparabile. Lo sviamento di clientela che costituisce il danno tipico di tali comportamenti sfugge, infatti, ad ogni criterio oggettivo e certo di quantificazione, nonché ad una eventuale azione di risarcimento dei danni».

Inoltre, *ex multis*: Trib. Firenze, 5 marzo 1998, in *GADI*, 1998, 569, ha espresso che «nell’illecito concorrenziale per imitazione servile il *periculum in mora* è *in re ipsa*, in quanto lo sviamento di clientela connesso all’attività confusoria costituisce un pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non facilmente riparabile monetariamente»; Trib. Bari, 1° dicembre 2004, in *GADI*, 2005, 592, ove si esprime che «in caso di contraffazione di un modello il *periculum in mora* è *in re ipsa* poiché lo sviamento di clientela costituisce pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non agevolmente suscettibile di riparazione monetaria»; Trib. Venezia, 10 aprile 2006, in *GADI*, 742, ha affermato che «in caso di contraffazione di marchio il *periculum in mora* è *in re ipsa*, dato che lo sviamento di clientela che costituisce il danno tipico di tale comportamento illecito sfugge ad ogni criterio soggettivo e certo di quantificazione»; Trib. Bari, 23 settembre 2010, in *Foro it.*, 2011, I, 248, nel caso di specie ha stabilito che «posto che il nome a dominio “i.burraco.com” produce confusione con i marchi comunitari “burraconline” e “burraco” in ragione dell’evidente assonanza linguistica e della coincidenza tra i profili degli utenti dei servizi offerti dai rispettivi titolari, il *periculum in mora* deve ritenersi *in re ipsa*»; Trib. Catania, 5 marzo 2013, in *GADI*, 2014, 241, per il quale il presupposto in esame «deriva dallo stesso uso del marchio, poiché detto comportamento determina immediatamente un’inevitabile confusione sul mercato, con danno immediato, attuale e per sua natura irreversibile e irreparabile».

²²⁰ M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1298-1300; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA -A. SALETTI, cit., 679-680; B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 289-290; M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1399-1400, ove si fa riferimento anche ad «effetti pregiudizievoli sui rapporti economici di mercato», oltre che per il titolare del diritto leso; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 180, ove, quanto alle cause che rendono il *periculum in re ipsa* l’Autore asserisce che «si è fatta strada l’opinione che il *periculum in re ipsa* per la stessa immanenza dell’esclusiva e l’attualità della violazione, mentre qualche volta si fa riferimento al lungo tempo per giungere alla decisione di merito ed alla difficile o incerta determinabilità dei danni mentre altra volta viene considerata la persistenza del pericolo diffuso della confondibilità»; C. MANAVELLO, *Sussistenza del *periculum in mora* nei procedimenti cautelari e tolleranza dell’illecito*, in *Dir. ind.*, 2005, VI, 639 ss.; C. BELLOMUNNO, *Il *periculum in mora*: rilevanza del fattore “tempo”*, in *Dir. ind.*, 2013, V, 484 ss.

industriale il *periculum in mora* sarebbe *in re ipsa*.

Questa qualificazione, che oggi vive alterne fortune, deriva dal fatto che lo sviamento di clientela²²¹, considerato come il tipico ed inevitabile danno in presenza di un illecito industriale, costituisce un pregiudizio di dubbio accertamento a posteriori e di difficile ristoro monetario, in quanto la liquidazione di tale danno appare tutt'altro che agevole. Quindi, è la stessa natura del fenomeno contraffattivo a giustificare un intervento rapido ed efficace, non tollerando neppure temporanee violazioni delle privative; il protrarsi per lungo tempo dell'illecito potrebbe infatti condurre a effetti non più rimediabili, ove si attendesse l'esito del giudizio a cognizione piena.

Per chi aderisce a questo indirizzo, è possibile prescindere dalla prova del presupposto del *periculum in mora*, considerando il *fumus boni iuris* come unico presupposto bisognoso di prova per la concessione della misura cautelare.

Tuttavia, nei repertori di giurisprudenza si rinvengono sempre più

²²¹ In tal senso: Trib. Bologna, 1° febbraio 2013, II, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 400, il quale ritiene che «il presupposto in questione sussiste alla luce del fatto che la rappresentazione del danno da sviamento di clientela appare fondata» e pertanto si provvede all'emanazione dell'inibitoria, nel caso di specie all'utilizzo del marchio "Pulcino pio"; Trib. Milano, 30 aprile 2005, in *SSPII*, 2005, I, 177, secondo tale sentenza l'irreparabilità del danno è data dal fatto che in caso di violazione di un diritto di esclusiva deriva sempre uno sviamento di clientela, perciò «il *periculum in mora* è insisto nell'attività di contraffazione per l'attualità, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio derivante alla titolare dall'uso svilente del marchio, dal rischio di associazione che potrebbe indurre nel pubblico e dal vantaggio ingiustificato a favore delle non aventi diritto»; Trib. Venezia, 12 luglio 2005, in *GADI*, 2007, 5076, ha osservato che «lo sviamento della clientela, che costituisce il danno tipico del comportamento contraffattorio e di quello derivante da illecito concorrenziale, sfugge ad ogni criterio oggettivo e certo di quantificazione»; non manca chi ha ritenuto che lo sviamento di clientela fosse solo la ragione "ufficiale" utilizzata dai giudici per sostenere che il *periculum* sia *in re ipsa*, ritendo invece che «la ragione "ufficiosa", difficile non sospettarlo, è probabilmente da rinvenirsi nella consapevolezza della proverbiale e patologica lunghezza dei procedimenti ordinari, così che l'uso del procedimento cautelare nella materia industrialistica non costituisce l'eccezione ma la regola (regola che dovrebbe, invece, essere costituita dal giudizio ordinario)», così C. BELLOMUNNO, *Il periculum in mora: rilevanza del fattore "tempo"*, ivi, 2013, V, 484.

pronunce in argomento²²², avallate dalla dottrina²²³, secondo le quali, anche in ambito industriale, il *periculum* non è insito nella stessa violazione, ma necessita di un accertamento specifico ritagliato sul caso concreto.

Ciò comporta l'individuazione del tipo di pericolo e di pregiudizio che con la misura cautelare si mira ad evitare.

Rispetto alla tradizionale distinzione tra pericolo da tardività e pericolo

²²² Trib. Milano, 6 giugno 2002 e 26 febbraio 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 306, secondo i giudici l'affermazione per la quale il *periculum in mora* sarebbe *in re ipsa* «attiene alla astratta configurazione dell'illecito di contraffazione, ed alla tipica illiquidità a posteriori dell'esatto danno sofferto dalla parte lesa, ma soffre deroghe ove, in concreto, sussistono elementi che permettono di inferire l'inesistenza, la modestia, l'agevole determinabilità del danno»; Trib. Firenze, 27 marzo 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 27, con nota di M. PATRINI, ha rilevato che «il *periculum in re ipsa* non sembra avere alcuna giuridica dignità, atteso che o il *periculum* non è presupposto della tutela cautelare o lo è, ed allora deve essere oggetto di un'attività di accertamento da parte del giudice»; Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in *SSPII*, 2005, I, 261, ha espresso che «l'adozione di misure cautelari a tutela di un brevetto per invenzione industriale, come degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, presuppone la prospettazione e la prova, di cui è onerata la parte istante, della sussistenza in concreto sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, atteso che tale ultimo requisito non sussiste *in re ipsa* e può individuarsi nel rischio di un pregiudizio anche solo patrimoniale per l'istante, ma significativo e suscettibile di sviluppi imprevedibili e incontrollabili, ovvero nella difficoltà probatoria di quantificare il danno nel successivo giudizio di merito»; Trib. Milano, 22 febbraio 2007, in *GADI*, 2008, 5239, per il quale «è ravvisabile il requisito del *periculum in mora* nella circostanza che l'ulteriore abusivo utilizzo di un marchio da parte della resistente andrebbe a ledere la possibilità stessa dell'utilizzo da parte della ricorrente, integrando un danno difficilmente quantificabile e riparabile in moneta e suscettibile di aggravamento in caso di persistenza»; Trib. Torino, 28 settembre 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 78, con nota di D. CAPRA; Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 1386, con nota di M. BINA, ove il giudice chiaramente esprime che «il *periculum in mora* richiesto per la concessione di un provvedimento cautelare deve essere valutato in concreto»; Trib. Bologna, 1° febbraio, 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2013, VI, 400; Trib. Milano, 8 luglio 2013, in *Riv. dir. ind.*, 2014, II, 107, esprime che il pericolo da ritardo non è *in re ipsa* ma sussiste «ogni qual volta la condotta censurata si protragga nel tempo o sia rafforzata da nuove iniziative, anche diverse da quelle sottoposte alla cognizione di altro giudice».

²²³ PATRINI M., *Tutela cautelare brevettuale e periculum in re ipsa, una strada sempre percorribile?*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 34, per il quale «l'acritica ed indiscriminata adesione al principio del *periculum in re ipsa* rappresenta ormai uno schema concettuale che necessita di essere rivisitato, soprattutto per evitare il rischio che la concessione del provvedimento cautelare divenga una mera formalità burocratica, più che un provvedimento giurisdizionale vero e proprio». L'Autore riconosce che si sta facendo strada «nuovo e ormai solido orientamento giurisprudenziale, volto a rendere maggiormente penetrante la verifica del giudice sulla effettiva esistenza dei due requisiti»; G. SOTRIFFER, *Il periculum in mora nella contraffazione di brevetti e marchi: spunti per una riflessione*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 312 ss.; B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 289-290; C. MANAVELLO, *Sussistenza del periculum in mora nei procedimenti cautelari e tolleranza dell'illecito*, ivi, 2005, VI, 639 ss.; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 679-680, secondo l'Autrice «sembra preferibile la posizione per la quale il giudice deve sempre valutare la ricorrenza del *periculum* in concreto, essendo elemento imprescindibile per la concessione della misura cautelare».

da infruttuosità, si conviene che in ambito industriale, a seguito della acclarata lesione del proprio diritto, siamo di fronte ad un pericolo da tardività²²⁴.

Pur ritenendo necessaria una valutazione in concreto del *periculum*, secondo alcuni non occorre dimostrare l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile²²⁵, come richiesto nell'art. 700 c.p.c., atteso che la misura cautelare merita concessione «a fronte di ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, suscettibile di incontrollabile espansione, o comunque non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento»²²⁶. Di quanto appena detto vi sarebbe conferma nel testo dell'art. 131 c.p.i., che, con manifesta apertura, subordina il rilascio dell'inibitoria cautelare a fronte di «*qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*»²²⁷.

Per coloro che invece ritengono necessaria l'imminenza del *periculum*, essa sussiste quando l'attività illecita sia già in atto e conduca a sviamento di clientela e discredito della propria immagine. Tale ipotesi è facilmente prospettabile allorquando si tratti di prodotti di moderato valore, venduti su ampia scala ed a soggetti diversi, rendendo assai

²²⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 160.

²²⁵ B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 289-290; BINA M., *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*, in *Giur. it.*, 2010, VI, 1390, osserva che «il silenzio del legislatore sul grado di *periculum* necessario per la concessione della misura cautelare, da un lato, appare sufficiente ad escludere che la misura cautelare speciale debba essere emessa solamente nelle ipotesi in cui è prospettabile un danno imminente ed irreparabile alle ragioni del titolare del diritto di privativa; dall'altro, pone il problema di individuare il criterio cui il giudice si deve attenere per la concessione del provvedimento cautelare».

²²⁶ Trib. Napoli, 1° luglio 2007, in *Dir. ind.*, 2007, VI, 573 ss., commentata da P. CAVALLARO; poi ripreso da Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 1387 ss.

²²⁷ BINA M., *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*, ivi, 2010, VI, 1389, esprime che la lettera dell'art. 131 c.p.i. «non contiene alcuna qualificazione a priori del danno necessario per la concessione del provvedimento cautelare, rinviando in tal modo alla discrezionalità del giudice».

ardua la possibilità di rintracciare i beni contraffatti dopo l'acquisto da parte di terzi²²⁸.

In aggiunta alle predette considerazioni, nella prassi tre argomenti ricorrono frequentemente nelle pronunce giurisprudenziali e negli scritti della dottrina, ossia: la mancata proposizione dell'azione per un ragionevole lasso di tempo da parte del titolare della privativa, pur essendo lo stesso consapevole della violazione a suo danno; la spontanea cessazione della condotta illecita da parte del contraffattore; la diffusione a mezzo internet della contraffazione. A chiarimento si può anticipare che, ponendo in essere una di queste tre condotte, il *periculum*, salvo le eccezioni cui si farà cenno, sarà rispettivamente escluso, confermato o rafforzato.

Rispetto alla mancata proposizione dell'azione da parte del titolare del diritto di privativa consapevole della violazione, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, l'inerzia nell'esercizio dello *ius agendi* in sede cautelare per un prolungato lasso di tempo²²⁹ esclude la sussistenza del *periculum*²³⁰.

²²⁸ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1400; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1299-1300, ritiene che «l'imminenza del *periculum* sussiste ogni qualvolta l'illecito sia in atto o esista il pericolo che la condotta possa essere ripetuta, determinando così un ulteriore aggravamento del danno; perciò il Tribunale di Torino nel caso "mattoncini Lego" ha ritenuto risolutiva la circostanza che il ricorso fosse stato presentato in prossimità delle feste natalizie, quando, stante le caratteristiche del prodotto, si poteva ritenere l'imminenza del pericolo».

²²⁹ La giurisprudenza di merito non ha quantificato in modo uniforme il tempo di inattività necessario a escludere il *periculum*, infatti ha ritenuto incompatibili con il *periculum in mora* i seguenti diversi periodi: sei anni, così Trib. Milano, 2 novembre 2004, in *SSPII*, 2004, II, 199; cinque anni, così Trib. Bologna, 22 febbraio 2005, in *SSPII* 2005, I, 41; quattro anni, così Trib. Milano, 4 novembre 2005, in *SSPII*, 2005, II, 68; 18 mesi, così Trib. Bologna, 11 aprile 2007, in *GADI*, 2007, 5148; un anno, così Trib. Napoli, 4 febbraio 2005, in *SSPII*, 2005, I, 225; un semestre, così Trib. Milano, 11 maggio 2004, in *SSPII*, 2004, II, 138.

²³⁰ In dottrina: F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 680. Conforme a tale conclusione, buona parte della giurisprudenza: Trib. Napoli, 5 luglio 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 10, secondo cui «il *periculum* va escluso allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria sia decorso un apprezzabile periodo di tempo»; Trib. Bologna, 15 luglio 2008, in *GADI*, 2008, 5300, per il quale «difetta il *periculum in mora* richiesto per la descrizione, l'esibizione di documenti, il sequestro e l'inibitoria della

Il fattore “tempo” gioca un ruolo fondamentale poiché è proprio il tempo, necessario per giungere a sentenza, che comporta la necessità di una tutela rapida; tuttavia, la tolleranza di un comportamento lesivo dei propri diritti per un certo periodo di tempo fa residuare ampie perplessità circa la possibilità di invocare la tutela cautelare, in quanto, come è stato sostenuto: la tolleranza protratta per lungo tempo «fa venir meno l’attualità del pregiudizio»²³¹; la colpevole inerzia determina «un’assenza di gravità e attualità del paventato pericolo»²³²; il decorso di un rilevante lasso di tempo fra il comportamento e la presentazione di un ricorso rende «dubitabile la natura di urgenza»²³³. Addirittura, non manca chi ha sostenuto che talvolta è proprio la condotta disinteressata del titolare del diritto ad aggravare i danni²³⁴, così come, per contro, vi è chi ritiene che il fattore tempo non abbia un valore assoluto, dovendo concorrere, nella valutazione del *periculum*, con altre circostanze²³⁵.

Dette circostanze sono state ravvisate, talvolta nella portata inizialmente circoscritta e ridotta del fenomeno contraffattivo²³⁶,

fabbricazione di macchinari prodotti in contraffazione di un brevetto quando siano decorsi anni dalla prima diffida inviata al contraffattore»; Trib. Bologna, 23 giugno 2010, in *SSPII*, 2013, 74.

²³¹ C. MANAVELLO, *Sussistenza del periculum in mora nei procedimenti cautelari e tolleranza dell’illecito*, ivi, 2005, VI, 639.

²³² C. BELLOMUNNO, *Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”*, ivi, 2013, V, 484 ss.; l’Autrice, premesso che «uno dei fattori di maggiore rilievo nella valutazione dell’esistenza del *periculum* - qualche volta l’unico che viene considerato - è la tempestività della reazione del titolare del diritto asseritamente leso e, quindi, il tempo trascorso dalla conoscenza (e non dalla mera conoscibilità) del presunto illecito all’instaurazione della procedura cautelare», in caso di inerzia «si reputa in sostanza che la situazione (anche eventualmente illecita) si sia stabilizzata con riferimento alle possibili conseguenze lesive della condotta lamentata».

²³³ M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1300.

²³⁴ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1400.

²³⁵ Trib. Torino, 24 aprile 2003, in *GADI*, 2003, 4568 secondo cui «dalla mancanza di una tempestiva reazione da parte del titolare della privativa non può automaticamente farsi discendere l’inesistenza del *periculum in mora*, potendo tuttavia l’inerzia protratta nel tempo concorrere con altri elementi nella valutazione - se del caso in via presuntiva - dell’attualità del lamentato pericolo».

²³⁶ Trib. Milano, 8 ottobre 2007, in *GADI*, 2007, 277, esprime che «ai fini della valutazione circa la sussistenza del *periculum in mora*, in un provvedimento cautelare in materia di marchi, non rileva il semplice decorso di alquanto tempo tra la prima diffida e la proposizione del ricorso, se il ricorrente ha potuto dimostrare che - durante tale lasso di tempo - la resistente abbia intensificato in modo significativo la commercializzazione dei prodotti». In dottrina, si veda C. BELLOMUNNO, *Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”*, ivi, 2013, V, 484 ss.

talaltra nel proseguimento della condotta illecita e/o in un ampliamento della stessa²³⁷, sia in termini di quantità che in termini di diffusione territoriale, ad esempio avvalendosi di appositi siti informatici per pubblicizzare e vendere prodotti contraffatti.

Del resto, in alcuni casi, è proprio l'aumento della violazione a giustificare la mancanza di un precedente intervento, in quanto il titolare di una privativa può mostrare tolleranza dinanzi ad un circoscritto fenomeno contraffattivo e decidere di agire solo al momento in cui il fenomeno raggiunge una portata maggiore, fonte di più gravi pericoli per il libero esercizio dell'attività commerciale.

Mette conto precisare, in ultimo, che quanto detto sull'inerzia del titolare della privativa incide sull'esistenza o meno del requisito del *periculum*, ma non tramuta in leciti gli atti illeciti altrui, né preclude in alcun modo la proposizione di un'azione di merito, che sottostà, quanto all'inerzia del titolare del diritto, alle regole generali sui termini di prescrizione.

Venendo al secondo argomento, sopra accennato, e cioè se la spontanea cessazione della condotta illecita si rifletta sulla sussistenza del *periculum in mora*, secondo una parte minoritaria della giurisprudenza²³⁸ il venir meno della condotta contraffattiva priverebbe

²³⁷ Trib. Roma, 13 luglio 2010, in *GADI*, 2011, 5650, che ha ritenuto sussistente il *periculum*, anche in presenza di un notevole ritardo nella proposizione dell'azione, quando il comportamento illecito sia stato protratto nel tempo e risulti ancora sussistente al momento della istanza cautelare.

²³⁸ Trib. Ancona, 10 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, 4119, nel caso di specie si esprime che «la sussistenza del *periculum in mora* in relazione ai provvedimenti di inibizione cautelare della vendita sottocosto si può escludere solo nelle ipotesi in cui il comportamento lesivo si sia totalmente realizzato e la situazione non sia più suscettibile di sviluppo»; Trib. Milano, 26 agosto 2006, in *GADI*, 2006, 5035, dichiara che «la concretezza di un pregiudizio o l'attualità di un pericolo sono requisiti che vengono meno a fronte degli impegni e delle dichiarazioni assunte in sede di costituzione e ribaditi all'udienza da parte del resistente che, pur contestando il diritto del ricorrente, ha dato atto di aver cautelativamente ritirato dalla vendita i prodotti in contestazione e si è impegnato a non rimmetterli in commercio se non a seguito di pronuncia favorevole resa nel giudizio di merito»; Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *GADI*, 2009, 5466, in tale pronuncia è stato sottolineato come si debba tener conto del comportamento del contraffattore, nel caso specifico avendo questi ritirato dal commercio i prodotti contraffatti, dandone prova, viene meno il *periculum*, «anche se risultino

il ricorrente dell'interesse ad agire e renderebbe il provvedimento del giudice *inutiliter datum*.

In senso opposto si muove il filone giurisprudenziale maggioritario²³⁹, al quale si allinea anche la dottrina²⁴⁰, secondo il quale l'interruzione della condotta illecita non esclude il *periculum*, poiché tale condotta potrebbe riprendere in qualsiasi momento, essendo il danno potenzialmente “*in itinere*” e quindi suscettibile di reiterazioni.

Inoltre, come è stato osservato²⁴¹, se è vero che, qualora il contraffattore abbia realmente intenzione di non riprendere la condotta illecita cessata, la concessione della misura, si pensi ad un'inibitoria, potrebbe risultare superflua, è altrettanto evidente che poter spendere un provvedimento giurisdizionale fornisce maggiori garanzie per il titolare del diritto di

ancora presenti sul mercato alcuni prodotti recanti il segno contestato».

²³⁹ Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in *SSPII*, 2006, 64, ove si osserva «la cessazione della condotta illecita successivamente alla notificazione del ricorso cautelare non fa venir meno il *periculum in mora*, tenuto conto che non può escludersi che la violazione riprenda in un secondo momento»; Trib. Milano, 25 giugno 2010, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 261, secondo i giudici milanesi «pur tenendo conto dell'impegno della parte resistente a non rinnovare la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché all'eliminazione di quello contestato, deve provvedersi in ordine all'adozione dell'inibitoria alla reiterazione dei medesimi, non risultando i meri impegni unilaterali della parte sufficienti ad eliminare il presupposto del *periculum in mora*»; Trib. Venezia, 16 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, 5765, ove si è stabilito che «può essere pronunciata l'inibitoria cautelare ai sensi dell'art. 131 c.p.i. anche quando la contraffazione è cessata se il resistente ha, nel corso del procedimento, contestato la sussistenza della stessa», (nel caso di specie la resistente aveva contestato la violazione del noto marchio Louis Vuitton, sia in virtù della rimozione dal proprio sito web della pubblicità contestata, sia perché sosteneva non vi fosse identità fra i simboli); M.F. SORIANO, *La valutazione del periculum in mora nella concorrenza sleale per utilizzo anche a mezzo internet di prodotti o immagini altrui*, in *Dir. ind.*, 2016, IV, 338 ss, l'Autrice, nel commentare la sentenza del Tribunale di Roma, 30 novembre 2015, riconosce che «il Tribunale pone l'accento sul persistere dell'attualità del pregiudizio nonostante la rimozione dal sito Internet di una delle resistenti delle immagini dei prodotti della ricorrente, ritenendo che tali immagini potrebbero essere ripristinate in ogni momento, sicché “non può dirsi venuto meno il rischio di reiterazione dell'illecito”».

²⁴⁰ C. BELLOMUNNO, *Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”*, ivi, 2013, V, 484 ss., l'Autrice, favorevole alla concessione delle misure cautelari anche in caso di impegno alla mancata ripetizione dell'illecito, cerca di tenere comunque conto del comportamento dell'asserito contraffattore e suggerisce che, tutt'al più e valutate le circostanze nel loro complesso, si potrebbe optare, a bilanciamento degli interessi, alla parziale compensazione delle spese, ritenendo che ciò «costituirebbe un sufficiente “premio” per il “pentimento” del contraffattore»; C. PAPPALARDO, *Periculum in mora, contraffazione diretta e indiretta*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 265-266; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1300; M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1400.

²⁴¹ Trib. Roma, 18 luglio 2011, in *GADI*, 2012, 4358.

quante ne offra l'affidamento al mero ravvedimento spontaneo del contraffattore.

In ordine infine al terzo ed ultimo argomento, della diffusione a mezzo internet della contraffazione, si è già anticipato che il *periculum* non solo è ritenuto pacificamente presente, ma anzi risulta ulteriormente accentuato, come affermato dalla giurisprudenza sin dai primi utilizzi per scopi illeciti del sistema informatico²⁴² e confermato nelle pronunce più recenti²⁴³.

Nel caso di fenomeni di contraffazione effettuati mediante l'utilizzo di programmi per la vendita e l'acquisto di prodotti via internet, c.d. *e-commerce*, milita nel senso di un aumento del *periculum* l'evidente potenzialità lesiva del commercio elettronico, capace di elevare esponenzialmente l'incontro fra la domanda e l'offerta, poiché in grado di ridurre al minimo le tradizionali barriere di spazio e di tempo proprie degli scambi economici del mondo "reale". È proprio in simili circostanze che il pericolo da tardività, che la tutela cautelare si appresta

²⁴² Trib. Napoli, 9 agosto 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 38, ove era già dato leggere che «la diffusione di un messaggio pubblicitario, costituente atto di concorrenza sleale mediante l'uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, poteva ingenerare effetto confusorio nella clientela, risultando l'idoneità allo sviamento della clientela ancora più evidente, poiché la diffusione del messaggio pubblicitario era realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso, quale Internet»; Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, in *Arch. Civ.*, 2000, 33, che ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad impedire l'illecito utilizzo via internet della denominazione «Touring» quale *domain name* per un sito avente scopi e finalità identiche a quelle proprie dell'associazione Touring Club Italiano.

²⁴³ Trib. Napoli, 7 settembre 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 3539, secondo i giudici partenopei «la diffusione del messaggio, realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo, quale è oggi Internet, comporta che l'idoneità allo sviamento della clientela risulti ancora più evidente»; ed ancora si è ritenuto che, nel caso in cui i comportamenti lesivi di cui all'art. 2598 c.c. siano attuati via web, «il requisito del *periculum in mora*, tratteggiato sotto il profilo particolare dello sviamento di clientela, si apprezza con maggiore incidenza laddove la società reclamata opera esclusivamente su Internet, ed è, pertanto, naturalmente protesa all'acquisizione della maggiore fetta di mercato possibile», così secondo il Trib. Monza, 16 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, 5764, ; di ultima pubblicazione l'ordinanza del Trib. Roma, 30 novembre 2015, in *Dir. ind.*, 2016, IV, 343, la quale attesta come «l'intensità del *periculum in mora* è più forte, atteso che l'enorme potenzialità - insita nell'utilizzo di Internet - di diffusione in tempi istantanei di immagini e informazioni, a prescindere dalla loro liceità, può rendere irreversibile il pregiudizio paventato qualora si attenda l'esito della decisione in via ordinaria»; in dottrina: M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, cit., 1299.

ad evitare, è innegabile.

Il fenomeno, sempre più in espansione, ha condotto a ritenere che in caso di contraffazione a mezzo internet il *periculum* sarebbe *in re ipsa*²⁴⁴, per le ragioni spiegate nell'esordio del presente paragrafo, seppur con riferimento ad ogni tipo di illecito industriale.

²⁴⁴ Cfr. Trib. Torino, 31marzo 2010, in *Giur. mer.*, 2011, IV, 960, ha espressamente rilevato che «il *periculum in mora* appare sussistere in *re ipsa*, considerata l'irreparabilità del danno derivante dall'illecito sviamento di clientela e dalla lesione dell'immagine commerciale della ricorrente».

3. Legittimazione attiva e passiva

Se nel paragrafo precedente si è visto “quando” è possibile ottenere una misura cautelare, discorrendo delle condizioni di ammissibilità del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, adesso ci occuperemo di “chi” può chiedere e “contro chi” può essere chiesta una misura cautelare; il riferimento va alla legittimazione ad agire ed a contraddire, c.d. *legitimatō ad causam*²⁴⁵.

Compito della legittimazione *ad causam* è quello di individuare le “giuste parti” titolari dei diritti fatti valere in giudizio secondo la prospettazione contenuta nella domanda²⁴⁶.

Tale requisito concerne, dal lato attivo, l’individuazione del soggetto legittimato a dedurre in giudizio il singolo diritto sostanziale e, dal lato passivo, del soggetto legittimato a stare in giudizio nella veste di convenuto.

²⁴⁵ La *legitimatō ad causam* va distinta dalla *legitimatō ad processum*. Cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, cit., 152 ss. e P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1943, 238 ss. Da tali fonti si ricava che, nonostante la somiglianza delle parole, la legittimazione processuale non ha niente a che vedere, con la legittimazione ad agire e a contraddire.

La prima, *id est* la capacità di stare in giudizio, o capacità processuale o *legitimatō ad processum*, individuata dall’art. 75 c.p.c., consiste nella capacità di compiere atti processuali con effetti giuridici in nome proprio o per conto altrui (in altre parole, indica la capacità di stare in giudizio per sè o per altri). Questa coinciderebbe in linea tendenziale con l’istituto civilistico della capacità di agire.

Con la seconda, la *legitimatō ad causam* o legittimazione ad agire, si intende la identità della persona dell’attore con la persona a cui la legge concede l’azione (legittimazione attiva), e la identità della persona del convenuto con la persona contro cui l’azione è promossa (legittimazione passiva). Mettendole a paragone, mentre la legittimazione *ad causam* è un requisito dell’azione in senso concreto, mutuato caso per caso in funzione di una determinata causa, la capacità processuale o legittimazione *ad processum*, è un requisito che attiene al processo in generale, e la cui mancanza fa sentire i suoi effetti sul rapporto processuale, indipendentemente da ogni riferimento al rapporto sostanziale controverso.

Ne deriva che se la parte in causa non ha la capacità processuale, il processo non è regolarmente instaurato e ciò preclude un esame nel merito da parte del giudice; viceversa, se anche se la parte è processualmente capace, può darsi che nel merito risulti che essa manchi di legittimazione a far valere quel diritto, e che quindi la sua domanda sia rigettata nel merito per tale mancanza.

²⁴⁶ F. DANOVI, *Legittimazione attiva e passiva e tutela delle privative*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 112, il quale, con una sorta di raffigurazione teatrale, parla di «corretti contraddittori e protagonisti della rappresentazione scenica del processo».

Occorre tuttavia subito evidenziare la diversa natura delle due forme di legittimazione.

La legittimazione ad agire, intesa come necessaria correlazione tra la titolarità del diritto e l'eseribilità dell'azione²⁴⁷, viene infatti spesso qualificata come condizione dell'azione ed il suo fondamento giuridico si rinviene, anzitutto, nell'art. 24, primo comma, della Costituzione, secondo cui *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti”*, ma anche negli artt. 69 e 81 c.p.c., i quali limitano ai *“soli casi espressamente previsti dalla legge”* la possibilità per il pubblico ministero di esercitare l'azione civile e per un terzo di far valere in nome proprio un diritto altrui, dando vita ad ipotesi tassativamente previste di legittimazione straordinaria (o di sostituzione processuale).

Da tali norme, che, a contrario, confermano la regola secondo cui è il soggetto che si assume titolare del diritto²⁴⁸ ad avere il potere di agire

²⁴⁷ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 273, si riferisce alla *legitimatō ad causam* come «la legittimazione ad agire o a contraddire che attiene alla relazione del soggetto con il diritto sostanziale dedotto in giudizio»; l'Autore evidenzia anche che «le regole procedurali nelle controversie di P.I. non differiscono da quelle che sovrintendono il giudizio civile ordinario per cui, allorché entrino in gioco società o enti collettivi, dovrà farsi richiamo agli ultimi due commi dell'art. 75 c.p.c. stabilenti che le persone giuridiche stanno in giudizio a mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto mentre le associazioni ed i comitati (ed in genere gli enti privi di personalità giuridica quali le società di persone) a mezzo dei soggetti indicati dagli art. 36 e ss. c.c. (e che ne hanno la rappresentanza)».

²⁴⁸ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 292-293, secondo il quale «il principio della normale correlazione tra la titolarità del diritto e la titolarità del diritto di azione trova la sua *ratio* nel carattere normalmente disponibile dei diritti oggetto del processo civile, o se si vuole dei diritti soggettivi *tout court*. L'essenza delle disponibilità o della libertà intrinseca al diritto soggettivo è il potere esercitare, come non esercitare, il diritto di cui si è titolare: di qui la conseguenza necessitata a livello di diritto processuale, che, normalmente, solo chi si afferma titolare del diritto è legittimato a farlo valere in giudizio».

Da questa ultima affermazione si deduce che per agire in giudizio è sufficiente che l'attore si affermi titolare del diritto, non si pretende che effettivamente lo sia e del resto proprio il processo è volto ad accertare a chi spetti la titolarità contesa fra le parti. Cfr. in proposito F.P. LUISO, *Diritto processuale civile: principi generali*, Vol. I, Milano, 2011, 214-215, il quale afferma che «la legittimazione ad agire, come tutti i presupposti processuali che fanno riferimento all'oggetto del processo, si determina dunque dalla domanda. Il giudice deve valutare la legittimazione ad agire solo sulla base della domanda e non attraverso una indagine nel merito, volta ad accertare se colui che agisce è veramente titolare del diritto fatto valere. Se, sulla base delle contestazioni del convenuto e dell'istruttoria effettuata, il giudice si convince che l'attore non è il titolare del diritto fatto valere, rigetta nel merito la domanda, considerando l'attore appunto legittimato ad agire in quanto si è affermato (pur non essendolo nella realtà) titolare del diritto fatto valere».

in giudizio per la sua tutela, è anche possibile desumere la funzione dell'istituto della legittimazione ad agire. Infatti, dalla limitazione della legittimazione straordinaria alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge si ricava che solo il legislatore può ipotizzare i casi nei quali un terzo possa far valere in giudizio un diritto altrui, derogando quindi alla regola di rimettere al titolare del diritto la possibilità di scegliere se, quando e come agire in giudizio²⁴⁹.

In questo quadro, la legittimazione ad agire rappresenta un presupposto di validità o procedibilità del giudizio²⁵⁰, che si atteggia quale requisito pregiudiziale rispetto all'esame nel merito della domanda²⁵¹, con la conseguenza che la sua mancanza comporta una nullità extraformale rilevabile anche d'ufficio²⁵².

La legittimazione passiva, per contro, si individua esclusivamente sulla base della domanda giudiziale: legittimato passivo sarà il soggetto nei

²⁴⁹ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile: principi generali*, cit., 216, il quale, interrogandosi sulla funzione dell'istituto in esame, ipotizza, per assurdo, cosa accadrebbe qualora non vi fosse il disposto dell'art. 81 c.p.c. In tal caso osserva che ognuno potrebbe «far valere in nome proprio un diritto altrui». Da tale esercizio logico ricava che «l'istituto della legittimazione ad agire vuole garantire il titolare di una situazione sostanziale protetta dalle ingerenze altrui; vuole riservare a costui la scelta sul se, come e quando chiedere la tutela giurisdizionale dei propri diritti. E si capisce anche perché le ipotesi di legittimazione straordinaria siano tassative: perché solo il legislatore può valutare in quali circostanze l'inerzia del titolare del diritto nel chiederne la tutela pregiudica gli interessi dei terzi in modo tale, da rendere giustificabile la compressione del potere, spettante al titolare del diritto, di scegliere se agire o meno. Insomma, solo il legislatore può valutare se debba prevalere l'interesse del titolare del diritto a decidere liberamente se agire o meno, oppure l'interesse del terzo a far valere il diritto altrui».

²⁵⁰ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. I, Torino, 2006, 44; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile: principi generali*, cit., 214, esprime che «la legittimazione ad agire è un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito».

²⁵¹ Per A. ATTARDI, voce *Legittimazione ad agire*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Vol. X, Torino, 1993, 532, la legittimazione ad agire può essere definita come condizione di trattabilità della causa nel merito.

²⁵² Per la rilevanza ex officio del difetto di legittimazione cfr. F. TOMMASEO, voce *Legittimazione processuale I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, Vol. XVIII, Roma, 1990, 2; G. COSTANTINO, voce *Legittimazione ad agire*, in *Enc. giur.*, Vol. XVIII, Roma, 1990, 5, il quale sottolinea come talvolta il legislatore definisca la legittimazione attiva sulla base dell'attribuzione di una situazione giuridica sostanziale; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile: principi generali*, cit., 217, chiaramente esprime che «per quanto riguarda i profili dinamici, il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo anche di ufficio, salvo il giudicato»; G. BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, Vol. I, Bari, 2007, 192.

cui confronti è proposta l'azione, a prescindere dal fatto che quel soggetto sia o meno il titolare dal lato passivo del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, trattandosi di una questione già attinente al merito della controversia.

Detto altrimenti, non esiste un "vero" legittimato passivo, essendo tale qualifica riconducibile al soggetto che l'attore ha individuato come suo convenuto per il sol fatto di aver rivolto contro di questi la propria pretesa.

Da quanto sopra discende che, a stretto rigore, la legittimazione passiva non rappresenta un requisito extraformale del giudizio al pari della legittimazione attiva, non potendo esistere tecnicamente un difetto di legittimazione passiva.

Premesso quanto sopra, ci si può domandare se, in relazione al procedimento cautelare, le predette condizioni dell'azione si atteggiano in modo particolare.

L'individuazione della legittimazione ad agire in via cautelare segue una regola di parallelismo con la legittimazione ad agire nel giudizio di merito²⁵³, che trova il suo fondamento nella strumentalità che connota

²⁵³ L. SALVANESCHI, *La domanda e il procedimento*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 374, secondo la quale «per quanto concerne la *legittimazione ad agire* si può rilevare che la sua individuazione è, dal punto di vista teorico, di estrema semplicità. Essa segue infatti una regola di parallelismo con la legittimazione ad agire nel giudizio di merito, la cui tutela cautelare è strumentale. Così, quando è pendente il giudizio di merito, la legittimazione attiva spetterà all'attore mentre legittimato passivo sarà il convenuto; allo stesso modo, con riferimento al procedimento *ante causam*, legittimato a ricorrere in sede cautelare sarà colui che si afferma titolare del diritto del quale si teme la lesione, mentre legittimato passivo sarà colui che dovrà assumere la posizione di convenuto nel futuro giudizio di merito»; G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1985, 261; S. RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di S. CHIARLONI - C. CONSOLO, Vol. II, Torino, 2005, 277. Per A. CARRATTA, *Procedimento cautelare uniforme*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, 122: «ricorrente in sede cautelare non può che essere colui che ha già esercitato o che eserciterà l'azione di merito, affermandosi titolare della situazione giuridica tutelanda, della quale, in sede cautelare, è sufficiente venga prospettato il solo *fumus*; convenuto in sede cautelare il legittimato passivo dell'azione di merito, ovvero colui al quale - nelle affermazioni del ricorrente - è imputabile la violazione della tutelanda situazione sostanziale e, di conseguenza, l'affermato *periculum in mora*».

tradizionalmente la tutela cautelare rispetto a quella ordinaria.

Pare ovvio infatti che una misura destinata ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito sia emessa a favore e nei confronti di quelle stesse parti che saranno protagoniste del giudizio cognitivo ordinario. Ne deriva che, a giudizio di merito già pendente, legittimato attivamente sarà l'attore mentre legittimato dal lato passivo sarà il convenuto; allo stesso modo, nel procedimento cautelare *ante causam*, colui che si afferma titolare del diritto da tutelare sarà legittimato a proporre la domanda cautelare, mentre il soggetto destinato a rivestire la qualifica di convenuto nel futuro giudizio di merito sarà il legittimato passivo.

Fatti questi brevi cenni di carattere generale sul tema della legittimazione, nei successivi paragrafi vedremo chi sono i legittimi contraddittori di un'azione cautelare avente ad oggetto un diritto IP, precisando al riguardo che non vi sono differenze significative in punto di individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio a seconda della misura cautelare richiesta.

3.1. La legittimazione attiva nella fase cautelare del processo industriale

Occorre preliminarmente chiarire che, fra le varie tipologie di azioni esperibili in ambito industriale, la tutela di un diritto IP in via cautelare si attua con l'azione di contraffazione.

Soggetto legittimato a far valere l'azione di contraffazione in via cautelare è, in primo luogo, il titolare dei diritti di esclusiva nascenti dal titolo di proprietà industriale, come si evince inequivocabilmente dagli artt. 129 e 131 c.p.i., che ascrivono al "*titolare di un diritto di proprietà industriale*" il potere di chiedere la descrizione e il sequestro (art. 129

c.p.i.) o l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio (art. 131 c.p.i.).
Accanto al titolare del diritto, l'art. 132 c.p.i. consente a colui che ha un'aspettativa qualificata al rilascio del titolo, per avere proposto domanda di brevettazione o di registrazione, di ottenere i provvedimenti di descrizione, sequestro ed inibitoria *“purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata”*²⁵⁴.

Tale disposizione, sulla quale si tornerà in seguito, realizza una estensione della legittimazione attiva, che viene riconosciuta anche al soggetto che ha meramente attivato la procedura di brevettazione o registrazione, arrivando con ciò l'ordinamento a proteggere, non solo il diritto soggettivo ottenuto con il rilascio del titolo, ma anche quelle prodromiche situazioni di interesse al conseguimento dello stesso²⁵⁵.

In terzo ed ultimo luogo, legittimato attivo all'azione di contraffazione è il licenziatario.

Del resto, anche la Direttiva 2004/48 CE, all'art. 4 lettere a) e b), rubricato appunto *“soggetti legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso”*, indica fra questi i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed i soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, tra i quali i titolari di licenze²⁵⁶.

²⁵⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 113, 150 e 177; G. CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, a cura di G. GHIDINI - G. CAVANI, Milano, 2014, 230; P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, 695; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 543, ove viene confermato che «le misure cautelari sono fruibili anche da parte del titolare di una domanda di brevetto o di registrazione» si ricorda che «perché si ottenga una sentenza di contraffazione occorre però che il rilascio del titolo avvenga in corso di causa»; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 559-561.

²⁵⁵ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 281-282.

²⁵⁶ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 560, ove si indica inoltre che «La Direttiva annovera tra i soggetti legittimati a chiedere l'applicazione delle misure e procedure di tutela della proprietà intellettuale anche le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi od individuali. (lett c-d)» e con riferimento

Non di rado accade infatti che il titolare del diritto di privativa, c.d. licenziante, conceda ad un terzo, c.d. licenziatario, l'utilizzo della privativa, nella misura e nelle forme che ritiene più opportune e dietro corrispettivo di un canone periodico.

Con la stipula del contratto di licenza il licenziante conserva la titolarità del diritto, ed *in primis* la "paternità" dell'invenzione, ma comprime la pienezza del suo diritto di esclusiva, privandosi del monopolio sullo sfruttamento dell'invenzione, soprattutto se, come frequentemente avviene, le parti inseriscono nel contratto la clausola di esclusiva, con cui il concedente si obbliga non solo a non concedere altre licenze a terzi, ma anche a non farne personalmente uso, a tutto vantaggio del licenziatario, che diviene unico legittimato al godimento del titolo.

La distinzione tra il licenziatario con esclusiva ed il licenziatario senza esclusiva rileva proprio sul piano della legittimazione attiva.

Mentre per il licenziatario con esclusiva dottrina²⁵⁷ e giurisprudenza²⁵⁸ concordano nel riconoscergli l'abilitazione ad esperire, in nome proprio, l'azione di contraffazione per tutelare gli interessi nascenti dal contratto di licenza, residuano dubbi, ancorché di una parte minoritaria

ai considerando «la Direttiva mette in risalto come gli strumenti volti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contribuiscano ad assicurare anche la tutela del consumatore che dai prodotti-pirata fabbricati senza controlli di garanzia e qualità potrebbe ricavarne danni alla salute (contraffazione di medicinali ed adulterazione di alcolici) ed alla sicurezza (contraffazione di giocattoli e di parti di automobili) auspicando nell'intero settore un rafforzamento degli atti legislativi già esistenti a livello comunitario».

²⁵⁷ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 113; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 559-561; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 543; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 285; A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2010, 166.

²⁵⁸ Trib. Roma, 12 maggio 1995, in *GADI*, 1995, 3315, ove si legge che «il licenziatario con esclusiva è portatore di un autonomo interesse che si affianca a quello del licenziante» e che «il licenziatario è legittimato attivo all'azione di contraffazione del marchio».

di giurisprudenza²⁵⁹ e dottrina²⁶⁰, sulla esistenza di una legittimazione attiva del licenziatario senza esclusiva, pur essendogli pacificamente riconosciuta la possibilità di intervenire *ad adiuvandum*²⁶¹ ex art 105 c.p.c. nel giudizio già instaurato dal licenziante.

Peraltro la trascrizione del contratto di licenza ha funzione di mera pubblicità dichiarativa²⁶², in quanto necessaria non per l'acquisizione dei diritti sulla privativa industriale, bensì esclusivamente per rendere opponibile ai terzi l'atto trascritto. Ne consegue che il licenziatario è legittimato all'azione di contraffazione nei confronti dei terzi anche in caso di mancata o tardiva trascrizione del contratto di licenza.

Nel rapporto tra il titolare della privativa ed il licenziatario non sussiste una solidarietà attiva rispetto alle obbligazioni derivanti dalla condotta contraffattiva, essendo a tal fine necessaria una previsione di legge o uno specifico accordo, in virtù del quale, secondo quanto previsto dall'art. 1292 c.c., l'adempimento della prestazione nei confronti di un solo creditore libera il debitore verso tutti i creditori.

Per contro, in ipotesi di pluralità di contraffattori, questi saranno debitori solidali ex art. 1294 c.c. «posto che l'unicità del titolo fa presumere unicamente la solidarietà passiva»²⁶³.

²⁵⁹ Trib. Milano, 12 novembre 1987, in *GADI*, 1987, 2218, ha osservato che «la concessione anche in esclusiva di vendita dei prodotti contrassegnati da un determinato marchio, non accompagnata dal diritto di fabbricarli, non trasferisce al concessionario la titolarità del marchio stesso e quindi non lo legittima ad agire per la tutela di esso».

²⁶⁰ G. CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, a cura di G. GHIDINI - G. CAVANI, cit., 230.

²⁶¹ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 543 l'Autore sottolinea come la «legittimazione all'azione del licenziatario senza esclusiva è a volte contestata, ma prevalentemente ammessa (in alcuni sistemi stranieri è senz'altro negata); ma è certo che il licenziatario senza esclusiva possa intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio promosso dal titolare».

²⁶² Trib. Bari, 26 marzo 2003, in *Dir. ind.*, 2004, II, 129; Trib. Bolzano, 18 maggio 1993, in *GADI*, 1993, 2966, secondo i giudici «la licenza è un contratto a forma libera e la sua validità non dipende dalla trascrizione che ha essenzialmente funzione di pubblicità dichiarativa per l'opponibilità ai terzi dell'atto nel conflitto sulla medesima privativa, [...] la sua conclusione può essere desumibile anche da comportamenti concludenti, che sostituiscono l'espressa volontà delle parti»; A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 166.

²⁶³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 286.

3.2. La legittimazione passiva nella fase cautelare del processo industriale

Legittimato passivo dell'azione di contraffazione è l'autore dell'illecito, da individuare nella figura del produttore e/o del distributore del bene contraffatto e, più in generale, in tutti coloro che abbiano partecipato alla catena produttiva e/o distributiva, siano essi fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori, utilizzatori a scopo di lucro od anche meri promotori pubblicitari di beni o prodotti contraffatti o dei loro mezzi di produzione²⁶⁴.

Inoltre, per l'ipotesi in cui l'autore della contraffazione abbia ottenuto un titolo di esclusiva invalido, perché conseguito in violazione di un titolo altrui antecedente, e ne abbia concesso licenza ad un terzo, anche il licenziatario del titolo contraffatto potrà essere convenuto come legittimato passivo²⁶⁵.

L' "etichetta" di legittimato passivo per i soggetti summenzionati trova fondamento giuridico, più o meno esplicitamente, in vari incisi di norme del Codice.

L'art. 131 c.p.i., che consente l'inibitoria "*della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto*", qualifica implicitamente, ma inequivocabilmente, come legittimato passivo il fabbricante, il commerciante o chi faccia uso delle cose costituenti violazione del diritto.

Peraltro, vengono in ausilio per la ricerca del probabile soggetto passivo anche altre norme del Codice relative ad aspetti sostanziali di singoli

²⁶⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 115 ss., 151 ss. e 177; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 560; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 543; G. CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, a cura di G. GHIDINI - G. CAVANI, cit., 230.

²⁶⁵ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 543.

diritti di proprietà industriale, individuando con i verbi “*produrre, fabbricare, commercializzare, offrire, vendere, importare, esportare*” le condotte vietate ai terzi in quanto lesive di diritti IP.

Il riferimento va: all’art. 20, secondo comma, c.p.i.²⁶⁶, per i marchi, all’art. 41, primo e secondo comma, c.p.i.²⁶⁷, per i disegni e modelli, all’art. 66, secondo comma, c.p.i.²⁶⁸, per i brevetti per invenzione (nonché per il modello d’utilità, stante il rinvio dell’art. 86 c.p.i.), all’art. 81*sexies*, primo comma, c.p.i.²⁶⁹, per le invenzioni biotecnologiche, all’art. 90 c.p.i.²⁷⁰, per le topografie dei prodotti a semiconduttori; all’art. 99 c.p.i.²⁷¹, per le informazioni segrete, ed infine, all’art. 107, primo comma, c.p.i.²⁷², per le nuove varietà vegetali.

²⁶⁶ Art. 20, secondo comma, c.p.i.: “*Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità*”.

²⁶⁷ Art. 41, primo e secondo comma, c.p.i.: “*La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini*”.

²⁶⁸ Art. 66, secondo comma, c.p.i.: “*In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione*”.

²⁶⁹ Art. 81 *sexies*, primo comma, c.p.i.: “*La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà*”.

²⁷⁰ Art. 90 c.p.i.: “*I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia; b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi*”.

²⁷¹ Art. 99 c.p.i.: “*il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo*”.

²⁷² Art. 107, primo comma, c.p.i.: “*È richiesta l’autorizzazione del costituente per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta*”.

In presenza di più soggetti passivi si ritiene che fra questi esista una responsabilità solidale rispetto alle violazioni del diritto di esclusiva, che prescinde dalla tipologia di condotta e dall'intensità di colpa propria di ogni contraffattore; trattasi di aspetti che possono avere rilievo tutt'al più nelle azioni interne di regresso per la graduazione dei danni e delle responsabilità²⁷³.

Non sono invece considerati contraffattori, e dunque non hanno legittimazione passiva, coloro che sfruttano la privativa oggetto della domanda di brevettazione o di registrazione quando non è ancora accessibile al pubblico o non è stata loro notificata, secondo quanto abbiamo visto disporre dall'art. 132 c.p.i. trattando della legittimazione attiva.

Si segnalano infine alcune ipotesi particolari.

Un primo caso riguarda il rapporto fra la società capogruppo e la società figlia: permane il dubbio se la prima possa incorrere in una qualche responsabilità per la contraffazione compiuta dalla seconda, qualora quest'ultima abbia optato per scelte di mercato sotto la stretta direzione della società capogruppo²⁷⁴.

Rispetto ad un altro caso, è principio ormai assodato che l'azione di contraffazione possa rivolgersi contro colui che produce o fornisce

in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione, importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati".

²⁷³ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 561; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 289; nella giurisprudenza, a sostegno di questa considerazione: Trib. Roma, 15 maggio 1989, in *GADI*, 1989, 2420 che rinviene solo nella incolpevole ignoranza un'esimente alla violazione della privativa; Trib. Roma, 28 marzo 1995, in *GADI*, 1996, 112; in un contributo autorevole ma più risalente nel tempo era dato leggere che: «si ritiene talvolta che il venditore sia solidamente responsabile con il produttore in contraffazione, ma la responsabilità, anche se solidale, è pur tuttavia autonoma, e da ciò si discute se sia ammissibile o meno l'azione di manleva (meglio di garanzia impropria) da parte del rivenditore nei confronti del produttore; non vi è però litisconsorzio necessario fra venditore e fabbricante», così L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 116.

²⁷⁴ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 561.

prodotti non oggetto di privativa (in particolare di brevetto), ma che hanno una funzione strettamente strumentale alla realizzazione di beni che invece costituiscono violazione di una privativa altrui. Si pensi, ad esempio, a chi fornisce una stampante 3D avente lo scopo di produrre un innovativo meccanismo di apertura di finestre che è oggetto di brevetto.

Si tratta del fenomeno della contraffazione indiretta, o “*contributory infringement*”, per lungo tempo sconosciuto al legislatore²⁷⁵ e poco caro alla giurisprudenza,²⁷⁶ ma da sempre considerato di vasta portata e

²⁷⁵ C. PAPPALARDO, *Periculum in mora, contraffazione diretta e indiretta*, ivi., 2011, II, 262, l’Autrice rileva che «la contraffazione indiretta non è espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, ma è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che prende le sue mosse dall’istituto del *contributory infringement* statunitense (§ 271, *Chapter 28, Part III, Title 35 U.S. Code*) e dalla Convenzione del Lussemburgo sul Brevetto Comunitario che, all’art. 26 del testo del 1989, considera illecita “*la fornitura o l’offerta di fornitura di mezzi inerenti ad un elemento essenziale dell’invenzione per utilizzare l’invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa*”. A differenza dell’ordinamento italiano altri ordinamenti hanno recepito la disposizione dell’art. 26 CBC e hanno introdotto espressa previsioni: cfr ad es. art. 10 l. tedesca del 1981; art. 613-4 legge proprietà intellettuale francese». Quanto appena detto è stato recentemente smentito da un intervento legislativo; di fatti la legge n. 214 del 3 novembre 2016 ha modificato l’art. 66 c.p.i. introducendo, con il nuovo comma 2-bis, l’istituto del *contributory infringement*; sul tema cfr. V. JANDOLI, *Il contributo alla contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2017, I, 34, ove si osserva che «con l. 3 novembre 2016, n. 214 è stato modificato l’art. 66 del codice della proprietà industriale e per la prima volta il legislatore italiano ha disciplinato la fattispecie del contributo alla contraffazione (nota anche come *contributory infringement*), in più occasioni già oggetto di esame della giurisprudenza e dottrina. È da considerarsi contraffazione di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione, purché il terzo sia consapevole, in via reale o presunta, della destinazione di tali mezzi all’attuazione dell’invenzione. Ciò era già applicato dalla giurisprudenza. L’aspetto probabilmente innovativo è che il legislatore ha previsto la giurisdizione italiana anche qualora tali mezzi realizzati in Italia siano diretti all’estero in un Paese in cui si realizzi la contraffazione finale del prodotto o del processo localmente protetto da brevetto».

²⁷⁶ I primi giudici italiani ad esprimersi sul tema della contraffazione indiretta furono quelli della Suprema Corte, che nel 1956 ritennero che «costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale la fabbricazione e il commercio di parti della macchina brevettata, anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio, se la commercializzazione e lo smercio sono fatti con riferimento alla macchina brevettata, e se dette parti sono destinate univocamente ad essere usate in contraffazione dei brevetti», così Corte Cass., 14 ottobre 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, 3, con nota di V. LA GIOIA, ove l’Autore osserva come con tale pronuncia si sia espresso per la prima volta in Italia un parallelo con l’istituto del *contributory infringement* statunitense.

Hanno seguito sul tema altre sentenze: Trib. Torino, 12 ottobre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, 334 ss.; App. Milano, 23 giugno 1992, in *GADI*, 1992, 2840, ha espresso che «un dispositivo, facente parte di una invenzione brevettata, ma in sé noto, è tutelato soltanto in quanto prodotto, commercializzato o utilizzato per quel “risultamento” indicato nel brevetto dall’inventore ed è invece lecitamente utilizzabile da chiunque se prodotto e commercializzato prescindendo da quello specifico impiego»; Corte Cass., 12 giugno 1996, n. 5406, in *GADI*, 1996, 3383, vicenda giudiziaria, nota come caso “Sidermes” dal nome di una delle parti, che statuisce il principio per cui «chi pone

particolare interesse per la dottrina operante nel settore industriale²⁷⁷.

Altra ipotesi concerne, infine, l'acquirente di un bene contraffatto, per la quale ci si chiede se l'azione di contraffazione sia esperibile anche nei suoi confronti.

A tal proposito, è necessario distinguere se il terzo intenda fare un uso industriale/commerciale del prodotto imitato oppure un uso personale.

Nel primo caso il soggetto pone in essere una violazione di privativa e può, pertanto, assumere le vesti di legittimato passivo dell'azione di contraffazione, a prescindere dalla consapevolezza della provenienza del bene, e dunque dalla sua buona o mala fede²⁷⁸.

Diversamente, chi acquisti un bene contraffatto per farne uso personale,

in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell'uso illecito ad opera degli acquirenti stessi». Inoltre, nella stessa pronuncia, i giudici della Corte Suprema forniscono un utile contributo, in tema di onere probatorio, stabilendo che il titolare della privativa può essere esonerato della prova dell'altrui consapevolezza sulla condotta contraffattiva in caso di assoluta univocità di destinazione alla contraffazione del prodotto; Trib. Torino, 6 maggio 2004, in *GADI*, 2005, 4812, nel caso di specie ha ritenuto «illecita la realizzazione di cartucce di stampanti non originali, sotto un duplice profilo, in quanto diretta contraffazione di due brevetti relativi ad alcune caratteristiche di queste cartucce [...] e in quanto contraffazione indiretta del brevetto relativo alla stampante nel suo complesso, in quanto univocamente destinate ad essere impiegate nella stampante originale, a sua volta coperta da autonomo brevetto»; Trib. Venezia, 29 ottobre 2008, in *SSPII*, I, 2008, 430, secondo i giudici ricorre l'istituto in questione quando chi è destinatario di una denuncia di contraffazione, pur non producendo direttamente il bene oggetto di brevetto, realizza un bene diverso che abbia la specifica funzionalità di produrre il prodotto oggetto di privativa; Trib. Torino, 15 giugno 2012, in *SSPII*, 2012, I, 935, fa riferimento alla partecipazione materiale e consapevole da parte di un soggetto alla realizzazione di un atto di contraffazione indiretta da parte di un altro soggetto.

²⁷⁷ V. LA GIOIA, *Fabbricazione di pezzi di ricambio e contraffazione di brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, 3 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 451 ss.; G. FLORIDIA, *Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e "contributory infringement"*, in *Dir. ind.*, 2000, II, 233 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU - F. MESSINEO, Milano, 2011, 313 ss.

²⁷⁸ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 126, ove l'Autore manifesta inequivocabilmente «l'illiceità dell'attività di commercializzazione di un bene contraffatto posta in essere da un terzo, sia in buona fede che in mala fede, poiché contrasta con il diritto esclusivo riconosciuto al titolare di mettere in commercio il prodotto cui l'invenzione si riferisce»; sulla stessa linea A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 446; per contro vi è una giurisprudenza minoritaria che sostiene la mancanza dei presupposti per richiedere il sequestro in caso di buona fede del terzo, in tal senso: Trib. Roma, 21 aprile 2005, in *SSPII*, I, 2005, 302.

in ambito privato o domestico, non viene considerato contraffattore, e quindi soggetto passivo dell'azione.

Ciò si ricava dall'art. 68, primo comma, c.p.i., secondo cui l'esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende “*agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale*”, e dall'art. 124, sesto comma, c.p.i., a norma del quale “*delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può essere interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico*”.

3.2.1. La tutela cautelare “in incertam personam”

Una trattazione a parte merita l'estensione soggettiva dell'azione di contraffazione a soggetti anche non identificati nel ricorso nella veste di resistenti, essendo possibile esperire, alternativamente o cumulativamente, le misure della descrizione e del sequestro *in incertam personam*²⁷⁹.

²⁷⁹ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, Torino, 2016, 178 ss., interessante è la considerazione dell'Autrice sul fatto che una tutela cautelare che abbia come destinatari soggetti non identificati è propria solo della descrizione e del sequestro, infatti «tale elemento distingue i provvedimenti di descrizione e di sequestro dall'inibitoria cautelare, ove il destinatario deve essere individuato nella domanda, non potendo essere disposta l'inibitoria *in incertam personam*, o nei confronti di soggetto non meglio identificato, ad esempio con la formula “a carico di chi spetta”. Il destinatario dell'inibitoria non può, dunque, che essere un soggetto in grado di eseguirla, come il proprietario di una linea di produzione, o un soggetto che abbia la materiale e/o giuridica disponibilità della merce, o un terzo i cui beni e servizi siano stati utilizzati per dar corso alla contraffazione, un espositore o rivenditore». Nello stesso senso, A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 547; P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 697; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 602 ss.; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 671; A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 174; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 135 ss., pur essendo il lavoro dell'Autore risalente al 1998, e quindi facente riferimento alla tutela cautelare in *incertam personam* prevista dall'allora vigenti legge marchi, all'art. 62, e legge invenzioni, all'art. 82, il contributo è comunque autorevole e attuale, in quanto le suddette norme, così come modificate dal d. lgs. n. 198/1996, sono state trasposte senza ulteriori modificazioni nell'art. 130 c.p.i.

Si tratta di uno strumento, messo a disposizione del ricorrente, che «pare costituire un *unicum* nel panorama processuale»²⁸⁰, non essendovi nelle regole del codice di rito che governano il tradizionale processo civile altre norme volte a consentire che la domanda giudiziale possa essere rivolta nei confronti di soggetti non espressamente individuati.

Questa esclusiva del processo industriale risiede in quelle che sono le sue peculiarità, ed in particolare nel fatto che i diritti di proprietà industriale si distinguono dai diritti reali per la loro immaterialità²⁸¹, potendo quindi essere tutelati solo indirettamente, colpendo in via diretta i beni materialmente oggetto di violazione, per poi risalire, talvolta successivamente, all'individuazione di quei soggetti che hanno illegittimamente giocato un ruolo economico attorno a quei beni.

Si è avvertita infatti la necessità di permettere al titolare del diritto IP di agire in via cautelare per arrestare la circolazione dei beni contraffatti, anche prima che giungano al destinatario, senza che debba attendere per la richiesta del provvedimento di descrizione e/o di sequestro l'individuazione di ogni specifico soggetto coinvolto dal lato passivo nella violazione²⁸².

²⁸⁰ G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 358.

²⁸¹ G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 372, ove l'Autore, premesso che «i tratti essenziali dei diritti di proprietà industriale si rinvergono nel fatto che questi sono posti a tutela delle idee, le quali sono per definizione dei beni immateriali, e che consistono nel riconoscimento in capo al loro titolare dell'esclusiva nell'utilizzazione a fini industriali e commerciali», tuttavia afferma anche che i diritti di proprietà industriale «al contempo, condividono con i tradizionali diritti reali (nel senso di essere relativi a delle *res*, caratterizzate da materialità) il carattere assoluto ed *erga omnes*».

²⁸² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 536-537, l'Autore ritiene che l'estensione soggettiva dal lato passivo della misura costituisce «un notevole vantaggio per il titolare della privativa tenuto ad indicare solo una delle origini dei beni costituenti la presunta violazione per essere autorizzato a cautelare tutte le altre senza necessità di proporre distinti ricorsi riferiti a ciascuna»; A. RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 344, ove premesso che «ci si trova di fronte ad una efficacia esecutiva *ultra partes* del titolo cautelare, che dissocia la posizione di convenuto nel provvedimento autorizzativo della misura e la posizione di legittimo

Quanto accennato trova fondamento giuridico nella previsione di cui all'art. 130, comma quarto, c.p.i., ove è previsto che *“la descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso”*, a patto che *“si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati 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”*.

Per quel che riguarda il concetto di “appartenenza” degli oggetti che possono essere colpiti dalle misure della descrizione e del sequestro (*“a soggetti anche non identificati nel ricorso”*), sono considerati tali, in caso di esecuzione del sequestro, i beni che non siano di proprietà del destinatario passivo della cautela e, in caso di esecuzione della descrizione, i beni che non siano nella materiale disponibilità del destinatario passivo della misura. Diversamente, ove quest'ultimo avesse la disponibilità materiale dei beni, pur non avendo su questi nessun titolo di proprietà, ciò risulterebbe sufficiente per indirizzare nei suoi confronti la misura della descrizione²⁸³.

Quanto all'espressione *“soggetti anche non identificati nel ricorso”* è ragionevole ritenere che questi acquistino la qualità di parte immediatamente dopo l'esecuzione delle misure di sequestro e/o di

destinatario della relativa esecuzione» si riconosce che «la ragione della norma sta probabilmente nell'esigenza di venire incontro alle difficoltà che il ricorrente cautelare ha nell'individuare esattamente presso quali soggetti si trovino le *res* da descrivere o sequestrare». Di seguito l'Autore fa una considerazione interessante, osservando come «uno dei problemi ricostruttivi della disciplina sta nel chiarire se questa *ratio* costituisca al tempo stesso un limite per l'operatività della previsione, cioè se, di conseguenza, l'esecuzione contro terzi vada negata qualora essi fossero agevolmente individuabili sin dal momento della domanda cautelare». Così è stato infatti sostenuto, in materia di diritto d'autore, da: Cass., 9 febbraio 2007, n. 2873, in *Foro it.*, I, 1740, che ha escluso la possibilità di eseguire anche contro l'editore dell'opera, in quanto già noto al ricorrente al momento della proposizione della domanda, il sequestro già ottenuto nei confronti dell'autore plagiante.

²⁸³ G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 368, l'Autore sostiene che «immediata conseguenza della tesi avanzata è, ovviamente, costituita dall'esclusione della necessità per il ricorrente di procedere alla notificazione ex art. 130, comma quinto, c.p.i., nel caso di descrizione di beni di proprietà di terzi, ma nella disponibilità del destinatario passivo del provvedimento indicato nel ricorso».

descrizione, seppur in via interinale e solo potenzialmente definitiva²⁸⁴. È solo con la notifica nei loro confronti del “*verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso e il provvedimento*” di cui all’art. 130, comma quinto, c.p.i. che la posizione di parte già acquisita verrà confermata in via definitiva; viceversa, qualora il ricorrente non provveda alla suddetta notifica verrà meno la qualità di parte.

Vi è poi una dottrina minoritaria²⁸⁵ secondo la quale il *dies a quo* per l’attribuzione della qualità di parte decorre dal momento della notificazione.

Pare tuttavia opportuno prendere le distanze da tale ultimo orientamento, in quanto finisce per consentire al proprietario dei beni sui quali sono state eseguite le misure cautelari di alienare tali beni prima che il ricorrente possa notificargli il verbale di avvenuto sequestro o descrizione.

Viceversa, secondo l’indirizzo maggioritario, che considera i destinatari delle misure come parti già dal momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, in caso di alienazione del bene contraffatto per il beneficiario della cautela troverà applicazione la disciplina più garantista di cui all’art. 111 c.p.c.

Tornando all’analisi del comma quarto dell’art. 130 c.p.i. si è già

²⁸⁴ In favore alla qualificazione come parti nel processo dei soggetti non ancora identificati, nei confronti dei quali il provvedimento può esplicitare i propri effetti, vi è anche la volontà del legislatore che, già con la riforma attuata con il d.lgs. n. 198/1996, agli artt. 82 l. brevetti e 62 l. marchi, ha eliminato il termine “*terzi*”, che avrebbe potuto far pensare ad una estraneità di questi soggetti all’illecito, sostituendola con quella ancora attuale di “*soggetti anche non identificati nel ricorso*”; G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 368.

²⁸⁵ F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 176, ove si ritiene che la tutela *in incertam personam* è «una mera modalità esecutiva della descrizione che non comporta affatto che i soggetti terzi, nei confronti dei beni dei quali si esegua la descrizione, acquisiscano la qualità di parte neppure nel successivo giudizio di merito».

anticipato che la possibilità di esperire una tutela cautelare nei confronti di soggetti non ancora identificati nel ricorso è subordinata a due condizioni, ripetesì: “*purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati 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 primo presupposto richiede che sia identificato un formale resistente dotato di legittimazione passiva, non potendo essere emessi provvedimenti senza che sia stato individuato un soggetto astrattamente idoneo a subirne gli effetti.

Ne segue che, ancorché gli oggetti sottoposti a descrizione o sequestro siano di proprietà di un soggetto terzo (rispetto al destinatario della misura) inizialmente sconosciuto, nel ricorso deve necessariamente essere indicata una controparte, che sarà individuata nel soggetto avente un legame di tipo economico con i beni sequestrati o descritti, per averli prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio.

Nonostante l’elenco tassativo di queste condotte si proponga di individuare chi, avendole poste in essere, possa essere il destinatario immediato della misura, vi sono diverse interpretazioni.

Secondo una tesi restrittiva²⁸⁶, la norma circoscrive il suo ambito di

²⁸⁶ F. GHIRETTI, *Commento all’art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1397, il quale a sostegno dell’esclusione della possibilità di estendere gli effetti della misura al dante causa, successivamente individuato, osserva che, in tal caso «si profilerebbe il rischio che il titolare della privativa decida scaltramente di limitare la sua iniziativa cautelare nei confronti di un “pesce piccolo”, come ad esempio un mero rivenditore, confidando sulla sua limitata resistenza difensiva, per poi estendere l’esecuzione della misura così ottenuta al produttore, rimasto invece estraneo al giudizio».

Anche secondo parte della giurisprudenza, l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere la misura cautelare, i cui effetti si esplicheranno anche a coloro inizialmente non identificati, riscontra dei limiti, per cui «il sequestro può essere indirizzato anche *in incertam personam* solo purché la misura sia rivolta contro il produttore, l’importatore o il commerciante degli oggetti contrassegnati con il marchio contraffattorio, non quando essa sia rivolta contro il mero registrante di quest’ultimo segno, che lo abbia dato in licenza a terzi», così Trib. Roma, 24 dicembre 2002, in *GADI*, 2004, 4654; in senso ancor più restrittivo, Trib. Bologna, 7 gennaio 2010, in *GADI*, 2010, 5518, avendo statuito che, «salvo casi eccezionali, da valutarsi volta a volta, in cui sia necessario per consentire una reale

applicazione a chi abbia l'attuale disponibilità dei beni e, tutt'al più, ai suoi aventi causa: così il sequestro concesso sui beni del produttore potrà essere esteso anche ai suoi rivenditori o distributori, anche se non ancora identificati nel ricorso.

Non sembra invece valere l'ipotesi opposta, e cioè che sia possibile estendere al produttore, che non sia stato previamente individuato e citato in giudizio, la misura disposta nei confronti di un rivenditore o di un distributore.

Al contrario, l'orientamento maggioritario²⁸⁷ attribuisce alla norma un'esegesi più ampia, consentendo che la misura cautelare possa avere esecuzione anche nei confronti di quei soggetti, in origine non identificati, che rivestono la posizione di dante causa o che hanno cooperato con il destinatario dei provvedimenti cautelari.

utilità pratica al provvedimento, la descrizione non può essere autorizzata presso qualsiasi terzo, in quanto è necessario che il provvedimento venga reso nei confronti di soggetti identificabili o nei confronti dei quali siano già emersi seri indizi, per consentire al giudice di valutarne l'opportunità, anche a tutela del diritto di terzi di non vedere invaso il proprio ambito di riservatezza aziendale da indebite ingerenze».

²⁸⁷ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 537 secondo il quale «la previsione normativa è ampia, ricomprendendo nella figura del “terzo” sia chi abbia fatto commercio di prodotti o merci in violazione del diritto di privativa assumendo così posizione di “avente causa” di colui che quei prodotti o merci abbia fabbricato o distribuito, sia chi rivesta nella “catena” contraffattiva la posizione di “dante causa” o “cooperante” di colui contro il quale è stata disposta la misura cautelare (si pensi al sequestro richiesto contro il distributore – commerciante identificato che venga poi eseguito contro quei soggetti in allora non identificati che abbiano fornito la merce o fabbricato il prodotto quali lavoranti “in nero”, “laboratori clandestini”, “conto terzisti” etc.)»; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 603; 537; G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 372, ha asserito che «l'estensione dell'efficacia della misura di descrizione e sequestro opera nei confronti sia dell'avente causa sia del dante causa; la norma di qua reputa sufficiente l'esistenza di un legame di tipo economico tra il presunto contraffattore indicato nel ricorso introduttivo e il proprietario dei beni sottoposti a descrizione e sequestro e non esattamente identificato nell'atto introduttivo del procedimento»; R. BICHI, *Effetti nei confronti dei terzi della sentenza che accerta e inibisce la contraffazione (artt. 66 l.m. e 86 l.inv.)*, *il sequestro presso terzi*, in *Atti del convegno di Milano del 16 aprile 1996 sull'adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, raccolti a cura di P. FRASSI - S. GIUDICI, Milano, 1996, 39 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Le nuove norme su provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1988, 95, ove si ammette la possibilità che il ricorso cautelare venga presentato nei confronti del distributore e poi eseguito anche verso il fabbricante; G. CAVANI, *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 340.

La seconda condizione prescritta dall'art. 130 c.p.i. per l'esperimento di una tutela cautelare *in incertam personam*, attiene al mancato uso personale dei beni oggetto di descrizione o di sequestro. La *ratio*, come è evidente, è quella di assicurare al titolare di una privativa l'esclusivo utilizzo del bene che ne è oggetto unicamente per fini industriali e commerciali. Ne deriva che, nel caso in cui terzi utilizzino i beni oggetto di privativa per soli scopi personali, il titolare della privativa non gode di tutela, sia che si tratti di tutela cautelare verso legittimati passivi identificati, per le ragioni sopra esposte, sia, e probabilmente *a fortiori*, che si tratti di tutela cautelare verso soggetti non identificati.

Affinché si possa parlare di "uso personale", secondo la dottrina prevalente,²⁸⁸ che tende a darne un'interpretazione restrittiva, occorre che l'utilizzo sia totalmente estraneo alla propria attività commerciale; non venendo infatti considerato come utilizzo personale del bene né quello comunque inserito in un contesto economico, come nello svolgimento di attività professionali, né quello eterogeneo, che sia al contempo personale e commerciale.

Venendo adesso ad osservare il tema in questione da un punto di vista dinamico, occorre valutare quando si può configurare la necessità di esperire una tutela di questo tipo e quali sono i rimedi processuali di cui gode il terzo cui appartengono i beni sottoposti alle misure.

Per quel che riguarda la prima questione, il momento in cui può trovare applicazione il quarto comma dell'art. 130 c.p.i. si rinviene in quella fase esplorativa, che precede le misure della descrizione e del sequestro, concernente la ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, se necessario

²⁸⁸ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 136; G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 373; G. CAVANI, *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 341.

con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, del materiale da sottoporre alle misure cautelari.

Proprio durante questa fase di individuazione potrebbero emergere dei beni non “*appartenenti*”, nel senso già precisato, al destinatario passivo della misura; di qui la necessità di procedere comunque ad eseguire la misura cautelare nei confronti di quei soggetti non ancora identificati, garantendo maggior tutela per il titolare della privativa.

A questa garanzia occorre, ragionevolmente, porre un bilanciamento, che consiste nel rendere il terzo edotto di quanto accaduto; ed a tal proposito il legislatore ha testualmente previsto, all'art. 130, quinto comma, c.p.i. che “*il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso e il provvedimento, deve essere notificato al terzo a cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia*”. Come è evidente tale norma prescrive che il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, nonché il ricorso e il provvedimento, debbano essere notificati, a pena di inefficacia, al terzo, ma nulla dice su quali siano gli sviluppi processuali a seguito della notificazione²⁸⁹.

Non essendo logico ritenere che la notificazione sia fine a sé stessa, la

²⁸⁹ R. BICHI, *Effetti nei confronti dei terzi della sentenza che accerta e inibisce la contraffazione (artt. 66 l.m. e 86 l.inv.), il sequestro presso terzi*, in *Atti del convegno di Milano del 16 aprile 1996 sull'adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, raccolti a cura di P. FRASSI - S. GIUDICI, cit., 39 ss., sottolinea come in passato il legislatore abbia posto l'attenzione sul punto, pur avendo soppresso nella redazione finale del d. lgs. n. 198/1996, rispetto al precedente progetto, i due comma finali degli artt. 62 l.m. e 82 l.i., secondo i quali sarebbe stato previsto che: da un lato, se i terzi avessero voluto contestare le misure cautelari eseguite nei loro confronti potevano chiedere la revoca o la modifica, se avessero voluto far valere la responsabilità della parte che le aveva eseguite, sarebbero dovuti intervenire nel medesimo giudizio facendo valere le proprie ragioni; d'altro lato, in mancanza di intervento del terzo nel processo, la sentenza che avesse deciso nel merito confermando il sequestro avrebbe spiegato effetti anche nei confronti del terzo stesso.

dottrina²⁹⁰ ha unanimemente riconosciuto che l'adempimento abbia come scopo quello di consentire al terzo di partecipare alla lite, nella prospettiva che questi intervenga “*ad opponendum*” verso i pregiudizievoli provvedimenti già eseguiti.

In concreto il terzo, in seguito alla notificazione, può esperire i seguenti rimedi: entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione di cui all'art. 130, quinto comma, c.p.i., può impugnare il provvedimento cautelare proponendo reclamo *ex art. 669terdecies* c.p.c.; inoltre, salvo che sia stato proposto reclamo, può chiedere al giudice istruttore della causa di merito la revoca o la modifica del provvedimento cautelare, relativamente alla parte che attiene alla sua sfera giuridica, se si sono verificati mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si dimostri avere avuto conoscenza solo successivamente all'emanazione del provvedimento di descrizione e/o sequestro, così *ex art. 669 decies* c.p.c.; infine, parte della dottrina²⁹¹

²⁹⁰ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 137, ove l'Autore ammette che «il terzo resta libero, a sua scelta, di intervenire per contrastare la pretesa violazione e/o la validità dell'esclusiva»; G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 370, secondo il quale «la notificazione del terzo deve correttamente essere intesa come volta a provocare una sua possibile reazione *ad opponendum*» ed inoltre aggiunge che «non sembra, invece, da seguirsi, seppure presenti parecchi profili di interesse, la tesi secondo cui, per assicurare al terzo esigenze di protezione delle garanzie difensive del destinatario del provvedimento richiederebbero di applicare integralmente la disciplina dettata in via ordinaria dall'art. 669 *sexies*, comma secondo, c.p.c., per i provvedimenti cautelari resi *inaudita altera parte*, sicché la parte che ha gito lamentando la contraffazione ed ha ottenuto il provvedimento di descrizione o sequestro avrebbe altresì l'onere di chiedere al giudice della cautela la fissazione di un'udienza, nella quale il giudice dovrà confermare, modificare o revocare la misura cautelare nei confronti del terzo. Per quanto autorevolmente sostenuta, questa tesi non sembra poter essere condivisa perché, richiedendo il compimento di una pluralità di atti processuali (non previsti nel testo di legge), appare in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo»; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 538; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 604, ove viene confermato che «il terzo viene notiziato proprio in prospettiva di un suo intervento *ad opponendum* e dunque debbono essergli consentiti gli stessi rimedi apprestati a tutela del soggetto passivo»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 734.

²⁹¹ G. FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 370, il quale prospetta tale possibilità e aggiunge che «tali questioni possono essere proposte, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., su iniziativa del terzo nel giudizio di merito,

ritiene che il terzo possa altresì, *ex art. 669 duodecies c.p.c.*, contestare le modalità di attuazione delle misure facendo valere dei vizi di legittimità, fra i quali, ad esempio, la destinazione ad uso personale dei beni sequestrati.

Concludendo, seguono tre ultimi aspetti degni di nota.

Il primo riguarda l'inefficacia del provvedimento cautelare (espressamente prevista dall'art. 130, comma quinto, c.p.i.) in caso di omessa, o non tempestiva, notifica dello stesso al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali sono stati eseguite le misure. Naturalmente, in linea con quanto osservato rispetto alla *ratio* della notifica, l'inefficacia non colpisce l'intero provvedimento, ma solo quella parte riguardante i beni del terzo, rimasto incolpevolmente ignaro della tutela accordata al titolare del diritto IP.

Per quanto riguarda la partecipazione al giudizio del terzo, negli ultimi tempi, diversamente da quanto sostenuto in passato²⁹², è opinione diffusa²⁹³ che si tratti di una facoltà e non di un dovere, tanto che né sussiste un litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.*, né il terzo potrebbe essere chiamato ad intervenire in giudizio per ordine del

del quale il medesimo fa parte sin dal momento dell'esecuzione della descrizione o del sequestro»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1399, secondo il quale il terzo potrebbe far vale la propria estraneità rispetto ai beni oggetto del provvedimento cautelare oppure la mancanza di un collegamento di tipo commerciale con il soggetto nei confronti del quale sono state disposte le misure.

²⁹² L. ALBERTINI, *L'attuazione dei TRIP'S in Italia (marchi, brevetti e altro)*, in *Giur. merito*, 1996, IV, 571, prospetta la chiamata in causa del terzo *iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.*

²⁹³ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 137, il quale, dal silenzio della norma in relazione alla posizione del terzo deduce che, da un lato, «resta certamente in facoltà del titolare del diritto esclusivo di evocare il giudizio il terzo, se lo ritenga opportuno e se ne ricorrono i presupposti», dall'altro lato «anche il terzo avvertito dalla notifica del verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, del ricorso e del provvedimento, resta libero, a sua scelta, se vi abbia interesse e se lo voglia, di intervenire nel giudizio di merito». Infatti, poiché la norma prevede soltanto un obbligo di notifica al terzo, sotto pena di inefficacia, ne segue che «la sua chiamata in causa non è obbligata, potendo egli restare estraneo al processo»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 734, ove a ulteriore conferma è dato leggere che «secondo l'opinione prevalente il terzo non deve necessariamente essere citato in giudizio come contraffattore».

giudice, *ex art. 107 c.p.c.*

In ultima analisi, il procedimento di cui all'art. 130, commi quattro e cinque, c.p.i., non sembra, nonostante le affinità, coordinabile con quello previsto dall'art. 678 c.p.c. sul sequestro conservativo presso terzi (disciplinato dagli artt. 543 e ss. c.p.c.).

In quest'ultimo caso, infatti, il terzo rimane del tutto estraneo al procedimento, non è un potenziale soggetto passivo ma viene coinvolto unicamente perché è in possesso di beni da destinare ad una procedura instaurata fra altre parti.

Diversamente, in un procedimento industriale di contraffazione, il terzo, a cui appartengono i beni che si assume violino una privativa, è un soggetto che, provata la concorrenza nell'illecito, diviene soggetto passivo dell'azione²⁹⁴.

Queste ultime precisazioni si pongono a conferma di quanto detto ad inizio paragrafo sulla possibilità di esperire una tutela cautelare *in incertam personam* unicamente nel processo industriale.

²⁹⁴ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 535, il quale afferma che «il terzo è una controparte potenziale del giudizio tanto che la legge gli assicura la partecipazione stabilendo che gli venga notificato il provvedimento emesso nei confronti del contraffattore identificato».

4. Le azioni di mero accertamento

Nel paragrafo precedente, dedicato alla legittimità attiva e passiva nel processo industriale, si è espressa la regola generale per cui la parte ricorrente, in via cautelare, è il titolare del diritto, *ab origine* o in quanto licenziatario, mentre quella resistente è, semplificando, il contraffattore.

Nel presente paragrafo si tratterà di una eccezione a questa regola, ma solo dopo aver affrontato alcune premesse a carattere generale.

In relazione ai contenuti che può avere il provvedimento giurisdizionale conclusivo del giudizio, si distinguono tre tipologie di sentenze: di accertamento, costitutive e di condanna. Focalizzando l'attenzione, per quel che qui interessa, sulle prime, si deve riconoscere che in verità ogni tipo di sentenza ha alla base un contenuto di accertamento (per pronunciare, ad esempio, una condanna, il giudice dovrà preliminarmente accertare che il diritto esista), il quale costituisce minimo comune denominatore di ogni tipo di sentenza, come si ricava dall'art. 2909 c.c.²⁹⁵. Al riguardo, va precisato che le sentenze di mero accertamento, o dichiarative, sono quelle in cui l'accertamento esaurisce il contenuto della sentenza, ed è proprio con riferimento a queste che si pongono annosi problemi.

Proponendo un'azione di mero accertamento l'attore aspira ad eliminare una situazione di incertezza causata da un vanto o da una

²⁹⁵ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 133, il quale, richiamata la tripartizione delle sentenze, afferma che «il comune denominatore di tutte queste ipotesi è che l'attore chiede giudizialmente (quantomeno) un accertamento del diritto azionato; corrispondentemente l'accertamento del diritto dedotto in giudizio è elemento comune alle tre specie, sopra indicate, di provvedimenti giurisdizionali: ciò lo si desume agevolmente dall'art. 2909 c.c. che, con riferimento al giudicato sostanziale, individua nell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ciò che è destinato a fare “stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”».

contestazione altrui²⁹⁶. Tale stato di incertezza pregiudizievole rappresenta quel potenziale danno che tramite il ricorso all'autorità giudiziaria si intende evitare e, quindi, in senso giuridico, l'interesse ad agire, *ex art. 100 c.p.c.*²⁹⁷.

Talune ipotesi specifiche di azioni di mero accertamento trovano fondamento nella legge. Tale è il caso, ad esempio, dell'art. 949 c.c., il quale prevede che *“il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”*, e dell'art. 1079 c.c., secondo il quale il titolare di un diritto di servitù può ottenere l'accertamento giudiziale del proprio diritto sulla cosa altrui *“contro chi ne contesta l'esercizio”*.

Tuttavia, in assenza di una norma espressa che ammetta la tutela di mero accertamento in via generale, diversamente da quanto previsto in altri ordinamenti²⁹⁸, il problema verte sull'ammissibilità di un'azione atipica di mero accertamento, al di là delle ipotesi sopra richiamate e da quelle ulteriormente rinvenibili nel diritto positivo.

Un'azione di questo tipo potrebbe non essere ammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, il mero accertamento si rivelerebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela e di economia dei giudizi nelle ipotesi in cui esistano già gli elementi per chiedere una sentenza di condanna. In tal caso, limitarsi a chiedere una pronuncia di mero accertamento comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziale, in quanto l'attore, per soddisfare la propria esigenza di

²⁹⁶ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 221.

²⁹⁷ FABIANI E., *Interesse ad agire, mero accertamento e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1998, II, 547, il quale, riprendendo gli insegnamenti di Chiovenda, sostiene che «l'interesse ad agire consiste in una situazione di fatto tale che l'attore senza l'accertamento giudiziale soffrirebbe un danno, rappresentato, nelle azioni di mero accertamento, dal c.d. *“stato d'incertezza pregiudizievole”*, costituendo la certezza del diritto nell'opinione comune un bene di per sé meritevole di tutela».

²⁹⁸ Una norma di questo tipo è invece presente, ad esempio, nel primo comma del § 256 ZPO tedesco.

tutela, dovrà ricorrere al giudice anche in un secondo momento. Inoltre, l'effettività della tutela implica la massima strumentalità fra diritto sostanziale e processo, nel senso che l'attore potrà aspirare ad ottenere con il provvedimento giudiziale il massimo che quella situazione sostanziale consente.

In secondo luogo, l'ammissibilità in via generale di una sentenza di mero accertamento potrebbe contrastare con la regola secondo cui non si può costringere il convenuto a difendersi da azioni vessatorie o di iattanza.

Nonostante queste problematiche, da tenere comunque presenti in relazione al caso concreto²⁹⁹, la dottrina prevalente si esprime nel senso dell'ammissibilità dell'azione di accertamento come forma di tutela atipica e generale³⁰⁰.

Pur ammettendo in via generale questo tipo di tutela, vi sono dei concreti limiti alla relativa esperibilità, uno dei quali si rinviene nel circoscrivere l'oggetto della tutela di mero accertamento alle sole situazioni giuridiche di diritto soggettivo, e non anche ai meri fatti o norme.

Questa affermazione, comunemente sostenuta dai giuristi³⁰¹, discende dall'esigenza di garantire il diritto di difesa del convenuto, sancito

²⁹⁹ FABIANI E., *Interesse ad agire, mero accertamento e limiti oggettivi del giudicato*, ivi, 1998, II, 548, osserva che «al fine di valutare se il ricorso agli organi giurisdizionali sia veramente necessario, è soltanto l'oculatazza del magistrato, caso per caso, che può garantire contro eventuali abusi, quali possono essere i giudizi collusivi o fittizi, le azioni inconsiderate e vessatorie».

³⁰⁰ P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 298; A. PROTO PISANI, *La tutela di mero accertamento*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 91 ss.

³⁰¹ E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, cit., 143, per il quale «non è possibile chiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento di meri fatti (anche se la parte potrebbe avere interesse a farlo, per eliminare sui fatti qualsivoglia incertezza futura) né è possibile chiedere una pronuncia sulla mera qualificazione giuridica dei fatti stessi o sulla pura e semplice interpretazione o applicazione di una norma giuridica»; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 138; C. CARIGLIA, *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013, 90.

costituzionalmente nell'art. 24, secondo comma; tale norma impone «di individuare nella deduzione in giudizio di un diritto concreto (anche se futuro) e non solo di meri fatti o norme un limite generale all'ammissibilità della tutela di mero accertamento»³⁰².

Ragionando *a contrario*, e cioè qualora fosse possibile un accertamento giudiziale di meri fatti storici o norme giuridiche, il convenuto non potrebbe esercitare il proprio diritto di difesa, non sapendo in concreto quale sia il bene della vita sul quale si formerà accertamento giudiziale, posto che dallo stesso fatto storico possono scaturire molteplici effetti giuridici e che la medesima norma, per la sua generalità e astrattezza, trova applicazione in relazione ad una serie, vasta e variegata, di fattispecie concrete.

Quanto espresso, occorre precisare, vale ad eccezione di alcune ipotesi, tassativamente previste per legge, ove si ritiene ammissibile l'accertamento di meri fatti. Ciò avviene, ad esempio, nei procedimenti di verifica della scrittura privata, finalizzata all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, ed in quelli di querela di falso nei confronti di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. Tale eccezione si spiega col fatto che accertare la falsità o la genuinità di un documento comporta evidenti ripercussioni sulle relazioni giuridiche

Per la giurisprudenza: Cass., 17 marzo 2003, n. 3905, in *Foro it.*, 2003, VI, 1729, con nota di I. PAGNI, ove la Corte ha stabilito che «è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione intesa al mero accertamento di un fatto giacché il diritto di difendersi in giudizio di cui agli artt. 24 e 111 della Cost. può esercitarsi soltanto davanti alla prospettazione di un determinato diritto od interesse giuridicamente protetto, si da consentire all'avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene della vita chiesto dall'attore e il danno che per lo stesso avversario deriverebbe dall'accoglimento della domanda»; successivamente, Cass., 27 luglio 2006, n. 17165, in *Foro it.*, 2006, I, 2042.

³⁰² A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1979, 643.

che trovano il proprio fondamento, sostanziale o probatorio, nel documento stesso³⁰³.

Forse è il caso di dire che “le eccezioni confermano la regola”, poiché dalla scelta legislativa di individuare espressamente i casi nei quali può rivelarsi opportuno l'accertamento di meri fatti (ancorché con effetti giuridici), è comprensibile dedurre che al di fuori di tali espresse previsioni rientrano in gioco i principi generali; e del resto, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

A ben vedere, se, a livello teorico, la distinzione tra diritto, fatti e norme non presenta particolari criticità, nella pratica questa distinzione non è così agevole in quanto l'attore, che introduce in giudizio un fatto storico, o una norma, di cui chiede accertamento giudiziale, lo farà pur sempre avanzando una pretesa, appunto un diritto, che trova origine in quel fatto o fondamento in quella norma³⁰⁴.

Proseguendo sempre in termini generali, le azioni di accertamento si distinguono in azioni di accertamento positivo ed azioni di accertamento negativo, indicando, con le prime, quelle azioni promosse da chi voglia ottenere un accertamento giudiziale sull'esistenza del proprio diritto, e, con le seconde, quelle azioni con le quali l'attore chiede l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui. Queste ultime costituiscono un istituto alquanto indefinito ed ambiguo, sia in virtù

³⁰³ Altre ipotesi eccezionali sono costituite dalle azioni volte a far dichiarare la nullità di un contratto e da quelle volte a dichiarare l'inefficacia di un contratto per simulazione. Ancorché la nullità e la simulazione non siano diritti soggettivi, l'accertamento della validità di un contratto costituisce una premessa inevitabile per comprendere se e quali effetti ne possono scaturire.

³⁰⁴ I. PAGNI, *Note sui limiti di ammissibilità della domanda di mero accertamento (Nota a Cass. 17 marzo 2003, n. 3905)*, in *Foro it.*, 2003, I, 1731, la quale evidenzia che «se si guarda al modo in cui in concreto l'attore ha tratteggiato l'oggetto della domanda, la distinzione tra diritti, fatti e norme, che pure è chiarissima a livello teorico, finisce per sfumare, perché il fatto, e la norma, sono dedotti in giudizio quasi sempre non per sé stessi, ma con un riferimento, magari indiretto, agli effetti giuridici cui sono rivolti».

delle caratteristiche che presentano, che in relazione al fatto che si ripropone, amplificata, la questione che investe l'ammissibilità delle azioni di accertamento atipiche, mancando una previsione legislativa che ammetta generalmente questo tipo di tutela³⁰⁵. La dottrina ha da sempre espresso una certa prudenza verso le azioni di accertamento negativo, essendo sempre vivo il timore di reintrodurre le c.d. *provocationes ad agendum*³⁰⁶.

All'origine delle criticità che caratterizzano tali azioni vi è la non coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio ed il soggetto che si assume titolare del diritto rispetto al quale il giudice è chiamato a decidere³⁰⁷.

Tale disarmonia si potrebbe riscontrare, *in primis*, nell'art. 24 della Costituzione, il quale, garantendo la possibilità di agire in giudizio "*per la tutela dei propri diritti*", se interpretato letteralmente, parrebbe escludere una qualche copertura costituzionale alle azioni di accertamento negativo. In verità, non si dovrebbe giungere a tale conclusione anche stando al dato testuale dell'art. 24 Cost., dato che l'ambito delle tutele effettivamente contemplato dall'ordinamento può

³⁰⁵ Il nostro ordinamento, fra le azioni di accertamento negativo contempla espressamente la *negatoria servitutis*, l'azione di nullità e l'azione di simulazione. Inoltre, va precisato che ogni sentenza che rigetta nel merito la domanda dell'attore ha esclusivamente contenuto di accertamento negativo.

³⁰⁶ P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 300; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 35, rileva come «si è molto discusso in dottrina in relazione alla ripartizione degli oneri probatori e all'ammissibilità delle azioni negative di mero accertamento ultronee rispetto a quelle tipicamente individuate dal legislatore, stante il rischio di reintrodurre la deplorabile prassi delle *provocationes ad agendum* del diritto medievale».

³⁰⁷ C. CARIGLIA, *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, cit., 4, osserva che «in particolare, per quanto riguarda il problema dell'ammissibilità delle domande di accertamento negativo, occorre confrontarsi con il complesso tema del rapporto fra diritto e processo, per comprendere se la funzione strumentale del secondo rispetto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive implica necessariamente che l'attore, rivolgendosi al giudice, debba chiedere la tutela del diritto che costituisce l'oggetto della sua domanda (come accade appunto nelle azioni dichiarative positive) oppure possa chiedere altresì l'accertamento negativo di un diritto altrui, purché ciò sia funzionale alla tutela di un proprio interesse giuridicamente rilevante».

ben essere più esteso da quello garantito a livello costituzionale. Il problema ripiega quindi su quelle norme del sistema dalle quali è possibile dedurre la strumentalità dell'azione giudiziaria all'accertamento dei diritti, ossia, l'art. 99 c.p.c. (il quale fa riferimento a chi voglia far valere in giudizio “*un diritto*”) e l'art. 2907 c.c. (il quale esprime che alla tutela giurisdizionale “*dei diritti*” provvede l'autorità giudiziaria).

In merito alla compatibilità tra le azioni di accertamento negativo e le due norme appena individuate la dottrina si è mostrata in netto disaccordo³⁰⁸.

Altra questione di particolare interesse in relazione alle azioni di accertamento negativo, attiene alla ripartizione dell'onere della prova. Come noto, secondo la regola generale, che trova fondamento nel disposto dell'art. 2697 c.c., spetta all'attore dare prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio mentre la prova dei fatti

³⁰⁸ Nel senso della inammissibilità delle azioni di accertamento negativo E. MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1081, la quale pone a sostegno della propria conclusione sia le deroghe alla tradizionale ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo, che il fatto che in tali azioni l'attore, ancorché dedurre in giudizio un diritto, come previsto dagli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., faccia valere una “questione”, dalla quale desumere l'inesistenza del diritto altrui.

All'opposto altra dottrina, muovendo dalla considerazione che gli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. abbiano un contenuto neutro, quindi non positivo piuttosto che negativo, è orientata per l'ammissibilità. In questo senso: A.A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, 188, per il quale occorre prendere atto come «con l'azione di accertamento negativo, l'attore non “faccia valere” o “deduca in giudizio” alcuna propria situazione giuridica sostanziale di vantaggio, di come, in altri termini, nelle cause di accertamento negativo si discuta d'altro che di ciò che l'attore nega, senza che si debba o passa ipotizzare la presenza di una “entità mediana”, di diritto materiale, stretta fra il potere di azione ed il rapporto giuridico contestato»; V. TAVORMINA, *Per la tendenziale ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti altrui*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, I, 233, riguardo a tali azioni ipotizza che queste rappresenterebbero una «contestazione anticipata rispetto alle usuali ipotesi di opposizione all'esecuzione, perché il diritto di procedere ad esecuzione forzata non è ancora sorto»; P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 304, per il quale «non pare che il dato normativo imponga la necessaria strumentalità tra esercizio dell'azione giurisdizionale e titolarità del diritto. Sia l'art. 2907 c.c., sia l'art. 99 c.p.c., infatti, rappresentano il riconoscimento, nell'ambito del diritto positivo, del principio della domanda, con esclusione, quindi, di iniziative officiose da parte del giudice. Tali norme impongono (solo) che vi sia una domanda, ma non che la domanda stessa debba essere proposta dal titolare di diritto».

modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto incombe sul soggetto convenuto in giudizio. Inevitabilmente, tale regola generale patisce delle eccezioni nel momento in cui chi agisce in accertamento negativo chiede che venga affermata giudizialmente l'inesistenza del diritto di controparte. Tuttavia, sull'individuazione di tali eccezioni dottrina e giurisprudenza non sono conformi.

Secondo l'orientamento maggioritario³⁰⁹, a carico dell'attore vi è, non solo l'onere di allegazione e prova dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto che si asserisce inesistente, ma anche la prova l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto medesimo. A sostegno di questa tesi vengono avanzate diverse motivazioni, fra le quali, ad esempio, la mancanza nel nostro ordinamento di regole fisse in tema di prova e l'esistenza di un onere probatorio "primario"³¹⁰ per la parte attrice, in base al quale il convenuto è chiamato ad assolvere l'onere probatorio solo dopo che l'attore abbia compiutamente assolto il proprio. Soltanto applicando tale principio anche alle azioni di accertamento negativo l'iniziativa giudiziale si qualifica come *actio*, consentendo al convenuto la propria difesa, e non come *provocatio*, imponendo al convenuto di sopportare anche l'onere primario³¹¹.

³⁰⁹ G. CHIOVENDA, *Azioni di mero accertamento*, in *Nuov. dig. it.*, Torino, 1937, 66 ss.; E. MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio*, cit., 1106; G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, Padova, 1966, 386 ss.; nello stesso senso, ma con qualche importante temperamento, A. PROTO PISANI, *La tutela di mero accertamento*, cit., 104 ss.

In giurisprudenza: Cass., 13 dicembre 2004, n. 23229, in *Foro it.*, 2006, I, 3122; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384, in *Foro it.*, 2007, 20 ss.; Cass., SS.UU., 4 agosto 2010, n. 18046, in *Mass. giur. lav.*, 2011, 103, con nota critica di A. VALLEBONA, per le quali «l'onere della prova grava sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per le quali si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto». Si trattava di una controversia in materia bancaria di ripetizione indebita, ove in concreto è stato espresso che grava su chi invoca la ripetizione dell'indebita l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi.

³¹⁰ G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, cit., 386 ss., ha elaborato questa teoria dell'onere probatorio primario.

³¹¹ G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, cit., 390.

Muove in altro senso l'orientamento minoritario³¹² che, seppur attribuendo all'attore la prova dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto avanzato dalla controparte, impone al convenuto la prova dei fatti costitutivi del diritto da questi vantato.

I fautori di questa tesi, che di fatto propendono per una vera e propria inversione dell'onere della prova, adducono le motivazioni che seguono³¹³.

In primo luogo, l'art. 2697 c.c. non fa riferimento al ruolo processuale delle parti ma ha natura oggettiva;³¹⁴ inoltre, lo stesso articolo testualmente pone l'onere della prova dei fatti costitutivi non in capo a colui che assume l'iniziativa giudiziale, bensì in capo a colui che fa valere in giudizio un diritto, mentre, a bene vedere, nelle azioni di cui si discute l'attore non fa valere un proprio diritto, bensì chiede l'accertamento dell'inesistenza del diritto di controparte.

In secondo luogo, è stato rilevato che imporre all'attore la prova circa l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto altrui si concretizza in una vera e propria *probatio diabolica*³¹⁵, trattandosi della prova di uno o più

³¹² ROMANO A.A., *In tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo (Nota a Corte cass., sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12108)*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2011, VI, 1555; P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 305.

³¹³ Motivazioni rinvenibili chiaramente nel dispositivo della sentenza della Corte di Cass., 18 maggio 2010, n. 12108, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2011, VI, 1551, ove la Corte si è pronunciata sulla domanda di un datore di lavoro, proposta contro l'Inps, per far dichiarare l'inesistenza di obblighi contributivi ritenuti esistenti dalla controparte, in seguito ad un'ispezione in azienda.

³¹⁴ C. CARIGLIA, *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, cit., 138, per la quale «l'unica norma che il legislatore ha positivamente previsto in tema di distribuzione dei carichi probatori è l'art. 2697 c.c., la quale adotta un criterio di ripartizione fondato sulla posizione sostanziale delle parti nell'ambito del rapporto giuridico controverso e non sulla loro posizione processuale»; nello stesso senso A. A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, cit., 416, per il quale l'art. 2697 c.c. e il suo predecessore, l'art. 1312 c.c. del 1865, «ragionano unicamente del diritto materiale litigioso, mentre non fanno menzione alcuna del ruolo delle parti nel processo».

³¹⁵ Così A.A. ROMANO, *In tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo (Nota a Corte cass., sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12108)*, ivi., 2011, VI, 1558.

Invero, un Autore esponente dell'opposta corrente maggioritaria, pur ammettendo la generale ammissibilità dell'onere per l'attore di provare l'inesistenza dei fatti costitutivi, ha optato per un ridimensionamento di tale onere nel caso in cui si abbia a che fare con diritti, come i diritti reali, che possono derivare da più fatti costitutivi alternativamente concorrenti. In tali casi, A. PROTO

fatti negativi e rispetto ai quali l'attore è «empiricamente meno vicino della controparte»³¹⁶.

In terzo ed ultimo luogo, esonerare il convenuto dalla prova dei fatti costitutivi darebbe adito ad una irragionevole contraddizione qualora quest'ultimo si difenda proponendo domanda riconvenzionale di accertamento positivo del proprio diritto³¹⁷.

Delineati come sopra in termini generali i contorni della tutela di mero accertamento, e posta la tendenziale, nonché prudente, ammissibilità delle azioni di accertamento negativo, vediamo adesso come queste si atteggiavano in materia industriale.

4.1. L'ammissibilità di azioni di accertamento negativo cautelare in ambito industriale: il nuovo comma 6bis dell'art. 120 c.p.i.

Mettendo in discussione alcuni dei principi processuali di base, probabilmente per rispondere a precise esigenze pratiche particolarmente avvertite in ambito industrialistico, l'art. 52 del decreto legislativo n. 131/2010, c.d. decreto correttivo al codice della proprietà industriale, ha aggiunto il comma *6bis* all'art. 120 del Codice,

PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 144, premette che «se da un lato è assurdo porre a carico dell'attore la prova dell'inesistenza di tutti i fatti costitutivi alternativamente concorrenti, in modo tale che il convenuto, allegando in giudizio tutti i fatti costitutivi possibili, finisca per rendere diabolica la prova negativa dell'attore, dall'altro lato altrettanto assurdo sarebbe lasciare libero l'attore di scegliere quale fatto costitutivo, alternativamente concorrente, porre a fondamento della sua domanda». Perciò, l'Autore, nel tentativo di individuare un punto di equilibrio fra le parti, suggerisce la seguente soluzione: «l'attore deve porre a fondamento della sua domanda di accertamento negativo l'inesistenza non di un fatto costitutivo alternativamente concorrente qualsiasi, ma quel fatto (o quei fatti) costitutivo che è stato posto dal convenuto a fondamento del suo vanto stragiudiziale».

³¹⁶ In tal senso, in ragione del noto "principio di vicinanza alla prova", si esprime A.A. ROMANO, *In tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo (Nota a Corte cass., sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12108)*, ivi., 2011, VI, 1558.

³¹⁷ P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 321.

Per la giurisprudenza conforme a questo indirizzo minoritario: Cass., 17 luglio 2008, n. 19762, in *Mass. giur. lav.*, 2009, 362, con nota di E. BOGHETIC; Cass., 18 maggio 2010, n. 12108, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2011, VI, 1551, con nota di A.A. ROMANO.

prevedendo, testualmente, che “*le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare*”³¹⁸.

Da tale norma è possibile dedurre l’ammissibilità di azioni cautelari di accertamento negativo sebbene il legislatore non le abbia previste espressamente, essendosi limitato a sancire l’applicazione a tali azioni, la cui ammissibilità è dal medesimo data per scontata, delle regole di giurisdizione e competenza contenute nel Codice.

Nonostante il dato letterale mostri l’evidente prudenza del legislatore, più voci in dottrina³¹⁹ hanno sostenuto che era proprio questa la novità principale, e forse anche il vero scopo, della riforma del 2010.

Le azioni industriali di accertamento negativo sono promosse da chi viene stragiudizialmente accusato di contraffazione al fine di ottenere una pronuncia che attesti la liceità della propria condotta, o per inesistenza di interferenza o per invalidità del titolo di privativa del convenuto³²⁰. Avvalendosi di un simile strumento processuale si

³¹⁸ F. GHIRETTI, *Commento all’art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1217 ss., ritiene che il comma 6bis dell’art. 120 c.p.i. «afferma tre distinti principi, [...] anzitutto, sancisce che le regole di giurisdizione previste dalla norma, e segnatamente dal suo primo comma si applicano anche alle azioni di accertamento negativo, [...] quanto al secondo enunciato della norma si tratta dell’estensione alle azioni di accertamento negativo delle regole competenza in tema di accertamento positivo, [...] il terzo principio si limita a chiarire come l’estensione delle regole sancite dall’art. 120 c.p.i. ai giudizi di accertamento negativo non investa le sole domande di merito, ma altresì quelle proposte in via cautelare»; rispetto a questi tre principi osserva anche che «i primi due sono enunciati in modo chiaro e diretto, mentre il terzo, che è decisamente quello più importante e controverso, è stato introdotto in modo implicito e quasi surrettizio».

³¹⁹ F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, I, 8; A. SIROTTI GAUDENZI, *Si agli accertamenti negativi in via cautelare*, in *Guida al dir.*, 2010, VII, 100.

Per contro: P. COMOGLIO, *L’accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 295 e 323-324, il quale richiama i primi commentatori che hanno rinvenuto nel comma in esame «la novità principale (se non l’obiettivo vero e proprio) della novella» ma si discosta da questi poiché per l’Autore «il nuovo comma 6-bis dell’art. 120 c.p.i. ha una portata innovativa minore di quanto potrebbe apparire a prima vista, [...] più che innovativa la norma sembra di fatto interpretativa».

³²⁰ In dottrina, sulla definizione di azione di accertamento negativo cfr.: F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, ivi, 2012, I, 9, per la quale «le azioni di accertamento negativo sono quelle azioni volte a accertare l’inesistenza del diritto

risponde alla necessità di offrire certezza ai rapporti giuridici, economici e sociali in tempi estremamente rapidi.

Prima dell'introduzione del comma in questione l'ammissibilità di tali azioni era tutt'altro che certa, come testimonia il vivace dibattito formatosi sul punto, sia in dottrina, che nelle sedi giudiziarie.

A sostegno della inammissibilità delle azioni di accertamento negativo in via cautelare deponevano sia l'incompatibilità tra una tutela di tipo provvisorio, quale è quella cautelare, e le azioni di mero accertamento, volte ad attribuire certezza ai rapporti giuridici, che la carenza di interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.* in quanto, trattandosi di azione dichiarativa, mancherebbe l'utilità all'ottenimento di un provvedimento non coercibile³²¹.

vantato stragiudizialmente da un soggetto al fine di dimostrare, indirettamente, l'esistenza o la pienezza del contrapposto diritto dell'attore o la sua libertà da obblighi nei confronti del convenuto»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1216, secondo cui l'azione in esame è «l'azione intentata in prevenzione dal preteso contraffattore il quale, ad esempio perché raggiunto da una diffida stragiudiziale, chiede di accertare giudizialmente l'insussistenza della violazione di cui è accusato, allegando l'invalidità della privativa del convenuto e/o la non interferenza con essa dei beni prodotti o commercializzati dall'attore [...] tale azione ha il fine di rimuovere in tempi rapidi l'incertezza ed evitare il pregiudizio nascente dal dover sospendere l'attività nell'attesa della decisione di merito sul punto».

³²¹ Fra gli autori che hanno sostenuto queste due argomentazioni, in particolare: G. CICCONE, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 153 ss.; ID., *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A. M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1017, secondo l'Autore «le passate opinioni contrarie all'ammissibilità delle azioni cautelari di mero accertamento si fondavano essenzialmente sull'incompatibilità tra la natura provvisoria ed ipotetica del giudizio cautelare con un'azione di mero accertamento, azione che dovrebbe avere come principale e decisiva finalità proprio quella di dare certezza ai rapporti giuridici e sulla mancanza, o comunque sulla grande difficoltà, di ravvisare l'interesse ad agire nelle azioni cautelari dichiarative, portando le stesse a provvedimenti non coercibili, ma rimessi soltanto all'adempimento spontaneo della parte soccombente e dunque assimilabili ad un mero parere *pro veritate*»; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 271; R. CARTELLA, *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010*, n. 131, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 256, per il quale «dette azioni costituiscono una tutela cautelare c.d. dichiarativa provvisoria, incompatibile con la certezza dei rapporti giuridici nei quali solo si estrinsecerebbe la tutela di mero accertamento» ed inoltre, aggiunge che tali azioni «non sarebbero sopportate da un adeguato interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.*, atteso che il relativo provvedimento resterebbe, quindi, privo di un'utilità giuridicamente apprezzabile».

Per la giurisprudenza contraria all'ammissibilità cfr.: App. Torino, 9 giugno 2000, in *Dir. ind.*, 2002, 276, che, a sostegno della inammissibilità, pone la mancata possibilità di esecuzione di tale provvedimento; Trib. Padova, 16 giugno 2004, in *Corr. giur.*, 2005, III, 409, esclude l'ammissibilità per carenza di interesse ad agire; Trib. Milano, 13 luglio 2009, in *GADI*, 2009, 5444, ritiene che

Ed ancora, è stato sostenuto che ammettere l'azione di accertamento negativo comporterebbe il ricorso alla tutela atipica *ex art. 700 c.p.c.*³²²; tuttavia, il pericolo che venga intentata un'azione giudiziale, e quindi una eventuale soccombenza, che il ricorrente con l'accertamento negativo cautelare mira ad evitare, non potrebbe rientrare fra i pregiudizi imminenti ed irreparabili richiesti dall'*art. 700 c.p.c.*³²³.

A questo orientamento, se ne contrapponeva un altro, maggioritario, che invece ammetteva la tutela cautelare di accertamento negativo, ritenendo superabili le motivazioni ostative anzidette.

Quanto alla incompatibilità tra la provvisorietà della tutela cautelare e la certezza dei rapporti giuridici cui mirano le azioni di mero accertamento, è stato obiettato che non vi sarebbe alcuna contraddizione poiché anche la sentenza di merito è connotata da relatività, in quanto soggetta a impugnazione³²⁴.

«non è ammissibile, in sede cautelare, la pronuncia di accertamento negativo della violazione di un marchio, in quanto la decisione sarebbe priva della funzione strumentale propria della pronuncia cautelare e si risolverebbe in una mera anticipazione, non vincolante e non coercibile, degli effetti della decisione sul merito, con la conseguenza che si configurerebbe sostanzialmente un parere del Giudice della cautela».

³²² F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 3.

³²³ CARIGLIA C., *Quale spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento?*, in *Le Società*, 2012, XI, 1133, per la quale risulta difficile immaginare che il pregiudizio arrecato al presunto titolare dall'incertezza su una certa situazione soggettiva «possa rivestire il carattere dell'irreparabilità, imposto dall'*art. 700 c.p.c.* ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza»; F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, ivi, 2012, I, 10 e 11; ID., *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 699, ritiene che l'ammissibilità della tutela cautelare di accertamento negativo significherebbe ammettere una tutela cautelare non per «la tutela in via anticipatoria di un diritto soggettivo da far valere in via ordinaria, bensì al fine di prevenire il danno che potrebbe derivare al ricorrente da un'iniziativa giudiziale del resistente», e cioè una tutela cautelare «contro una domanda giudiziale, cautelare o ordinaria, che ci si attende dall'avversario ed in prevenzione del provvedimento conseguente, temendo che lo stesso possa essere negativo»; ed ancora l'Autrice dichiara che «è innegabile che la tutela cautelare non sia utilizzabile, e quindi non sia ammissibile, né contro la soccombenza, né contro il rischio di soccombenza» poiché secondo costante insegnamento «la tutela d'urgenza non può essere invocata per rimuovere gli effetti di un provvedimento giurisdizionale».

³²⁴ In tal senso, nella dottrina: F. GHIRETTI, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1220; R. CARTELLA, *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010*, n. 131, ivi, 2011, I, 256; F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, ivi, 2012, I, 13; G. CICCONE,

Rispetto all'interesse ad agire in via cautelare per l'accertamento negativo, secondo l'orientamento favorevole tale interesse sussiste in quanto per l'istante è utile eliminare tempestivamente quella situazione di incertezza, causata da vanti o contestazioni altrui, sulla liceità del proprio operare nel mercato, evitando così, ad esempio, una interruzione della commercializzazione di prodotti o l'arresto del ciclo produttivo per tutto il tempo necessario per giungere ad una decisione di merito³²⁵.

Inoltre, nonostante la incoercibilità della misura di mero accertamento, vi è comunque il vantaggio derivante, da un lato, dall'obbligo di

Commento all'art. 120 c.p.i., in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, cit., 152, aggiunge che «un ricorrente può avere interesse anche ad una forma di certezza attenuata, ma in grado di rimuovere la situazione di obiettiva incertezza».

In giurisprudenza cfr. Trib. Roma, 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 208, con nota di M. PATRINI, ove i giudici ritengono che «alla certezza del diritto che costituisce *petitum* immediato di una domanda di accertamento l'ordinamento attribuisce una necessaria connotazione di relatività, atteso che anche la pronuncia di merito è suscettibile di gravame».

³²⁵ Di tale avviso, in dottrina: R. CARTELLA, *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010*, n. 131, ivi, 2011, I, 256, afferma che l'interesse ad agire per un accertamento negativo, anche in via cautelare, ha particolare rilevanza nella materia industriale, in quanto vi sono numerose ipotesi «di pregiudizievole incertezza generale da vanti, contestazioni e comportamenti altrui tali da compromettere la credibilità e la fondatezza dei diritti di privativa industriali», altrimenti le imprese vedrebbero «compromessa la propria reputazione sul mercato anche in tempi brevissimi, ovviamente incompatibili con la conclusione di un giudizio di merito»; G. CICCONE, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, cit., 153, ritiene che «ottenere a notevole distanza di tempo una pronuncia in ordine alla liceità di un determinato prodotto o all'uso di un peculiare marchio rischia infatti di svuotare di ogni pratico significato l'invocata pronuncia, potendo risultare inutile un domani più o meno lontano, produrre e vendere prodotti che altri oggi contesta»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1220, per il quale «tale tutela, pur non suscettibile di esecuzione forzata in senso proprio, presenterebbe una sua indubbia utilità, mirando ad impedire l'assunzione di atti illegittimi e il prodursi delle relative conseguenze dannose nell'attesa del giudizio di merito»; F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, ivi, 2012, I, 13, sostiene la sussistenza dell'interesse ad agire in quanto «l'utilità del provvedimento cautelare risiederebbe proprio nella capacità di quest'ultimo di riscontrare l'interesse concreto ed attuale dell'operatore economico a vedere superata l'incertezza sulla liceità e legittimità del suo agire sul mercato, eliminando ogni turbativa e permettendogli di operare liberamente».

Nella giurisprudenza: Trib. Roma, 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 208; Trib. Firenze, 5 novembre 2004, in *GADI*, 2005, 4840, ha rilevato che «l'interesse del ricorrente potrebbe essere soddisfatto anche da una forma di certezza attenuata, ma comunque idonea ad evitare il pregiudizio derivante da una situazione di incertezza»; Trib. Genova, 18 luglio 2006, in *GADI*, 2007, 5100, il quale accoglie la richiesta di accertamento negativo proposta in via cautelare della contraffazione di un modello internazionale di imbarcazione registrato.

osservanza del provvedimento giurisdizionale, onde evitare la comminazione delle pene previste dall'art. 388 c.p., e, dall'altro lato, dalla possibilità di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 126 c.p.i.³²⁶

Riguardo, infine, alle critiche avanzate circa l'applicazione del provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, diversamente opinando, non si dovrebbe escludere che, dato il suo contenuto atipico, possa essere proprio il provvedimento di accertamento negativo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito ed a scongiurare il rischio di pregiudizi imminenti e irreparabili che potrebbero aver luogo con il protrarsi della su espressa situazione di incertezza³²⁷.

Con l'introduzione del comma *6bis* il legislatore, accogliendo, seppur timidamente, quest'ultima linea di pensiero, ha voluto favorire l'esperibilità di uno strumento capace di dissipare anticipatamente ogni dubbio sulla legittimità o meno di una certa condotta; uno strumento che si pone non solo a garanzia del ricorrente ma anche a beneficio di tutti quei soggetti, come le società ed i consumatori, che hanno interesse ad operare in condizioni di certezza del diritto.

Se è vero che ormai è pacifica l'ammissibilità della tutela cautelare di accertamento negativo, e che quindi sarebbero illegittime pronunce di

³²⁶ CARIGLIA C., *Quale spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento?*, ivi, 2012, XI, 1233, la quale, facendo riferimento alle ragioni avanzate dai sostenitori dell'ammissibilità della tutela cautelare atipica di mero accertamento, ricorda che «il provvedimento d'urgenza dichiarativo, per quanto incoercibile, ha comunque natura di atto giurisdizionale, in quanto tale idoneo a produrre effetti secondari fra cui il risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza della misura cautelare e, nell'eventualità, sanzioni penali *ex art. 388*, comma 2, c.p.».

³²⁷ G. CICCONE, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A. M. GAMBINO, cit., 2011, 1016, riconosce che «l'ampiezza e la genericità dell'art. 700 c.p.c. non rende possibili interpretazioni restrittive dei possibili effetti anticipatori del provvedimento d'urgenza»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1220, ritiene che «la tutela cautelare d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* consentirebbe al giudice di costruire la misura di volta in volta più aderente allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito».

rigetto fondate su quelle motivazioni avanzate dal precedente orientamento contrario, è pur vero che la norma lascia irrisolte alcune questioni.

Anzitutto, non è chiaro se il nuovo comma in esame abbia “creato” una nuova misura cautelare atipica del diritto industriale ovvero se, come sostiene la dottrina maggioritaria³²⁸, si tratti di una semplice norma di natura interpretativa, con la conseguenza che per promuovere un’azione cautelare di accertamento negativo è necessario fare ricorso allo strumento atipico di cui all’art. 700 c.p.c.

Inoltre, è lecito domandarsi se l’ammissibilità della tutela cautelare di accertamento negativo, ancorché contenuta nel codice della proprietà industriale, sia unicamente riferibile alla materia industriale o se possa ritenersi estesa a qualsiasi materia³²⁹.

Venendo ad altre considerazioni, la formulazione alquanto vaga e ambigua utilizzata del legislatore della novella non deve indurre a ritenere che la tutela cautelare di accertamento negativo possa sfuggire ad una verifica in concreto sia sui i tradizionali presupposti, quali il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, che sull’interesse ad agire³³⁰.

³²⁸ F. FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, ivi, 2012, I, 10; F. GHIRETTI, *Commento all’art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1221; P. COMOGLIO, *L’accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 296; per contro, secondo un primo commento alla Novella G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinovellato*, ivi, 2010, VI, 517.

³²⁹ In senso favorevole ad una estensione: F. GHIRETTI, *Commento all’art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1221, il quale ritiene che l’applicabilità della misura in esame unicamente al diritto industriale continuerebbe «a lasciare “scoperti” e soggetti alle contrastanti tesi sostenute dagli interpreti gli altri rami del diritto».

³³⁰ M.C. CONTINI, *L’accertamento negativo in via cautelare*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 335, esprime che «il fatto che il comma 6-bis dell’art. 120 c.p.i. abbia espressamente ammesso l’esperibilità in via cautelare di un’azione di accertamento negativo non implica alcun esonero, a favore di chi propone questa azione, dell’onere di dare sufficiente prova del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*».

Rispetto al primo presupposto, più che di verosimiglianza del diritto, si tratterebbe di verosimiglianza della fondatezza della domanda³³¹, e quindi dell'assenza della violazione, o per inesistenza di interferenza da parte del preteso contraffattore o per invalidità del titolo vantato dal resistente³³².

Quanto al *periculum in mora*, la giurisprudenza lo ha ritenuto esistente, ad esempio, quando nel tempo per giungere ad una sentenza di merito «il prodotto tecnologicamente evoluto del preteso contraffattore perda la sua appetibilità»³³³, con conseguente perdita di clientela, oppure quando «per il rapido evolversi della moda risulterebbe inutile ottenere a distanza di tempo dal suo lancio sul mercato, un provvedimento che accerti la liceità contestata dalla resistente»,³³⁴ ed anche qualora «le iniziative adottate sul mercato dal titolare della privativa pregiudicano la commerciabilità del prodotto del preteso contraffattore»³³⁵.

³³¹ P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 323.

³³² In questi termini I.M. PRADO, *Interesse ad agire, fumus boni iuris e periculum in mora nel procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2014, II, 121 ss., commento critico a Trib. Torino 19 aprile 2013, secondo i giudici torinesi «il *fumus boni iuris* sarebbe integrato quando risulti che, in una situazione contraria e simmetrica, il titolare della privativa vedrebbe respinte le sue istanze in cautela», mentre l'Autore ritiene che «il fatto che l'istanza cautelare svolta dal titolare sarebbe, nella situazione "contraria e simmetrica", respinta, è un riflesso e non il dato costitutivo del *fumus boni iuris*»; M.C. CONTINI, *L'accertamento negativo cautelare*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 335, ritiene che «se oggetto dell'azione cautelare in commento è la non illiceità di una certa condotta del ricorrente, la valutazione del *fumus* di questa pretesa imporrà inevitabilmente l'esame della privativa contestata, sia nel caso in cui si affermi che essa, pur valida, ha una portata diversa e minore da quella affermata dal suo titolare, sia nel caso in cui essa sia oggetto di contestazione diretta sotto il profilo della validità».

³³³ Trib. Roma, 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 208 ss., con nota di M. PATRINI, per i giudici della Capitale la futura sentenza di accertamento definitivo «potrebbe essere data inutilmente se nel frattempo l'impresa è stata espulsa dal mercato».

³³⁴ Trib. Napoli, 8 novembre 1996, in *Dir. int.*, 1997, I, 193, con commento di C. BELLOMUNNO per la quale nel caso di specie (causa promossa dal calzaturificio Blackside per ottenere una pronuncia di accertamento sulla mancata contraffazione del marchio Dr. Martens AIR WAIR) «si tratta di una situazione che, se non tempestivamente frenata, determinerebbe un pregiudizio irreparabile in quanto la clientela, una volta persa, difficilmente può essere recuperata».

³³⁵ Trib. Genova, 18 luglio 2006, in *GADI*, 2007, 5100, ha ritenuto inoltre che «sussiste il *periculum in mora* che giustifica l'accoglimento in via cautelare della richiesta di accertamento negativo della contraffazione di un modello internazionale registrato di imbarcazione quando il titolare della

Infine, l'interesse ad agire sussiste qualora la situazione di incertezza, che investe il rapporto giuridico tanto da causare un pregiudizio per l'istante, dipenda da un oggettivo atto o fatto esteriore di contestazione sull'esistenza del diritto e non da una mera asserzione³³⁶.

A tal proposito, la giurisprudenza ha riconosciuto l'interesse ad agire in presenza di un formale divieto intimato per iscritto da parte del resistente³³⁷ od anche in caso di pregresse azioni giudiziarie fra le parti³³⁸.

In conclusione, il nuovo comma *6bis* dell'art. 120 c.p.i. ha il merito di aver riconosciuto l'ammissibilità dei provvedimenti cautelari di accertamento negativo, tuttavia, al fine di scongiurare un abuso all'utilizzo di tale strumento, le Sezioni Specializzate saranno chiamate a vagliare la necessità di questa misura in relazione a come si presentano, nel caso concreto, i tradizionali presupposti e l'interesse ad agire.

registrazione ha assunto sul mercato iniziative clamorose, idonee a diffondere sul mercato un sentimento di sconcerto e di diffidenza nei confronti della barca de preteso contraffattore».

³³⁶ In tal senso M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 271 ss.; P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 317, per il quale l'interesse ad agire sussiste «solo affermando la sussistenza di una situazione di incertezza che sia obiettiva (derivante cioè da dati oggettivi), giuridica (concernendo l'esistenza o meno dei diritti, essendo irrilevante l'incertezza su fatti privi di efficacia giuridica), e attuale o, almeno, potenzialmente attuale»; G. CICCONE, *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A. M. GAMBINO, cit., 2011, 1017, richiede una "obiezione-vanteria" e non una semplice opinione.

³³⁷ Trib. Torino, 15 febbraio 1996, in *Dir. ind.*, 1997, I, 5 ss., testualmente ha previsto che «sussiste l'interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre domanda di accertamento del proprio diritto a continuare la commercializzazione di determinati prodotti in presenza di un formale divieto intimato per iscritto da parte dei convenuti».

³³⁸ Di nuovo, Trib. Roma, 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 208 ss., nel caso di specie si tratta del pregresso contenzioso intercorso tra la Breda sistemi Industrial s.p.a. e la Hormann KG Broochagen, avendo la prima già agito per far dichiarare la nullità dei due brevetti europei posseduti dalla controparte.

5. Pubblicazione dell'ordinanza cautelare: art. 126 c.p.i.

L'istituto della pubblicazione dell'ordinanza cautelare³³⁹ abbraccia il tema centrale del presente elaborato, in quanto attiene agli strumenti messi a disposizione del titolare di un diritto IP per evitare l'introduzione di un giudizio di merito o la necessità di attendere l'esito dello stesso.

Va preliminarmente osservato che il termine “pubblicazione” di cui all'art. 126 c.p.i. non viene utilizzato nel senso di cui agli artt. 133 c.p.c. (per la sentenza civile), 429 c.p.c. (per la sentenza propria del rito del lavoro) o 545 c.p.p. (per la sentenza penale), che fanno riferimento alle modalità con le quali la sentenza, quale atto giudiziario, viene resa ufficialmente nota, bensì nell'accezione di ulteriore divulgazione della decisione mediante mezzi di comunicazione estranei al procedimento giudiziario in cui è stata emessa.

La pubblicazione dell'ordinanza cautelare è prevista dall'art. 126 c.p.i., secondo il quale, testualmente: *“l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti*

³³⁹ Sul tema, in generale: G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 127 ss.; G. CASABURI, *Il Codice e il processo industrialistico: frammenti per un primo commento*, ivi, 2005, I, 57 ss.; G. CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di «adeguatezza»*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 154 ss.; L. TREVISAN - G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milanofiori Assago, 2013, 659 ss.; G. BUFFONE, *Art. 700 c.p.c. e la procedura d'urgenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013, 606; V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli*, cit., 78 ss.; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 579 ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 376 ss.; M. VANZETTI, *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1309 ss.; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 549; G. CAVANI, *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, a cura di G. GHIDINI - G. CAVANI, cit., 230; A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 72; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 184.

di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente”.

Tale disposizione riproduce quanto disposto dal previgente art. 65 della legge marchi e dall’art. 85 della legge invenzioni³⁴⁰, i quali facevano riferimento unicamente alla pubblicazione delle sentenze, laddove il legislatore del 2005 ha esteso tale strumento anche alle ordinanze cautelari che abbiano accertato la violazione di uno dei diritti di proprietà industriale di cui all’art. 1 c.p.i.³⁴¹.

Prima dell’avvento del Codice della proprietà industriale, accadeva che, di frequente, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare veniva concessa dai giudici³⁴² mediante il ricorso all’art. 700 c.p.c., dal momento che era proprio la pubblicazione dell’ordinanza cautelare ad apparire, non di rado, il “*provvedimento d’urgenza più idoneo ad assicurare*

³⁴⁰ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 579.

³⁴¹ F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, ove l’Autrice riconosce che «l’art. 126 c.p.i., rispetto ai precedenti artt 65 l.m. e 85 l.i., contiene un’innovazione di non poco conto, in quanto è previsto che possa essere oggetto di pubblicazione non solo la sentenza che accerta la violazione della privativa, ma anche l’ordinanza cautelare di equal contenuto».

³⁴² Fra le ordinanze che disponevano, ex art. 700 c.p.c., la pubblicazione dell’ordinanza cautelare, cfr. *ex multis*: Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in *SSPI*, 2004, I, 121; Trib. Modena, 10 novembre 2003, in *GADI*, 2003, 4595, ha espresso che «la possibilità di disporre la pubblicazione del provvedimento cautelare (o del solo dispositivo dello stesso) deve essere riconosciuta quale strumento idoneo a tutelare le esigenze di tutela preventiva, siccome in grado di portare a conoscenza degli operatori del mercato di riferimento la probabile contraffazione del brevetto»; Trib. Napoli, 20 dicembre 2002, in *GADI*, 2003, 668, per i giudici partenopei «può essere ordinata la pubblicazione di un provvedimento cautelare a tutela di un marchio in quanto la pubblicazione non costituisce solo una modalità di risarcimento del danno, ma anche uno strumento per prevenire in verificarsi di conseguenze irreparabili»; Trib. Mantova, 12 luglio 2002, in *Giur. it.*, 2003, 304; Trib. Roma, 18 aprile 2001, in *GADI*, 2002, 4346, statuisce che «la pubblicazione dell’ordinanza che accorda una misura cautelare a tutela di un marchio può essere disposta, come provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c., ove sia indispensabile ad assicurare l’efficacia dell’ordinanza, trovando giustificazione in una sufficiente ampiezza e vastità dell’attività illecita»; Trib. Roma, 12 luglio 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 192.

In dottrina, L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 184, premesso il silenzio degli artt. 65 l.m. e 85 l.i. in punto di pubblicazione dell’ordinanza cautelare, esprime che «la dottrina tocca raramente l’argomento e la giurisprudenza se ne è occupata, soprattutto in materia di marchi, invocando l’art. 700 c.p.c.».

provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” al fine di evitare il verificarsi di *“un pregiudizio imminente e irreparabile”*.

A questo orientamento giurisprudenziale tuttavia se ne opponeva un altro³⁴³, altrettanto consistente, che invece negava la possibilità della pubblicazione dell’ordinanza cautelare, muovendo dalla considerazione che non vi era una esplicita norma che la ammettesse. L’introduzione dell’126 c.p.i. ha dunque avuto il merito di aver posto fine a quella che veniva definita come una *«vexata quaestio»*³⁴⁴. Del resto, l’elemento di novità di tale disposizione si rinviene proprio nella possibilità di pubblicare l’ordinanza cautelare, dato che la pubblicazione della sentenza è un istituto molto più risalente, già conosciuto sia dal codice di procedura civile, che dal codice civile³⁴⁵.

³⁴³ Trib. Milano, 3 maggio 2004, in *SSPII*, 2004, I, 90, che in ragione della natura provvisoria del procedimento aveva escluso la pubblicazione dell’ordinanza cautelare; Trib. Milano, 12 marzo 2004, in *AIDA*, 2004, 1005; Trib. Milano, 12 gennaio 2004, in *GADI*, 2004, 4704; Trib. Torino, 19 dicembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 257; Trib. Pistoia, 15 ottobre 2001, in *GADI*, 2002, 4371, chiaramente esprime che «in sede cautelare non possono essere adottati provvedimenti che possono anticipare obblighi risarcitori, come la pubblicazione della sentenza»; Trib. Torino, 13 giugno 2001, in *GADI*, 2001, 4298, analogamente esprime che «non può essere accolta la domanda di pubblicazione a spese della parte soccombente di un provvedimento cautelare», ed in proposito richiama l’art. 2600 c.c. che «prevede la pubblicazione della sola sentenza che accerti la concorrenza sleale»; Trib. Piacenza, 12 agosto 2000, in *GADI*, 2000, 4177, ha espresso che «la pubblicazione del provvedimento cautelare sulla stampa non può essere disposta perché idonea a provocare effetti permanenti o addirittura irreversibili nella generalità dei consumatori»; Trib. Monza, 31 luglio 2000, in *GADI*, 2000, 4175, ritiene che la pubblicazione dell’ordinanza cautelare «non appare necessaria ai fini cautelari ed avrebbe sostanzialmente funzione risarcitoria, estranea alla tutela d’urgenza».

³⁴⁴ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 131, osserva che «l’art. 126 c.p.i. pone termine alla *vexata quaestio* se l’ordine di pubblicazione di un provvedimento cautelare, in mancanza di una norma che lo prevedesse in modo espresso, fosse o non fosse consentito»; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 580, ove si riconosce che l’art. 126 «prende posizione sulla *vexata quaestio* dei provvedimenti oggetto di pubblicazione, stabilendo che ne possono costituire oggetto anche quelli non definitivi quali le ordinanze emesse all’esito di giudizi cautelari e così recependo il portato di quella giurisprudenza orientata nel senso dell’ammissibilità di tale misura».

³⁴⁵ La pubblicazione della sentenza è prevista: dall’art. 7, comma secondo, c.c. in materia di tutela del diritto al nome, il quale prevede che *“l’Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata su uno o più giornali”*; dall’art. 2600 c.c., secondo il quale *“se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza”*; dall’art. 120 c.p.c., che, così come novellato dalla l. n. 69/2009, dispone che *“nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione*

Nondimeno, in alcuni settori il contrasto giurisprudenziale è ancora vivace: sia in materia di diritto d'autore, che in materia di concorrenza sleale, i rispettivi artt. 166 della legge sul diritto d'autore e 2600 del codice civile dispongono difatti solo la pubblicazione della sentenza emessa a conclusione di un giudizio a cognizione piena. È in questi casi che rientra in gioco l'art. 700 c.p.c. che, per il suo carattere di atipicità, rimane l'unica carta spendibile per il ricorrente che voglia ottenere la divulgazione dell'ordinanza cautelare che abbia accertato la violazione di un diritto d'autore o di un atto di concorrenza sleale.

In ordine all'art. 126 c.p.i., è infine da segnalare, sempre in punto di inquadramento normativo, che la norma è coerente con la direttiva n. 2004/48/CE, c.d. Direttiva *Enforcement*, e con il principio di «massima divulgazione»³⁴⁶ da questa sancito. Esattamente, al Considerando 27, la Direttiva premette che *“quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale è opportuno divulgare le decisioni sui casi di violazione della proprietà intellettuale”* e, conseguentemente, all'art 15 statuisce che *“gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore*

per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”; infine, secondo l'art. 186 c.p. *“ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato”*.

³⁴⁶ Così definito da M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 377, secondo il quale l'art. 126 c.p.i. «prevede una forma di comunicazione nello spirito di massima divulgazione insito nel disposto dell'art. 15 della Direttiva *Enforcement*»; in tal senso anche F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, secondo la quale «la norma pare di aver pienamente colto lo spirito di massima divulgazione dei fatti accaduti previsto dall'art 15 della Direttiva», che contempla persino l'affissione del provvedimento.

della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Gli Stati membri possono prevedere misure di pubblicità addizionali, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione”.

Nonostante le analogie tra la norma comunitaria e quella in discorso, vi è chi ha sostenuto che il d.lgs. n. 140 del 2006, di precipuo recepimento della Direttiva *Enforcement*, avrebbe dovuto apprestare modifiche all'art. 126 c.p.i.³⁴⁷.

Inquadrato come sopra il fondamento normativo dell'istituto della pubblicazione dell'ordinanza cautelare, ci si chiede quale sia la funzione cui esso assolve.

È indubbio che con la pubblicazione di un provvedimento si miri ad ottenere la apprensione, la conoscenza e talvolta la comprensione di quanto divulgato da parte di un pubblico, sia di imprenditori che di consumatori, che sarà tanto più ampio quanto più è diffuso il mezzo di comunicazione utilizzato³⁴⁸.

Se questo è il dato di fatto inconfutabile, occorre interrogarsi su quali siano le ragioni che il ricorrente dovrà far valere per giustificare una

³⁴⁷ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 129, preso atto delle mancate modifiche all'art. 126 c.p.i. a seguito del d.lgs. n. 140/2006, acutamente osserva che «in tale situazione non pare che la finalità di deterrenza dell'ordine di pubblicazione sia entrata a far parte del nostro ordinamento, dal momento che il riferimento contenuto dal considerando n. 27 della Direttiva *Enforcement* mi sembra indizio troppo flebile, soprattutto alla luce del suo mancato recepimento normativo, per giungere a una conseguenza così impegnativa».

³⁴⁸ Secondo Trib. Firenze, 9 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, 5134, la pubblicazione dell'ordinanza cautelare porta a «rappresentare a un numero di persone più vasto di quelle direttamente interessate al processo l'esito del medesimo e la contraffazione; non è quindi una misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione del marchio qualora si tratti di una vicenda temporalmente circoscritta e limitata ad un'unica partita di prodotti, mentre va disposta qualora il ricorrente dimostri che l'attività od i prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto hanno avuto lunga e penetrante diffusione, protrattasi nel tempo ed idonea a raggiungere un vasto numero di consumatori».

tale conseguenza, *ergo* quale sia lo scopo da attribuire alla ridetta pubblicazione³⁴⁹.

Invero, più che un'unica funzione, la pubblicazione dell'ordinanza cautelare può perseguire molteplici finalità, ossia: risarcitoria/riparatoria dei danni già subiti³⁵⁰; ripristinatoria del regime di libera concorrenza sul mercato, avendo reso edotto il pubblico della avvenuta contraffazione³⁵¹; preventiva rispetto ulteriori e futuri danni, come, ad esempio, altri sviamenti o consolidamenti di clientela a favore

³⁴⁹ F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, infatti sottolinea che «il tema della natura giuridica e della funzione della divulgazione dell'ordinanza cautelare, caratterizzato da posizioni contrastanti in dottrina, non ha rilevanza meramente classificatoria, bensì determina problemi rilevanti quanto, per esempio, ai presupposti che si devono ritenere necessari per l'emanazione del provvedimento stesso».

³⁵⁰ Trib. Roma, 19 marzo 2007, in *GADI*, 2007, 776, ha espresso che «in materia di concorrenza sleale la pubblicazione della sentenza esplica una funzione di risarcimento in forma specifica, rendendo noto il fatto illecito concorrenziale commesso»; Trib. Milano, 9 gennaio 2014, in *GADI*, 2014, 666, ha ribadito l'orientamento precedente affermando che «l'accoglimento della domanda di pubblicazione della sentenza, limitatamente al dispositivo, può costituire ulteriore forma di riparazione del danno cagionato agli attori, rendendo nota la decisione alla collettività»; G. CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di adeguatezza*, ivi, 2006, I, 165, ove precisa che la funzione è «riparatoria/reintegratoria» quale «completamento della vicenda giurisdizionale che termina con il provvedimento da pubblicare»; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, richiama, tra le altre, anche quella più risalente posizione della dottrina per la quale la divulgazione avrebbe la funzione di risarcimento del danno in forma specifica.

³⁵¹ App. Milano, 19 marzo 2005, in *GADI*, 2005, 786, ha statuito che «la misura della pubblicazione della sentenza mira a far conoscere alla collettività l'avvenuta reintegrazione del diritto leso, prescindendo dall'attualità del pregiudizio ed ha funzione essenzialmente preventiva rispetto a situazioni che potrebbero verificarsi in futuro»; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, in tema di funzione ripristinatoria aggiunge che «la pubblicazione di un provvedimento cautelare, in materia industriale, può risultare anche utile alla popolazione in generale, e quindi ai consumatori, per avere un quadro il più possibile aderente al vero dei fenomeni ingannevoli del mercato»; G. CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di adeguatezza*, ivi, 2006, I, 173, il quale va oltre, attribuendo alla funzione ripristinatoria un «intrinseco valore pedagogico», essendo la divulgazione uno strumento «per radicare nella generalità dei cittadini e degli operatori economici il disvalore sociale della contraffazione».

dell'autore dell'illecito³⁵²; deterrente/inibitoria per chi ha posto in essere l'atto in violazione di una privativa altrui³⁵³.

Quindi, se certamente il provvedimento oggetto di pubblicazione ha natura cautelare, non si può sottacere come la stessa pubblicazione abbia, fra le proprie funzioni, una funzione tipicamente cautelare, ed anzi sia essa stessa una misura cautelare, come parrebbe confermato dal fatto che, per ottenere la pubblicazione dell'ordinanza cautelare prima dell'entrata in vigore dell'art. 126 c.p.i., si ricorreva alla misura cautelare atipica ex 700 c.p.c.

³⁵² Di nuovo App. Milano, 19 marzo 2005, in *GADI*, 2005, 786; Trib. Roma, 19 dicembre 2006, in *GADI*, 2007, 571, ha espresso che «la sanzione della pubblicazione del dispositivo di una sentenza di condanna per contraffazione di marchi e concorrenza sleale assolve una funzione preventiva rispetto a danni che potrebbero verificarsi in futuro, anche laddove gli effetti dell'atto dannoso siano già cessati e non sussista il pericolo di una loro ripetizione»; Trib. Napoli, 20 dicembre 2002, in *GADI*, 2003, 668, afferma che la pubblicazione, tra l'altro, previene il verificarsi di conseguenze irreparabili; G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 137, il quale osserva che la divulgazione del provvedimento cautelare non deve «mai avere finalità sanzionatorie o risarcitorie (per quanto grave e smaccato sia l'illecito riscontrato, anche oltre il mero *fumus*), dovendo rispondere alla obiettiva necessità di prevenire ulteriori conseguenze pregiudizievoli che possano derivare al titolare del diritto leso dall'attività illecita compiuta a suo danno o che possa in futuro essere reiterata a suo danno»; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 580, ove in riferimento alle funzioni della pubblicazione, si afferma che «la giurisprudenza, lungi dall'assegnarle natura esclusivamente risarcitoria, l'ha piuttosto qualificata come provvedimento a sé stante che può essere disposto anche indipendentemente dalla ricorrenza, o dalla prova, di un danno attuale e che assolve, al di là della funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatesi, una funzione soprattutto preventiva rispetto a situazioni che potrebbero verificarsi in futuro».

³⁵³ G. CASABURI, *Il Codice e il processo industrialistico: frammenti per un primo commento*, ivi, 2005, I, 57, riconosce che la pubblicazione ha non solo una funzione risarcitoria, ma anche (soprattutto in materia cautelare) inibitoria e richiama una pronuncia del Trib. Modena, 3 dicembre 1998, in *Foro it.*, 2001, 33, ove è stato affermato che «la pubblicazione dell'ordinanza costituisce un importante corollario dell'inibitoria nonché una misura cautelare atipica idonea a prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti»; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 717, la quale ritiene che «la pubblicazione di un provvedimento cautelare può svolgere un'adeguata funzione di deterrenza e di dissuasione alla commissione di illeciti»; G. CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di adeguatezza*, ivi, 2006, I, 165, ove precisa che la funzione della divulgazione è «inibitoria e dissuasiva» là dove essa si rivolge al futuro, mirando ad evitare la reiterazione dei comportamenti ritenuti illeciti».

5.1. L'art. 126 del Codice come spunto per ulteriori disamine

Dagli stessi incisi dell'art. 126 c.p.i. si può trarre spunti interessanti per affrontare ulteriori argomenti.

Quanto a ciò che può costituire oggetto di pubblicazione, il legislatore, facendo unicamente riferimento all'“*ordinanza cautelare che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale*”, esclude che il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare ed il provvedimento di accoglimento della domanda di accertamento negativo possano costituire oggetto di pubblicazione.

Nonostante le perplessità che una simile preclusione arreca al generale principio di “parità delle armi”, non vi sono solide argomentazioni che potrebbero condurre ad un'interpretazione estensiva³⁵⁴.

Per quanto concerne le modalità ed il mezzo utilizzato per la divulgazione dell'ordinanza cautelare, l'art. 126 c.p.i. stabilisce che il provvedimento possa essere pubblicato “*integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva [...] in uno o più giornali*”.

La pubblicazione potrebbe concernere, quindi, l'intero provvedimento, un suo estratto o, come di consueto accade, la sola parte dispositiva a

³⁵⁴ Si veda M. VANZETTI, *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1314, per il quale «al riguardo va peraltro precisato che, se il fondarsi sulla lettera della legge può apparire tranciante per ciò che concerne le decisioni di merito, diversa appare invece la situazione per ciò che concerne i provvedimenti cautelari. Questi ultimi, infatti, non contengono alcun accertamento giudiziale dell'esistenza e della validità del diritto di privativa, né tanto meno della sua lesione; essi piuttosto, quando siano di accoglimento, esprimono la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Ciò non di meno, anche per quanto concerne i provvedimenti cautelari sembra doversi ritenere che l'ordine di divulgazione sia ammissibile esclusivamente quando il giudice reputi verosimile, ad una delibazione sommaria, l'esistenza e la validità della privativa e la sussistenza degli atti di contraffazione contestati, accogliendo la domanda cautelare». L'Autore giunge a tale conclusione anche attraverso un'interpretazione sistematica dell'istituto. Se infatti il provvedimento cautelare può anticipare solo quanto possa integrare il contenuto della sentenza di merito e se è condivisibile che la sentenza di merito possa essere divulgata solo se accerta una qualche violazione, ne deriva, quale sillogismo logico, che «soltanto l'ordine di pubblicazione del provvedimento che – in via sommaria- reputa verosimile l'esistenza e la validità della privativa e la sua lesione (*id est*: il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare che, su base ipotetica, anticipa gli effetti della possibile futura decisione di merito) è ammissibile».

caratteri doppi del normale³⁵⁵; in ogni caso è opportuno che il giudice indichi espressamente le modalità di divulgazione disposte e che, al momento della pubblicazione, sia posto in rilievo che si tratti di una misura cautelare, quindi provvisoria e sottoponibile a revisione e controllo³⁵⁶.

Rispetto all'individuazione del mezzo utilizzabile, la dottrina ha sottolineato come il legislatore, parlando solo di “*uno o più giornali*”, sia stato miope di fronte all'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, che probabilmente, anche in relazione al caso concreto³⁵⁷, sarebbero più idonei ad assolvere quelle funzioni su esposte³⁵⁸.

Diversamente dal legislatore del c.p.i., quello della novella al c.p.c. del 2009 ha dato rilievo al progresso della tecnologia in punto di strumenti di informazione, avendo modificato l'art. 120 c.p.c., il quale, ancorché faccia esplicito riferimento alla “*decisione di merito*”, dispone che la divulgazione possa essere effettuata “*in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet*” designati dal giudice.

³⁵⁵ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 580; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 718.

³⁵⁶ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 139.

³⁵⁷ Si pensi all'utilità di una pubblicazione a mezzo internet nel caso in cui l'illecito sia stato perpetrato attraverso l'utilizzo di un sito web.

³⁵⁸ M. VANZETTI, *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1315, non nega che «il legislatore del codice ha qui perduto una buona occasione per porsi al passo coi tempi; l'art. 126, infatti, prevede la sola pubblicazione sugli organi di stampa, quando invece oggi molteplici sono i mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali può realizzarsi una simile misura, primo fra tutti internet»; G. CAPUZZI, *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di adeguatezza*, ivi, 2006, I, 154 ss; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 498, osserva che il «mezzo cartaceo, per la rapida lettura, l'approccio selettivo e la grafica rimane lo strumento informativo più utilizzato per eseguire gli ordini del giudice» ma riconosce, parimenti, che «i mezzi di maggior impatto comunicativo, quali internet, potrebbero rientrare, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 126 c.p.i. confortata dalla attuale realtà di mercato, tra le misure più adeguate per la divulgazione».

Nonostante il dato letterale dell'art. 126 c.p.i., la dottrina³⁵⁹ ha mostrato particolare favore per un'interpretazione estensiva dell'inciso in esame, ammettendo l'utilizzo di strumenti ulteriori alla carta stampata.

Altra lacuna presente nell'art. 126 c.p.i. si rinviene nella parte finale; la norma, infatti, disponendo semplicemente che la divulgazione dell'ordinanza cautelare sia effettuata “*a spese del soccombente*”, ossia del resistente cautelare che abbia subito la misura cautelare, nulla dice al riguardo dell'ipotesi in cui la parte gravata dall'onere di pubblicazione non adempia. Diversamente, ed ancora una volta, si presenta più compiuto l'art. 120 c.p.c che, al suo secondo comma, prevede che “*se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato*”.

Tuttavia, anche in questo caso, la dottrina³⁶⁰ ritiene estendibile al processo industriale la soluzione prospettata dal codice di procedura civile, essendo la divulgazione del provvedimento «un *facere fungibile*

³⁵⁹ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 139, in senso ottimistico dichiara che «non esistono controindicazioni a che la pubblicazione possa avvenire anche tramite Internet, cosa che con l'avvento delle reti telematiche è stata più volte disposta, per lo più sul sito dell'autore dell'illecito»; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 719, in proposito afferma che «la vocazione tecnologica della materia di cui ci stiamo occupando non può certamente precludere l'applicazione analogica nel contenzioso industriale dei mezzi di comunicazione oggi contemplati dall'art. 120 c.p.c.».

³⁶⁰ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 139 ss.; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 580; F. FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, ivi, 2005, I, 358; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 547, preso atto del fatto che «la disposizione del Codice non ha riprodotto la previsione dell'art. 120 c.p.c. secondo la quale, ove la pubblicazione non avvenga a cura del soccombente, alla stessa possa provvedere la parte a favore della quale è stata disposta con diritto di ripeterne le spese dall'obbligato» prevede che «dovrà dunque farsi riferimento a quella giurisprudenza che ammette anche nella subbietta materia la concessione di questa facoltà a favore della parte vittoriosa».

che può essere sempre adempiuto a spese dell'obbligato ed a cura dell'avente diritto»³⁶¹.

Una conclusione che permette, da un lato, di assolvere il bisogno di celerità nella divulgazione, essendo improbabile che il soccombente si affretti ad adempiere, e, dall'altro, di garantire che l'onere economico gravi sull'autore dell'illecito.

Proseguendo, due ultime considerazioni sul comportamento processuale del ricorrente e sui criteri di valutazione del giudice.

Rispetto alla prima questione, nonostante la norma in commento parrebbe configurare una pubblicazione disponibile *ex officio* (asserendo nell'*incipit* che "*l'autorità giudiziaria può ordinare*"), si deve convenire che per ottenere la divulgazione occorre una espressa domanda del ricorrente in tal senso³⁶².

A sostegno della necessaria domanda di parte vi sono due principi cardine del processo civile, *id est*: il principio della domanda (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) ed il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.)³⁶³.

³⁶¹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 547, inoltre afferma che tale formula è quella comunemente utilizzata dal giudice nell'ordine impartito nel dispositivo.

³⁶² A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 549, inequivocabilmente afferma che «occorre una domanda specifica del titolare del diritto»; G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 140, concorda con le critiche mosse a quell'orientamento, ormai risalente, che riteneva la richiesta di pubblicazione genericamente compresa nella domanda *ex art.* 700 c.p.c. promossa dal ricorrente, e quindi già avanzata, ancorché non espressamente; L. TREVISAN - G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 659, in cui chiaramente si afferma che «la divulgazione può essere disposta solo su istanza di parte»; M. VANZETTI, *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1313, esprime che «sebbene l'art. 126 in esame nulla dica a riguardo, sembra che divulgazione possa essere disposta solo se vi sia espressa domanda di parte in tal senso», ed in particolare l'Autore esclude che si debba giungere a tale interpretazione sulla base di un rapporto tra *genus* e *species*, che intercorrerebbe fra l'art. 120 c.p.c. e l'art. 126 c.p.i., perché, se così fosse, «si dovrebbe tenere conto semplicemente del fatto che l'art. 120 c.p.c. prevede espressamente che la divulgazione possa esser ordinata dal giudice solo in presenza di un'istanza di parte».

³⁶³ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 140, ritiene che il

Inoltre, l'art. 15 della Direttiva *enforcement*, prevedendo che l'autorità giudiziaria deve poter ordinare “*su richiesta dell'attore*” quelle misure adeguate per la divulgazione del provvedimento, accredita la tesi che propende per la necessaria domanda di parte.

Chiarito che il giudice non può disporre la divulgazione in assenza di espressa domanda di parte, vi è l'altro lato della medaglia, e cioè se possa, invece, il titolare del diritto provvedere alla pubblicazione dell'ordinanza a sé favorevole, in mancanza di un ordine, o almeno un'autorizzazione, da parte del giudice.

Se la pubblicazione non autorizzata fosse pacificamente ammessa si distinguerebbe da quella disposta dal giudice *ex art. 126 c.p.i.* unicamente in punto di spese, in quanto, per la prima ipotesi, l'onere economico sarebbe a carico del ricorrente mentre, per la seconda, sarebbe a carico dell'autore dell'illecito.

In verità il problema riguarda proprio la liceità o meno di una tale iniziativa; infatti, trattandosi di un provvedimento cautelare, quindi eventualmente provvisorio, soggetto a reclamo ed adottato sulla base di un diritto solo verosimilmente esistente, si impone maggior prudenza³⁶⁴.

Tuttavia, è stata accordata alla parte vittoriosa la possibilità di

principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato vale anche nei procedimenti cautelari «sia perché l'ordine di pubblicazione non costituisce una mera modalità di attuazione del provvedimento cautelare ma un'autonoma statuizione, sia e soprattutto perché, attesa la incisività e importanza del provvedimento di pubblicazione, concederlo d'ufficio costituirebbe una significativa lesione del diritto di difesa».

³⁶⁴ Diversamente, non occorre la stessa prudenza in caso di divulgazione non autorizzata della sentenza in quanto viene emessa a termine di un giudizio a cognizione piena ed è idonea al passaggio in giudicato.

G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 141, dichiara che «è generalmente riconosciuta la pubblicazione della sentenza su iniziativa della parte vittoriosa, e segnatamente quella in materia di concorrenza sleale che non contenga l'ordine di pubblicazione *ex art. 2600 c.c.*».

provvedere autonomamente alla divulgazione³⁶⁵, ma con degli accorgimenti.

Anzitutto, la divulgazione deve rispondere a criteri di concretezza, oggettività e completezza, a partire dall'indicazione del tipo di provvedimento che ne è oggetto. Inoltre, è stato osservato che dovrebbe occorrere anche una funzione di tipo cautelare, tipicamente data dall'esigenza di arginare il possibile aggravamento/estensione del comportamento illecito³⁶⁶. In un certo senso è come se la parte dovesse calarsi nei panni del giudice e quindi compiere quelle valutazioni che, in caso di richiesta di pubblicazione avanzata nel processo, spettano all'autorità giudiziaria.

Qualora la parte proceda autonomamente alla divulgazione senza seguire i criteri di cui sopra e/o senza che obiettivamente sussista una necessità di carattere cautelare, potrebbe incorrere in una responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale denigratoria *ex art. 2598, n. 2, c.c.*

Venendo, in ultima analisi, ai criteri di valutazione del giudice, si è già detto che questi ha piena discrezionalità sul *quomodo*, potendo disporre quale parte del provvedimento vada effettivamente pubblicato e quale mezzo di comunicazione utilizzare. Per ragioni logiche, prima di compiere una simile valutazione, il giudice dovrà decidere “se” disporre

³⁶⁵ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 141, ricorda che l'emissione di un provvedimento, di qualunque tipo sia, costituisce un fatto storico e perciò la sua divulgazione, oltre a non dover essere negata, rappresenta una forma di esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, alla libera manifestazione del pensiero.

In giurisprudenza, favorevole alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare su iniziativa di parte: Trib. Roma, 18 luglio 2001, in *GADI*, 2002, 235, il quale, pur avendo accolto la domanda ed accertato la contraffazione, non ha provveduto a disporre la pubblicazione dell'ordinanza cautelare; nel caso si trattava di una misura di sequestro (di contenitori ed etichette contraffatte) e di inibitoria all'utilizzo del marchio “Caffè Sport”. Tuttavia, ha ammesso che «la pubblicazione è senz'altro possibile quando la parte che vi ha interesse vi provveda a propria cura e spese» posto che «non vi è alcun bisogno di un nulla osta o di un permesso del giudice».

³⁶⁶ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 142.

la pubblicazione dell'ordinanza, esercitando quindi un potere discrezionale sull'*an*³⁶⁷.

Nell'esercizio di questo potere discrezionale dovrà effettuare gli opportuni bilanciamenti, atteso che la misura in discorso, dal lato del richiedente, è particolarmente ambita e utile trattandosi di una pubblicità commerciale a spese del concorrente³⁶⁸ mentre, dal lato del resistente, si traduce in una forma di pubblicità negativa.

Proprio in relazione alle conseguenze pregiudizievoli per il soggetto che subisce la pubblicazione si espongono le seguenti considerazioni.

La divulgazione dell'ordinanza cautelare è una misura a carattere anticipatorio dal momento che risulta pienamente soddisfattiva per il ricorrente, avendo questi ottenuto la stessa utilità e gli stessi effetti che otterrebbe con la pubblicazione della sentenza di merito, che quindi risulterebbe superflua. Ne consegue che la pubblicazione comporta effetti irreversibili ed irreparabili³⁶⁹ per il resistente; infatti, anche in

³⁶⁷ F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 718; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 377; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 580.

³⁶⁸ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 549.

³⁶⁹ G. BONELLI, *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, ivi, 2006, I, 134, riconosce che «l'ordine di pubblicazione di un provvedimento cautelare ha comunque, sulla sfera giuridica di chi lo subisce, un effetto irreversibile e, come tale, irreparabile»; cfr. con riferimento all'ordine di pubblicazione di sentenza prevista dai previgenti artt. 65 l.m. e 85 l.i. ma con delle considerazioni che valgono anche per la pubblicazione dell'ordinanza: M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, 385, il quale sostiene che la pubblicazione sia «un atto dai tipici effetti irreparabili per l'azienda del resistente, irrimediabilmente compromessa nella sua credibilità ed immagine presso utenti e/o contraenti».

In giurisprudenza: Trib. Monza, 20 febbraio 2002, in *Dir. ind.*, I, 2003, 40 ss., con commento di F. MATTINA, l'organo giudicante milanese ha rilevato che «la particolarità della fase processuale dove si compie una delibazione sommaria e provvisoria delle ragioni dell'istante, nonché la tendenziale definitività degli effetti dell'ordine di pubblicazione che potrebbe pregiudicare gli interessi personali e patrimoniali del resistente in misura superiore a quanto è necessario per assicurare la tutela delle situazioni soggettive del ricorrente, consigliano di fare un uso moderato e prudente dello strumento».

In linea generale, a “frenare” il legislatore antecedente al Codice all'introduzione dell'istituto della pubblicazione dell'ordinanza cautelare vi era proprio la irreversibilità degli effetti che questa avrebbe causato. L'Autore, in commento a tale ordinanza, ha espresso che «dello strumento della pubblicazione del provvedimento in sede cautelare si debba fare un uso assai controllato, limitandolo

caso di successiva revoca o modifica dell'ordinanza oggetto di pubblicazione, l'unica via che questi potrebbe percorrere per ristorare il pregiudizio subito, in *primis* il danno all'immagine, sarebbe la pubblicazione del provvedimento di revoca³⁷⁰.

Proprio questa irreversibilità degli effetti, insieme alla sommarietà della delibazione in fase cautelare, comporta un atteggiamento decisamente prudente da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla pubblicazione.

Del resto di questo invito alla prudenza, che in qualche modo limita la discrezionalità del giudice, vi è riscontro normativo nello stesso art. 126 c.p.i. che impone al giudice che intenda concedere la pubblicazione della sentenza, ed *a fortiori* dell'ordinanza cautelare, di “*tenere conto della gravità dei fatti*”³⁷¹.

Tra i “*fatti*” da valutare caso per caso vi rientrano, ad esempio, la tipologia della contraffazione, la sua portata in estensione territoriale e temporale, il rischio di reiterazione futura, la probabilità di confusione fra prodotti e la condotta del contraffattore³⁷².

a quei casi soltanto in cui l'attività illecita abbia raggiunto dimensioni tali da rendere necessaria una immediata contro reazione, altrettanto incisiva»

³⁷⁰ Cass., 25 febbraio 2005, n. 4082, in *Foro it.*, 2005, 256, afferma che «la irreversibilità di fatto della situazione creata dalla esecuzione del provvedimento è caratteristica comune a molte azioni umane ed è sempre giuridicamente emendabile indirettamente, quando non sia possibile la modifica della situazione predetta, con attività di equivalente segno contrario o con il risarcimento del danno».

³⁷¹ M. VANZETTI, *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1314, in proposito afferma che «nell'esercizio del potere discrezionale, ed in particolare nello stabilire le modalità della divulgazione, in giudice dovrebbe “*tenere conto della gravità dei fatti*”; al riguardo va sottolineato che un simile principio è volto non soltanto ad impedire che il giudice, nel pronunciarsi, pecchi di eccessiva severità, irrogando immeritate sanzioni, ma anche ad impedire che il giudice pecchi, viceversa, di eccessiva timidezza, omettendo di pronunciare l'ordine di divulgazione quando si trovi di fronte a gravi o sfrontate violazioni dei diritti di privativa industriale»; L. TREVISAN - G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 659.

³⁷² Interessante è la pronuncia del Trib. Firenze, 22 marzo 2004, in *SSPII*, I, 35, che ha respinto la richiesta di pubblicazione dell'ordinanza cautelare concessa, in quanto la contraffazione, nello specifico borse di produzione cinese, è stata ritenuta limitata territorialmente e temporalmente; ancora più netta la posizione del Trib. Genova, 3 marzo 2004, in *SSPII*, 2004, I, 41, che ha persino negato la tutela stante la carenza del difetto di confondibilità per aver inserito i prodotti imitati in un limitato e chiuso circuito commerciale.

In conclusione, se quanto detto sulla irreversibilità degli effetti comporta ulteriori cautele in punto di concessione della divulgazione, non bisogna dimenticare che ci si muove sempre nell'ottica di un giusto compromesso fra gli interessi di chi subisce la pubblicazione e quelli di chi ne trae vantaggio.

Pertanto, sono da approvare quelle pronunce giurisprudenziali che hanno accordato la pubblicazione del provvedimento cautelare quando abbia lo scopo di: prevenire un pregiudizio irreparabile³⁷³ o non pienamente risarcibile³⁷⁴; arginare lo sviamento di clientela³⁷⁵; evitare l'aggravamento della lesione³⁷⁶; rendere più efficace un'inibitoria³⁷⁷.

³⁷³ Trib. Napoli, 20 dicembre 2002, in *GADI*, 2003, 668, causa di contraffazione promossa dai legali rappresentanti del marchio Nokia, ove si fa riferimento alla pubblicazione come «strumento per prevenire il verificarsi di conseguenze irreparabili». Ulteriore aspetto di interesse riguarda il fatto che non solo è stata disposta la pubblicazione dell'ordinanza sulla stampa ma anche su tutti i siti del contraffattore contenenti la parola Nokia.

³⁷⁴ Trib. Roma, 24 aprile 2002, in *GADI*, 2002, 851, ha affermato che «quando il danno connesso al possibile sviamento di clientela non appare facilmente risarcibile all'esito del giudizio di merito, una forma adeguata di immediata reintegrazione può essere attuata in sede cautelare con la pubblicazione del provvedimento».

³⁷⁵ Trib. Modena, 23 maggio 2001, in *GADI*, 2001, 884, ha riconosciuto che «può essere disposta anche in sede cautelare la pubblicazione del provvedimento di inibitoria di una contraffazione di marchio, essendo idonea a tutelare le esigenze di cautela preventiva del ricorrente portando a conoscenza degli operatori del mercato di riferimento l'illecito commesso ed attenuando in tal modo il rischio di aggravamento dei danni per sviamento di clientela».

³⁷⁶ Trib. Brescia, 29 aprile 2004, in *GADI*, 2004, n. 1081, ha ritenuto che «l'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare può essere disposto al fine di evitare un ulteriore pregiudizio al soggetto passivo di un atto di concorrenza sleale».

³⁷⁷ Trib. Roma, 18 aprile 2001, in *GADI*, 2002, 109, in materia di contraffazione del noto marchio Louis Vuitton, ha riconosciuto che «la pubblicazione dell'ordinanza che accorda la misura cautelare a tutela di un marchio può essere disposta, come provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c., ove sia indispensabile ad assicurare l'efficacia dell'ordinanza, trovando giustificazione in una sufficiente ampiezza e vastità dell'attività illecita».

6. L'anticipazione della tutela cautelare ed il rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito: art. 132 c.p.i.

Così come il tema del paragrafo precedente traeva spunto da uno specifico articolo del codice della proprietà industriale anche nel presente paragrafo verranno trattati due argomenti riconducibili ad un articolo del Codice, *id est* l'art. 132 c.p.i., la cui stessa rubrica, “*anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito*”, dà il titolo al paragrafo.

L'art. 132 c.p.i., nella formulazione originaria del 2005, si componeva di un unico comma che, sotto la rubrica “*tutela cautelare anticipata*”, recitava: “*i provvedimenti di cui agli artt. 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata*”.

Il d.lgs. 131/2010, c.d. decreto correttivo, ha apportato significativi cambiamenti alla norma in esame, aggiungendo altri quattro commi. L'intento innovativo del legislatore del 2010 era quello di creare un'unica norma che racchiudesse questioni generalmente applicabili ad ogni misura cautelare industriale³⁷⁸.

Il primo comma, parzialmente riformulato, è sempre dedicato all'anticipazione della tutela cautelare; i commi secondo, terzo e quarto

³⁷⁸ R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1415, ritiene che «l'art. 132 costituisce oggi la norma di chiusura del sistema delle misure cautelari previste dal Codice, delle quali contiene le disposizioni comuni»; S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1231, secondo il quale «in via generale, per tutti i commi, si può solo aggiungere che l'intento semplificatorio del legislatore dell'ultima riforma è stato quello di riorganizzare in questo articolo una disciplina comune per tutti i provvedimenti cautelari in materia di diritto industriale».

riguardano il rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito; il quinto, ed ultimo comma, prevede espressamente che il giudice possa disporre una consulenza tecnica in tutti i procedimenti cautelari³⁷⁹. Un articolo che quindi, ad oggi, contiene tre distinti argomenti.

6.1. Art. 132, comma 1, c.p.i.: la tutela cautelare delle situazioni di aspettativa alla concessione del titolo

Il primo comma dell'art. 132 c.p.i., così come «leggermente riformato»³⁸⁰ dall'art. 58 del d.lgs. 131/2010, prevede che i provvedimenti di cui agli artt. 126 c.p.i. (pubblicazione del provvedimento), 128 c.p.i. (consulenza tecnica preventiva), 129 c.p.i. (descrizione e sequestro), 131 c.p.i. (inibitoria ed ordine di ritiro dal commercio) e 133 c.p.i. (tutela cautelare dei nomi a dominio) *“possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione”* a condizione che *“la domanda sia stata resa accessibile al pubblico”* od, in alternativa, *“nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata”*.

Il Codice ammette la tutela cautelare anche nelle more del rilascio del titolo rispetto a tutti i titoli di proprietà industriale³⁸¹, laddove la legge

³⁷⁹ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1231, rileva come l'art. 132 si componga oggi di ben tre argomenti tra loro disgiunti ma che hanno come minimo comune denominatore il riferimento ai procedimenti cautelari.

³⁸⁰ Così secondo A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 72.

³⁸¹ R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1416, ritiene che ciò sia «desumibile dal fatto che la norma si riferisce indistintamente a qualsiasi domanda di registrazione e brevettazione ed ha l'effetto di escludere la fondatezza delle tesi secondo cui la tutela cautelare anticipata sarebbe riservata soltanto ad alcuni titoli di proprietà industriale». In quest'ultimo senso Trib. Torino, 22 aprile 1987, in *GADI*, 1987, 446, che escludeva l'applicabilità di una tutela cautelare anticipata ai brevetti per modello di utilità.

invenzioni e la legge marchi³⁸² circoscrivevano tale possibilità alle sole private da esse disciplinate.

Come si evince dal nuovo testo dell'art. 132, primo comma, c.p.i., il legislatore della riforma del 2010, confermata la facoltà di esperire le classiche misure cautelari di descrizione, sequestro ed inibitoria, ha aggiunto, fra i provvedimenti invocabili anche in corso di brevettazione o registrazione di un titolo di proprietà industriale, le seguenti misure: la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, la consulenza tecnica preventiva e la tutela cautelare dei nomi a dominio.

Inoltre, in un'ottica di omogeneità e di semplificazione della disciplina, nonostante il silenzio della norma, l'anticipazione della tutela cautelare dovrebbe riguardare anche il sequestro conservativo contro atti di pirateria (art. 144*bis* c.p.i.) ed i provvedimenti di urgenza *ex art.* 700 c.p.c.³⁸³.

Lo scopo di questo primo comma dell'art. 132 c.p.i. è quello di offrire una tutela cautelare, anche nel caso in cui il titolo non sia ancora stato concesso, a chi abbia proposto domanda amministrativa per il rilascio di un titolo di privativa IP, proteggendo così quelle prodromiche situazioni di interesse, di aspettativa, all'acquisizione del diritto³⁸⁴.

³⁸² In materia di brevetti per invenzione, l'art. 83*bis*, primo comma, l.i., stabiliva che "i provvedimenti di cui agli artt. 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4".

In materia di marchi, quanto alle misure di descrizione e sequestro, l'art. 61, primo comma, l.m. disponeva che "il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti 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". Sempre con riguardo ai marchi, ma in punto di inibitoria, l'art. 63, primo comma, l.m. prevedeva che «il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari».

³⁸³ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1232.

³⁸⁴ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 609 ss.

Questo evidente vantaggio per il ricorrente si traduce, d'altro canto, in un maggiore pericolo per il resistente in via cautelare, ben potendo quest'ultimo assumere le vesti di legittimato passivo anche in caso di violazione di un titolo di privativa solo potenziale, in quanto in aspettativa.

Da qui la necessità, avvertita dal legislatore, di operare un bilanciamento degli interessi delle parti, che viene perseguito subordinando l'anticipazione della tutela cautelare al verificarsi delle condizioni della avvenuta pubblicazione della domanda o della sua notifica al contraffattore a cura del richiedente.

Quanto alla prima condizione, il momento in cui la domanda è pubblicamente accessibile varia a seconda del tipo di privativa.

Con riguardo alla domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, dall'art. 53, commi secondo e terzo, c.p.i. si ricava che l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati, *ergo* è accessibile al pubblico, trascorso il termine di diciotto mesi, oppure di novanta giorni se *“il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico”*, dalla data del deposito della domanda.

Quindi, solo dopo il decorso di tali termini è possibile invocare la tutela cautelare anticipata.

Per le domande di registrazione di disegni e modelli, l'art. 38, quarto comma, c.p.i. stabilisce che gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda sia stata resa accessibile al pubblico e ciò, secondo il comma seguente, avviene immediatamente dopo il deposito della domanda, a meno che il ricorrente, nella stessa domanda, non abbia escluso l'accessibilità, per un periodo che in ogni caso non può superare i trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Pertanto, chi abbia proposto domanda di registrazione di un disegno o modello, e non abbia fatto richiesta di posticiparne l'accessibilità al pubblico, potrà beneficiare della tutela cautelare immediatamente dopo il deposito.

Maggiori problemi si pongono, invece, in materia di marchi, in quanto l'art. 15, secondo comma, c.p.i. si limita a disporre che *“gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda”*.

Tale norma, quindi, non solo non indica il momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico, ma non ricollega nemmeno la produzione degli effetti alla pubblicità della domanda.

La dottrina è discorde nell'individuare il momento in cui la domanda di registrazione di un marchio diviene accessibile al pubblico.

Secondo la corrente maggioritaria³⁸⁵ la domanda è accessibile al pubblico immediatamente dopo il suo deposito, per le seguenti ragioni: in primo luogo, in quanto le domande di registrazione di un marchio, nei loro elementi essenziali, sono reperibili, sin dal loro deposito ed in tempi quasi reali, sul sito internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle apposite banche dati; in secondo luogo, in quanto il Codice non prevede alcun periodo di segretezza per la domanda di registrazione di marchio; infine, poiché il diritto di accesso ai documenti amministrativi è ormai principio generale dell'attività amministrativa.

Secondo una minoritaria opinione³⁸⁶, il mero deposito della domanda non è sufficiente per poter usufruire della tutela cautelare anticipata,

³⁸⁵ R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1417; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 554, ove la domanda di registrazione di un marchio viene equiparata, quanto al momento di accessibilità al pubblico, alla domanda di registrazione di un disegno o modello e perciò si ritiene immediatamente accessibile; S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1231.

³⁸⁶ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 610.

essendo necessario attendere la pubblicazione formale sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa di cui all'art. 187 c.p.i.

Anche in materia di topografie di prodotti a semiconduttori e di varietà vegetali è dubbio³⁸⁷ se sia possibile avvalersi di una tutela cautelare anticipata, non essendo indicato, nelle relative norme sostanziali, quando le domande aventi ad oggetto tali privative siano accessibili al pubblico.

Quanto alla seconda condizione, relativa alla possibilità di anticipare la tutela cautelare mediante la notificazione della domanda di brevettazione o di registrazione al preteso contraffattore, è stato evidenziato che la notifica deve essere fatta a mezzo dell'ufficiale giudiziario³⁸⁸.

Peraltro, la notifica al contraffattore, ponendosi in alternativa e non in aggiunta alla pubblicazione della domanda, permette di usufruire della tutela cautelare anticipata anche prima che sia decorso il tempo necessario per rendere la domanda accessibile al pubblico.

Queste due condizioni, nella suddetta ottica di bilanciamento di interessi, sono evidentemente volte ad impedire che il terzo, che non abbia alcuna conoscibilità o conoscenza del deposito di una domanda di brevettazione o di registrazione, possa essere imputato di contraffazione.

³⁸⁷ A favore: A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 554; S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1234.

Contro: G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 430 e 542.

³⁸⁸ App. Milano, 21 marzo 2006, in *GADI*, 2007, 219, chiaramente esprime che «la notifica della domanda di brevetto ai sensi dell'art. 4, terzo comma, l.i. (ora art. 53 c.p.i.) deve essere effettuata tramite ufficiale giudiziario, con esclusione di altre eventuali forme equivalenti»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 743; R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1416.

Venendo ad altre questioni, l'art. 132 c.p.i., consentendo la possibilità di instaurare un giudizio cautelare nelle more del rilascio del titolo, implicitamente ammette che si possa dar seguito al procedimento, comunque prima della concessione del titolo, attivando un giudizio a cognizione piena.

Tuttavia, affinché venga emessa una decisione di merito, occorre previamente il rilascio del titolo, secondo quanto stabilito sia dalla giurisprudenza³⁸⁹ che dal legislatore, il quale, all'art. 120, primo comma, secondo periodo, c.p.i. dispone: *“se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione”*.

Sempre l'art. 120, primo comma, ultimo periodo, c.p.i., a seguito della modifica operata dalla legge n. 99 del 2009, prevede che il giudice possa sospendere il giudizio avviato sulla base di un titolo non ancora concesso³⁹⁰. Prima della modifica del 2009, non vi era cenno nel Codice a tale possibilità di sospensione e la mancanza di un fondamento

³⁸⁹ Così sostiene la giurisprudenza, in materia di marchi: Trib. Milano, 14 febbraio 2005, in *GADI*, 2005, 687, ha espresso che «in materia di marchi la registrazione si pone come una condizione dell'azione, che può essere avviata anche sulla base di una semplice domanda di marchio, ma che richiede, almeno al momento della decisione, la positiva valutazione della domanda stessa in sede amministrativa e l'avvenuto rilascio del titolo»; perfettamente nello stesso senso sempre il Trib. Milano, 19 gennaio 2006, in *GADI*, 2006, 606; App. Milano, 24 settembre 2007, in *GADI*, 2007, 1003, afferma che «in materia di marchi la registrazione costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere almeno al momento della decisione».

In materia di invenzioni: Cass. S.U., 12 marzo 2008, n. 6532, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 247 ss., per le quali «sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se in corso di causa il brevetto è concesso, non rilevando la pendenza della opposizione successiva alla concessione».

³⁹⁰ R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1419, ricorda che «già prima della modifica del 2009, comunque, l'art. 120 c.p.i. prevedeva - allora però menzionando solo le azioni di nullità e non quelle di contraffazione - che l'UIBM dovesse accelerare il rilascio del titolo, consentendo così la normale prosecuzione del giudizio promosso sulla base di una domanda di registrazione o di brevettazione».

giuridico aveva indotto dottrina e giurisprudenza ad orientarsi in senso opposto.

Una parte della dottrina³⁹¹ e della giurisprudenza³⁹² si era mostrata favorevole alla sospensione applicando in via di estensione analogica al processo industriale gli artt. 295 e 296 c.p.c.

Secondo altro orientamento³⁹³, in mancanza di previsione espressa, il giudizio industriale doveva regolarmente proseguire ed eventualmente giungere al rigetto della domanda dell'attore qualora la concessione del titolo non fosse intervenuta nelle more del processo.

Un'ulteriore questione che sorge in relazione alla espressa possibilità di anticipare la tutela cautelare prima della concessione del titolo si pone con riguardo a quelle misure cautelari che non impongono l'instaurazione del processo a cognizione piena.

In termini pratici, occorre chiedersi cosa accade se il ricorrente ottenga

³⁹¹ V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli*, cit., 63; G. SENA, *Sulla sospensione del giudizio ordinario in pendenza del procedimento di brevettazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 141 ss.

³⁹² Trib. Bologna, 27 agosto 2009, in *GADI*, 2009, 1116, ha riconosciuto che «la concessione del marchio registrato è condizione dell'azione di contraffazione, con la conseguenza che effetto della mancata produzione del titolo è la sospensione temporanea del procedimento e che la produzione, volta ad ovviare la temporanea improcedibilità, non subisce i limiti propri delle scansioni processuali previste per la deduzione delle prove»; nello stesso senso Trib. Milano, 17 gennaio 2005, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 284.

³⁹³ In dottrina, M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 41, ritiene che un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. non è giustificabile in attesa dell'esaurimento del procedimento amministrativo il quale non costituisce un giudizio avente «carattere pregiudiziale sul processo civile posto che il procedimento davanti all'UIBM non ha carattere giurisdizionale e non è definibile con giudicato»; L. TREVISAN - G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 643 secondo il quale la sospensione non sarebbe in linea «con i principi generali dettati dal codice di procedura civile in materia di sospensione dei giudizi», poiché, rispetto all'art. 295 c.p.c. «la procedura amministrativa di concessione del titolo non poteva considerarsi una controversia pregiudiziale, non avendo carattere giurisdizionale né potendo formare giudicato» e con riguardo all'art. 296 c.p.c. «la sospensione consensuale era limitata a periodi di tempo circoscritti e non reiterabili».

In giurisprudenza, Trib. Modena, 27 settembre 2004, in *GADI*, 2005, 486, secondo i giudici modenesi «non è possibile disporre la sospensione del presente processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa del rilascio della registrazione, poiché tale norma consente la registrazione soltanto in caso di pregiudizialità derivante da giudizio (anche amministrativo), essendo invece escluso il ricorso a tale potere in rapporto alla pendenza di un procedimento amministrativo non giurisdizionale quale è quello di rilascio della registrazione del marchio».

una misura cautelare anticipatoria sulla base di un titolo non ancora concesso e, in seguito, il giudizio di merito non viene instaurato ed il titolo non viene rilasciato.

In tale ipotesi, vi è chi ha sostenuto³⁹⁴ che il problema è solo apparente, potendo il resistente, condannato in via cautelare, far cessare gli effetti del provvedimento cautelare proponendo un'azione di accertamento negativo della contraffazione oppure chiedendo la revoca del provvedimento *ex art. 669 decies c.p.c.*, integrando la mancata concessione del titolo un giustificato “*mutamento nelle circostanze*”.

Infine, sempre in caso di anticipazione della tutela cautelare, è stato ritenuto³⁹⁵ risarcibile il danno derivante dalla contraffazione di un titolo allo stato di domanda, purché il danno si sia verificato posteriormente al momento in cui la domanda di brevettazione o registrazione sia stata notificata o messa a disposizione del pubblico.

6.2. I nuovi commi 2, 3 e 4 dell'art. 132 c.p.i.: il rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito

Con il decreto legislativo n. 131 del 2010 i commi *1bis*, *1ter* e *1quater* dell'art. 131 c.p.i. (ivi inseriti ad opera del d. lgs. 140/2006) sono stati trasferiti nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 132 c.p.i., dedicati al rapporto tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito. Nella relazione illustrativa del d.lgs. 131/2010, l'art. 132 c.p.i. è stato ritenuto la “*sede più congrua*” per accogliere queste norme, in quanto riferite a “*tutti i giudizi cautelari*”.

³⁹⁴ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1234 ss.

³⁹⁵ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 555, aggiunge che, per contro, «non è risarcibile il danno realizzato nella fase tra il deposito della domanda e la sua messa a disposizione del pubblico».

Questo mutamento di collocazione non è semplicemente di natura sistematica ma risolve una precedente contraddizione, fonte di dubbi in dottrina.

Infatti, la precedente ubicazione dei tre commi in questione nell'art. 131 c.p.i., dedicato alle misure cautelari dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio, portava a riferire unicamente a queste misure la disciplina in essi contenuta, con l'assurda conseguenza che proprio i provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio sarebbero stati esclusi dal novero degli "*altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*", pur essendo proprio tali provvedimenti a carattere anticipatorio e con una stabilità tale da garantire maggiore utilità³⁹⁶. Dell'importanza di questa considerazione si capirà meglio dopo aver trattato il comma quarto dell'art. 132 c.p.i. Prima di scendere nel dettaglio del contenuto dei tre commi in esame, si potrebbe così riassumerlo: il secondo comma indica i termini per l'instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'emanazione di un provvedimento cautelare; il terzo comma stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso in cui non si rispettino i termini del secondo comma; il quarto comma prevede, infine, un'eccezione al terzo comma, e quindi alla necessaria instaurazione del giudizio di

³⁹⁶ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 177, afferma che la nuova collocazione ha consentito di superare «la grave contraddizione insita nella disciplina previgente»; ID., *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1235, fa riferimento a ben tre orientamenti dottrinali in proposito: il primo che, in considerazione del dato letterale, escludeva l'inibitoria ed il ritiro dal commercio dall'insieme dei provvedimenti anticipatori; un altro che, all'opposto, «escludendo qualunque rilevanza alla norma e al dato letterale, riteneva che inibitoria e ritiro dal commercio fossero comunque idonei a "restare in piedi"»; altro orientamento ancora aveva approfondito il problema attraverso una via interpretativa che, avvantaggiando il sistema giudiziario, rilevava un semplice errore di collocazione delle norme aggiunte all'art. 131, senza alcuna volontà di individuazione della natura delle due misure; M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi., 2008, II, 188, rileva che i commi in questione, prima della nuova collocazione, erano «semplicemente fuori posto a causa di un'affrettata redazione».

merito.

Procedendo in ordine logico, il secondo comma dell'art. 132 c.p.i., prima parte, prevede che *“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”*.

In prima analisi, si osserva che, salvo il caso in cui sia il giudice a fissare il termine, la parte che ha interesse a promuovere il giudizio di merito farà sempre riferimento al termine perentorio di trentuno giorni di calendario, posto che non è ipotizzabile in Italia un cumulo di giorni festivi tale da rendere più lungo l'altro termine dei venti giorni lavorativi³⁹⁷.

Come è evidente, detto termine si discosta da quello previsto dall'analogo art. 669*octies* c.p.c. (individuato in sessanta giorni). Questa disarmonia pone un problema di coordinamento per quei provvedimenti cautelari non elencati nel primo comma dell'art. 132 c.p.i., ed in particolare per il sequestro conservativo (art. 144*bis* c.p.i.), per il quale ci si chiede se valga comunque il termine più breve di cui all'art. 132 c.p.i., ovvero si possa beneficiare del più ampio e generale termine di sessanta giorni di cui all'art. 669*octies* c.p.c.³⁹⁸.

³⁹⁷ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1238.

³⁹⁸ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1238, si esprime a favore dell'applicazione del più breve termine previsto dall'art. 132 c.p.i., avanzando a sostegno di tale interpretazione sia un criterio prudenziale che un criterio sistematico «per il fatto che non si vede il motivo per cui il legislatore nazionale, pur non avendo espressamente richiamato nella norma in commento anche l'art. 144 bis c.p.i., non dovrebbe aver recepito l'orientamento comunitario». Infatti, come si dirà in seguito, questi termini sono il frutto del recepimento di alcune disposizioni comunitarie che tra le “misure provvisorie e cautelari” da sottoporre ai più brevi termini prescritti annoverano anche il sequestro conservativo.

Quanto alla decorrenza dei termini, il computo deve avvenire “*dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione*”.

L’ultimo periodo del secondo comma, infine, precisa che qualora, unitamente o subordinatamente alla descrizione siano state chieste altre misure cautelari, per il *dies a quo* “*si fa riferimento all’ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure*”³⁹⁹.

Il terzo comma dell’art. 132 c.p.i. prevede che, se il giudizio di merito non è iniziato entro i termini sopra descritti oppure se in seguito al suo inizio si estingue, il provvedimento perde la propria efficacia. Tale disposizione, formulata in termini di regola generale, conferma, anche nel processo industriale, e salvo quanto previsto dal comma successivo, il principio della necessaria strumentalità dei provvedimenti cautelari rispetto al giudizio di merito.

In deroga al terzo comma, il quarto comma dell’art. 132 c.p.i. prescrive che non perdono efficacia, anche se non viene instaurato il giudizio a cognizione piena, “*i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c.*” e “*gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*”.

³⁹⁹ Questa previsione è effettivamente l’unica novità introdotta dal d.lgs. 131/2010 in quanto non era già prevista nei tre commi dell’art. 131 c.p.i., più volte menzionati. Come rileva R. PEROTTI, *Commento all’art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1419 e 1420, «questa precisazione, d’indubbia rilevanza pratica, chiarisce che, se appunto più misure cautelari siano state chieste oltre alla descrizione, ma soltanto la descrizione sia stata concessa *inaudita altera parte*, il termine per l’instaurazione del giudizio di merito decorre dalla successiva ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato anche sulle misure ulteriori alla descrizione: il che consente di evitare che, in pendenza del procedimento cautelare, debba essere promosso un giudizio di merito potenzialmente inutile»; S. CORONA, *Commento all’art. 132 c.p.i.*, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, cit., 179, sostiene la ragionevolezza di tale previsione sia che l’ordinanza, con cui il giudice si pronuncia sulle ulteriori misure, comporti l’accoglimento ovvero il rigetto di queste, «posto che l’esito non sarebbe prevedibile a priori». Inoltre, osserva l’Autore, con la disposizione in questione «è consentito un più ordinato svolgimento del processo e soprattutto viene evitato che si debba instaurare il giudizio di merito che, stante la stabilità dei provvedimenti anticipatori, potrebbe rivelarsi inutile».

Per comprenderne la portata applicativa, occorre, in primo luogo, chiarire la distinzione fra provvedimenti anticipatori e provvedimenti conservativi e, in secondo luogo, stabilire quali, fra i procedimenti cautelari in ambito industriale, oltre al provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, qualificato come anticipatorio dallo stesso legislatore, hanno natura anticipatoria.

6.2.1. La distinzione tra misure cautelari anticipatorie e misure cautelari conservative

La distinzione fra provvedimenti anticipatori (della soddisfazione del diritto) e provvedimenti conservativi (di una situazione di fatto o di diritto che potrebbe mutare) è stata ricollegata al tipo di *pericula in mora* che la tutela cautelare mira ad evitare, ossia un pericolo da tardività per i provvedimenti anticipatori ed un pericolo da infruttuosità per quelli conservativi⁴⁰⁰.

Approfondendo il tema, è opportuno fare delle premesse sul concetto di “strumentalità”.

Con tale locuzione si intende che il provvedimento cautelare è rivolto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito, anticipando o conservando quegli effetti.

Per molto tempo il procedimento cautelare non ha costituito una via alternativa al tradizionale processo a cognizione piena, ma era strumentale rispetto a questo, essendo la “strumentalità” un nesso

⁴⁰⁰ In tal senso A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 601, per il quale «corrispondentemente a queste due specie di *pericula in mora*», infruttuosità e tardività, «è possibile distinguere i provvedimenti cautelari in due grosse categorie»: provvedimenti cautelari conservativi e provvedimenti cautelari anticipatori. Sulla distinzione fra pericolo da infruttuosità e pericolo da tardività si rimanda al paragrafo 2 del presente capitolo.

necessario fra il procedimento cautelare ed il procedimento di merito⁴⁰¹. Con il d.lgs. n. 5 del 2003, ormai abrogato, venne introdotta, per la prima volta nel sistema giuridico italiano, la figura del provvedimento cautelare a strumentalità attenuata⁴⁰², ovvero un provvedimento che è sempre strumentale al processo a cognizione piena ma che non richiede che questo abbia effettivamente luogo.

Queste significative innovazioni facevano inizialmente riferimento al solo ambito societario, poi generalizzate a seguito delle modifiche apportate, con la legge n. 80 del 2005, all'art. 669^{octies} c.p.c.⁴⁰³.

Ciò premesso, ad oggi è possibile distinguere i provvedimenti a strumentalità rigida da quelli a strumentalità attenuata o allentata.

La strumentalità è rigida per quei provvedimenti cautelari che perdono efficacia qualora il processo a cognizione piena non venga instaurato entro un preciso termine, o qualora in seguito al suo inizio si estingua. Per contro, si parla di strumentalità attenuata quando il provvedimento cautelare continua a produrre effetti anche se non è seguito dall'instaurazione del giudizio di merito.

I provvedimenti conservativi sono caratterizzati da una strumentalità rigida mentre i provvedimenti anticipatori sono caratterizzati da una

⁴⁰¹ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 599, ritiene che con l'espressione "strumentalità", caratteristica strutturale dei provvedimenti cautelari insieme alla provvisorietà, «si vuole indicare che le misure cautelari sono sempre collegate al processo a cognizione piena nel senso che esse sono sempre destinate a perdere efficacia in caso di sentenza dichiarativa di inesistenza del diritto cautelato o ad essere assorbite dalla sentenza di accoglimento».

⁴⁰² F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 685 ss.; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, V, 2003, 1 ss.

⁴⁰³ L. BIGLIA, *Il giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, ivi, 2008, I, 76, premette che «il legislatore, con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80, è intervenuto sui procedimenti cautelari, in particolare, per quanto interessa in questa sede, inserendo nell'art. 669^{octies} c.p.c. tre nuovi commi successivi al quinto», ed inoltre l'Autore constata che «in forza della Novella non sussiste l'onere di iniziare la fase di merito a seguito della pronuncia di provvedimenti d'urgenza emessi ex art. 700 c.p.c., di altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito nonché di provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto».

strumentalità attenuata.

Questi ultimi, infatti, non dovendo essere necessariamente seguiti dal giudizio di merito, possono, appunto, costituire una strada alternativa a questo.

Ciò è stato ritenuto possibile in quanto la tutela cautelare anticipatoria, producendo sul rapporto sostanziale gli stessi effetti che produrrebbe la futura sentenza di merito, è pienamente soddisfattiva per il beneficiario. Inoltre, in funzione deflattiva del contenzioso e per comprensibili ragioni di economia processuale⁴⁰⁴, è ragionevole convenire che una tutela che già fornisce alle parti un risultato utile ai fini della composizione della controversia non necessita di quella cognizione propria del processo di merito.

6.2.2. Le misure cautelari industriali tra natura anticipatoria e conservativa

Appurato l'evidente vantaggio per il ricorrente che ottiene una misura cautelare anticipatoria, è necessario capire quali provvedimenti cautelari, in ambito industriale, sono anticipatori, posto che il comma in esame si limita a qualificare, come tali, soltanto il provvedimento di urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, rimandando all'interprete l'individuazione degli altri provvedimenti anticipatori.

In senso unanime la dottrina⁴⁰⁵ ritiene che hanno natura anticipatoria le misure cautelari: di inibitoria, di ordine di ritiro dal commercio e di

⁴⁰⁴ A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 545.

⁴⁰⁵ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 639; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 340; E. MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, in *AIDA*, 2006, 259 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 557; R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1421; G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. ind.*, 2006, II, 478 ss.

trasferimento provvisorio del nome a dominio.

Per quel che riguarda l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio, infatti, basta porre a confronto l'art. 131 c.p.i., sulla tutela cautelare, con l'art. 124 c.p.i., sulla tutela definitiva, per verificare come la prima abbia lo stesso contenuto della seconda; una analogia tale da allontanare qualsiasi dubbio sulla utilità della futura sentenza di merito. Allo stesso modo, per ciò che concerne il trasferimento provvisorio del nome a dominio, vi è corrispondenza fra la misura cautelare prevista dall'art. 133 c.p.i. e la misura definitiva *ex art.* 118, sesto comma, c.p.i.

Diversamente, sono ricondotti alla categoria dei provvedimenti conservativi⁴⁰⁶ la descrizione (art. 129 c.p.i.) ed il sequestro conservativo (art. 144*bis* c.p.i.).

Più oscillante è, invece, l'opinione della dottrina sulla natura del sequestro industriale di cui all'art. 129 c.p.i., il quale, in ragione della doppia funzione che assolve, potrebbe essere ricondotto, ora alle misure anticipatorie, ora a quelle conservative.

Sulla funzione mista del sequestro si tratterà in maniera approfondita nel prossimo capitolo, anticipando sin da subito che questa misura svolge sia una funzione probatoria⁴⁰⁷, costituendo gli oggetti sequestrati

⁴⁰⁶ In senso unanime, in dottrina: M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 639; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 341; E. MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, ivi, 2006, 254 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 557; R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1421; G. CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, in *Foro it.*, 2005, I, 2892; ID., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, ivi., 2006, II, 478; ID., *Il processo industrialistico rinnovato*, ivi, 2010, VI, 510, prende posizione anche in relazione ai dubbi che potrebbero essere sollevati sulla natura conservativa della descrizione, sulla base del fatto che l'art. 132, secondo comma, ultima parte, c.p.i. sembrerebbe prevedere il giudizio di merito soltanto per le misure "ulteriori" rispetto alla descrizione. Tuttavia, come sottolinea l'Autore, si è visto che tale disposizione vale solo ai fini del computo del termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

⁴⁰⁷ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, cit., 16; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 353; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 590.

una prova della violazione, che una funzione di tipo inibitorio⁴⁰⁸, impedendo la perpetuazione dell'illecito. Ne consegue che il sequestro industriale, per la prima funzione, sarebbe una misura conservativa, mentre, per la seconda funzione, una misura anticipatoria.

Tuttavia, la dottrina maggioritaria⁴⁰⁹ nega la natura anticipatoria del sequestro industriale e quindi una sua strumentalità attenuata.

In verità, più che cercare di attribuire al sequestro un carattere anticipatorio ovvero conservativo in senso assoluto, potrebbe essere più logico valutare il carattere rivestito dalla misura in relazione al caso concreto⁴¹⁰. In altre parole, se il sequestro presenta chiari scopi probatori, perché ad esempio avente ad oggetto solo alcuni beni contraffatti, la natura anticipatoria deve certamente escludersi. Diversamente, potrebbe aversi natura anticipatoria se tutti i beni contraffatti costituissero oggetto del sequestro e se la misura risultasse in ogni caso idonea ad anticipare gli effetti di una futura sentenza di merito; in questo caso il ricorrente non dovrebbe essere onerato dell'instaurazione del giudizio a cognizione piena, in quanto la misura cautelare sarebbe già pienamente soddisfattiva.

⁴⁰⁸ G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, ivi, 2006, II, 478, per il quale, insieme alla funzione conservativa, il sequestro industriale «impedisce, con lo spossessamento del contraffattore dei prodotti o mezzi con cui è violata la privativa, la reiterazione della violazione, il che lo avvicina all'inibitoria», che ha invece natura anticipatoria; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, cit., 16; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 353; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 590.

⁴⁰⁹ Negano che il sequestro possa avere natura anticipatoria: L. QUERZOLA, *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, Bologna, 2006, 219; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU - F. MESSINEO, cit., 377.

Per contro, ammettono espressamente una funzione anticipatoria del sequestro: E. MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, ivi, 2006, 257; G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 535.

⁴¹⁰ Non escludono a priori che il sequestro possa avere natura anticipatoria: G. CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, ivi, 2005, I, 2892; ID., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, ivi, 2006, II, 482; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 545.

Tra l'altro, anche ove non vi fosse alcun dubbio sulla natura anticipatoria o conservativa del sequestro, ed anche qualora, in ipotesi, fosse il legislatore stesso a catalogare quali provvedimenti cautelari industriali abbiano carattere anticipatorio e quali conservativo, si potrebbe comunque presentare un ulteriore problema di non poco momento.

Infatti, nella circostanza in cui il giudice, con un unico provvedimento, dovesse concedere sia misure cautelari anticipatorie che misure cautelari conservative, sarebbe logico domandarsi se la disciplina applicabile alle misure conservative si estenda anche a quelle anticipatorie.

Una recente pronuncia ha risolto la questione ritenendo che «anche se il provvedimento è unico nella sua materialità, esso ha contenuto plurimo sicché al suo interno occorre distinguere i provvedimenti conservativi da quelli anticipatori»⁴¹¹. Quindi, qualora non venga instaurato il giudizio di merito, i provvedimenti conservativi perderanno efficacia mentre quelli anticipatori conserveranno i propri effetti.

Una soluzione condivisibile poiché, se così non fosse, il ricorrente vittorioso che abbia ottenuto sia misure anticipatorie che misure

⁴¹¹ In questo senso, Trib. Venezia, 3 agosto 2015, in *Dir. ind.*, 2016, I, 80 ss., con commento di G. CICCONE.

L'Autore, premesso che «il Tribunale di Venezia, all'esito di un procedimento radicato ex art. 669 novies c.p.c. per la dichiarazione di una (pretesa) inefficacia di un precedente provvedimento cautelare che aveva disposto, tra le varie misure, l'inibitoria di un'attività ritenuta in contraffazione (nella fattispecie concreta la produzione e commercializzazione di particolari attacchi per lo scialpinismo), l'ordine di ritiro dal commercio e il sequestro dei prodotti reputati illeciti, ha emesso una pronuncia di inefficacia parziale con riferimento al solo sequestro per il fatto di non essere stato eseguito, mentre ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia con riferimento alle altre misure pure contenute nel primo provvedimento», riconosce che tale sentenza «fornisce utili spunti per una migliore lettura dei rapporti tra le misure cautelari del rito industrialistico e il giudizio di merito (giudizio sempre più eventuale), lettura che possa risultare conforme ad un processo di ragionevole durata ed effettivamente idoneo ad assicurare la tutela dei diritti IP».

conservative, ma che non abbia più interesse al mantenimento di quest'ultime, dovrebbe comunque instaurare il giudizio di merito al fine di evitare una declaratoria di inefficacia anche delle misure a carattere anticipatorio.

Traendo le fila di quanto detto in relazione al quarto comma dell'art. 132 c.p.i., si rileva che, mentre per inibitoria e ordine di ritiro dal commercio, il titolare del diritto di privativa che ha ottenuto tali misure è dispensato dall'obbligo di instaurare il giudizio di merito, per quanto riguarda la descrizione e, prudenzialmente, per il sequestro, è opportuno che il ricorrente, che non voglia incorrere nella perdita di efficacia disposta dal terzo comma dell'art. 132 c.p.i., instauri il giudizio di merito.

Ovviamente, la considerazione in base alla quale le misure anticipatorie non perdono efficacia in mancanza di un successivo giudizio di merito non esclude che questo possa comunque essere instaurato tanto dal resistente soccombente, come più di frequente accade, quanto dal ricorrente che voglia ottenere una maggior tutela, ad esempio un risarcimento del danno. A tal proposito, l'ultima parte del quarto comma dell'art. 132 c.p.i. precisa che, *“in tali casi”*⁴¹², vale a dire nell'eventualità in cui sia stata emanata una misura anticipatoria, *“ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”*.

Preme infine segnalare un ultimo aspetto, e cioè che i tre commi dell'art. 132 c.p.i., sopra analizzati, costituiscono il risultato di un “compromesso” fra la normativa comunitaria e la normativa nazionale. In particolare, il secondo ed il terzo comma dell'art. 132 c.p.i. (già

⁴¹² La precisazione *“in tali casi”*, cioè in presenza di un provvedimento anticipatorio, è impropria poiché sembra che la possibilità per le parti di instaurare il giudizio di merito sia riferita esclusivamente ai provvedimenti stabili; mentre tale iniziativa è consentita alle parti, *a fortiori* si potrebbe dire, anche in presenza di un provvedimento conservativo.

commi *1bis* e *1ter* dell'art. 131 c.p.i.) erano stati inseriti, ad opera del d.lgs. 140/2006, per dare attuazione a quanto disposto nell'art. 9, quinto comma⁴¹³, della Direttiva *Enforcement* e nell'art. 50, sesto comma⁴¹⁴, dell'Accordo TRIPs.

Diversamente, il quarto comma dell'art. 132 c.p.i. (già comma *1quater* dell'art. 131 c.p.i.) ricalca l'art. 669*octies*, sesto comma, c.p.c.⁴¹⁵.

Rispetto a tale quarto comma, che, ripetesi, consente di evitare il giudizio di merito nel caso in cui si tratti di provvedimenti anticipatori, si potrebbe porre un contrasto con le prescrizioni comunitarie, che invece impongono di instaurare il giudizio di merito una volta ottenuta una "*misura provvisoria*", pena la revoca o la perdita di efficacia della stessa⁴¹⁶.

Secondo un primo orientamento⁴¹⁷ l'evidente contrasto renderebbe opportuna la disapplicazione delle disposizioni nazionali che contemplano la stabilità dei provvedimenti anticipatori.

Per altra dottrina⁴¹⁸ il contrasto è invece superabile, in quanto la

⁴¹³ L'art. 9, quinto comma, della Direttiva *Enforcement* dispone che: «gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente, oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo».

⁴¹⁴ Nello stesso senso anche l'art. 50, sesto comma, degli accordi TRIPs prevede che «le misure provvisorie sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non vien iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di uno Stato membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo».

⁴¹⁵ I commi 6, 8 e 9 dell'art. 669 *octies* sono stati aggiunti, in funzione deflattiva del contenzioso, dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n.80.

⁴¹⁶ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1236 e 1237; R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1421.

⁴¹⁷ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 188.

⁴¹⁸ N. ALESSANDRI, *Enforcement e trips nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Dir. ind.*, 2006, V, 457 ss.

normativa comunitaria impone l'instaurazione del giudizio di merito solo in presenza di una "*misura provvisoria*". Ebbene, secondo tale orientamento, poiché il carattere di provvisorietà non appartiene ai provvedimenti anticipatori di cui all'art. 132, quarto comma, c.p.i. in ragione della loro stabilità, questi non rientrerebbero nella categoria delle "*misure provvisorie*", sfuggendo pertanto all'ambito di applicazione del diritto europeo.

Concludendo sul punto, appare legittimo sostenere che il processo cautelare industriale diviene sempre più un vero e proprio rito speciale ed alternativo al processo di merito⁴¹⁹.

⁴¹⁹ S. CORONA, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1236.

CAPITOLO III

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI NEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. La descrizione e il sequestro

Ripercorse, nel primo capitolo, le tappe principali dell'evoluzione normativa ed esaminati, nel secondo, gli aspetti generali e le peculiarità del processo industriale, occorre ora analizzare le singole misure cautelari previste dal codice della proprietà industriale, sottolineando come i provvedimenti cautelari, per esigenze di rapidità ed effettività, si pongono al centro della tutela dei diritti di proprietà industriale⁴²⁰.

Seguendo l'ordine del Codice, le prime misure cautelari che vi trovano disciplina sono la descrizione ed il sequestro.

1.1. Il nuovo art. 129 c.p.i. ed i precedenti normativi: il coordinamento fra le due misure

L'art. 56 del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 131, come vedremo, ha riunito nell'art. 129 del Codice la disciplina della descrizione e del sequestro, precedentemente contenuta, rispettivamente, negli artt. 128 e 129 c.p.i.

⁴²⁰ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 164 per il quale i provvedimenti cautelari hanno come fine quello di «evitare che gli effetti pregiudizievoli del protrarsi della contraffazione siano portati a conseguenze irreparabili a causa della lunga durata del processo di cognizione»; M. TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in *Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, a cura di V. FRANCESCHELLI, cit., 1281, ritiene «indubbiamente molto frequente, nel settore della concorrenza e della proprietà industriale e intellettuale, il ricorso alla tutela cautelare quale efficace correttivo al problema della durata del processo di merito e quale strumento idoneo a realizzare un intervento rapido e dimensionato alle esigenze del caso concreto», ed ancora l'Autrice sostiene che, a tal fine, «il nostro ordinamento predispone un adeguato sistema di misure cautelari, tipiche e atipiche, ed un procedimento idoneo a conciliare la rapidità con il rispetto del contraddittorio e dell'esigenza di immediata revisione da parte di un organo diverso».

Il percorso normativo che ha condotto all'assetto attuale prende le mosse dagli artt. 61 e 62 della legge marchi e dagli artt. 81 e 82 della legge invenzioni, che prevedevano una disciplina comune per le due misure, salva la necessità di convalida del provvedimento in sede di giudizio di merito, richiesta dalla legge per il solo sequestro, e salva la possibilità di procedere unicamente alla descrizione degli oggetti costituenti una violazione di brevetto per invenzione industriale (art. 84 legge invenzioni) o di marchio (art. 64 legge marchi) fintantoché figuravano nel recinto di una esposizione.

La scelta legislativa di accordare a descrizione e sequestro una regolamentazione uniforme si fondava sulla considerazione che tali misure assolvessero entrambe alla funzione probatoria di conservazione della prova dell'illecito, laddove alla misura cautelare dell'inibitoria era riconosciuta una funzione tipicamente preventiva rispetto alla commissione di ulteriori violazioni⁴²¹.

Questo assetto venne messo in discussione con l'introduzione nel codice di procedura civile del c.d. rito cautelare uniforme, il quale, secondo gli interpreti, era applicabile *ex art. 669quaterdecies* c.p.c. al sequestro industriale ma non alla descrizione, che, venendo assimilata alle misure di istruzione preventiva, era soggetta al solo art. 669septies c.p.c.⁴²².

Il d.lgs. 198/1996 confermò questa tendenza alla diversificazione fra le due misure, modificando il primo comma degli artt. 62, legge marchi e 82, legge invenzioni, nel senso che descrizione e sequestro sono

⁴²¹ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1344.

⁴²² M. SCUFFI, *La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c.*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, 241 ss.; M. S. SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 358 ss.

“disciplinati dalle norme del Codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro”, e prevedendo per la descrizione una serie di rinvii alle norme del c.p.c. relative ai procedimenti di istruzione preventiva. Ciononostante, non solo la riforma del ‘98 mantenne una norma comune per la descrizione e il sequestro, ma lasciò in vita anche una serie di disposizioni applicabili ai due istituti, quali il termine per la loro attuazione, la possibilità di estenderle ad oggetti appartenenti a terzi e le modalità di esecuzione delle stesse.

La svolta decisiva si è avuta soltanto con l’avvento del codice della proprietà industriale, che ha separato la disciplina della descrizione da quella del sequestro, inserendola, rispettivamente, negli artt. 128 e 129 c.p.i. e riconducendo all’art. 130 c.p.i. le disposizioni comuni attinenti alla loro esecuzione.

Tuttavia, se l’art. 129 c.p.i. riproduceva il contenuto delle previgenti leggi speciali, salvo richiamare, in generale, le norme del c.p.c. sui procedimenti cautelari e non più solo quelle sul procedimento cautelare di sequestro, l’art. 128 c.p.i. non faceva più richiami alle norme del c.p.c. in tema di misure di istruzione preventiva, ma dettava una specifica disciplina per il procedimento di descrizione, seppur assimilabile a grandi linee a quella applicabile in virtù dei predetti richiami contenuti negli ormai abrogati artt. 62 legge marchi e 82 legge invenzioni.

Il d.lgs. 140/2006 di attuazione della Direttiva *Enforcement* non ha apportato alcuna modifica alle norme del Codice in tema di descrizione e sequestro, ritenute quindi già conformi agli standard di tutela imposti dalla normativa comunitaria.

L'ultima tappa è stata segnata dal d.lgs. 131/2010 che, come sopra accennato, ha nuovamente ricondotto sotto un'unica norma la disciplina della descrizione e del sequestro⁴²³.

Si tratta di un ritorno al passato solo apparente⁴²⁴, in quanto il nuovo art. 129 c.p.i. non si limita ad accorpate sotto la medesima disposizione le due misure cautelari, ma detta, sia per la descrizione che per il sequestro, una identica disciplina, prevedendo per entrambe l'applicazione delle *“norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice”*; laddove, per la descrizione, il vecchio art. 128 c.p.i., ultimo comma, rinvia esclusivamente all'art. 669*undecies* c.p.c.

Prima della novella del 2010, solo una voce isolata in dottrina⁴²⁵, muovendo dalla considerazione che la descrizione non fosse riconducibile ai provvedimenti di istruzione preventiva, avendo

⁴²³ S. COCOZZA, *Note in tema di descrizione e tutela delle informazioni riservate*, in *Dir. ind.*, 2013, III, 211, per la quale «l'art. 129 c.p.i., nella sua nuova formulazione, ha il merito di aver accorpato la disciplina dei provvedimenti di descrizione e sequestro in un unico articolo, in ciò dando vita a quel rito cautelare industrialistico omogeneo, completo e coerente, in grado di conseguire con rapidità ed efficienza gli stessi risultati del giudizio di merito, che era stato da più parti auspicato».

⁴²⁴ Nel senso di una unificazione non solo formale, ma anche sostanziale, F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1346; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 101.

⁴²⁵ G. SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 89 ss., osserva che «rispetto ai provvedimenti di istruzione preventiva la descrizione presenta caratteristiche peculiari, che ne impongono la differenziazione, [...] la descrizione viene insomma a porsi quantomeno in una posizione intermedia fra i procedimenti di istruzione preventiva ed il sequestro [...], se ne desume che sono ad essa applicabili (ex art. 669-*quaterdecies* c.p.c.), in quanto compatibili, le norme previste dagli artt. 669-*bis* ss. c.p.c.».

Per contro la maggioranza degli interpreti non riteneva applicabili alla descrizione le norme del c.p.c. sul procedimento cautelare uniforme; per tutti M. BARBUTO, *La consulenza tecnica preventiva*, in *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie, Atti del convegno Aippi di Milano del 17 febbraio 2006*, a cura di L.C. UBERTAZZI, *Quaderni di AIDA n. 17*, Milano, 2007, 99, il quale «per avvalorare la tesi della totale autonomia della descrizione ex art. 128 CPI rispetto al codice di procedura civile» effettua «una lettura comparativa fra questa norma e il successivo art. 129 in tema di sequestro (e anche l'art. 131 in tema di inibitoria)». A seguito di tale comparazione l'Autore sottolinea come «nell'art. 128 manca del tutto una disposizione presente invece nell'art. 129, comma 2 (“il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile concernete i procedimenti cautelari”) e presente pure nell'art. 131, comma 1, ult. Parte (“secondo le norme del codice di procedura civile concernete i procedimenti cautelari”)».

piuttosto natura di provvedimento cautelare previsto da legge speciale, considerava già applicabili alla descrizione gli artt. 669*bis* e seguenti sul procedimento cautelare uniforme.

Il ritorno allo *status* antecedente al Codice, tramite l'accorpamento delle due misure, ha permesso di risolvere alcuni dubbi e anomalie⁴²⁶.

In primo luogo, la riforma del 2010, avendo richiamato per entrambe le misure la disciplina del rito cautelare uniforme, ha fatto sì che valessero anche per la descrizione le garanzie del contraddittorio ed i mezzi di gravame propri di tale rito, con la conseguenza che si può ritenere superato il principio della non impugnabilità dell'ordinanza che provvede sull'istanza di descrizione⁴²⁷.

In secondo luogo, è stata unificata in capo allo stesso giudice la competenza ad emettere tutte le misure cautelari industriali, che, prima della riforma, veniva attribuita, per la descrizione, quale competenza

⁴²⁶ In generale sulle novità proprie del d.lgs. 131/2010: G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, ivi, 2010, VI, 508, ritiene che «le innovazioni sostanziali possono così riassumersi: la descrizione è stata integralmente sottoposta al procedimento cautelare uniforme; l'abrogato art. 128 C.p.i., invece (nel dettare norme procedurali speciali) richiamava (almeno espressamente) il solo art. 669 *undecies* c.p.c.; la misura non viene più adottata dal presidente della sezione p.i.i., come invece disposto dall'abrogato art. 128, comma 3 e 4, ma dal giudice monocratico della sezione stessa, come previsto per tutte le misure cautelari; descrizione e sequestro possono essere chiesti congiuntamente, eventualmente l'una subordinatamente alle altre, nell'ambito di uno stesso ricorso (la norma però è mal formulata, facendo riferimento alla richiesta del “*sequestro subordinatamente alla descrizione*”; inoltre non è richiamata la contestuale proponibilità anche della domanda di inibitoria, che però - in mancanza di elementi preclusivi - deve ritenersi senz'altro possibile, come d'altronde avviene nella prassi)».

F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1346, il quale in merito alla riforma del 2010 ritiene che «tale riforma, come rilevato dai primi commentatori, persegue un obiettivo di sostanziale semplificazione, risolvendo, peraltro sulla scorta delle indicazioni provenienti da dottrina e giurisprudenza, alcuni nodi interpretativi e disarmonie che, nella prassi applicativa, minavano l'efficienza del rito cautelare industrialistico e in larga parte proprio riconducibili proprio alla “anomala” disciplina della descrizione e alla sua problematica convivenza con le altre misure cautelari previste dal c.p.i.».

⁴²⁷ Nel testo originario dell'art. 128 c.p.i., dal combinato disposto dei commi terzo e quarto, era dato leggere che il Presidente della sezione specializzata provvedeva con ordinanza non impugnabile. La giurisprudenza passata si atteneva al dato normativo, pronunciando sulla non reclamabilità; in proposito: Trib. Monza, 2 febbraio 2002, in *Dir. ind.*, 2002, II, 197, con nota di F. FERRARI; Trib. Bologna, 8 febbraio 2007, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 151, con nota di G. SENA.

funzionale, al Presidente della sezione specializzata e, per il sequestro, al giudice competente per il giudizio di merito⁴²⁸.

Proprio la passata divergenza in punto di competenza, insieme ad altri elementi di diversità fra le due misure⁴²⁹, rendeva controversa tra gli interpreti la possibilità per il ricorrente di proporre cumulativamente o subordinatamente le domande volte ad ottenere entrambi i provvedimenti⁴³⁰.

⁴²⁸ C. BACCHINI, *La descrizione secondo in nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. ind.*, 2010, VI, 505, evidenzia che «le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 131/2010 in materia di descrizione e sequestro hanno inteso parzialmente colmare la frattura esistente fra i due procedimenti, giusta l'eliminazione di ogni e qualsivoglia riferimento alla competenza riservata, quanto alla descrizione, al Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale. La formulazione di cui al comma 2 dell'art. 128 nel testo precedente, infatti, concretizzava un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile più volte confermata dalla giurisprudenza, anche in virtù dell'espresso riferimento all'art. 120 c.p.i. che, a sua volta, al comma 4 richiamava, in tema di competenza in materia di diritti di proprietà industriale, il d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168»; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1166; B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 287, la quale ritiene che le modifiche apportate dal d.lgs. 131/2010 «si sono mosse nel segno della semplificazione, ammodernamento e generalizzazione degli istituti cautelari» e, con riferimento alle due misure cautelari, l'Autrice esprime che «è stata pertanto eliminata la disarmonia, prima esistente, fra questi due procedimenti, che scontavano regolamentazioni autonome, cancellandosi ogni riferimento alla competenza riservata, quanto alla descrizione, al Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale e richiamandosi espressamente, per entrambe le misure, le norme del rito cautelare uniforme»; A. FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, ivi, 2011, I, 14, per il quale «nell'art. 129 vengono trattati insieme la “descrizione” (che prima era nell'art. 128) ed il “sequestro”. L'effetto della norma è di avere riunito la competenza ad emettere i due tipi di provvedimento cautelare in capo allo stesso giudice e di avere allargato la possibilità di ottenerli anche “inaudita altera parte” nei casi di “speciale urgenza” e cioè quando eventuali ritardi irreparabile o la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento».

⁴²⁹ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1371, ritiene che «le differenti regole di competenza erano, in realtà, solo uno degli elementi di diversità del rito che rendevano effettivamente problematica, nella disciplina previgente al decreto correttivo, l'adozione delle due misure con un unico provvedimento: si pensi, ad esempio, ai differenti termini per l'instaurazione del giudizio di merito e, soprattutto, al diverso regime del provvedimento concesso *inaudita altera parte*, con onere del ricorrente di notificare ricorso e provvedimento negli angusti termini previsti dall'art. 669-*sexies* c.p.c. e con successiva udienza di conferma in caso di sequestro, sostituiti, *ex art.* 697 co. 2 c.p.c., dalla semplice comunicazione a cura della cancelleria entro il giorno successivo all'esecuzione della misura in caso di descrizione».

⁴³⁰ In favore alla proposizione delle due misure nello stesso ricorso: G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990, 501, il quale riteneva ammissibile la richiesta congiunta delle due misure in ragione del «diverso contenuto dei provvedimenti ed il diverso ambito della loro applicazione»; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 346, il quale, premessa la competenza del Presidente della sezione specializzata per emettere la misura della descrizione, ritiene che «ciò non toglie che il Presidente potrebbe sempre delegare il giudice del cautelare specie quando l'istanza di descrizione si accompagni alla richiesta

Con il decreto correttivo del 2010 è stata pacificamente ammessa la richiesta congiunta delle due misure⁴³¹, seppure la formula utilizzata nell'art. 129 c.p.i. a tale scopo sia palesemente lontana da ogni elementare criterio di precisione e chiarezza.

Infatti, l'art. 129 c.p.i., al primo comma, stabilisce che il ricorrente può chiedere “*la descrizione o il sequestro*”, lasciando intendere che le due misure possano essere chieste esclusivamente l'una in alternativa all'altra; tuttavia, a sostegno della possibilità di una richiesta congiunta nel medesimo ricorso depongono sia il quarto comma dello stesso articolo, che fa riferimento alle misure cautelari chieste “*unitamente*” alla descrizione, che il secondo comma dell'art. 132 c.p.i., il quale disciplina il decorso del termine per l'instaurazione del giudizio di merito nel caso in cui siano state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione “*unitamente*” a quest'ultima.

In caso di richiesta congiunta di descrizione e sequestro, per evitare che una misura risulti superflua rispetto all'altra, queste devono avere ad oggetto beni distinti o, quantomeno, assolvere finalità differenti.

di sequestro la cui competenza è incontestabilmente di quest'ultimo». Per contro: G. CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 335; Trib. Treviso, 8 agosto 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 221 ss., ove il giudice si è dichiarato competente per il sequestro ma non per la descrizione.

⁴³¹ L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, Padova, 2016, 723, ritiene superate le problematiche in materia di competenza in quanto «la nuova formulazione della norma in vigore dal 2-9-2010 unifica per sequestro e descrizione la competenza in capo al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito», in base agli artt. 669^{ter} o 669^{quater} c.p.c. a seconda che la descrizione e il sequestro vengano richiesti prima o nel corso della causa; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, cit., 166, riconosce al legislatore il merito di aver «colto i disagi conseguenti all'anomalia rappresentata dalla competenza presidenziale; in particolare, la problematica di maggior rilievo era stata individuata nel caso, spesso ricorrente, in cui la descrizione veniva richiesta insieme ad altra misura cautelare per cui la competenza era di un giudice diverso dal presidente». L'Autore prende atto del fatto che nella prassi giudiziaria alcuni giudici si dichiaravano incompetenti per la descrizione «sul rilievo che per la descrizione era competente il presidente del tribunale e che la disciplina dell'art. 669 *sexies* c.p.c., applicabile al sequestro, sarebbe stata inconciliabile con quella dettata dall'art. 697 c.p.c.».

Diversamente, le due misure possono ben indirizzarsi verso lo stesso oggetto nel caso in cui il ricorrente chieda la descrizione subordinatamente al sequestro, poiché potrebbe ben verificarsi che il giudice non ritenga sussistenti i più rigorosi presupposti per la concessione del sequestro ma accolga invece la richiesta di descrizione, per la quale sono richieste condizioni meno stringenti. Va precisato che non vi è cenno nella norma in commento della possibilità di richiedere la descrizione in via subordinata rispetto al sequestro, ma la sua ammissibilità discende direttamente dai principi generali.

All'opposto, l'art. 129 c.p.i. prevede che il titolare del diritto IP possa richiedere il “*sequestro subordinatamente alla descrizione*”. Qualora l'avverbio “*subordinatamente*” venisse letto in senso tecnico-giuridico, e cioè che il sequestro possa essere disposto solo in caso di rigetto della domanda di descrizione, la norma sarebbe priva di senso, essendo impossibile che manchino i più blandi presupposti per la concessione della descrizione ed invece sussistano i più severi presupposti per l'accoglimento del sequestro.

Per tale ragione, i primi commentatori⁴³² hanno inteso l'avverbio “*subordinatamente*” «non in senso tecnico giuridico, in base al c.d. cumulo eventuale o subordinato di domande, ma in senso cronologico, in base al c.d. cumulo successivo o condizionato»⁴³³, ritendendo quindi

⁴³² G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., 372; C. BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. ind.*, 2010, VI, 505, secondo il quale «se con il termine “subordinatamente” adottato nell'ambito del comma 1 s'intende in realtà porre la misura del sequestro in dipendenza ovvero all'esito della descrizione [...] la misura del sequestro potrebbe essere eventualmente concessa dopo aver valutato le risultanze della descrizione»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1372, il quale sottolinea che «che il vincolo di subordinazione non debba essere interpretato in senso tecnico giuridico, ma in senso cronologico, esprimendo semplicemente la possibilità di subordinare la richiesta di sequestro o di inibitoria degli oggetti costituenti violazione del diritto all'esito di una loro previa descrizione».

⁴³³ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, cit., 168.

che il sequestro possa essere concesso solo in caso di previo accoglimento della descrizione.

Tale interpretazione è avvalorata anche dal quarto comma dell'art. 129 c.p.i., il quale prevede che il giudice, all'udienza di discussione per confermare, revocare o modificare la descrizione, debba anche decidere sulla *“concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione”* tenendo *“conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”*.

Nell'ipotesi di subordinazione fra le due misure, la descrizione non ha più solo la funzione di preservare la prova dell'illecito per il futuro giudizio di merito, ma diviene strumentale al processo cautelare, in quanto è proprio sulla base dei risultati ottenuti all'esito della stessa che potrebbe emergere la necessità di emettere ulteriori misure cautelari⁴³⁴.

Riassumendo, il ricorrente ha la possibilità di chiedere le due misure: cumulativamente, ovvero la descrizione subordinatamente (in senso tecnico-giuridico) al sequestro, oppure il sequestro subordinatamente (in senso cronologico) alla descrizione.

1.2. Natura e funzioni della descrizione

La descrizione è un istituto sconosciuto al di fuori dell'ambito del diritto industriale nel quale, esclusivamente, trova applicazione.

La misura della descrizione prende il nome dal significato comune del verbo “descrivere” (con il quale si intende la rappresentazione, per iscritto o oralmente, più o meno dettagliatamente, di certi oggetti, fatti

⁴³⁴ L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 726, ha evidenziato che «l'esito positivo della descrizione è idoneo a porsi come antecedente logico non solo per la concessione del sequestro, ma anche dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti ex art. 131 c.p.i.».

o persone) in quanto, con tale misura, si suole fare riferimento a quelle operazioni di rappresentazione, *rectius* descrizione, dei prodotti che si assumono contraffatti.

La natura attribuibile alla descrizione è strettamente correlata alla sua funzione, tipica, di mezzo diretto all'acquisizione della prova dell'illecito, in ragione della quale, per lungo tempo, è stata assimilata ai provvedimenti di istruzione preventiva⁴³⁵, come testimonia anche il percorso normativo cui si è appena fatto cenno.

La funzione probatoria emerge dalla circostanza che con la descrizione puntuale del prodotto che si assume contraffatto non si intende cautelare il diritto minacciato, quanto piuttosto verificare l'esistenza di assimilazioni al bene oggetto di privativa, al fine di acquisire anticipatamente la prova della violazione del diritto⁴³⁶, che, superato il

⁴³⁵ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 103-104, esprime che «la descrizione è stata considerata per lungo tempo dalla dottrina maggioritaria assimilabile ai provvedimenti d'istruzione preventiva, in quanto diretta all'acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale»; S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 394, sul rapporto tra natura e funzione osserva che «la funzione probatoria della descrizione, comunque, ha comportato l'assimilazione della sua natura a quella dei provvedimenti di istruzione preventiva»; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1347, per il quale, in merito alla descrizione riconosce che «la sua tipica funzione di mezzo di conservazione della prova dell'illecito spiega perché essa sia tradizionalmente condotta nell'alveo delle misure di istruzione preventiva e sia anzi stata spesso assimilata in passato dalla giurisprudenza all'accertamento tecnico preventivo previsto all'art. 696 c.p.c. con cui condividerebbe contenuto di accertamento e modalità tecniche di attuazione»; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1168, esprime che «il procedimento per descrizione è stato solitamente inquadrato nell'ambito dell'istruzione preventiva, la cui finalità è appunto quella probatoria, volta a precostituire e preservare una prova per il successivo giudizio di merito»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 724, ha recentemente sostenuto che «la disposizione in esame in sé e per sé considerata, corrobora la tesi prevalente secondo cui la descrizione è una misura di istruzione preventiva».

In giurisprudenza cfr.: Trib. Bologna, 8 febbraio 2007, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 83 ss. con nota di G. SENA; Trib. Milano, 8 aprile 2004, in *SSPII*, 2004, I, 150 ss. Si è escluso che la descrizione abbia qualche funzione cautelare finalizzata a garantire preventivamente l'efficacia della futura sentenza di merito in Trib. Bologna, 11 aprile 2005, in *SSPII*, 2005, I, 52 ss.

⁴³⁶ C. BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, VI, 506, chiaramente esprime che la descrizione è uno «strumento la cui finalità prevalente è quella di assicurare un diritto processuale alla prova e non un diritto sostanziale controverso, atteso che la sua

vaglio di ammissibilità e rilevanza, potrà poi essere utilizzata nel futuro giudizio di merito. Accentuando detta funzione, vi è chi ha ritenuto che la descrizione fosse l'unica misura in grado di acquisire gli elementi probatori occorrenti per dimostrare la violazione di una privativa, specialmente qualora la contraffazione avesse riguardato invenzioni di procedimento, chimiche e biotecnologiche⁴³⁷.

Invero, alla funzione probatoria della descrizione se ne affianca una prettamente cautelare. Del resto, la Corte Costituzionale ha riconosciuto ai provvedimenti di istruzione preventiva una natura cautelare⁴³⁸: quindi, anche riconducendo la descrizione a questa categoria di

funzione è quella di favorire la prova anticipata di una violazione e non direttamente la cautela di un diritto minacciato»; M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, diritto procedimentale e processuale*, cit., 1406, ove si riconosce che la descrizione abbia, fra le proprie finalità «non tanto la “cautela” di un diritto minacciato, quanto la “prova” anticipata della sua violazione», ed a sostegno di tale considerazione si richiama l'ordinanza del Trib. Milano, 15 febbraio 2010, in *SSPII*, 2010, 241, che «in proposito ha chiarito che la descrizione industrialistica è un provvedimento “latamente cautelare” in quanto il diritto tutelato in via urgente è solo indirettamente il diritto sostanziale alla protezione del titolo industriale o alla pretesa risarcitoria, mentre in via diretta e immediata viene tutelato il diritto di natura processuale ad individuare, raccogliere ed approntare gli strumenti di prova che serviranno alla parte nel futuro giudizio di merito».

⁴³⁷ M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 593, ove si rinviene che «la descrizione resta il rimedio tipico per il “reperimento della prova” dei “prodotti” che si presume violino una privativa come dei “mezzi” (attrezzature, impianti, materiali) impiegati per la loro produzione: spesso, anzi, è il solo modo per acquisire gli elementi probatori come nel caso di invenzione di procedimento, di invenzione a “struttura” chimica-biotecnologica, di varietà vegetale o di quant'altro che non rappresenti ancora prodotto finito o messo in commercio»; nello stesso senso S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1168.

⁴³⁸ Corte Cost., 16 maggio 2008, n. 144, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 247 ss., con nota di F. FERRARI, ha sancito la reclamabilità del provvedimento con cui viene rigettata l'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. in quanto tale normativa, secondo i giudici della Consulta «fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la *ratio* ispiratrice che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato dei luoghi o in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere»; Corte Cost., 28 gennaio 2010, n. 26, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 723 ss., che ha reso possibile il ricorso alle misure di istruzione preventiva anche qualora le parti abbiano optato per l'arbitrato ai fini della risoluzione della controversia.

In generale si può osservare che i provvedimenti di istruzione preventiva trovano la loro disciplina nella sezione IV, titolo I, libro IV del c.p.c. (artt. 692-699) insieme alle altre misure cautelari. Tuttavia, alla luce dell'art. 669*quaterdecies*, ai provvedimenti *de quibus* sarebbe applicabile solo una norma del rito cautelare uniforme, ossia l'art. 669*septies*.

provvedimenti, non potrebbe comunque escludersi la funzione cautelare⁴³⁹.

Peraltro, ad accentuare il carattere cautelare della descrizione, allontanandola dal novero dei provvedimenti di istruzione preventiva, muovono le seguenti considerazioni.

Anzitutto, come si è visto, il nuovo art. 129 c.p.i., richiamando per la descrizione la disciplina concernente i procedimenti cautelari dettata nel codice di procedura civile, ed eliminando i precedenti rinvii o trasposizioni delle norme del codice di procedura civile sui provvedimenti di istruzione preventiva, è testimone di come il legislatore abbia propeso per attribuire natura cautelare alla descrizione. Anche l'art. 132 c.p.i. depone nello stesso senso, prevedendo che, in caso di descrizione *ante causam*, il giudice deve provvedere a fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, pena la perdita di efficacia della misura e l'inutilizzabilità dei dati probatori acquisiti. Tale rapporto di strumentalità necessaria tra il provvedimento di descrizione ed il successivo giudizio di merito è estraneo ai procedimenti di cui agli artt. 692 ss. c.p.c.⁴⁴⁰.

⁴³⁹ In questo senso F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 105, la quale esprime che «data la controversa questione inerente alla qualificazione cautelare o meno dei provvedimenti di istruzione preventiva, anche se si ritenesse ammissibile la tesi sostenuta dalla prevalente dottrina italiana, secondo cui la descrizione rientrerebbe nella categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva, non si potrebbe comunque escludere che alla descrizione di cui all'art. 129 c.p.i. sia totalmente estranea la funzione cautelare, come afferma anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui i provvedimenti di istruzione hanno natura cautelare».

⁴⁴⁰ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1170, esprime che «la descrizione, diversamente dall'accertamento tecnico preventivo, ma analogamente al sequestro, prevede un successivo procedimento di merito. [...] Già il legislatore del 1996 aveva creato legislativamente un rapporto di strumentalità necessaria tra il provvedimento di descrizione ed il processo di cognizione ordinario che necessariamente ne segue. Tale rapporto di strumentalità è invece estraneo all'istruzione preventiva, nella quale vi è un rapporto di strumentalità con il processo di merito estremamente attenuato e sicuramente non rigido».

Inoltre, la descrizione si presenta più invasiva degli strumenti di istruzione preventiva in quanto l'ufficiale giudiziario, di cui si avvale il titolare della privativa, ha il potere di accedere coattivamente nei luoghi in cui si trovano i beni da sottoporre a descrizione, sia presso il presunto contraffattore che presso i terzi⁴⁴¹.

In conclusione, ancorché la descrizione rimane un tipico strumento processuale per il reperimento di prove volte a dimostrare la violazione di un diritto IP, la tesi della sua assimilazione ai provvedimenti di istruzione preventiva, a lungo caldeggiata da dottrina e giurisprudenza, sta man mano sfumando.

Per completezza va, infine, segnalata quella corrente di pensiero che ha desunto dal carattere invasivo della descrizione un'ulteriore funzione, di tipo sanzionatorio, nei confronti del destinatario della misura; quantomeno tutte le volte in cui la descrizione avvenga durante lo svolgimento di una fiera, agli occhi dei clienti, dei partecipanti e dei concorrenti⁴⁴². In verità, parrebbe più corretto ritenere, come è stato osservato⁴⁴³, che l'effetto lesivo arrecato con tale misura non rappresenti una funzione dell'istituto, bensì una conseguenza indiretta, e meramente accidentale, del provvedimento cautelare.

⁴⁴¹ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1167 e 1170, il quale, premesso che la descrizione «avviene con modalità molto più invasive rispetto» all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., circa le modalità di esecuzione della descrizione, fa riferimento ad «una vera e propria esecuzione coattiva» e ad un'«invasione della sfera giuridica altrui che i mezzi di istruzione preventiva non realizzerebbero»; ancora, sulla considerazione che la descrizione si concretizza in una «invasione dell'altrui sfera giuridica»: F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1347.

⁴⁴² M. TAVASSI, *Il progetto di codice di proprietà intellettuale. Profili processuali*, in *Il Codice della proprietà industriale*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di AIDA n. 11*, Milano, 2004, 165 ss.

⁴⁴³ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 111; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1171.

In ultima analisi, è opportuno far luce sul rapporto intercorrente tra la misura speciale della descrizione ed il generale rimedio dell'accertamento tecnico preventivo, data la prossimità di funzioni cui i due istituti sono preposti. La dottrina si è mostrata particolarmente oscillante sul punto, anche in ragione dei mutamenti normativi che hanno investito la materia industriale.

Nel periodo di vigenza delle leggi speciali in materia di marchi e brevetti, si ritenne che la specificità della descrizione escludesse la possibilità di invocare i provvedimenti di istruzione preventiva⁴⁴⁴.

In seguito all'avvento del codice della proprietà industriale, altra voce in dottrina ha preso le distanze da questa soluzione, ritenendo ammissibile la coesistenza di entrambi i rimedi nella materia della proprietà industriale, in considerazione del diverso ruolo rivestito dal consulente del giudice⁴⁴⁵.

Da ultimo, con la riforma del Codice ad opera del decreto correttivo del 2010, si è invalso un nuovo indirizzo, o forse sarebbe più corretto parlare di un ritorno all'orientamento precedente, che si veste di nuovo. In particolare, il legislatore della riforma, con il novellato art. 128 c.p.i., ha espressamente richiamato, per la materia in cui si colloca, l'applicazione della disciplina dettata per l'accertamento tecnico

⁴⁴⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 111 ss., a parere del quale «la specificità della descrizione, rispetto ai provvedimenti di istruzione preventiva» esclude «la possibilità di invocare quest'ultima in luogo della descrizione, quando si versi nelle ipotesi di tutela dei brevetti per invenzione (e modelli) o di marchi registrati secondo quanto previsto dalle rispettive leggi».

⁴⁴⁵ I. PAGNI, *La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non*, in *AIDA*, 2006, 285, per la quale, «nel mutato contesto normativo», «pare che vi sia spazio per entrambi i rimedi, caratterizzati, come sono, a tacer d'altro, dal ruolo diverso che in essi è chiamato a svolgere il consulente del giudice».

preventivo con funzioni conciliative di cui all'art. 696*bis* c.p.c.⁴⁴⁶, mentre nessun richiamo viene fatto all'art. 696 c.p.c.

Tale omissione ha condotto la più recente dottrina a ritenere che il legislatore abbia voluto qualificare la descrizione come principale rimedio esperibile nella materia industriale, relegando la possibilità di ricorrere all'accertamento tecnico preventivo *ex art.* 696 c.p.c. alle sole, e residuali, ipotesi nelle quali la misura tipica della legge speciale non possa trovare applicazione⁴⁴⁷.

1.3. Natura e funzioni del sequestro

Il sequestro industrialistico presenta così tante sfumature da aver reso l'individuazione della sua natura e della sua funzione un'indagine alquanto travagliata. Per molto tempo dottrina e giurisprudenza hanno demandato, per ragioni sconosciute, l'idea che la misura *de qua* potesse costituire un nuovo ed autonomo istituto, preferendo rinvenire nell'ordinamento una misura già esistente alla quale affiancare, per assimilazione, o ricondurre, per identità, il sequestro industriale.

Si è arrivati, infatti, a paragonarlo agli istituti più vari, quali: il sequestro penale (art. 321 c.p.p.), il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), il

⁴⁴⁶ L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 725, premette che «l'accertamento tecnico preventivo (con funzioni conciliative) *ex art.* 696-*bis* c.p.c. è espressamente disciplinato dall'art. 128 c.p.i.» ed osserva come «detta misura *latu sensu* di istruzione preventiva è più facilmente ottenibile di un atp “tradizionale” *ex art.* 696 c.p.c. non richiedendosi per la concessione della prima la sussistenza del *periculum*».

⁴⁴⁷ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 110, interpreta l'ultima riforma del Codice nel senso che «il rinvio ora operato dall'art. 128 c.p.i. al solo art. 696-*bis* c.p.i. (e non anche all'accertamento tecnico di cui all'art. 696 c.p.c) dovrebbe far ritenere che il legislatore abbia implicitamente accolto la tesi per cui l'accertamento tecnico preventivo di diritto comune è escluso nella materia industrialistica quantomeno tutte le volte in cui sia possibile richiedere ed ottenere il rimedio tipico della descrizione».

sequestro giudiziario di beni (art. 670, n. 1, c.p.c.) ed il sequestro giudiziario di prove (art. 670, n. 2, c.p.c.).

La prima teoria, della natura penale del sequestro industriale, è molto risalente nel tempo e fu proposta da Edoardo Bosio⁴⁴⁸, il quale, qualificando i beni colpiti dal sequestro industriale come oggetto del reato⁴⁴⁹, ritenne che la misura in commento fosse riconducibile alle misure cautelari penali a carattere preventivo, in quanto parimenti idonea a ridurre l'aggravamento delle conseguenze del reato privando il contraffattore della disponibilità dei beni.

Tale tesi è stata aspramente criticata in ragione delle differenze sostanziali che intercorrono tra i due istituti. Si pensi al fatto che il sequestro penale è, per definizione, caratterizzato da ragioni di ordine pubblico, che sono del tutto estranee al sequestro industriale, come testimonia, tra l'altro, l'eventualità della prestazione di una cauzione, volta a bilanciare i privati interessi delle parti coinvolte nel procedimento cautelare⁴⁵⁰.

Ad oggi, non solo è pacifica la distinzione tra le due misure⁴⁵¹ ma il loro rapporto viene ricondotto ad una reciproca indipendenza, nel senso che la concessione, o la mancata concessione, di una, non influenza la valutazione circa il rilascio o il diniego dell'altra. In particolare, la

⁴⁴⁸ E. BOSIO, *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891, 386.

⁴⁴⁹ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 121, secondo la quale la teorizzazione di Bosio venne influenzata dalla relazione Scialoja alla legge allora vigente, nella quale gli oggetti contraffatti venivano definiti come «il corpo del reato nel caso di un'azione penale».

⁴⁵⁰ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 124.

⁴⁵¹ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1409; B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 287; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 724; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1175; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1349.

giurisprudenza⁴⁵² ha chiarito come l'esistenza di un sequestro penale non faccia venir meno il *periculum* necessario per il rilascio della misura industriale, in quanto, in caso di revoca del primo, permane il rischio che i beni, liberi da vincoli, possano essere reintrodotti nei circuiti commerciali.

Contemporaneamente alla teoria di Bosio se ne affermò un'altra⁴⁵³, che assimilava il sequestro industriale al sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., ritenendo che la misura speciale avrebbe potuto assicurare la piena soddisfazione del diritto di esclusiva qualora i beni sequestrati fossero stati aggiudicati al legittimo titolare della privativa. Una simile ricostruzione della natura attribuibile al sequestro industriale non poteva andare esente da critiche: fra le svariate e fondate censure proposte, se ne ricordano alcune.

Anzitutto, come noto, il sequestro conservativo, svolgendo la funzione di preservare la garanzia patrimoniale del debitore, può colpire unicamente beni suscettibili di conversione in denaro; mentre non è affatto scontato che i beni oggetto del sequestro industriale abbiano un valore patrimoniale⁴⁵⁴.

Inoltre, il sequestro conservativo vincola i beni del debitore per un importo commisurato in relazione al credito vantato, approssimativamente determinato nel suo ammontare⁴⁵⁵, laddove il valore economico dei beni sottoposti a sequestro industriale

⁴⁵² Trib. Torino, 6 febbraio 2006, in *SSPII*, 2011, 336; Trib. Milano, 18 dicembre 2008, in *AIDA*, 2010, 800 ss.

⁴⁵³ V. COTTARELLI, *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. giur. it.*, vol. II, parte III, Milano, 1891, 212 ss.; A. RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Torino, 1909, 380 ss.

⁴⁵⁴ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 126.

⁴⁵⁵ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 616.

(circostanza, ripetesi, meramente eventuale) è del tutto svincolato dalla quantificazione del danno patito dal titolare della privativa.

In ultimo, ma non certo per importanza, è stato correttamente evidenziato che i beni assoggettati a sequestro industriale sono i meno appropriati per la soddisfazione del probabile credito da risarcimento del danno del titolare della privativa, il quale avrà più interesse alla distruzione dei beni contraffatti che non ad acquisirne il corrispettivo di vendita, dato che la loro ricollocazione nel mercato andrebbe a produrre proprio quella illecita concorrenza che con il sequestro industriale si tenta di evitare⁴⁵⁶.

Chiarita la disputa sull'affinità tra il sequestro industriale e quello conservativo, si fece strada un altro orientamento, di più ardue obiezioni, che tentò di ricondurre il sequestro industriale al sequestro giudiziario di prove, di cui all'art. 670, n. 2), c.p.c.

La dottrina⁴⁵⁷ promotrice di questa teoria, che ebbe autorevole riscontro anche in giurisprudenza⁴⁵⁸, muoveva dalla considerazione che il sequestro industriale aveva come finalità esclusiva quella di fornire la prova della contraffazione.

A sostegno di questa tesi veniva addotto il dato normativo che, al tempo in cui tale teoria venne formulata, predisponeva, da una parte, un'unica norma contenente due misure cautelari, quali la descrizione ed il

⁴⁵⁶ In questo senso, M. FRANZOSI, *Appunti sul sequestro di cui all'art. 81 l.inv.*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, 30 ss.

⁴⁵⁷ A. RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, cit., 424 ss.; E. LUZZATTO, *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1924, 165, per il quale il sequestro industriale, analogamente al sequestro giudiziario di prove, blocca l'oggetto della controversia mettendolo a disposizione della giustizia; C. PELLEGRINO, *Sul sequestro in materia di brevetti industriali*, in *Foro it.*, I, 1946, 469; D. CAPRA, *Natura e funzione del c.d. sequestro industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 247, per la quale vi è una forte assimilazione tra il sequestro industriale ed il sequestro giudiziario di prove.

⁴⁵⁸ Cass., 3 dicembre 1970, n. 2538, in *Riv. dir. ind.*, 1972, II, 359; Trib. Pinerolo, 25 luglio 1991, in *GADI*, 1991, 671; Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *GADI*, 1994, 925.

sequestro, volte entrambe, anche se con diversa intensità, all'apprensione e conservazione della prova, e, dall'altra, la misura dell'inibitoria finalizzata a prevenire il protrarsi della violazione.

Nonostante la finalità probatoria non sia estranea, come si vedrà a breve, al sequestro industriale, anche questa teorizzazione presenta i suoi punti deboli, non potendo attribuire alla misura in esame il fine unico di provare la contraffazione. Se così fosse, allora sarebbe sufficiente il sequestro di un solo campione, laddove la legge prevedeva, e prevede tutt'ora, il sequestro di un numero imprecisato di oggetti costituenti la violazione del diritto, soddisfacendo necessità ben ulteriori a quelle probatorie⁴⁵⁹. Diversamente, è stato acutamente osservato che l'art. 670, n. 2), c.p.c. fa riferimento al sequestro di una "cosa", al singolare, "da cui si pretende desumere elementi di prova"⁴⁶⁰.

Come ultima teoria, vi è quella proposta da Giuseppe Sena nella metà del secolo scorso⁴⁶¹, il quale ritenne che il sequestro industriale fosse paragonabile al sequestro giudiziario di beni *ex art. 670, n. 1), c.p.c.*, in virtù del fatto che in entrambi si controverte sul godimento di un bene, immateriale, nel diritto industriale, e materiale, nel caso dei beni oggetto delle ordinarie liti civili. Lo stesso Autore, prospettata questa assimilazione, non mancò nel rimarcare una differenza tra i due sequestri, che peraltro è il riflesso di quella divergenza che intercorre tra il diritto di esclusiva e quello di proprietà, ossia: se nel sequestro civile la controversia attiene al godimento del bene, ed il concetto di

⁴⁵⁹ M. FRANZOSI, *Appunti sul sequestro di cui all'art. 81 l.inv.*, ivi, 1965, II,56 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, cit., 243.

⁴⁶⁰ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 141.

⁴⁶¹ G. SENA, *Sui procedimenti cautelari in materia di invenzioni e di marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 314 ss.

esclusività è una conseguenza della materialità dell'oggetto, in quello industriale l'attenzione si focalizza proprio sull'esclusività, prima che sul godimento, poiché ciò che preme non è tanto poter utilizzare il bene oggetto di privativa quanto essere gli unici ad utilizzarlo⁴⁶².

Occorre adesso soffermarsi sulle funzioni assolute dal sequestro industriale, per poi concludere con la più recente soluzione prospettata circa la sua natura.

La funzione propria del sequestro industriale è senz'altro quella ablativa⁴⁶³, in quanto col sequestro si realizza la sottrazione della disponibilità dei beni al presunto contraffattore, impedendone l'uso e la vendita.

Indubbia risulta anche la funzione di reperimento e conservazione della prova della contraffazione, che avvicina la misura in esame alla descrizione⁴⁶⁴.

È stata altresì ravvisata anche una funzione inibitoria⁴⁶⁵, nel momento in cui il sequestro dei beni contraffatti evita il protrarsi della violazione.

⁴⁶² Questa differenza, prospettata da Sena, è stata anche successivamente condivisa, da S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1172, il quale peraltro rimarca anche come i due sequestri «sia pure su diversi piani, hanno la stessa funzione oltre che la stessa struttura».

⁴⁶³ Così si esprime M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 354, per il quale «il sequestro resta un mezzo essenzialmente “ablativo” volto a “congelare” i prodotti contraffattivi e le macchine e/o impianti industriali adoperati per fabbricarli impedendone la vendita e l'uso ed assicurando al contempo la prova del loro impiego in assunta violazione dell'esclusiva». Sempre sulla funzione ablativa, Cass., 9 febbraio 2007, n. 2873, in *Foro it.*, 2007, VI, 1740.

⁴⁶⁴ Funzione particolarmente sentita in giurisprudenza negli anni novanta del secolo scorso, così: Trib. Milano, 3 ottobre 1994, in *GADI*, 1984, 925; Trib. Bergamo, 2 maggio 1992, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 192; Trib. Pinerolo, 25 luglio 1991, in *GADI*, 1991, 671. In dottrina: G. CAVANI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 331; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 723; M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 596; S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in BOTTERO (a cura di), *La riforma del Codice della Proprietà industriale. Commentario alle modifiche apportate dal d.lg. 13 agosto 2010, n. 131*, cit., 398, la quale esprime che il sequestro presenta, come la descrizione, «una finalità di reperimento e conservazione della prova della contraffazione del prodotto e della sua provenienza».

⁴⁶⁵ FLORIDIA G., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, (AA. VV.), Torino, 2012, 699, il quale ha coniato

Ciò non deve tuttavia generare l'erronea convinzione che il sequestro possa sostituire l'inibitoria, anch'essa misura tipicamente prevista nel Codice, posto che permangono fra le due le seguenti differenze di fondo: il sequestro pone un vincolo su beni già esistenti e non può proiettarsi nel futuro, ove l'inibitoria è volta ad impedire eventuali attività illecite non ancora compiute; inoltre, il sequestro produce un vincolo oggettivo su beni determinati, limitando ad un numero indeterminato di soggetti la possibilità di entrare in relazione con tali beni; di converso, l'inibitoria viene indirizzata a una persona determinata, a carico della quale viene imposta una precisa condotta di astensione⁴⁶⁶.

Ancora, è stato ritenuto che il sequestro industriale sia una misura in grado di assolvere sia ad una funzione dissuasiva, inducendo il contraffattore ad astenersi dalla reiterazione dell'attività illecita⁴⁶⁷, che ad una funzione preparatoria, consentendo l'effettiva esecuzione della successiva sentenza di merito mediante l'assegnazione dei prodotti al legittimo titolare della privativa ovvero la loro distruzione⁴⁶⁸.

l'espressione «sequestro industriale a scopo di inibitoria»; M.S. SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 381; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU - F. MESSINEO, cit., 494. In giurisprudenza: Trib. Roma, 26 giugno 1995, in *GADI*, 1995, 1087; Trib. Ancona, 5 agosto 1994, in *GADI*, 1994, 867; Cass., 9 febbraio 2007, n. 2873, in *Foro it.*, 2007, VI, 1740.

⁴⁶⁶ Sulle differenze tra le due misure, pur riconoscendo una qualche assimilazione in termini di funzione, compiutamente: S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1173; M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1424, ove si osserva che «mentre il sequestro produce effetti più ristretti riguardo agli oggetti materiali dei quali viene vietata l'utilizzazione, ma effetti più ampi per quanto riguarda le persone alle quali viene imposto il divieto, inversamente, l'inibitoria produce effetti più ampi riguardo agli oggetti, ma più ristretti riguardo alle persone»; I. PAGNI, *Limiti costituzionali al sequestro e proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2001, 141.

⁴⁶⁷ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 141; in questi termini anche Trib. Bologna, 5 marzo 2008, in *GADI*, 2008, 799.

⁴⁶⁸ In particolare su questa funzione: M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 307, per il quale il sequestro svolge una «funzione preparatoria alle future sanzioni assicurando la destinazione di tali beni all'eventuale assegnazione in proprietà al titolare dell'esclusiva: misura questa espressamente prevista tra le sanzioni civili irrogabili con la decisione

Viste queste molteplici funzioni (ablativa, probatoria, inibitoria, dissuasiva e preparatoria) si è correttamente parlato di «polifunzionalità»⁴⁶⁹ del sequestro industriale.

A corollario di quanto esposto, va osservato che le funzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza hanno mero valore concettuale; sarà poi il caso concreto e, nello specifico, il tipo di oggetto sul quale ricadrà il sequestro, a dirottarlo verso una, o più, specifiche finalità.

Ad esempio, nel caso di sequestro di alcuni oggetti contraffatti e degli elementi di prova risalta, indubbiamente, la funzione probatoria, mentre prevale la funzione inibitoria nell'ipotesi in cui il sequestro ha ad oggetto la totalità dei beni contraffatti e, in particolare, i mezzi di produzione⁴⁷⁰. Non mancano poi ipotesi ove il fine probatorio e quello inibitorio si cumulano tra loro, come accade quando oggetto della misura sia l'unico bene esistente mediante il quale si realizza la contraffazione, costituendo il sequestro il mezzo idoneo tanto per ottenere la prova dell'illecito quanto per impedire ulteriori utilizzi⁴⁷¹.

In conclusione, non essendo possibile ricavare la natura del sequestro industriale dalle funzioni di volta in volta adempiute, poiché si arriverebbe a qualificarlo come un istituto alquanto ambiguo e “camaleontico”, si deve convenire che siamo dinanzi ad una misura *sui*

definitiva dall'art. 126 del Codice». In giurisprudenza già Trib. Modena, 9 febbraio 1973, in *GADI*, 1973, I, 383.

⁴⁶⁹ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1171.

⁴⁷⁰ Sul collegamento tra l'oggetto della misura e le sue funzioni: S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1175; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 723; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 118, per la quale «il sequestro industriale si caratterizza per la varietà del suo oggetto, [...] a tale eterogeneità di oggetto corrisponde una eterogeneità di funzioni».

⁴⁷¹ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1351, per il quale «la distinzione, netta in linea teorica, nella prassi tende inevitabilmente a sfumare, ben potendo il sequestro di un bene perseguire al contempo entrambe le finalità».

generis, un *tertium genus* di sequestro, non pienamente riconducibile a categorie già esistenti nell'ordinamento⁴⁷².

1.4. L'oggetto della descrizione e del sequestro

Come già anticipato, nel testo originario del Codice la descrizione e il sequestro trovavano la loro disciplina, rispettivamente, nell'art. 128 e nell'art. 129. Queste due norme non predisponivano per le due misure un oggetto perfettamente identico, in quanto gli elementi probatori concernenti l'entità della violazione, ossia le prove utili per individuare la dimensione del danno derivante dalla lesione della privativa, potevano essere descritti ma non sequestrati. Una simile disparità lasciava residuare alcuni dubbi interpretativi, considerato che prima dell'avvento del Codice la giurisprudenza⁴⁷³ ammetteva tanto la descrizione quanto il sequestro delle prove idonee a quantificare il danno da contraffazione, riconducendole nell'ampia categoria degli *“elementi di prova concernenti la denunciata violazione”*⁴⁷⁴.

Peraltro, parte della dottrina, sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale, considerava l'omissione in materia di sequestro

⁴⁷² Sulla considerazione che si tratta di una misura *sui generis*: F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1344; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 724; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1172; S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 398.

⁴⁷³ Trib. Modena, 7 gennaio 1999, in *GADI*, 1999, 847, in ipotesi di contraffazione brevettuale; Trib. Napoli, 13 marzo 2000, in *GADI*, 2000, 886, che, in materia di contraffazione di marchio, ha accolto «l'istanza di sequestro di tutta la documentazione contabile dell'impresa responsabile di contraffazione, [...] attesa l'idoneità di detto documenti a fornire elementi di prova concernenti la denunciata violazione dei diritti di marchio ed in particolare a consentire l'individuazione dei terzi acquirenti o detentori presso cui eseguire il disposto sequestro dei prodotti».

⁴⁷⁴ Così l'art. 61 della legge marchi e l'art. 81 della legge invenzioni.

come un «mero difetto di coordinamento»⁴⁷⁵ con il precedente art. 128 c.p.i. in tema di descrizione, pertanto superabile in via interpretativa.

In seguito alla riforma del Codice avvenuta ad opera del d.lgs. 131/2010, è venuta meno la necessità di dirimere questa anomalia, precedentemente risolta da interventi giurisprudenziali o dai tentativi di interpretazione estensiva della dottrina, posto che il legislatore, accorpando nell'art. 129 c.p.i. la disciplina relativa a descrizione e sequestro, ne ha anche uguagliato l'oggetto, chiarendo che entrambe le misure possono avere ad oggetto sia gli elementi relativi all'*an*, che quelli relativi al *quantum* della violazione del diritto⁴⁷⁶.

Il nuovo disposto dell'art. 129 c.p.i., primo comma, prevede infatti che il titolare del diritto IP possa chiedere la descrizione e/o il sequestro “*di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti la 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*”.

Per quel che riguarda “*gli oggetti costituenti la violazione del diritto*”, rientrano in questa categoria «i beni incorporanti la privativa che si assume violata, come i manufatti realizzati in violazione di un brevetto o di un modello, ovvero le etichette, gli stampati pubblicitari e, naturalmente, i prodotti contrassegnati da marchio»⁴⁷⁷.

Quanto “*ai mezzi adibiti alla produzione*” dei prodotti che si assumono contraffatti, si intende con tale espressione fare riferimento alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e ad ogni altro meccanismo in grado di realizzare il prodotto lesivo del diritto di proprietà

⁴⁷⁵ G. CAVANI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 333.

⁴⁷⁶ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1353.

⁴⁷⁷ Così, compiutamente, F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1353.

industriale,⁴⁷⁸ dovendo il ricorrente in via cautelare dimostrare come tali mezzi siano destinati univocamente alla contraffazione, non essendo ammissibile il sequestro in difetto di prova⁴⁷⁹.

Ben più ampia risulta, invece, la categoria degli “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità*”, volta a ricomprendente ogni documento che sia in grado di dimostrare l’esistenza del fenomeno contraffattivo e la sua portata⁴⁸⁰. In particolare, come ricavabile dalla casistica giurisprudenziale, rientrano in questa *species*: i documenti e le informazioni di natura tecnica, come le schede e quaderni di lavorazione relativi ai prodotti supposti come contraffatti⁴⁸¹; i cataloghi e il materiale promozionale⁴⁸²; i disegni ed i progetti⁴⁸³; i dati immagazzinati in supporti informatici⁴⁸⁴; i documenti di natura contabile e commerciale, come le fatture, le bolle di accompagnamento e tutte le registrazioni contabili di vendita e di acquisto⁴⁸⁵.

⁴⁷⁸ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1411.

⁴⁷⁹ In questo senso G. CAVANI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 333, che osserva come l’art. 129 c.p.i. vada coordinato con «quanto dispone l’art. 124, comma 4, il quale consente che la sentenza che accerta la violazione assegni in proprietà al titolare del diritto “*i mezzi specifici che servono univocamente*” alla produzione degli oggetti costituenti violazione o ad attuare il procedimento o metodo tutelato»; L. PASSANANTE, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 729, ritiene che «i beni strumentali suscettibili di essere impiegati per uno scopo diverso da quello di realizzare la contraffazione non possono essere sequestrati se sia incerta la loro utilizzazione attuale per la violazione del loro diritto di proprietà industriale». In giurisprudenza, Trib. Monza, 1° ottobre 2001, in *GADI*, 2002, 314.

⁴⁸⁰ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1411.

⁴⁸¹ Trib. Milano, 31 marzo 1995, in *GADI*, 1995, 937, secondo cui «con il provvedimento di autorizzazione della descrizione ai sensi dell’art. 81 l.i. si può disporre l’esecuzione di indagini e rilievi e l’acquisizione di copia delle schede e/o dei quaderni di lavorazione relativi alla produzione delle sostanze cui si riferiscono i brevetti».

⁴⁸² Così, Trib. Genova, 2 maggio 2005, in *GADI*, 2005, 891.

⁴⁸³ Così, Trib. Milano, 27 dicembre 2004, in *SSPII*, II, 226.

⁴⁸⁴ Così, Trib. Torino, 22 settembre 2003, in *SSPII*, 2004, I, 251.

⁴⁸⁵ Così, Trib. Venezia, 28 luglio 2007, in *GADI*, 2007, 926, che, in un caso di contraffazione di marchio, ha espresso come la descrizione di documenti contabili quali le fatture, consenta di

Chiarito come sopra quale sia l'oggetto dei provvedimenti di descrizione e sequestro industriale, seguono alcuni argomenti che hanno parimenti incidenza con il tema in esame.

Il primo argomento riguarda una eccezionale modalità esecutiva della descrizione in relazione ad un particolare tipo di oggetto. Come è noto, la descrizione non comporta la materiale sottrazione dei beni che si assumono contraffatti, differenziandosi in ciò dal sequestro. Pertanto, dovrebbe essere consentito acquisire la detenzione a fini descrittivi dei beni, o degli elementi di prova, solo per il tempo necessario alla fotocopiatura o ad altra forma riproduttiva o descrittiva⁴⁸⁶; ciononostante, l'art. 129, comma secondo, c.p.i. prevede che il giudice, se dispone la descrizione, “*autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma I*”.

Questa previsione, inserita originariamente nel Codice all'art. 128 c.p.i. ed ora trasfusa nell'art. 129 c.p.i., trova la propria giustificazione nel fatto che, talvolta, in relazione alla natura del prodotto (tipicamente sostanze chimiche o biologiche) è necessaria un'analisi da parte di un perito che non può compiutamente avvenire se non attraverso la trasposizione del bene da descrivere in un luogo diverso, come un laboratorio, da quello in cui si trova materialmente⁴⁸⁷.

apprezzare sul piano quantitativo l'estensione del fenomeno contraffattivo; Trib. Milano, 26 marzo 2004, in *SSPII*, 2004, I, 140.

⁴⁸⁶ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 348.

⁴⁸⁷ In relazione ad un bilanciamento degli interessi delle parti, G. CAVANI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 328, ha osservato che, «data la maggiore invasione nella sfera giuridica altrui che in tal caso si verifica, il requisito del *fumus boni iuris* [...] debba esser soppesato con maggior rigore» ed, inoltre, «la possibilità di imporre cauzione, [...] dovrebbe in tali casi non rimanere lettera morta, quantomeno nel caso in cui i campioni possano avere un rilevante valore in ragione delle informazioni che essi contengono»; M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del codice della proprietà industriale*, cit., 176, in relazione a questa particolare esecuzione della descrizione mediante prelevamento di campioni, afferma che «la descrizione scivola sempre più nella direzione del sequestro».

Altro tema degno di menzione si rinviene nell'art. 129, terzo comma, c.p.i., il quale limita l'oggetto del sequestro, non in ragione di alcune peculiari caratteristiche del bene da sottoporre alla misura cautelare bensì in virtù del luogo in cui tale bene si trova. Il comma in esame statuisce che *“salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”*.

Si tratta di una disposizione volta a favorire le manifestazioni fieristiche, rilevanti per migliorare lo sviluppo e la competitività del Paese⁴⁸⁸, limitando il più possibile i danni, *in primis* di immagine e di conseguenza economici, che il presunto contraffattore potrebbe subire qualora venisse eseguito il sequestro in fiera, agli occhi di un pubblico di potenziali acquirenti, il cui giudizio di comparazione di prodotti di varie aziende risulterebbe certamente influenzato dal clamore suscitato da una misura così invasiva⁴⁸⁹.

Peraltro, un simile divieto non è raggrabile mediante un provvedimento di inibitoria con rimozione immediata di un prodotto che figuri nel recinto di un'esposizione, dato che lo spossessamento materiale del bene eguaglierebbe l'inibitoria al sequestro industriale, riproponendo le

⁴⁸⁸ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 356.

⁴⁸⁹ L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 729, individua la ratio della norma «da un lato, nella finalità di evitare che il presunto contraffattore possa subire, sulla sola base del *fumus boni iuris*, una rilevante offesa alla propria reputazione commerciale derivante dal clamore di un sequestro eseguito in un luogo nel quale il pubblico valuta e compara i prodotti delle varie imprese, e dall'altro lato nella finalità di non compromettere lo svolgimento della fiera»; nello stesso senso A. RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 341; S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 411, esprime che l'art. 129 c.p.i. «accorda un privilegio a chi partecipa ad esposizioni ufficiali od ufficialmente riconosciute che si tengono nel territorio dello Stato, allo scopo di favorire queste manifestazioni».

stesse problematiche che il comma in esame intende evitare⁴⁹⁰; rimane, per contro, ferma la possibilità di procedere al sequestro penale dei beni, come ricavabile dall'inciso iniziale dell'art. 129, terzo comma, c.p.i. Secondo un consolidato orientamento⁴⁹¹ questo limite al sequestro avrebbe natura eccezionale, e pertanto non estendibile, in via di interpretazione analogica, al di fuori del caso espressamente previsto, rispetto al quale diviene di estrema importanza chiarire cosa debba intendersi per “*esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta*”. Questa ricerca terminologica è tutt'altro che agevole posto che la legge quadro nel settore fieristico n. 7 dell'11 gennaio 2001 è stata abrogata dalla legge 18 aprile 2005, n. 62⁴⁹² e quindi occorre fare esclusivo riferimento alla più risalente normativa internazionale in materia, contenuta nella Convenzione sulle esposizioni internazionali di Parigi del 22 novembre 1928, ed in particolare al suo primo articolo⁴⁹³.

⁴⁹⁰ Sull'estensione di questo divieto, in dottrina, F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 117, per la quale l'inibitoria «si tradurrebbe in tutto e per tutto in una misura equivalente al sequestro industriale»; M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1411; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1374; nella giurisprudenza conforme Trib. Milano, 8 aprile 2006, in *SSPII*, I, 163.

⁴⁹¹ Già, tradizionalmente, Trib. Milano, 5 luglio 1979, in *GADI*, 1979, 609; Cass., 22 dicembre 1992, n. 12705, in *Foro it.*, 1995, I, 1597. Per la dottrina, S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 411.

⁴⁹² F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1375, ricorda come la disciplina nazionale della legge quadro sul settore fieristico «individuava i requisiti per il riconoscimento della rilevanza nazionale ed internazionale delle manifestazioni fieristiche, prevedendo altresì un calendario ufficiale annuale». Questa legge, è stata abrogata, nel 2005, «a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 15 gennaio 2002, nella causa C-433/99 che ne ha dichiarato il contrasto con gli obblighi comunitari in materia di libertà di prestazioni di servizi e di stabilimento».

⁴⁹³ Tale Convenzione, nel suo art. 1, dispone che: “*Le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute.*

È considerata come esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta qualsiasi manifestazione, sotto qualunque denominazione, alla quale vengano invitati in via diplomatica paesi esteri, che abbia, in generale, carattere periodico, il cui scopo principale sia quello di dimostrare i progressi fatti dai differenti paesi in uno o più rami della produzione, e in cui, di massima, non venga fatta distinzione tra compratori e visitatori per l'entrata nei locali dell'esposizione.

Non sono soggette alle disposizioni della presente Convenzione:

- 1. le esposizioni che durino meno di tre settimane;*
- 2. le esposizioni scientifiche organizzate in occasione di congressi internazionali, a condizione che la loro durata non oltrepassi quella prevista al N. 1;*

Il terzo ed ultimo argomento trova fondamento sempre nell'art. 129 c.p.i.⁴⁹⁴, ove al primo comma, ultima parte, è dato leggere che “*sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate*”. Si tratta di una questione particolarmente delicata che impone all'interprete un bilanciamento tra il diritto del ricorrente di acquisire tutti gli elementi probatori necessari per tratteggiare la propria domanda ed il rischio, correlato all'oggetto dei provvedimenti cautelari in esame, che questi venga a conoscenza dei segreti aziendali della controparte e li utilizzi a proprio vantaggio in modo concorrenzialmente illecito.

In prima battuta occorre comprendere cosa si debba intendere per “*informazioni riservate*”, per poi valutare se è necessaria una domanda di parte per ottenere una misura a tutela di tali informazioni, chi è il soggetto legittimato a disporla e quale sia il contenuto.

Orbene, in mancanza di una definizione legislativa, secondo un diffuso orientamento restrittivo⁴⁹⁵, la locuzione “*informazioni riservate*”, è del tutto speculare a quella di “*informazioni segrete*” di cui all'art. 98 c.p.i., con la conseguenza che il presunto contraffattore che non voglia divulgare al concorrente il contenuto di propri dati o documenti dovrà

3. *le esposizioni di belle arti;*

4. *le esposizioni organizzate da un solo paese in un altro paese, su invito di quest'ultimo*”.

⁴⁹⁴ Una norma di questo tipo ha trovato il primo riconoscimento normativo con la modifica apportata alle precedenti leggi speciali in materia di marchi e invenzioni ad opera del d.lgs. 198/1996, il quale aveva recepito l'art. 42 dell'Accordo TRIPS. Un tema sentito anche in ambito comunitario, dove l'art. 7 della direttiva *Enforcement*, nel prevedere l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure provvisorie di protezione degli elementi probatori fa comunque “*salva la tutela delle informazioni riservate*”.

⁴⁹⁵ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1190, il quale, attraverso un'interpretazione sistematica, ritiene che «le informazioni riservate di cui all'art. 129 c.p.i. corrispondano ai segreti aziendali di cui all'art. 98 c.p.i.»; nello stesso senso: G. MODIANO, *Misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate nel corso della descrizione*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1047; M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi., 2008, II, 179; G. CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, ivi, 2005, I, 2889.

dimostrarne il possesso di tutti i requisiti previsti nell'art. 98 c.p.i., ossia che si tratti: di informazioni non generalmente note o facilmente accessibili, con un valore economico legato alla segretezza e sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Non manca, per contro, chi⁴⁹⁶ ha dissentito da questa interpretazione valutandola troppo rigida e, in favore di una maggiore garanzia per il resistente, ritiene che le informazioni riservate, che la norma in discorso vuole tutelare, non siano da ricondurre alle informazioni segrete, ben potendo anche le informazioni non segrete in senso giuridico assicurare quella competitività che il resistente ha il diritto di preservare. Viste le incertezze sul punto, è stata suggerita la redazione di circolari interne alle sezioni specializzate, al fine di individuare nel dettaglio cosa possa rientrare nell'alveo del concetto di informazioni riservate⁴⁹⁷.

Sempre nel silenzio della legge, la dottrina si è chiesta se è necessaria una domanda da parte del resistente che chiede la segretazione⁴⁹⁸ delle informazioni riservate, ovvero se il giudice possa procedervi d'ufficio; si tratta di una questione processuale ma con importanti risvolti pratici.

⁴⁹⁶ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1376, esprime che «non pare del tutto congruo consentire al titolare della privativa di poter liberamente disporre di dati e documenti di un concorrente che, pur non “segreti” in senso tecnico-giuridico, egli non avrebbe comunque potuto acquisire se non tramite l'accesso coattivo alla sede o agli stabilimenti del preteso contraffattore»; A. MUSSO, *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna, 2012, 617, per il quale «notizie genericamente riservate possono comunque costituire un vantaggio competitivo, ancorché non “segrete” in senso stretto, come conferma la loro eventuale protezione ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ.: il giudice dovrebbe – dunque – disporre sempre modalità idonee a garantire la riservatezza aziendale del (presunto) contraffattore, eventualmente calibrando la maggiore o la minore accessibilità a seconda della concreta rilevanza dei dati o dei documenti nel caso di specie, ferma comunque un'assai maggiore cautela in ipotesi di dati sensibili in ambito di privacy, di informazioni “segrete” in senso stretto, ecc»; A. RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 347, afferma che «quello di riservatezza è concetto semanticamente più ampio rispetto a quello di segretezza: conseguentemente la tutela comprende certamente (ma non è limitata a) quei dati, informazioni ed esperienze cui si riferiscono gli artt. 98 e 99 c.p.i.»

⁴⁹⁷ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 177.

⁴⁹⁸ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1190, specifica che il termine segretazione è un «neologismo coniato dalla pratica, in alternativa all'altro “secretazione” o alla parola, lessicalmente più corretta ma meno usata e forse meno appropriata, “segregazione”».

Accogliendo la prima soluzione, della necessaria domanda di parte, è stato osservato⁴⁹⁹ che la riservatezza delle informazioni non verrebbe mai garantita tutte le volte in cui, in tema di descrizione largamente diffuse, la misura cautelare venga adottata *inaudita altera parte*. È stato quindi proposto⁵⁰⁰ di differenziare la fase senza contraddittorio, dove la segretazione può essere disposta d'ufficio dal giudice, da quella successiva di conferma, dove necessiterebbe l'istanza di parte.

Quanto alla questione riguardante il soggetto titolare del potere di disporre la misura a tutela delle informazioni riservate, la formula impersonale utilizzata dal legislatore (è semplicemente previsto che “*sono adottate*”) sembra voler accogliere la precedente interpretazione estensiva proposta dalla dottrina⁵⁰¹ che, fermo rimanendo il potere del giudice di disporre tali misure garantiste, allargava un simile potere tanto all'ufficiale giudiziario, che esegue la misura, quanto al consulente tecnico, sulla base della considerazione che il giudice, al momento in cui emana il provvedimento di descrizione e/o sequestro, potrebbe essere in difetto di quella cognizione necessaria per stabilire la natura riservata dei documenti da acquisire.

Ciò premesso, il tema di maggiore interesse ruota attorno all'individuazione dell'effettivo contenuto delle misure poste a protezione delle informazioni riservate, contenuto che dalla casistica

⁴⁹⁹ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1190; F. DONATO, *Le misure cautelari*, in *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, a cura di N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO, Padova, 2009, 403.

⁵⁰⁰ Così, M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 179.

⁵⁰¹ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 179. Per l'orientamento che prevede la segretazione delle informazioni riservate da parte del consulente tecnico o dell'ufficiale giudiziario cfr. Trib. Milano, 27 dicembre 2010, in *GADI*, 2011, 586; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, in *GADI*, 2007, 926.

giurisprudenziale risulta particolarmente vasto e variegato⁵⁰² seppur riconducibile, per intensità ed effetti, a tre livelli di protezione.

Ad un livello più basso di protezione appartengono le cautele di natura meramente formale, tra le quali vi rientrano: la consultazione del fascicolo della descrizione e l'estrazione di copia alle sole parti e ai loro difensori muniti di procura, in linea con quanto già generalmente previsto dall'art. 76 disp. att. c.p.c.⁵⁰³; la limitazione dell'accesso alle operazioni di descrizione ai soli consulenti tecnici, con esclusione delle parti e dei loro difensori⁵⁰⁴.

Ad un secondo livello intermedio possono essere ricondotti quei provvedimenti che impongono agli ausiliari del giudice incaricati della descrizione, prima di mettere a disposizione delle parti e dei loro consulenti quanto appreso, di vagliarne il contenuto e di espungere materialmente tutti i dati, tecnici e commerciali, che esulano dalla pretesa contraffazione, come ad esempio i nominativi dei clienti o quelle informazioni irrilevanti in relazione all'oggetto del contendere⁵⁰⁵.

A giustificare questa forma di salvaguardia delle informazione riservate muove anche l'art. 130 c.p.i., in materia di esecuzione della descrizione e del sequestro, il quale, al secondo comma, afferma che “*gli interessati*

⁵⁰² Talmente vasto da indurre un Autore a ritenere che il contenuto delle misure a salvaguardia delle informazioni riservate «sembra essere affidato in ultima analisi all'estro e alla creatività del giudice investito del procedimento», così F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1377.

⁵⁰³ Trib. Monza, 31 maggio 2000, in *GADI*, 2000, 973; Trib. Milano, 11 ottobre 2006, in *GADI*, 2006, 914, che peraltro ricorda come ogni utilizzazione delle informazioni, contenute nella documentazione acquisita tramite la descrizione, per finalità diverse da quella di tutela del diritto IP costituisce illecito sul piano concorrenziale.

⁵⁰⁴ Trib. Milano, 13 luglio 1999, in *GADI*, 2000, 329.

⁵⁰⁵ Trib. Torino, 28 gennaio 2000, in *GADI*, 2000, 718, ove il giudice ha disposto che solo il proprio ausiliario poteva esaminare i documenti, selezionando quelli utili ai fini della propria indagine ed estraendo dagli stessi i soli dati strettamente necessari ad un compiuto giudizio tecnico, senza rendere accessibile neppure ai difensori e ai consulenti tecnici di parte il contenuto degli stessi.

possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia”, ove il termine “*possono*” sembra evocare, più che un dovere per le parti di assistere, una facoltà rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, il quale può ragionevolmente escluderla a fronte dell’esigenza di tutela delle informazioni riservate del resistente⁵⁰⁶.

Venendo al livello più radicale ed intenso di tutela delle informazioni riservate, è indubbio che vi rientri il provvedimento di segretazione, intendendosi con tale termine l’operazione di chiusura in busta sigillata della documentazione acquisita dall’ufficiale giudiziario, con conseguente custodia a cura della cancelleria del tribunale procedente⁵⁰⁷.

Pare tuttavia opportuno sottolineare che la segretazione ha carattere necessariamente provvisorio, poiché con l’instaurazione del giudizio di merito il titolare del diritto di privativa deve poter accedere alle informazioni precedentemente segretate, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Si deve dedurre, quindi, che la delicata questione sulla necessità di riserbo circa le informazioni riservate viene semplicemente rinviata in sede di giudizio di merito, dove la riservatezza pare destinata a venire meno onde evitare che si costituisca

⁵⁰⁶ F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1380.

⁵⁰⁷ Hanno disposto la segretazione in busta sigillata delle informazioni riservate acquisite dall’ufficiale giudiziario, fra le tante: Trib. Venezia, 28 novembre 2003, in *SSPII*, 2004, I, 160; trib. Torino, 1° marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2833; Trib. Milano, 30 novembre 2005, in *SSPII*, 2005, II, 293. In dottrina, conforme a questo indirizzo giurisprudenziale: M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 358, il quale parla di documentazione «da conservarsi in busta sigillata all’occorrenza da custodire nella cassaforte dell’ufficio giudiziario»; A. RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 348; S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 412; F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1378; S. CORONA, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1191.

un difetto di motivazione, non solo della consulenza tecnica, ma anche, e soprattutto, della sentenza⁵⁰⁸.

Proprio in relazione a questa riproposizione del problema in fase di merito è stato evidenziato un forte limite alla generale ammissibilità della segretazione⁵⁰⁹, poiché il ricorrente, anziché poter disporre degli elementi di prova necessari per vagliare l'opportunità o meno di promuovere un giudizio di merito, è costretto ad attivare un giudizio di merito «al buio»⁵¹⁰, con la conseguente soccombenza nel caso in cui «a buste aperte» la propria azione risultasse infondata.

Altro argomento che ostacola l'adozione del provvedimento di segretazione si rinviene nello stesso art. 129, quarto comma, c.p.i. che impone al giudice, in caso di misure richieste subordinatamente alla descrizione, di fissare un'udienza in contraddittorio tra le parti

⁵⁰⁸ In questo senso CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, ivi, 2005, I, 2887. Per la giurisprudenza che accoglie il venir meno della segretezza nella fase di merito, Trib. Milano, 21 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, 771, ove chiaramente si esprime che «non può essere accolta l'istanza di disporre la segretazione degli atti di una descrizione e dei documenti raccolti nel corso di essa, relativamente ad un determinato procedimento di fabbricazione interferente con un brevetto d'invenzione, perché, tenuto conto della necessità per la parte ricorrente di esaminare e valutare gli esiti della descrizione ai fini dell'instaurazione della causa di merito, nonché degli obblighi di segretezza sussistenti in capo ai difensori e ai consulenti tecnici in relazione ai fatti conosciuti nel corso della loro attività professionale ed infine del divieto assoluto di diffusione ed utilizzazione di quanto integrante informazioni aziendali riservate o segrete acquisite nei confronti di un concorrente, ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. e dell'art. 2598 c.c., appare prevalente l'esigenza della parte che legittimamente ha instaurato la descrizione di aver prima conoscenza della effettiva materia del contendere, senza un inutile differimento dell'accessibilità ai documenti, che si avrebbe comunque nella causa di merito».

⁵⁰⁹ F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1379, il quale espone che «una delle finalità della descrizione invece è proprio quella di consentire a chi sospetti la violazione di un suo diritto di privativa di disporre, in via preventiva, degli elementi che gli consentano di verificare la fondatezza di tale sospetto e, dunque, di decidere se promuovere o meno la causa»; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1191, ha espresso come «in taluni casi la conoscenza dei documenti oggetto di descrizione possa essere indispensabile, per il ricorrente, al fine della determinazione stessa sull'opportunità e utilità di instaurare il giudizio di merito senza incorrere in un'azione infondata o comunque sproporzionata; per cui in tali casi le esigenze di riservatezza verrebbero molto ad attenuarsi e su di esse prevarrebbe il diritto di azione»; nello stesso senso, G. MODIANO, *Misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate nel corso della descrizione*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 1044.

⁵¹⁰ Così, M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 177.

“tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”, una valutazione che risulta evidentemente incompatibile con la segretazione delle risultanze della descrizione⁵¹¹.

Alla luce di queste criticità, sembra opportuna una riconsiderazione del rimedio della segretazione, che dovrebbe trovare applicazione in quelle ipotesi eccezionali dove le informazioni non solo dispongono di tutti i requisiti previsti nell’art. 98 c.p.i. ma abbiano anche un ingente valore economico, come nel caso delle formule chimiche⁵¹².

1.5. Il procedimento applicabile alla descrizione e al sequestro industriale, tra deroghe e rinvii alle norme del rito cautelare uniforme

Il procedimento cautelare relativo alle misure di descrizione e sequestro industriale è disciplinato dall’art. 129, secondo e quarto comma, del Codice e dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari le quali operano in funzione integrativa, salvo deroghe e nei limiti di compatibilità, per tutti quegli aspetti non normati dalla legge speciale. Data la diversità di collocazione del fondamento normativo del tema in esame, la trattazione si svolgerà facendo riferimento ad entrambe le fonti, mediante rimandi e comparazioni.

⁵¹¹ Espongono questo limite testuale alla segretazione: S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 406, per la quale, nel caso di sequestro chiesto subordinatamente alla descrizione, «il rispetto del principio del contraddittorio è assicurato dalla previsione della necessaria fissazione dell’udienza di discussione». Occorre pertanto, sempre secondo l’Autrice, che «i risultati probatori della descrizione debbano essere espressamente considerati (e dunque resi accessibili ai difensori e ai consulenti delle parti)»; S. CORONA, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 170, per il quale le parti, o almeno i loro difensori o i loro consulenti, devono poter accedere ai documenti acquisiti, altrimenti non può compiersi alcuna valutazione in contraddittorio; F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1379.

⁵¹² In favore di una qualifica della segretazione come rimedio eccezionale cfr. F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1379.

La domanda con la quale il titolare del diritto IP richiede la misura cautelare si propone (secondo la regola generale di cui all'art. 669bis c.p.c.) con ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice della sezione specializzata che sarebbe competente per il merito, se proposta *ante causam*, o del giudice già investito della causa di merito se già pendente (individuato sulla base dei criteri di competenza di cui si è già trattato e ai quali pertanto si rimanda⁵¹³).

Il ricorso, nel silenzio della normativa speciale, deve contenere i requisiti elencati nell'art. 125 c.p.c.⁵¹⁴ e pertanto deve indicare: “*l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza*”.

La norma fa riferimento all'indicazione “*delle parti*”, ma per quel che riguarda l'indicazione, nel senso di individuazione, del soggetto destinatario della misura, ancorché frequente, non è necessitata in ambito industriale, ben potendo la misura essere rivolta *in incertam personam*, prerogativa questa, come già espresso, propria delle misure di descrizione e sequestro.

Inoltre, trattandosi di tutela cautelare, le “*ragioni della domanda*” si sostanziano nella prova della sussistenza dei presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

⁵¹³ V. capitolo secondo, primo paragrafo.

⁵¹⁴ Art. 125, primo comma, c.p.c.: “*Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax*”.

Tali presupposti, in virtù della diversa natura e funzione delle due misure, sono valutati con minor rigore nella descrizione rispetto a quanto avviene per il sequestro⁵¹⁵.

Una volta depositato il ricorso per il giudice si prospettano, in prima battuta, due alternative possibili: fissare l'udienza ed adottare il provvedimento con ordinanza al termine della stessa oppure provvedere sulla domanda cautelare con decreto *inaudita altera parte*.

Riguardo alla prima ipotesi, l'art. 129, secondo comma, prima parte, c.p.i. si limita a prevedere che *“il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza”*. Da tale assunto si ricava implicitamente che il procedimento si snoda in decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, instaurazione del

⁵¹⁵ S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1176 ss., per quel che riguarda il *fumus* afferma che «la differenza fondamentale per la concessione delle due misure sta nel diverso gradiente probatorio necessario per l'ottenimento della descrizione o del sequestro: per l'ottenimento della descrizione è necessario un *minimum* di prova sicuramente inferiore rispetto a quello necessario per il sequestro». Inoltre l'Autore, chiarito il minor rigore nella valutazione del *fumus* per la concessione della descrizione, rileva, tuttavia, che il ricorrente deve addurre elementi almeno indiziari della violazione, finalizzati a provare l'effettiva utilità di una anticipazione e a scongiurare che la misura si riveli meramente esplorativa; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1357, per il quale, in ragione della diversa intensità dannosa delle due misure, «nella descrizione, l'apparenza del diritto deve essere valutata con minor rigore rispetto a come viene apprezzata in tema di sequestro». Anche in punto di *periculum* il presupposto si atteggia in maniera difforme, atteso che per la descrizione il pregiudizio si sostanzia «nella urgenza di acquisire la prova sulla struttura o sul procedimento di fabbricazione o sulla provenienza del prodotto in cui si concretizza l'apparente contraffazione»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 726 ss.; in particolare, sul *periculum in mora* in materia di descrizione: I.M. PRADO, *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*, in *Dir. ind.*, 2008, VI, 505 ss.

In giurisprudenza: Trib. 31 marzo 1995, in *GADI*, 1995, 937, ha ritenuto desumibile la descrizione anche solo dalla «presunzione *iuris tantum* di validità del brevetto» o dalla «esistenza di uno stato di fatto apparentemente contraffattorio»; Trib. Milano, 5 aprile 2004, in *SSPII*, 2004, I, 145, a sostegno del minor grado di intensità per la valutazione del *fumus* in materia di descrizione, afferma che la descrizione si conclude con un «semplice accertamento chiarificatore» e perciò, a differenza del sequestro, non è in grado di «impedire l'esercizio di un'attività commerciale»; Trib. Bologna, 5 giugno 2008, in *GADI*, 2009, 424, ha ritenuto sussistente il *fumus* per la concessione della descrizione, in caso di «non pretestuosità o vessatorietà della richiesta»; Trib. Bologna, 9 ottobre 2008, in *Dir. ind.*, 2008, VI, 505, con nota di I.M. PRADO, in tema di sequestro ritiene che la descrizione debba esser concessa ogni volta che sussista il pericolo di dispersione della prova durante il tempo occorrente per giungere all'accertamento del diritto in via ordinaria.

contraddittorio attraverso la notificazione del ricorso e del decreto⁵¹⁶, eventuale assunzione da parte del giudice di sommarie informazioni (per la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della descrizione e/o del sequestro) e decisione con ordinanza.

Si può, in via di prima approssimazione, affermare che siamo di fronte alla prima differenza procedimentale che intercorre tra la norma speciale e la norma di diritto comune posto che l'art. 669*sexies*, primo comma, c.p.c. si presenta più strutturato, prevedendo che: *“il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza”*. Senza scendere nel dettaglio della distinzione⁵¹⁷ tra *“sommarie informazioni”* e *“atti di*

⁵¹⁶ In verità la norma, con la formula *“sentite le parti”*, non indica le modalità con le quali debba avvenire la convocazione della controparte.

Questa locuzione si presenta anche nel primo comma dell'art. 669*sexies* c.p.c., pertanto è estendibile al diritto industriale l'interpretazione, non pacifica, data dai processualciviliisti.

Secondo una parte della dottrina, la genericità della formula lascia ampio spazio al giudice, il quale può di volta in volta stabilire le modalità più idonee ad instaurare il contraddittorio. Così, C. CONSOLO – S. RECCHIONI, *Commento all'art. 669sexies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2010, 315; G. ARIETA, *Le tutele sommarie, il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di M. MONTESANO – G. ARIETA, Padova, 2005, 890, il quale si mostra favorevole all'utilizzo di forme di convocazione del resistente alternative alla notificazione ma soltanto se parimenti idonee ad informare compiutamente la controparte, in modo da consentire a quest'ultima l'esercizio del diritto di difesa; tale idoneità può valutarsi ex post «fermo restando l'obbligo del giudice, anche in presenza di semplice dubbio sul rispetto del contraddittorio, di disporre la notificazione secondo le forme ordinarie».

Diversamente orientata altra parte della dottrina, che ritiene inadatto l'utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dalla tradizionale notificazione (quali, ad esempio, il telefono, il fax o la rete informatica) nel momento in cui il resistente viene notiziato della proposizione dell'istanza ma non del suo contenuto, inficiando così la corretta instaurazione del contraddittorio. In proposito cfr.: A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, 66, il quale espressamente ritiene che la notificazione del ricorso del decreto sia «la forma da privilegiare come strumento legalmente considerato più idoneo all'instaurazione del contraddittorio ex art. 125, 1° comma e 137 ss. c.p.c.»; R. FRASCA, *Questioni in tema di procedimento nel processo cautelare uniforme*, in *Giur. it.*, 1999, 466 ss.; L. SALVANESCHI, *La domanda e il procedimento*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 391 ss.

⁵¹⁷ In generale, per atti di istruzione *“indispensabili”*, laddove nel giudizio di merito si parla di atti di istruzione *“rilevanti”*, si deve intendere che «il giudice può e deve svolgere tanta attività istruttoria quanta è necessaria per decidere, tenuto conto che oggetto dell'indagine non è il merito,

istruzione indispensabili”, è evidente come le prime consentano un’indagine meno approfondita rispetto ai secondi, che richiamano, seppur in via sommaria, la fase probatoria del giudizio di merito.

Questa divergenza istruttoria è una chiara testimonianza dell’esigenza avvertita dal legislatore di agevolare l’adozione delle misure cautelari nel settore industriale, mediante un’ulteriore deformalizzazione dell’istruttoria cautelare⁵¹⁸, già nel caso in cui il procedimento si snodi ordinariamente, laddove il rito cautelare uniforme consente similmente di assumere, all’occorrenza, sommarie informazioni soltanto nell’ipotesi di procedimento *inaudita altera parte*.

Venendo alla seconda alternativa, l’art. 129, secondo comma, secondo periodo, c.p.i., prevede che il giudice possa decidere *inaudita altera parte* sull’istanza di descrizione o di sequestro con decreto motivato:

ma solo la verosimiglianza del diritto vantato e l’effettiva urgenza», così secondo P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2016, 729.

Sulla distinzione tra atti di istruzione “*indispensabili*” e “*sommarie informazioni*”, si conviene che solo in relazione a quest’ultime vi sia ampio spazio per i poteri istruttori officiosi del giudice, ovvero alla prova d’ufficio (nel rispetto del principio dell’onere della prova e del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato). In questo senso, tradizionalmente: F. CARPI, *I procedimenti cautelari e l’esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del c.p.c.: la competenza e il procedimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 1256, per il quale «la genericità delle sommarie informazioni legittima l’impulso ufficiale del giudice, giustificato dalla doppia urgenza e dall’assenza di contraddittorio»; B. CAPPONI, *Le informazioni del giudice civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 915, ritiene che i poteri istruttori del giudice sono l’elemento portante del concetto di sommarie informazioni. Più recentemente, di uguale convincimento anche: L. SALVANESCHI, *La domanda e il procedimento*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 402, secondo la quale «nel rito cautelare in contraddittorio, di cui all’art. 669 *sexies*, 1° comma, c.p.c., i pur ampi poteri del giudice cautelare devono essere confinati e limitati con l’esclusione dell’esercizio di iniziative officiose, salvando così al contempo il principio del libero ed imparziale convincimento del giudice del merito, e quello dispositivo che informa il processo civile». Diversamente, il giudice di merito, vincolato al principio dispositivo, potrebbe subire condizionamenti da prove assunte nella precedente fase cautelare attraverso il ricorso a poteri officiosi del giudice.

⁵¹⁸ In questo senso: L. PASSANANTE, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 729, per il quale il legislatore, avendo previsto «nella disciplina di diritto comune l’assunzione di sommarie informazioni nel solo caso di emanazione del decreto *inaudita altera parte*, questi abbia evidentemente inteso deformalizzare e semplificare ulteriormente l’istruzione cautelare in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale»; S. CORONA, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1194, il quale deduce, dalla nuova formulazione dell’art. 129 c.p.i., «una *volutas legis* di ancor maggiore deformalizzazione del procedimento cautelare industrialistico, almeno per descrizione e sequestro, rispetto al rito cautelare uniforme generale».

“*in casi di speciale urgenza*”, anche detta «urgenza nell’urgenza» o «un’urgenza al quadrato»⁵¹⁹; oppure, “*quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti*”, vale a dire quando il differimento della convocazione della controparte è giustificato dalla presenza di un *quid pluris* rispetto al tradizionale *periculum in mora*, nella specie da tardività, in quanto solo un intervento particolarmente tempestivo appare idoneo a scongiurare il verificarsi di un danno irreparabile; od ancora, “*quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento*”, cioè nel caso, più tradizionale, in cui occorre preservare il c.d. effetto sorpresa.

La norma appena menzionata si presenta, almeno nella formulazione, più ampia di quella propria del rito cautelare uniforme, poiché prevede ben tre ipotesi di concessione del decreto *inaudita altera parte*, laddove il corrispondente art. 669*sexies*, secondo comma, c.p.c. riconduce a presupposto necessario per la concessione immediata della misura in mancanza di contraddittorio il solo caso in cui “*la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento*”.

In verità, tale differenza, evidente nella forma, è stata ridimensionata nella sostanza, sia dai commentatori della norma speciale⁵²⁰ che dai

⁵¹⁹ Così secondo l’espressione utilizzata da U. SCOTTI, *La concessione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 154; sempre sulla formula in commento cfr. F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1379, per il quale «l’espressa estensione introdotta dal decreto correttivo a tutti i casi di speciale urgenza appare senz’altro opportuna, imponendo ora al giudice di provvedere con decreto *inaudita altera parte* non solo nel tradizionale casi in cui si debba preservare il c.d. effetto-sorpresa, ma anche, ad esempio, nell’ipotesi in cui il bene in pretesa contraffazione, trovandosi temporaneamente depositato in dogana o esposto ad una fiera di settore, debba essere sottoposto alla misura entro un brevissimo termine, pena la sua vanificazione».

Con la formula “*in casi di speciale urgenza*” il legislatore ha probabilmente inteso prevedere un’ipotesi residuale alla quale ricorrere in presenza di esigenze di intervento ulteriori rispetto alle classiche esigenze di garantire l’effetto sorpresa e di accelerare oltremodo i tempi di esecuzione.

⁵²⁰ G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, ivi, 2010, VI, 519, assottiglia le differenze tra la norma speciale e quella di diritto comune osservando che «a ben guardare i

processualcivilisti⁵²¹, i quali tradizionalmente interpretano il secondo comma dell'art. 669*sexies* c.p.c. in senso estensivo, non limitandone l'applicazione al solo caso in cui il resistente, ove informato del procedimento, possa tenere comportamenti tali da vanificarne l'esecuzione, ma ritenendola idonea a tutelare tutte quelle più generali ipotesi nelle quali sussista l'immediata l'urgenza di provvedere.

L'art. 129 del Codice non si limita ad indicare i presupposti necessari per l'emanazione del decreto *inaudita altera parte* ma prevede, al quarto comma, la fissazione dell'udienza di discussione per la

presupposti di urgenza per l'adozione delle misure cautelari con decreto - contenuti nell'art. 129, comma 2, cit., costituiscono solo una analitica precisazione della più sintetica previsione contenuta nel medesimo art. 669 *sexies* cit., che si limita a richiamare il solo pregiudizio per l'attuazione del provvedimento derivante dai tempi occorrenti per la convocazione della controparte. In altri termini, e più semplicemente, la statuizione con decreto presuppone, semplicemente, un *periculum in mora*, un danno da ritardo, particolarmente intenso, la cui individuazione è rimessa alla giurisprudenza.

⁵²¹ Non si sono limitati ad una rigorosa lettura del comma in esame, non circoscrivendo l'ambito di applicazione della tutela cautelare *inaudita altera parte* in presenza di un pericolo da infruttuosità e pertanto invocabile solo per la concessione dei provvedimenti a carattere conservativo, secondo il già richiamato collegamento, individuato dal Maestro fiorentino Calamandrei, tra il tipo di pericolo ed il provvedimento: F.P. LUISO, *La riforma dei procedimenti cautelari nei "provvedimenti urgenti" per il processo civile*, in *Documenti giustizia*, 1990, VII, 50, per il quale la tutela a contraddittorio differito deve essere ammessa anche in caso di pericolo da tardività, posto che vi sono casi in cui «l'urgenza di provvedere è tale, da non consentire neppure quel minimo di dilazione necessaria alla convocazione della controparte»; L. SALVANESCHI, *La domanda e il procedimento*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 404 ss., riconosce che di fatto «esistono situazioni in cui la convocazione della controparte non lede tanto l'attuazione del provvedimento cautelare, quanto piuttosto la stessa utilità del provvedimento, che viene meno nel tempo necessario alla convocazione della controparte», pertanto l'Autrice ritiene preferibile una lettura della norma che comprenda anche il «mero danno da tardività della pronuncia»; per ulteriori aspetti, fra i quali la correlazione tra la mancata conoscenza del resistente dell'instaurazione di un giudizio cautelare e la proficuità di una simile tutela, cfr. A. RONCO, *Urgenza e solerzia: dove ci si domanda se la pronuncia cautelare inaudita altera parte sia interdotta al ricorrente che avrebbe potuto attivare il procedimento con anticipo sufficiente a consentire la convocazione della controparte*, in *Giur. it.*, 2002, 2302 ss., gli interrogativi posti dall'Autore sono apprezzabili solo con riferimento al caso in cui il ricorrente, rimasto inerte per un considerevole lasso di tempo, chiede una misura a carattere anticipatorio ed invoca un'urgenza tale da non consentire neppure la convocazione della controparte; all'opposto, non si può negare una misura a carattere conservativo, ancorché *inaudita altera parte*, a causa dell'inerzia del ricorrente, posto che l'esigenza dell'istante di assicurarsi il c.d. effetto sorpresa non può esser messa in discussione dalla sua inattività; le stesse considerazioni potrebbero rilevare, *mutatis mutandis*, anche rispetto al ricorrente che invoca, senza differimento di contraddittorio, una misura a carattere anticipatorio.

Per la giurisprudenza che ha ritenuto insufficiente l'individuazione di un unico presupposto per l'adozione di un decreto a contraddittorio differito, auspicando per un intervento legislativo che estenda l'adozione con decreto in ipotesi di pregiudizi non riconducibili al solo danno da inattuabilità ma anche ai casi di urgenza o di pericolo nel ritardo: Trib. Roma, 16 gennaio 2006, in *Foro it.*, 2006, III, 890 ss.; Trib. Brindisi, 20 aprile 2006, in *Giur. it.*, 2007, V, 1182 ss.

“conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione di misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione”. Un’udienza che assicura una struttura bifasica⁵²² al procedimento in questione e consente di recuperare *ex post* il contraddittorio (che non potrebbe essere eliminato del tutto senza incorrere in una violazione dei principi sanciti negli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, del dettato costituzionale).

Quanto ai termini da rispettare per l’attivazione dell’udienza a contraddittorio differito, secondo il generale dettato dell’art. 669sexies c.p.c., al quale si deve fare riferimento nel silenzio della norma industriale, il giudice avrebbe l’onere di fissare, con lo stesso decreto con il quale dispone la misura cautelare, l’udienza di discussione entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando al ricorrente un termine perentorio di otto giorni per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Tuttavia, la dottrina⁵²³ e la giurisprudenza delle

⁵²² S. CORONA, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1197.

⁵²³ S. GIUDICI, *Questioni processualistiche relative al procedimento di descrizione*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 272, ha espresso come «un termine così breve renderebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l’organizzazione e lo svolgimento della descrizione da parte del CTU nominato dal giudice prima della notificazione del ricorso e del decreto. Del resto la possibilità di operare un giudizio di compatibilità è espressamente prevista dall’attuale comma 4 dell’art. 129 c.p.i.»; S. CORONA, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1194, il quale critica «sulla ristrettezza di tale termine per le difficoltà di eseguire la misura cautelare, giocando quindi sul “fattore sorpresa” entro tale termine, per di più a fronte della mancata previsione di termine per l’emanazione del provvedimento da parte del giudice»; F. GHIRETTI, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1369, sottolinea che «la prassi applicativa dimostra, infatti, come si tratti di termini la cui esiguità rischia di pregiudicare molto spesso l’effetto sorpresa necessario per la proficua attuazione della misura, ciò specie in relazione alla descrizione»; L. PASSANANTE, *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI – P. MARCHETTI, cit., 731, esprime che la disciplina speciale «parrebbe suggerire l’inutilità, specie con riferimento all’ipotesi di descrizione, della fissazione dell’udienza ad una data troppo ravvicinata, ossia entro il termini di quindici giorni previsto in via ordinaria dalla norma di diritto comune. La giurisprudenza di merito pare peraltro poco propensa ad effettuare una rigida applicazione dell’art. 669-sexies c.p.c.: il richiamo operato dall’art. 129 c.p.i., all’applicazione delle disposizioni del c.p.c. “solo in quanto compatibili” consente infatti di derogare all’obbligo di notifica della misura nel termine perentorio di otto giorni».

sezioni specializzate⁵²⁴, facendo leva sul richiamo alle norme del rito cautelare uniforme solo nei limiti della loro compatibilità, hanno preso le distanze da un'applicazione *tout court* della norma civilistica, sulla considerazione che la prassi dimostra come questi termini siano così stringenti da compromettere la proficua esecuzione della misura industriale e così ravvicinati da poter pregiudicare lo stesso effetto sorpresa.

Del resto, il silenzio del Codice in materia di termini potrebbe trovare la propria *ratio* nella volontà del legislatore di rimettere al giudice quel vaglio di compatibilità tra i termini dettati nel c.p.c. e le tempistiche necessarie in relazione al caso che gli viene prospettato.

La tutela cautelare *inaudita altera parte* è largamente utilizzata in materia di descrizione, non solo perché, frequentemente, la misura esplica un'effettiva utilità pratica soltanto se eseguita all'insaputa del presunto contraffattore⁵²⁵, ma anche in ragione della diffusa convinzione che la descrizione, non avendo natura ablativa, si presenta più innocua e meno invasiva rispetto al sequestro, e dunque più idonea ad esser concessa anche senza previa audizione del resistente.

In particolare, è stata ammessa la tutela cautelare *inaudita altera parte*: ogni volta che si tratti di prodotti facilmente occultabili⁵²⁶; inoltre, nel caso in cui i marchi presumibilmente contraffatti sono apposti su

⁵²⁴ Ha derogato all'applicazione della norma civilistica, concedendo termini più ampi: Trib. Milano, 30 agosto 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 267, con nota di S. GIUDICI, la quale ritiene che «la decisione del Tribunale di Milano va nella direzione giusta in quanto si propone di trovare una soluzione concreta all'estrema brevità del termine processuale di otto giorni per l'esecuzione della descrizione, rispettando nel contempo il dettato legislativo dell'art. 129 c.p.i.».

⁵²⁵ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 174; A. SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 68; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 167, esprime che il successo della descrizione verrebbe vanificato laddove il presunto contraffattore venisse preavvisato.

⁵²⁶ Trib. Firenze, 22 maggio 2006, in *SSPII*, 2006, 80, ha ritenuto opportuno provvedere alla descrizione senza previa convocazione della controparte per evitare il rischio di eliminazione o occultamento della prova da acquisire.

prodotti agevolmente smerciabili⁵²⁷; infine, qualora l'asportazione delle etichette contenenti il marchio presumibilmente contraffatto risulti una operazione alquanto banale⁵²⁸.

Proseguendo nella trattazione, l'*iter* processuale si conclude con ordinanza con la quale il giudice accoglie o respinge la domanda di descrizione e/o di sequestro, emessa al termine dell'udienza di discussione a seguito di contraddittorio ovvero nell'udienza instaurata per confermare, modificare o revocare i provvedimenti già emanati con decreto *inaudita altera parte*.

Nell'ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, la parte che intenda conservare gli effetti della descrizione e del sequestro ha l'onere di attivare il giudizio di merito entro il termine di cui all'art. 132 c.p.i. “*di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo*”; termini che (come già visto nel paragrafo relativo al rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito⁵²⁹, al quale si rimanda) differiscono da quelli previsti nell'art. 669*octies* c.p.c.⁵³⁰.

⁵²⁷ Trib. Milano, 16 febbraio 2007, in *SSPII*, 2007, 116, sulla concessione del sequestro industriale.

⁵²⁸ Trib. Torino, 22 settembre 2003, in *SSPII*, 2004, 139.

⁵²⁹ Vedi capitolo secondo, paragrafo 6.2.

⁵³⁰ Si ricordi che l'art. 132, terzo comma, c.p.i. prevede che il provvedimento cautelare perde la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato entro i termini di cui al comma secondo, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue. Questo vale, come già detto, per i provvedimenti conservativi, fra i quali rientra la descrizione e, con quelle perplessità già esaminate, il sequestro, ma non per i provvedimenti anticipatori, qual è l'inibitoria cautelare *ex art.* 131 c.p.i. Seppur con le precisate differenze sui termini da rispettare per l'attivazione del procedimento di merito, la disposizione del Codice ricalca grandi linee l'art. 669*novies* c.p.c., al quale si deve fare riferimento in via integrativa. Tale norma, infatti, estende le ipotesi nelle quali il provvedimento cautelare industriale perde la propria efficacia al caso in cui non viene prestata cauzione di cui all'art. 669*undecies*. A queste ipotesi di inefficacia se ne aggiunge un'altra, prevista dall'art. 130, terzo comma, c.p.i., che consiste nella mancata esecuzione delle misure *de quibus* nel termine di trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza cautelare.

Sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare industriale cfr.: S. VITRÒ, *Descrizione e sequestro*, in BOTTERO (a cura di), *La riforma del Codice della Proprietà industriale. Commentario alle modifiche apportate dal d.lg. 13 agosto 2010, n. 131*, cit., 408 ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 336 ss.; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 179; S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e*

In caso di provvedimento negativo, anche nel processo cautelare industriale trova applicazione il generale art. 669*septies*, il quale regola due distinte ipotesi di rigetto dell'istanza. Riguardo all'ordinanza di incompetenza, la norma dispone che l'istante possa riproporre la domanda cautelare al giudice competente. Quanto all'ordinanza di rigetto per motivi diversi dalla competenza, è previsto che la parte possa riproporre la domanda cautelare, attivando un nuovo procedimento, “*quando si verificano mutamenti delle circostanze*” oppure quando “*vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto*”, intendendosi, con la prima espressione, fatti nuovi, nuove prove o nuovi elementi e, con la seconda, fatti o argomentazioni giuridiche, anche non sopravvenuti, ma che non sono già stati dedotti nella precedente istanza, ponendo una preclusione da dedotto ma non da deducibile.

1.5.1. I rimedi contro il provvedimento cautelare: la revoca e il reclamo

Se la riproposizione della domanda è una scelta azionabile solo dal ricorrente e, per ovvie ragioni, soltanto in caso di rigetto dell'istanza⁵³¹, vi sono due rimedi esperibili da entrambe le parti sia avverso l'accoglimento che avverso il rigetto della domanda cautelare, ossia: la revoca o modifica del provvedimento cautelare *ex art. 669decies* c.p.c. ed il reclamo *ex art. 669terdecies* c.p.c., applicabili anche al

intellettuale, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1202 ss.; F. GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1369.

⁵³¹ Si può dedurre, a chiarimento, che il provvedimento di accoglimento ha una maggiore stabilità rispetto al provvedimento di rigetto poiché mentre sono entrambi soggetti ai rimedi di cui agli artt. 669*decies* e 669*terdecies*, la riproposizione dell'istanza è ammissibile solo avverso un provvedimento di rigetto.

procedimento industriale in forza del generale rinvio, di cui all'art. 129, quarto comma, c.p.i., alle norme del rito cautelare uniforme.

Quanto al primo rimedio, la parte che vi abbia interesse può chiedere la revoca o modifica del provvedimento cautelare al giudice istruttore della causa di merito o al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare, se il giudizio di merito non sia instaurato o se in seguito al suo inizio si è estinto. Si ricordi, a proposito, che, diversamente dal sequestro e dalla descrizione, in caso di inibitoria, in quanto provvedimento anticipatorio a strumentalità attenuata, non è necessario instaurare il procedimento a cognizione piena.

La revoca e la modifica del provvedimento emanato sono ammesse qualora si verificano mutamenti delle circostanze⁵³² o si alleghino fatti anteriori di cui si è avuto conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, non prodotti in precedenza in quanto ignoti; in questo ultimo caso sarà necessario provare che la loro conoscenza sia avvenuta, senza colpa, successivamente al provvedimento⁵³³.

⁵³² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 331, per il quale «a fondamento dell'istanza sarà dunque possibile dedurre circostanze verificatesi successivamente all'ultimo momento utile in cui avrebbero potuto essere allegate davanti al giudice della cautela (ad esempio prima della riserva della decisione)»; R. CAPONI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n. 80 del 2005)*, in *Foro it.*, 2006, V, 76, per il quale «l'esigenza di economia processuale che ha ispirato l'allentamento del nesso di strumentalità dei provvedimenti cautelari anticipatori suggerisce di non limitare la nozione di mutamento delle circostanze alla modifica della realtà sostanziale posta alla base del provvedimento cautelare, ma di contemplare anche la possibilità di allegare nuove prove, rispetto a quelle dedotte nel procedimento di rilascio, [...] questa ampia nozione di mutamenti delle circostanze si apprezza nell'ipotesi in cui - non iniziato o estinto il giudizio di merito - l'istanza di revoca o modifica sia chiesta al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare».

In giurisprudenza: Trib. Torino, 26 aprile 2004, in *SSPII*, 2004, II, 406, dopo aver premesso che il c.d. giudicato cautelare copre il dedotto ma non il deducibile e non si forma se la riproposizione del ricorso avviene in base a nuove deduzioni di fatto e di diritto, ha qualificato come "fatto nuovo" la sentenza pronunciata dal giudice straniero che aveva accertato la contraffazione tra quelle stesse parti; più risalente ma tuttora attuale, Trib. Velletri, 27 aprile 1990, in *GADI*, 1990, 551, che, in materia di sequestro, qualifica come un mutamento delle circostanze la scadenza della privativa nelle more del giudizio.

⁵³³ Questo secondo presupposto è stato inserito ad opera del d.l. 14 marzo 2005, n. 35., convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80; per un'analisi compiuta delle modifiche apportate dalla riforma appena menzionata cfr. R. CAPONI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n. 80 del 2005)*, ivi, 2006, V, 69 ss.

Venendo al secondo rimedio, la parte che vi abbia interesse⁵³⁴ può proporre reclamo ai sensi dell'art. 669^{terdecies} c.p.c. contro tutti i provvedimenti cautelari industriali⁵³⁵, attivando un procedimento di controllo strutturato sulla falsariga dei procedimenti in Camera di Consiglio di volontaria giurisdizione; come ricavabile dal terzo comma della norma in esame, che richiama la disciplina di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c.

L'istituto assicura un doppio grado di cognizione e costituisce un vero e proprio mezzo di impugnazione⁵³⁶, devolvendo il riesame ad un organo collegiale del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato⁵³⁷.

Il reclamo si propone con ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni “*dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore*”. La specificazione del *dies a quo*, novità della riforma al c.p.c. ad opera della l. n. 80/2005, ha posto fine

Sul presupposto in generale: M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 331; F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 186; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 648 ss.

⁵³⁴ La legittimazione attiva è riconosciuta a chi è rimasto soccombente nel procedimento cautelare, sia essa il ricorrente che non ha ottenuto il provvedimento richiesto o lo ha ottenuto in modo meno ampio e/o diverso, che il resistente in caso di accoglimento dell'istanza cautelare.

⁵³⁵ A seguito della riforma al Codice del 2010, è da ritenersi pacificamente reclamabile anche la descrizione, cfr. sul punto C. BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, VI, 505 ss., il quale peraltro richiama una pronuncia della sezione specializzata di Milano, inedita, che pochi mesi prima della riforma del 2010 si era espressa favorevole alla reclamabilità del provvedimento di descrizione, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 128 c.p.i. allora vigente in materia di descrizione.

⁵³⁶ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 246; A. SALETTI, *Il processo cautelare oggi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2014, III, 544, il quale ritiene che la natura impugnatoria, dibattuta negli anni novanta all'esordio dell'istituto, è stata legislativamente sancita con la modifica apportata dalla l. 14 maggio 2005 n. 80 al quarto comma dell'art. 669^{terdecies}, che ad oggi prevede l'esclusione della rimessione al primo giudice.

⁵³⁷ Art. 669^{terdecies}, secondo comma: “*Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina*”.

all'annoso dibattito, che aveva luogo nelle sedi giudiziarie, in virtù del precedente richiamo all'art. 739 c.p.c.⁵³⁸.

Dal silenzio della norma in punto di motivi del reclamo, si ritiene che questa sia un'impugnazione a motivi illimitati, seppur inquadrabili nei comuni *errores in procedendo* ed *errores in iudicando* dei quali si ritenga affetto il provvedimento⁵³⁹, ed a natura interamente devolutiva⁵⁴⁰, implicando tanto una nuova valutazione su fatti e argomentazioni giuridiche oggetto della precedente istanza cautelare, quanto la proposizione di circostanze e di motivi "nuovi", perché sopravvenuti o perché non dedotti in precedenza⁵⁴¹. Ciò è confermato

⁵³⁸ Sul superamento del precedente orientamento che vedeva oscillare le soluzioni tra la notifica ad istanza di parte ovvero la comunicazione del provvedimento, cfr.: S. CORONA, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI – A.M. GAMBINO, cit., 1201; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 331.

Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., precedentemente richiamato dalla previgente versione della norma, il reclamo andava proposto nel termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Secondo una parte della giurisprudenza il termine doveva decorrere dalla comunicazione della cancelleria ovvero, per le ordinanze rese in udienza, dall'udienza medesima. Questa giurisprudenza (v. Trib. Treviso, 3 giugno 2003, in *Giur. it.*, 2004, 312; Trib. Piacenza, 13 marzo 1997, in *Foro it.*, 1997, I, 3532) è stata criticata da C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 247, per il quale «la soluzione migliore sarebbe stata quella più incalzante, che meglio si adatta alla peculiarità del processo cautelare che non deve rimanere pendente troppo a lungo né svolgersi troppo distesamente in parallelo rispetto al giudizio di merito: la riforma del 2005 ha così provveduto».

Altra parte della giurisprudenza era favorevole alla decorrenza del termine per proporre reclamo dalla notifica ad istanza di parte, così: Trib. Pescara, 26 novembre 1998, in *Giur. it.*, 2000, 315; Trib. Napoli, 30 agosto 2002, in *Dir. ind.*, 2003, 132, con nota di C. BELLOMUNNO.

⁵³⁹ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 652, annovera, tra gli *errores in procedendo*: violazioni delle regole di competenza, di legittimazione del giudice nella sua designazione, di coerenza delle modalità di realizzazione del contraddittorio e di istruzione. Quanto agli *errores in iudicando* l'Autore fa riferimento agli errori commessi dal giudice che ha emanato il provvedimento nell'interpretazione delle norme di legge e nella valutazione dei fatti rilevanti in ordine all'accertamento dei presupposti.

⁵⁴⁰ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 334, ritiene che tramite il reclamo la parte ha la possibilità di «denunciare globalmente l'ingiustizia della decisione e, al giudice del reclamo, esercitare gli stessi poteri istruttori del giudice reclamato impartendo i necessari provvedimenti di merito senza limitarsi ad una pronunzia rescindente»; Trib. Napoli, 25 marzo 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 216, con nota di M. DE CRISTOFARO; Trib. Roma, 12 dicembre 2003, in *SSPII*, 2004, I, 119, ha stabilito che al giudice del reclamo appartengono gli stessi poteri istruttori del giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; Trib. Trani, 11 aprile 2008, in *Giur. merito*, 2008, XII, 3172, ha stabilito che «l'oggetto del reclamo cautelare non può essere ristretto per l'operare di un effetto devolutivo limitato».

⁵⁴¹ Ad oggi, il reclamo presenta le caratteristiche che erano proprie del giudizio di appello (che ormai, in seguito alle preclusioni all'introduzione dei *nova* in appello, ha abbandonato la tradizionale

dal quarto comma della norma in commento, il quale prevede che il Tribunale possa sempre assumere informazioni ed acquisire nuovi documenti.

Altra questione attiene alla possibilità di sospendere l'efficacia del provvedimento cautelare emesso in seguito alla proposizione del reclamo. L'ultimo comma dell'art. 669^{terdecies} prevede che “*la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento*”, tuttavia, il giudice investito del reclamo può sospendere l'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione “*quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno*”.

Si tratta di un punto particolarmente delicato, che è stato oggetto di animato dibattito al tempo dell'introduzione delle norme relative al rito cautelare uniforme⁵⁴², giacché prevedere per legge, ed in ogni caso, la sospensione, avrebbe frustrato l'effettività della stessa tutela cautelare; parimenti, precludere al giudice una scelta nel senso della sospensione avrebbe potuto comportare una situazione così irreversibile da vanificare ogni utilità del reclamo proposto. Il ragionamento è, *mutatis mutandis*, analogo a quello che muove l'istituto della cauzione, non a

impronta di *novum iudicium*), essendo pacificamente ammissibile l'introduzione in fase di reclamo di nuove circostanze e nuovi mezzi di prova. Diversamente, in passato, la possibilità di far valere nuovi elementi in sede di reclamo era ampiamente controversa, cfr. in proposito F. CORSINI, *Il reclamo cautelare*, Torino, 2002, 141.

Con riferimento alle norme sull'appello del c.p.c., mezzo di gravame al quale il reclamo più si avvicina, non paiono applicabili, in ragione di quanto appena evidenziato, gli artt. 342, 345 e 354 c.p.c., relativi, rispettivamente, alla forma del mezzo impugnatorio, al divieto di riproposizione di domande ed eccezioni nuove e alla remissione della causa al primo giudice. Diversamente, sono applicabili gli artt. 334 e 335 c.p.c., in tema di impugnazioni incidentali tardive e di riunione delle impugnazioni, e l'art. 346 c.p.c., quanto al relativo onere di riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado.

⁵⁴² M.F. GHIRGA, *Il reclamo*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 555 ss., spec. nota 154.

caso richiamato, nello stesso comma, come soluzione alternativa alla sospensione del provvedimento.

Viste queste esigenze contrapposte, il legislatore ha optato per una corretta soluzione di compromesso, nonostante la formula “*motivi sopravvenuti*”, anziché quella usuale di “*gravi motivi*”, potrebbe, a seconda dell’interpretazione, ridimensionare il potere sospensivo accordato al giudice⁵⁴³.

Il Collegio, ai sensi dell’art. 669*terdecies*, quinto comma, c.p.c., decide il ricorso, non oltre venti giorni dal suo deposito, con ordinanza non impugnabile, con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare, ovvero concede la misura cautelare *prime cure* negata. Il giudice del reclamo dovrà pronunciarsi anche sulle spese del procedimento cautelare se conferma la precedente pronuncia di rigetto o se revoca la misura già concessa e, in quest’ultimo caso, adottando anche i provvedimenti necessari per il ripristino della situazione antecedente.

Visti come sopra i rimedi esperibili a seguito dell’emanazione di un provvedimento cautelare, seguono due considerazioni conclusive.

⁵⁴³ Interpretano estensivamente la locuzione “*motivi sopravvenuti*”: M.F. GHIRGA, *Il reclamo*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 557, la quale critica la scelta legislativa e ritiene che la formula «non equivale a quella della verifica di fatti nuovi, ma rinvia ai motivi, di fatto o di diritto, che non sono stati valutati dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare e che possono essere dedotti in sede di gravame, [...] sono pertanto “motivi sopravvenuti” non necessariamente in linea temporale, ma certamente in linea logica» rispetto alla cognizione compiuta dal giudice; A. CARRATA, *La fase del reclamo*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATA, Bologna, 2013, 383, per il quale sarebbero «i motivi che giustificerebbero la sospensione a dover essere sopravvenuti alla conclusione del procedimento di *prime cure*, in quanto non è stato possibile prenderli in considerazione in quella sede o perché scaturiscono dal verificarsi di “fatti nuovi” o dall’allegazione di “fatti anteriori” conosciuti successivamente o perché sono giustificati, sul piano argomentativo, da nuove “ragioni” di fatto o di diritto»; G. OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 727 ss. Diversamente, ritengono che i “motivi sopravvenuti” siano riconducibili esclusivamente a “fatti nuovi”: A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 260; F. TOMMASEO, *Commento agli artt. 73-74 l. 26 novembre 1990, n. 353*, in *Corr. giur.*, 1991, 195.

In primo luogo, merita precisare che il decreto emesso *inaudita altera parte* non può essere oggetto né di revoca o modifica, *ex art. 669decies*, né di reclamo, *ex art. 669terdecies* (che testualmente, nell'*incipit*, consente il reclamo “*contro l’ordinanza*”), essendo l’udienza fissata dal giudice per recuperare il mancato contraddittorio la sede naturale di controllo di questo provvedimento.

Seconda ed ultima questione attiene al rapporto che intercorre tra revoca e reclamo.

Sul piano funzionale si tratta due istituti distinti, poiché: con il reclamo, si contesta la valutazione effettuata dal primo giudice perché ritenuta affetta da vizi, in fatto o in diritto, e, in funzione di controllo, si invoca una nuova valutazione dinanzi ad altro giudice; diversamente, con la revoca (o modifica), non si critica la precedente decisione ma, in funzione di aggiornamento, si avanza una nuova prospettazione del caso fondata su mutamenti nelle circostanze o su fatti non deducibili prima, supponendo che tali cambiamenti siano tali da orientare diversamente la decisione⁵⁴⁴.

⁵⁴⁴ P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., 742, esprime che «la differenza fra le due forme di controllo è chiara. Il reclamo suppone un errore di valutazione (in diritto o in fatto) da parte del giudice: un sequestro concesso ai di fuori dei presupposti di legge, oppure una considerazione inadeguata del pericolo nel ritardo, oppure ancora una statuizione infondata sulla verosimiglianza del diritto. Il reclamante ritiene, insomma, che il giudice che per primo si è occupato della domanda cautelare abbia sbagliato: con gli elementi che possedeva, avrebbe potuto e dovuto decidere diversamente, vuoi sul piano dell’ammissibilità, vuoi su quello dell’opportunità del provvedimento. La revoca (o la modifica) suppone invece un fatto nuovo: un tale fatto per cui, se il giudice lo avesse potuto conoscere, avrebbe emanato un provvedimento di segno diverso. Quindi, chi chiede la revoca non afferma un errore del giudice, ma pone una nuova prospettazione, dovuta a circostanze successive»; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 254, parla di due rimedi «ben diversi benché complementari»; l’art. 669*decies* assegna alla istanza di revoca «la funzione non già di criticare la tutela concessa ma solo di far valere eventuali e sopravvenuti mutamenti delle circostanze poste alla base del provvedimento cautelare. Dunque una funzione di aggiornamento, non di controllo». Diversamente, il reclamo, sempre secondo l’Autore, «è una vera e propria impugnazione della decisione cautelare del giudice monocratico»; A. SALETTI, *Problemi processuali in materia cautelare*, in *Giur. it.*, 2009, III, 681, in maniera sintetica ma chiara esprime che «il controllo sul provvedimento che chiude il giudizio cautelare è confidato al reclamo».

Fermo rimanendo questa distinzione funzionale, si pongono problemi sul piano procedurale, posto che, volendo figurare i due rimedi come due insiemi, si ha a che fare con due insiemi intersecati, dove la sezione comune è occupata dall'identità di presupposti, essendo il mutamento delle circostanze motivo esperibile per entrambi. Di conseguenza occorre domandarsi se le parti, nell'ipotesi, rara ma non impossibile, in cui il mutamento delle circostanze sopravvenga nel tempo intercorrente tra la pronuncia sulla domanda cautelare e la proposizione del reclamo, abbiano la possibilità di scelta, ed in tal caso se *electa una via non datur recursum ad alteram*, ovvero se un rimedio prevale sull'altro. La questione è tanto complicata quanto interessante e rilevante sul piano pratico.

Il problema era stato avanzato già prima della legge 15 maggio 2005, n. 80, perché, anche se nel testo dell'allora vigente art. 669^{terdecies} non vi era riferimento all'eventualità di far valere circostanze e motivi sopravvenuti, la norma veniva interpretata nel senso di accordare una simile possibilità⁵⁴⁵. In tale contesto normativo, rimettere alle parti la scelta del il rimedio da preferire, con la sola preclusione che una volta optato per una via non era possibile ricorrere all'altra, veniva prospettata come la soluzione preferibile⁵⁴⁶, ancorché non unanime⁵⁴⁷.

⁵⁴⁵ E. MERLIN, *La revoca e la modifica*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 475, per la quale: «che i fatti nuovi siano deducibili anche in sede di reclamo è sempre parsa conclusione ragionevole ed è oggi incontestabile a mente dell'attuale formulazione del 4° comma dell'art. 669^{terdecies}».

⁵⁴⁶ Così, G. TARZIA - A. SALETTI, voce *Processo cautelare*, in *Enc. dir.*, 2001, V, 855; E. MERLIN, voce *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Digesto IV, Disc. priv. sez. civ.*, 1996, XIV, 419.

⁵⁴⁷ G. ARIETA, *Le tutele sommarie, Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di M. MONTESANO - G. ARIETA, cit., 424, il quale ritenne che, nel periodo di pendenza dei termini per la proposizione del reclamo, i mutamenti delle circostanze potevano farsi valere solo con tale rimedio, essendo preclusa la possibilità di proporre istanza di revoca o modifica.

Decisamente estrema fu l'ordinanza espressa da Trib. Roma, 1 agosto 2005, in *SSPII*, 2005, II, 122, che non solo ammetteva contemporaneamente l'azionabilità di entrambi i rimedi poiché considerate le diverse finalità potevano ben svolgersi in binari paralleli; testualmente i giudici romani stabilirono

Con la novella del 2005 il problema, come si evince dalle considerazioni che seguono, si è apertamente posto e solo apparentemente risolto. In particolare, la legge n. 80 del 15 maggio 2005 ha inserito nell'art. 669*terdecies* c.p.c. un nuovo comma, per il quale *“le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento”*; esplicitando così l'analogia con i presupposti necessari per chiedere la revoca o modifica del provvedimento cautelare.

D'altra parte, il legislatore della riforma, nel tentativo di chiarire i rapporti tra i due rimedi, ha previsto che è possibile proporre istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare al giudice istruttore della causa di merito *“salvo che sia stato proposto reclamo”* (art. 669*decies*, primo comma) ed al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare soltanto se *“esaurita l'eventuale fase del reclamo”* (art. 669*decies*, secondo comma).

Per alcuni⁵⁴⁸, con i predetti interventi il legislatore ha ridisegnato i rapporti tra revoca e reclamo facendo prevalere il secondo sul primo,

che: «va dichiarato ammissibile il proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. non potendo rilevare che la reclamante abbia altresì avanzato, dinanzi al giudice di merito, prima della proposizione del reclamo e nella pendenza dei termini per la proposizione di tale rimedio, istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza cautelare».

⁵⁴⁸ R. CAPONI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n. 80 del 2005)*, ivi., 2006, V, 76, ove l'Autore, nel commentare la riforma del 2005 al c.p.c., ha osservato che «il reclamo prevale rispetto alla revoca e modifica: proposto (o proponibile) il reclamo, i mutamenti delle circostanze ed i fatti anteriori al rilascio del provvedimento, conosciuti successivamente, devono essere fatti valere esclusivamente nel relativo procedimento»; P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., 747, per il quale «le circostanze sopravvenute dopo l'originaria ordinanza cautelare vanno proposte in sede di reclamo. Solo i fatti successivi al giudizio di reclamo (o meglio, successivi all'udienza in cui si è discusso sul reclamo o alla scadenza del termine per proporlo) possono essere dedotti in sede di revoca»; A. BARLETTA, *La riproposizione della domanda cautelare*, Milano, 2008, 293, per il quale revoca e reclamo non sono più, dopo la riforma del 2005, rimedi concorrenti, essendo il reclamo l'unica sede opportuna per far valere le circostanze eventualmente sopravvenute dopo la conclusione del procedimento; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 331, prevede che la revoca o modifica del provvedimento è un mezzo esperibile «solo ove sia esaurita l'eventuale fase di reclamo (al fine di evitare ogni possibilità di *judicial shopping*)».

nel senso che se il reclamo è proposto, o proponibile in pendenza del relativo termine, si presenta come l'unica sede nella quale poter spendere i motivi e le circostanze sopravvenute, relegando ad oggetto di istanza di revoca (o modifica) solo i mutamenti delle circostanze ed i fatti anteriori, rispettivamente, verificatesi o conosciuti successivamente alla conclusione del procedimento di reclamo, ovvero successivamente al termine per attivarlo.

Meno scontata e più moderata si è mostrata altra parte della dottrina⁵⁴⁹, che ha tenuto distinto il caso in cui il procedimento di reclamo sia già pendente da quello in cui il reclamo, ancorché proponibile, non sia stato ancora proposto. Infatti, per i fautori di questa tesi: nel caso in cui sia già stato attivato il procedimento di reclamo, i mutamenti delle circostanze devono essere dedotti in tale sede, sia per ragioni di economia dei giudizi che per non incorrere, eventualmente, in decisioni contrastanti; diversamente, è possibile proporre istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare se il reclamo, ancorché proponibile, non sia stato proposto, evitando così che il soggetto che

⁵⁴⁹ M.F. GHIRGA, *Il reclamo*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 550, la quale ritiene che le modifiche apportate nel 2005 «si limitano a stabilire che se è pendente il procedimento di reclamo, ovvero non si è ancora esaurita quella fase, allora il mutamento deve essere in quella sede dedotto. [...] Peraltro sembra trattarsi di un'eventualità perché la parte che non ha altre doglianze da formulare al giudice di secondo grado, ma che necessita di un provvedimento che adegui la cautela al sopraggiungere di una nuova situazione extraprocessuale, potrebbe scegliere di avvalersi dello strumento della revoca o della modifica»; E. MERLIN, *La revoca e la modifica*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 475 e 476, per la quale «la soluzione preferibile è nel senso che solo l'effettiva proposizione e pendenza del giudizio di reclamo, obblighi la parte a spendere in tale sede il fatto nuovo (o il fatto anteriore prima non conosciuto). Se il fatto sopravviene nella pendenza del termine e nessuna delle parti ritenga di far uso del reclamo, dovrebbe così restare impregiudicata la facoltà di rivolgersi al giudice della causa di merito (o, a seconda dei casi, al giudice autore del provvedimento) per attivare l'esercizio del potere di revoca-modifica. [...] sarebbe del resto eccessivo onerare la parte che non abbia censure specifiche da spendere circa l'originaria giustificazione della misura cautelare di proporre reclamo solo per dedurre le "sopravvenienze" che potrebbero comportare la revoca o la modifica»; A. SALETTI, *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, Padova, 2006, 76, osserva che non sarebbe razionale «costringere la parte, che non intenda proporre reclamo, perché non ne ravvisa i motivi, ad avvalersi di tale rimedio», tuttavia, «quando il reclamo sia stato esperito la revoca e la modifica non potranno essere richieste, per un'evidente ragione di economia processuale, prima che tale procedimento si sia concluso».

non abbia specifiche censure da avanzare sulla precedente pronuncia, ma voglia solo “aggiornarla”, sia costretto a ricorrere al reclamo.

In favore di questa tesi sembrerebbe deporre anche il dato normativo; infatti, l'*incipit* dell'art. 669*sexies* preclude il ricorso alla revoca qualora “*sia stato proposto reclamo*”, accreditando l'idea che i mutamenti delle circostanze debbano essere spesi in questa sede soltanto se effettivamente aperta.

2. L'inibitoria provvisoria e l'ordine di ritiro dal commercio

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio sono misure di importanza fondamentale per evitare il danno di attesa della decisione di merito. Non di rado, vengono concesse unitamente a descrizione e sequestro al fine di assicurare una piena tutela a chi lamenta una violazione del proprio diritto di proprietà industriale.

Il tema in questione è centrale per quel che attiene all'analisi oggetto del presente elaborato ma si rivela, per la sua specificità, come una delle tante ramificazioni di un tronco comune, costituito dalla tutela inibitoria in genere, che a sua volta affonda le proprie radici in un terreno fertile per ulteriori spunti e riflessioni.

Una trattazione che va dal generale al particolare impone, a monte, alcune doverose premesse sulla tutela inibitoria, come largamente intesa nel nostro ordinamento, per poi scendere ad affrontare un tema doppiamente circoscritto, tanto nella fase processuale quanto nella materia, quale è quello, appunto, dell'inibitoria cautelare in ambito industriale.

2.1. Considerazioni generali sulla tutela inibitoria

Con il termine "inibitoria", sia esso accostato all'azione, alla pronuncia giurisdizionale o generalmente ad un tipo di tutela apprestato dall'ordinamento, si evoca un ordine, impartito dal giudice⁵⁵⁰ ad un determinato soggetto, che si concretizza nell'impedimento,

⁵⁵⁰ G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, 382, il quale desume la necessaria adozione di un ordine da parte del giudice dalla considerazione che «l'inibitoria rappresenta, in tutte le sue forme, una tecnica di tutela giurisdizionale e, come tale, non possa prescindere dal momento autoritativo, ossia all'adozione di uno specifico ordine da parte del giudice».

nell'astensione o nella proibizione di un comportamento o di un atto potenzialmente pregiudizievole.

La tutela inibitoria si aggiunge a quella risarcitoria dalla quale si differenzia per essere preventiva e specifica: preventiva perché volta ad impedire la commissione, ripetizione o continuazione di un comportamento futuro e specifica in quanto tende a garantire l'esercizio integrale del diritto previsto sul piano sostanziale⁵⁵¹; laddove la tutela risarcitoria, come noto, è sempre successiva e mira al ristoro del danno in termini di equivalente pecuniario. Peraltro, sempre sulla scia di questa distinzione, la tutela inibitoria prescinde dalla sussistenza di un danno e dalla necessità di appurare il dolo o la colpa del soggetto autore dell'illecito⁵⁵².

Se quanto appena visto non induce a ulteriori spunti di indagine, attorno alla tutela inibitoria ruotano altre questioni sulla quali la dottrina è impegnata da tempo e tutt'altro che uniforme.

I problemi interpretativi si fanno strada già dal momento in cui si tenta di inquadrare la tutela inibitoria nell'alveo della tradizionale tripartizione delle forme di tutela giurisdizionale dei diritti; *ergo* di accertamento, di condanna e costitutive. Gli ostacoli che si pongono nell'individuare la natura dell'inibitoria sono imputabili alla

⁵⁵¹ G.N. NARDO, *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, IV, 1371, afferma che «la tutela inibitoria è uno strumento volto a garantire la protezione preventiva di determinate situazioni giuridiche, ovvero di diritti; essa, infatti, è una forma di tutela giurisdizionale rivolta verso il futuro, diretta cioè ad impedire il verificarsi o il ripetersi di comportamenti (generalmente) illeciti, cui si aggiungono le tradizionali tutele di tipo risarcitorio e restitutorio che operano solo in séguito alla violazione del diritto»; G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., 383, il quale ritiene che l'azione inibitoria impedisce «un fatto o un comportamento (ovvero la reiterazione di un fatto o di un comportamento) che si assume lesivo dei diritti di un soggetto, di un gruppo di soggetti o della collettività. L'azione inibitoria, da questo punto di vista, realizza una tutela piena e davvero esauriente dei diritti, privilegiando una forma d'intervento giudiziale che si situa a monte dell'evento potenzialmente pregiudizievole».

⁵⁵² M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 389.

considerazione per la quale in presenza di un comando negativo, di *non facere*, e pertanto infungibile, l'adempimento della prestazione è rimesso alla collaborazione dell'obbligato e non è, per contro, ottenibile coattivamente mediante le forme del libro terzo del codice di rito.

Questa considerazione, correlata alla qualificazione che si intende attribuire al rapporto esistente tra la tutela di condanna e l'esecuzione forzata, ha condotto la dottrina a prospettare diverse soluzioni circa la natura dell'inibitoria⁵⁵³.

Per coloro che rinvergono come "necessaria" la correlazione tra la sentenza di condanna e l'esecuzione forzata, la tutela inibitoria, in ragione del suddetto limite inerente alla possibilità di ricorrere alle forme di esecuzione coattiva, deve essere assimilata alla tutela di mero accertamento⁵⁵⁴ e consiste, nello specifico, nell'accertamento di un obbligo negativo; accertamento giudiziale che potrà essere speso in un successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla eventuale violazione⁵⁵⁵.

Sempre in ragione dell'impossibilità di accostare la tutela inibitoria alle azioni di condanna, non è mancato chi ha ascritto l'azione in commento al novero delle azioni costitutive⁵⁵⁶ (diventando così la sentenza

⁵⁵³ Per una disamina sulle varie posizioni assunte dalla dottrina nel tentativo di individuare la natura dell'inibitoria: V. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, I, 63 ss.; G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013, 190 ss.; M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 389 ss., il quale evidenzia le ripercussioni nascenti dalla natura attribuita all'inibitoria.

⁵⁵⁴ G. MONTELEONE, *Condanna civile e titoli esecutivi*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1075 ss.; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1999, 907 ss.; G. VISENTINI, *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile: guida alla lettura della giurisprudenza*, Milano, 2003, 289, per la quale si tratterebbe di un accertamento rivolto al futuro.

⁵⁵⁵ Su questa eventualità, espressa passando in rassegna le varie ricostruzioni della tutela inibitoria, M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 390.

⁵⁵⁶ L. MONTESANO, *Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 775 ss.; E. MARINUCCI, *Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 125 ss.

inibitoria una nuova fonte, insieme alla legge sostanziale, costitutiva dei rapporti tra il titolare del diritto e il destinatario dell'ordine inibitorio), ovvero chi ha sdoganato la necessità di individuare un nesso tra la tutela inibitoria ed il consueto contenuto delle sentenze di merito ed ha ravvisato che, in realtà, siamo in presenza di una quarta ed autonoma forma di tutela⁵⁵⁷.

Diversamente da queste prospettazioni, la dottrina maggioritaria, superando il dogma della necessaria correlazione tra la sentenza di condanna e l'esecuzione forzata⁵⁵⁸, non ha ravvisato alcuna difficoltà nel ricondurre la tutela inibitoria all'interno di quella di condanna.

⁵⁵⁷ V. DENTI, "Flashes" su accertamento e condanna, in *Riv. dir. proc.* 1985, 263, il quale, evidenzia le criticità della tradizionale tripartizione delle tutele al fine di attribuire una naturale collocazione della tutela inibitoria all'interno delle azioni di accertamento, condanna e costitutive in considerazione del fatto che siamo in presenza di «un sistema nel quale non solo è scomparsa la tipicità delle azioni, ma tutto il quadro della tutela si regge sul presupposto della sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi consente che si chieda al giudice la dichiarazione di qualsiasi effetto giuridico idoneo a soddisfare l'interesse dell'attore»; V. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, ivi, 2007, I, 63 ss., la quale, passate compiutamente in rassegna le diverse ricostruzioni inerenti alla natura della tutela inibitoria, ritiene che «lo studio della tutela inibitoria - risvegliatosi negli ultimi tempi grazie alle importanti innovazioni legislative nel campo della tutela dei diritti dei consumatori - ha contribuito a fare vacillare la citata tassonomia delle sentenze di merito». L'Autrice conclude asserendo che: «è dunque sbagliata - e perciò infruttuosa - la strada volta a configurare la tutela inibitoria necessariamente come condanna, come mero accertamento o come sentenza costitutiva»; sulla stessa linea, recentemente, G.N. NARDO, *Riflessioni sulla azione inibitoria*, ivi, 2016, IV, 1371 ss., il quale ritiene che «l'analisi delle teorie che hanno tentato di far rientrare l'azione inibitoria nell'alveo delle azioni di condanna o costitutiva o di accertamento, e più in generale di mantenere salda la classica tripartizione delle azioni di cognizione senza spazio alcuno per nuove tipologie di azioni addirittura autonome e del tutto sganciate dalle medesime, non è soddisfacente e, allo stato attuale, affatto in linea con le finalità che anche il nostro ordinamento sembra aver assegnato, ormai da tempo, all'azione inibitoria quale strumento di tutela giurisdizionale dei diritti». Secondo l'Autore, infatti, la tutela inibitoria «per quanto possa apparire come espressione della tutela di condanna, essa, invero, è qualcosa di più e soprattutto di diverso».

⁵⁵⁸ A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, cit., 118, il quale rileva che «nessuna norma nel nostro diritto positivo impone di ritenere che sussista una correlazione normale o necessaria tra (sentenza di) condanna ed esecuzione forzata»; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 152, sottolinea le problematiche che si avrebbero se dovessimo accogliere l'affermazione secondo la quale tra condanna ed esecuzione sussisterebbe una correlazione così forte che «la condanna potrebbe avere ad oggetto solo obblighi suscettibili di esecuzione forzata»; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2012, 38, ove l'Autore, nell'approfondire il rapporto tra l'azione di condanna e l'esecuzione forzata, prende atto del fatto che «nella maggior parte dei casi la domanda di condanna mira a procurare all'attore un titolo che gli consenta, se il soggetto obbligato non adempie spontaneamente il comando contenuto nella sentenza, di avviare il processo esecutivo [...] ed è per questo che l'effetto tipico della sentenza di condanna è proprio quello, come si è detto, di costituire [...] titolo esecutivo; ciò che tradizionalmente ha indotto la dottrina a ravvisare

In particolare, se la sentenza di condanna può assolvere la duplice funzione di reprimere la violazione già avvenuta eliminandone gli effetti (si guarda al passato) e/o di prevenire la violazione provocando l'adempimento spontaneo del convenuto (si guarda al futuro)⁵⁵⁹, è indubbio che l'ordine inibitorio costituisce il contenuto tipico di una sentenza di condanna con funzione preventiva.

In favore della preferibile ricostruzione della tutela inibitoria come tutela di condanna muovono svariate considerazioni.

Anzitutto, l'inibitoria assume formalmente la veste di un ordine, un comando, che impone un certo comportamento astensivo, avvicinandosi pertanto al contenuto principe di qualsivoglia sentenza di condanna⁵⁶⁰. Soluzione, quest'ultima, ancor più sostenibile se l'inibitoria è corredata da misure coercitive, che si sostanziano nella condanna, appunto, al pagamento di una somma di denaro.

Inoltre, la tutela inibitoria si discosta da quella di mero accertamento in relazione al fine, che consiste, per la prima, nel prevenire una violazione e, per la seconda, nel dirimere un'incertezza giuridica, presupposto necessario per avere interesse ad agire in giudizio. La prova lampante di come queste forme di tutela vadano tenute distinte si rinviene anche nella costruzione di alcune norme; si pensi, ad esempio, all'art. 2599

una forte correlazione tra l'azione di condanna e l'esecuzione forzata». Tuttavia, l'Autore non manca di rimarcare che «il processo esecutivo incontra un limite invalicabile nell'eventuale infungibilità, totale o parziale, dell'obbligo»; M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Torino, 2012, 79 ss. il quale, premesso che sussiste una «normale correlazione tra tutela di condanna e tutela esecutiva, nel senso che normalmente, ancorché non necessariamente, alla sentenza di condanna la legge attribuisce efficacia esecutiva», sottolinea tuttavia che «non si può, però, dire vigente un principio che renda detta correlazione necessaria. Al contrario, vi può essere esecuzione forzata senza sentenza di condanna e vi possono essere sentenze di condanna inidonee ad aprire la strada di un'esecuzione forzata».

In generale sull'inibitoria come sentenza di condanna cfr. A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, cit., 331 e 573.

⁵⁵⁹ Sulla duplice funzione della sentenza di condanna cfr.: A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, cit., 76 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 147 ss.

⁵⁶⁰ G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, cit., 191.

c.c., a mente del quale “*la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione*”.

Ancora, escludere la possibilità di invocare la tutela di condanna tutte le volte in cui non sia eseguibile nelle forme dell’esecuzione forzata, perché avente ad oggetto obblighi di fare, parzialmente o totalmente, infungibili ovvero obblighi di non fare (quindi inibitori), porrebbe il titolare del diritto nella più insoddisfacente alternativa tra riporre la propria speranza nell’adempimento spontaneo del soccombente e quella di ripiegare su una azione di risarcimento dei danni. Proprio al fine di scongiurare questa eventualità, l’inibitoria deve essere sorretta da misure coercitive, che danno vita ad una forma di esecuzione indiretta, incidendo sulla volontà del convenuto soccombente in maniera tale che questi sia portato a ritenere l’adempimento più conveniente del non adempimento.

La tipologia delle misure coercitive varia dalle sanzioni penali⁵⁶¹, detentive o pecuniarie, a quelle civili. Il nostro ordinamento si è dotato, in seguito alla legge n. 69 del 18 giugno 2009, della misura coercitiva di cui all’art. 614*bis* c.p.c.⁵⁶², di natura civilistica, a carattere tendenzialmente generale⁵⁶³ e applicabile per dare attuazione a quei

⁵⁶¹ In particolare, artt. 388 e 650 del codice penale.

⁵⁶² Sul modello delle *astreintes* francesi, quale somma pecuniaria da corrispondere alla controparte per ogni violazione o ritardo nell’adempimento dell’ordine inibitorio. Una misura che si differenzia tanto dalle misure coercitive tedesche, dove la somma viene destinata allo Stato, quanto da quelle inglesi, che prevedono misure coercitive nella forma del reato per disprezzo alla Corte (*Contempt of court*). Sulle tre categorie nelle quali possono dividersi le misure coercitive cfr. A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, cit., 122 ss.

Per un’analisi dell’art. 614*bis* c.p.c. cfr. A. MENGALI, *L’art. 614-bis c.p.c.*, in *Diritto processuale civile. Il processo civile dopo venti anni di riforme (1990-2010)*, a cura di C. CHECCHIELLA, Milano, 2010, 825 ss.

⁵⁶³ Non è applicabile, secondo l’art. 614*bis*, primo comma, c.p.c.: “*alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409*”.

provvedimenti, tanto di merito quanto cautelari, aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili e obblighi di non fare.

Prima del 614*bis* le misure coercitive, ancorché già esistenti, erano previste solo per casi particolari di inibitorie; diversamente, per le inibitorie carenti di espresse misure coercitive non vi era lo strumento per portarle ad esecuzione.

Sulle caratteristiche della misura coercitiva civilistica (in particolare, sulla possibilità di esperire l'esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di penale, sulla necessaria domanda di parte e sui parametri per quantificare l'ammontare della somma) si tratterà facendo un raffronto, a scopo integrativo, con quella prevista a presidio dell'inibitoria industriale.

Muovendoci sempre seguendo come direttrice-guida il tema della tutela inibitoria in generale, pare opportuno passare fuggevolmente in rassegna alcune norme che espressamente prevedono la tutela inibitoria, per poi vagliare se possa ritenersi configurabile un'azione inibitoria in via atipica.

Nelle maglie delle norme codicistiche e delle leggi speciali si rinvengono una molteplicità di fattispecie tipizzate che contemplano il ricorso alla tutela inibitoria.

La seguente elencazione, lungi da pretese di completezza, segue, per un verso, la *summa divisio* tra tutela inibitoria definitiva e tutela inibitoria cautelare e, per altro verso, una ripartizione per materia; inoltre, tale elencazione ha lo scopo di porre in rilievo come la disomogeneità delle forme lessicali utilizzate sia lo specchio, non solo, della specificità del caso disciplinato, ma anche, della mancanza di un disegno organico sull'azione inibitoria definitiva.

Partendo dalle norme che contemplano ipotesi di inibitoria definitiva si rinvencono una serie di disposizioni, comunque raggruppabili a seconda del tipo di diritto che si intende tutelare⁵⁶⁴.

A tutela dei diritti della personalità, vengono in rilievo gli artt. 7 c.c. (tutela del diritto al nome), 9 c.c. (tutela dello pseudonimo) e 10 c.c. (abuso dell'immagine altrui), norme accumulate dalla carenza di una misura coercitiva *ad hoc* e dalla possibilità di cumulare la richiesta di risarcimento del danno con la domanda di “cessazione dell'atto lesivo” o “dell'abuso”, formula dalla quale si ricava l'esperibilità dell'azione inibitoria.

Altro settore per il quale il legislatore ha tipizzato (negli artt. 949, 1079, 844 e 1170 del codice civile) una tutela inibitoria definitiva è quello inerente al diritto di proprietà, al diritto di servitù ed al possesso.

In particolare, gli artt. 949 e 1070 del codice civile, noti, rispettivamente, come azione negatoria a difesa della proprietà ed azione confessoria a tutela delle servitù, prevedono espressamente che la sentenza di condanna possa contenere, oltre al risarcimento del danno, anche la cessazione (inibizione) delle molestie, turbative e/o impedimenti che inficiano il libero godimento del diritto. Sempre a tutela del pieno esercizio dei poteri e delle facoltà nascenti dal diritto di proprietà, l'art. 844 c.c. contempla il ricorso all'autorità giudiziaria al fine di “*impedire le immissioni*” (di fumo, calore, esalazioni, rumori ecc.) che superino la normale soglia della tollerabilità. In mancanza di riferimento espresso all'inibitoria, l'ammissibilità di una simile tutela si trae dall'utilizzo del termine “*impedire*” laddove la violazione che si

⁵⁶⁴ Per un elenco delle varie misure inibitorie previste nel codice e in leggi speciali: A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 154 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 41 ss.; M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, cit., 82 ss.

intende prevenire si verifica al superamento della “*normale tollerabilità*”.

A tutela del possesso, l’art. 1170 c.c. prevede che il possessore di determinati beni, che abbia subito molestie al relativo godimento, possa chiedere la manutenzione del possesso; in questo caso è il termine “manutenzione” che latamente, ma inequivocabilmente, ammette il ricorso all’azione inibitoria.

Quanto alla tutela dei diritti del consumatore, il codice del consumo contempla due norme che, con formulazione esplicita, prevedono la tutela inibitoria. In particolare, l’art. 37 (rubricato, appunto, “tutela inibitoria”) e l’art. 140 del codice del consumo, attribuendo legittimazione attiva non al consumatore singolo bensì alle associazioni dei consumatori, ammettono, rispettivamente, che si possa convenire in giudizio il professionista, o l’associazione di professionisti, per richiedere “*al giudice competente che inibisca l’uso*” delle clausole vessatorie inserite nel contratto, ovvero la richiesta “*al tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi dell’interesse dei consumatori*”. In quest’ultimo caso, peraltro, il legislatore non solo predispone una misura coercitiva, da corrispondere allo Stato, in analogia al modello tedesco, ma ne individua anche l’ammontare: “*somma di denaro da 516 a 1032 euro per ogni inadempimento o giorno di ritardo*”.

Altra materia, per la quale il legislatore ha avvertito l’esigenza di predisporre una specifica azione inibitoria, attiene alla tutela dei diritti del lavoratore mediante la repressione della condotta antisindacale. Infatti, l’art. 28 della l. n. 300 del 1970, meglio conosciuta sotto il nome di Statuto dei lavoratori, prevede che il giudice, accertato il comportamento antisindacale, ordini “*la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti*” e accorda, a

sostegno dell'ordine impartito, l'utilizzo di una misura coercitiva particolarmente incisiva (art. 650 c.p.), quale è la sanzione penale.

Uno dei settori nel quale l'inibitoria ha trovato, da tempo, terreno fertile ed ampio utilizzo è quello del diritto industriale e intellettuale.

Premesso che sull'inibitoria a tutela della proprietà industriale si rimanda alle considerazioni svolte altrove nel presente elaborato, per quel che attiene alla proprietà intellettuale, l'art. 156 della legge sul diritto d'autore dispone la facoltà di ottenere un'azione inibitoria volta a scongiurare la commissione di una violazione imminente ovvero la prosecuzione, o continuazione, di una violazione già avvenuta al diritto d'autore ed ai diritti a questo connessi.

Riveste notevole interesse la tutela inibitoria invocabile dinanzi alla commissione di atti di concorrenza sleale⁵⁶⁵. Gli artt. 2599 e 2600 c.c., nella loro granitica disciplina, rimasta immutata dal tempo in cui venne formulata, predispongono una struttura binaria, o forse ternaria, prevedendo, tanto una tutela preventiva, mediante inibitoria, quanto una tutela repressiva, data dalla eliminazione degli effetti dannosi e dalla facoltà di chiedere il risarcimento dei danni, alla quale si aggiunge la pubblicazione della sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale. Una siffatta tutela riceve oggi una più effettiva esecuzione mediante

⁵⁶⁵ Per un'analisi della concorrenza sleale in generale cfr.: G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, V, 397 ss., per il quale, la tradizionale contrapposizione tra concorrenza sleale e disciplina delle privative si fonda sulla necessità di regolare la corretta competizione delle imprese, per la prima materia, e la predisposizione di un sistema di monopolio, per la seconda. Una divergenza che parrebbe giustificare la mancata «ricomprensione della concorrenza sleale nel c.p.i., sia nel testo originario che nelle novellazioni successive» e che si esplica sul piano quantitativo più che qualitativo, «ed è infatti ricondotta alla maggiore o minore oggettività della protezione accordata».

Quanto ad alcune applicazioni pratiche della misura inibitoria in materia di concorrenza sleale: F. GHINI, *Ambito oggettivo dell'inibitoria e mezzi di coazione indiretta (Nota a Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 17 febbraio 2010)*, in *Foro padano*, 2011, IV, 601 ss.; in tema di concorrenza sleale per storno di dipendenti, M. SAVANCO, *Atti di concorrenza sleale, storno dei dipendenti ed azione inibitoria (Nota a ordinanza: Trib. Torino, 14 settembre 2009)*, in *Foro padano*, 2010, IV, 791.

l'utilizzo della generale misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614*bis* c.p.c.

Queste norme, a ben vedere, parlando di “sentenza”, ammettono soltanto una pronuncia definitiva di inibitoria; pertanto, chi voglia ottenere una medesima tutela preventiva in via cautelare dovrà ricorrere allo strumento atipico dell'art. 700 c.p.c.⁵⁶⁶.

Venendo alla tutela inibitoria spendibile in via cautelare, un fatto che *icto oculi* appare inconfutabile è il diverso approccio assunto dal legislatore: riguardo all'inibitoria definitiva si è optato per numerose e specifiche ipotesi senza introdurre una norma generale; diversamente, in merito all'inibitoria provvisoria, le ipotesi *ratione materiae* sono altamente scarse⁵⁶⁷ ma supplisce a questa lacuna, per converso, una norma generalmente utilizzabile per ottenere in via cautelare una tutela inibitoria, tale è l'art. 700 c.p.c.

La misura atipica, come la prassi applicativa dimostra, viene, infatti, di sovente utilizzata proprio per prevenire, quindi inibire, quel pregiudizio imminente e irreparabile di cui discorre la norma⁵⁶⁸.

Nonostante la lacuna normativa, relativa alla mancata previsione di un'azione inibitoria spendibile in via generale nel processo a cognizione piena, la dottrina più recente ha ricavato l'ammissibilità di una tutela in

⁵⁶⁶ G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, ivi, 2012, V, 407, per il quale: «la repressione della concorrenza sleale si fonda, essenzialmente, sugli ordinari istituti processualcivilistici. Così ad esempio, mancando misure tipiche, la tutela cautelare inibitoria (e non solo) della concorrenza sleale era riconosciuta solo ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; la differenza è sostanziale, anche perché il *periculum in mora*, per quest'ultimo, va accertato con rigore ben maggiore che per quello previsto per le misure cautelari tipiche di diritto industriale».

⁵⁶⁷ Si pensi, oltre a quelle previste in materia industriale, alla denuncia di nuova opera e di danno temuto.

⁵⁶⁸ Esprimono che l'inibitoria costituisce un contenuto tipico dell'art. 700 c.p.c.: P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., 720; C. MASTRACCHIO, *Commento all'art. 700 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, a cura di N. PICARDI – B. SASSANI – A. PANZAROLA, Milano, 2015, 3910; R. CONTE, *Commento all'art. 700 c.p.c.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di L.P. CONOGLIO – C. CONSOLO – B. SASSANI – R. VACCARELLA, Torino, 2014, 556.

tal senso dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 del dettato costituzionale⁵⁶⁹.

2.2. Cenni storici e ambito di applicazione dell'art. 131 c.p.i.

L'inibitoria provvisoria industriale si presenta incisivamente riformata dall'epoca in cui il legislatore del 1939 la introdusse, nelle leggi speciali nazionali in materia di marchi e invenzioni, contemplandola come misura emanabile solo in corso di causa e nella forma di sentenza⁵⁷⁰; caratteristiche, quest'ultime, che vennero meno con il d.lgs. n. 198 del 19 marzo 1996 che, come già trattato⁵⁷¹, riformulò profondamente

⁵⁶⁹ FRIGNANI, voce Inibitoria, in *Enc. dir.*, Milano, 1971, 579 ss.; A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, cit., 119, deduce dal vasto numero di ipotesi di inibitoria definitiva, nonché direttamente dall'art. 24 della Costituzione, che la tutela inibitoria definitiva è «ben lungi dall'essere limitata ai casi espressamente previsti dalla legge»; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 158, il quale ritiene che «il numero delle ipotesi in cui l'ordinamento ammette la funzione preventiva della tutela di condanna consente di attribuire alla tutela c.d. inibitoria carattere generale e non limitato ai casi tassativamente previsti»; A. BELLELLI, *L'inibitoria come strumento cautelare di tutela contro l'illecito*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, IV, 607 ss., la quale ritiene che «l'azione inibitoria acquista nell'ordinamento giuridico nuovi spazi e un'apertura di carattere generale che non si concilia con la tipicità del rimedio, tradizionalmente affermata». Inoltre, l'Autrice afferma che «una più ampia utilizzabilità del rimedio inibitorio, quindi, lungi dal contrastare con la pretesa eccezionalità delle norme che fanno espresso richiamo all'azione, è, invece, pienamente conforme al principio generale menzionato, che tende ad attribuire agli interessi giuridicamente garantiti una tutela diretta il più possibile alla loro attuazione specifica e che si fonda su un quadro normativo di cui quelle stesse norme costituiscono parte integrante»; I. PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Milano, 2004, 39 ss. e spec. 51-52, ove l'Autrice, effettuata una disamina sul dibattito dottrinale in merito alla configurabilità di un'azione inibitoria in via atipica, ritiene che in determinati casi (quali, ad esempio, «il rilievo costituzionale del diritto», «l'infungibilità del bene», «l'eccessivo scarto tra danno che si andrebbe a subire senza agire in prevenzione e danno che sia possibile risarcire»), e salvo «un'attenta analisi, di volta in volta, delle caratteristiche che il provvedimento viene a rivestire in rapporto al tipo di obbligo violato», sia ammissibile una tutela inibitoria definitiva in via atipica «a prescindere dall'espressa previsione normativa, per soddisfare il bisogno di tutela del diritto o della situazione di lesione».

⁵⁷⁰ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 362, il quale ricorda i problemi connessi alla originaria struttura dell'inibitoria; in particolare, quanto alla possibilità di invocare la tutela inibitoria solo in corso di causa, l'Autore osserva che qualora si fosse dovuto ricorrere alla tutela interdittale *ante causam* sarebbe stato necessario ricorrere ai «provvedimenti innominati ex art. 700 c.p.c. rispetto ai quali la giurisprudenza aveva da sempre dimostrato ritrosia in presenza di rimedi specifici corrispondenti ancorché posticipati»; rispetto alla forma richiesta per l'inibitoria, viene ricordato come la forma di sentenza «quantunque “*sui generis*” per non essere suscettibile di passare in giudicato, per essere riformale con la decisione di merito e per condividere le caratteristiche di provvisoriarietà, sommarietà, strumentalità proprie del mezzo cautelare, era destinata a rimanere sentenza - nella forma e nella sostanza - come tale soggetta ad impugnazione secondo le regole generali al pari delle sentenze non definitive».

⁵⁷¹ Vedi capitolo I, paragrafo V.

l'istituto dell'inibitoria industriale assoggettandolo alle norme del procedimento cautelare uniforme introdotte pochi anni prima nel codice di rito.

Con l'avvento del codice della proprietà industriale la disciplina previgente relativa all'inibitoria venne pienamente trasferita nell'art. 131 del Codice, con l'unica, ma rilevante, differenza che la misura diventò esperibile per tutti i diritti di proprietà industriale.

Il testo originario dell'art 131 c.p.i. è stato successivamente modificato in due occasioni. In prima battuta, ad opera del d.lgs. n. 140/2006 che, da un lato, ha allargato l'ambito oggettivo delle condotte da inibire ed ha introdotto la misura tipica dell'ordine di ritiro dal commercio e, dall'altro, ha inserito i commi *1bis*, *1ter* e *1quater* sul rapporto di strumentalità tra il giudizio cautelare e quello di merito. In seguito, il d.lgs. n. 131/2010 ha abrogato i tre commi appena richiamati offrendo all'articolo in commento la formulazione che si presenta ancora oggi.

L'art. 131 c.p.i. si suddivide in due parti: al primo comma, si individuano i soggetti legittimati all'azione, il contenuto (generale e particolare) della misura e, mediante richiamo alle norme del c.p.c., il procedimento applicabile; al secondo comma, è prevista la possibilità di rafforzare l'ordine inibitorio con misure di coercizione indiretta.

Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 131 c.p.i., la norma, attribuendo legittimazione attiva al titolare dei diritti di proprietà industriale, sembrerebbe riferibile a tutti i diritti indicati nell'art. 1 del Codice, siano essi titolati o meno. Ciononostante, parte della dottrina⁵⁷²

⁵⁷² A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., ove in tema di ditta e insegna viene ricordato che «l'art. 2564 c.c. non è stato abrogato dall'entrata in vigore del c.p.i., né sono venute meno le ragioni per le quali il legislatore aveva previsto per la ditta un'inibitoria attenuata»; da ciò viene dedotto che «essendo l'art. 2564 c.c. norma speciale (non abrogata) rispetto agli artt. 124 e 131 c.p.i. continui a doversi applicare la prima, almeno quando si tratti di conflitti di ditte in termini tipici»; nello stesso senso M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice*

ha escluso l'utilizzo della misura *ex art. 131 c.p.i.* per la ditta e l'insegna, considerando prevalente quella forma di inibitoria attenuata prevista dall'art. 2564 c.c., in quanto norma speciale non abrogata con l'entrata in vigore del Codice, a mente del quale in caso di ditte e insegne che risultano confondibili con quelle utilizzate da altro imprenditore è sufficiente provvedere ad integrazioni o modifiche che ne permettono la diversificazione.

Ripercorsa sinteticamente la storia dell'istituto in esame e chiarito il suo ambito di applicazione, seguono alcuni aspetti che necessitano una trattazione separata.

2.3. Natura e funzione

Si è già detto, ma non è superfluo ricordarlo, che le misure di inibitoria e di ritiro dal commercio sono considerate, senza dubbi di sorta, misure cautelari a carattere anticipatorio degli effetti della sentenza di merito⁵⁷³. Pertanto, sfuggono all'obbligo di instaurazione del procedimento a cognizione piena ed attribuiscono alla tutela cautelare quel grado massimo di stabilità cui può aspirare un provvedimento ad

della proprietà industriale, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1403; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 736, osserva che la misura di cui all'art. 2564 c.c. trova comunque applicazione «in forza del criterio generale secondo il quale *lex generalis posterior non derogat legi speciali priori*».

In senso opposto a questo orientamento, Trib. Milano, 9 luglio 2007, in SSPII, 2011, 131, che ha ritenuto sussistenti i presupposti per un'inibitoria cautelare *ex art. 131 c.p.i.* in caso di una denominazione sociale identica, nel medesimo settore e utilizzata in ambito territoriale interferente.

⁵⁷³ Sul carattere anticipatorio delle misure di inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio: M. SCUFFI - M. FRANZOSI - A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., 639; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 340; E. MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, *ivi*, 2006, 259 ss.; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 557; R. PEROTTI, *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1421; M.A. REVELLINO, *L'inibitoria come provvedimento cautelare nelle azioni per accertamento della contraffazione brevettuale*, in *Dir. ind.*, 2006, VI, 508 ss.

ogni modo interinale, provvisorio e strumentale, quale è quello cautelare.

In particolare per l'inibitoria cautelare, militano a favore della natura anticipatoria: anzitutto, la considerazione che il carattere anticipatorio è insito nella misura stessa, in quanto rivolta al futuro⁵⁷⁴; inoltre, rovesciando il ragionamento, i processualcivili⁵⁷⁵, nel tentativo di chiarire con esempi pratici l'evanescente nozione di "provvedimento cautelare anticipatorio", pongono proprio l'inibitoria (di diritto comune, ma con valutazioni spendibili anche in ambito industriale) come archetipo di questa categoria⁵⁷⁶; ancora, la ricollocazione della disciplina della strumentalità tra procedimento cautelare e giudizio di merito nel novellato art. 132 c.p.i.⁵⁷⁷; infine, se, come è, "anticipatorio" è un aggettivo ricollegabile agli effetti della sentenza che conclude nel merito il giudizio, basta prendere atto di come l'inibitoria provvisoria non differisca da quella definitiva, contemplata dall'art. 124 del Codice, per convenire che la tutela di merito si rivela del tutto superflua dal

⁵⁷⁴ Così, G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, ivi, 2006, II, 478; M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1425, dove chiaramente si esprime che «l'inibitoria ha natura unitaria ed è sempre rivolta al futuro, allo scopo di prevenire la reiterazione o la continuazione di una attività *contra ius*».

⁵⁷⁵ P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., 720, dove l'Autore, nel ricercare il contenuto della misura atipica ex art. 700 c.p.c., afferma che «il provvedimento d'urgenza contiene di frequente un comando di tipo inibitorio, volto ad impedire un comportamento antiggiuridico, e ha quindi spesso carattere anticipatorio»; L. QUERZOLA, *Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di provvedimento anticipatorio*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 812; ID., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, cit., 6 ss.; D. BUONCRISTIANI, *Il processo cautelare uniforme*, in *Diritto processuale civile. Il processo civile dopo venti anni di riforme (1990-2010)*, a cura di C. CECHELLA, Milano, 2010, 570, per il quale il provvedimento cautelare a contenuto inibitorio costituisce una delle ipotesi più nitide di provvedimento anticipatorio.

⁵⁷⁶ In questi termini: S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1226, il quale ricorda che l'inibitoria è la misura cautelare per eccellenza che viene anche «posta dai giusprocessualisti come archetipo della pur ambigua nozione di provvedimento cautelare anticipatorio».

⁵⁷⁷ Sulle problematiche connesse alla precedente ubicazione nell'art. 131 c.p.i. delle norme relative al rapporto di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito in relazione alla natura anticipatoria dell'inibitoria cfr. capitolo 2, paragrafo 6.2.

momento che gli effetti sono già stati pienamente e parimenti raggiunti, appunto anticipati, dal provvedimento cautelare.

Ciò premesso, l'inibitoria è la misura con la quale si vieta di tenere un comportamento considerato illecito dall'ordinamento, al fine di evitare conseguenze irreparabili.

In particolare, l'inibitoria industriale⁵⁷⁸, consiste nell'ordine di non intraprendere, cessare o reiterare la condotta lesiva del diritto di privativa; quindi un ordine rivolto al futuro di “*non facere*”, a carattere negativo, che costituisce la più adeguata contromossa avverso tutte le violazioni, cui appartengono quelle in argomento, che si realizzano mediante azioni positive, commissive.

Già ai tempi delle leggi speciali previgenti al Codice, e fino al 2006, il legislatore aveva individuato nella “*fabbricazione, commercio e*

⁵⁷⁸ Sulle principali funzioni dell'inibitoria, tradizionalmente, ma ancora oggi attuali, i manoscritti di: L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, cit., 175, riconosce che l'inibitoria è un mezzo particolarmente utile «per dare un impulso risolutivo alla controversia, poiché impedisce provvisoriamente il compimento di qualsiasi altro atto contrario all'esclusiva»; M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, cit., 29, per il quale con il termine inibitoria si indica «l'azione e correlativamente la pronuncia giurisdizionale con la quale si domanda (e si concede) un ordine di cessazione e di non ripetizione di un comportamento illecito o comunque lesivo di un diritto».

Sempre in tema, per la dottrina più recente: M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1423, ove si esprime che «l'inibitoria assume nel diritto industriale essenzialmente un connotato negativo di *non facere*, posto che la violazione della privativa si traduce in condotte commissive, rispetto alle quali viene appunto rivolto l'ordine di astensione o cessazione»; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1403, ritiene che l'inibitoria «vincola per il futuro il contegno del soggetto nei cui confronti è pronunciata. In particolare, l'inibitoria di cui all'art. 131 c.p.i. è l'ordine di non iniziare, di cessare o di non riprendere la condotta che verosimilmente integra la violazione di un determinato diritto di proprietà industriale»; B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 288, secondo la quale l'inibitoria, in particolare «congela una situazione dannosa provocata dall'altrui condotta lesiva, onde evitare l'aggravamento di conseguenze che potrebbero diventare irreparabili ed è sempre rivolta al futuro, allo scopo di prevenire la continuazione o la reiterazione di una condotta illecita»; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 736, afferma che l'inibitoria «è diretta a scongiurare la reiterazione o l'aggravarsi degli effetti pregiudizievoli della condotta del contraffattore per mezzo di un ordine provvisorio di *non facere* di astensione dalla condotta illecita».

uso”⁵⁷⁹ dei beni costituenti violazione del diritto, il comportamento destinabile all’ordine di astensione, predeterminando in tal modo le condotte integranti la violazione della privativa e circoscrivendo a queste l’applicazione della misura inibitoria.

A queste tre condotte tradizionalmente intese come lesive del diritto IP, il d.lgs. n. 140/2006, nel riformulare l’art. 131 c.p.i., ne ha affiancate altre, potenzialmente infinite, prevedendo che il titolare del diritto di proprietà industriale possa chiedere che sia disposta l’inibitoria di “*qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*”. Forse su impulso della normativa comunitaria che imponeva un adeguamento in tal senso⁵⁸⁰ o forse perché i concetti di fabbricazione, commercio ed uso non apparivano più esaustivi, è stata favorita un’estensione oggettiva dell’inibitoria tale da ricomprendere non solo le violazioni già in atto ma anche quelle potenziali⁵⁸¹.

⁵⁷⁹ Precisamente, nel testo originario della legge marchi, all’art. 63, era prevista esclusivamente l’inibitoria dell’uso di quanto potesse costituire violazione del marchio, mentre nell’art. 83 della legge invenzioni l’inibitoria, oltre che all’uso, era estesa anche alla fabbricazione. Distinzione che si fondava sulla considerazione che il concetto di fabbricazione fosse meno appropriato in tema di marchi. In entrambe le norme era estraneo il riferimento al commercio. Solo con la riforma delle leggi speciali ad opera del d.lgs. n. 198/1996 è stato parificato per marchi e invenzioni l’oggetto dell’ordine inibitorio.

⁵⁸⁰ Ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. a), della Direttiva CE 04/48: “*gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono, su richiesta dell’attore [...] emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente*”.

⁵⁸¹ S. CORONA, *Commento all’art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1227, in merito all’estensione oggettiva ritiene che ad oggi «l’inibitoria può essere estesa a tutte le modalità di indebito utilizzo, tenuto conto della pluralità di violazioni altrimenti ipotizzabili»; L. PASSANANTE, *Commento all’art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 736, il quale ammette che «questa estensione dell’oggetto dell’inibitoria a qualsiasi violazione imminente dei diritti di proprietà industriale pur non rappresentando una novità assoluta, posto che tale estensione era già ammessa dalla giurisprudenza maggioritaria, chiamata ad intervenire ai fini di inibitoria cautelare ex art. 700 c.p.c., essa tuttavia è apparsa alla dottrina di una certa utilità stante la ritrosia di una parte della giurisprudenza ad intervenire ex art. 700 c.p.c. in presenza di rimedi ad hoc contemplati dall’ordinamento, ancorché in via posticipata».

Se, da un lato, una formula di così ampio respiro garantisce al titolare del diritto un rimedio *ad hoc* spendibile per disincentivare anche violazioni imminenti del proprio diritto, dall'altro, e qui arriva il rovescio della medaglia, si accentua il rischio che il destinatario dell'ordine inibitorio non si veda indicato con sufficiente puntualità il comportamento che gli viene vietato⁵⁸².

Fermo restando un'ampia pluralità di condotte astrattamente censurabili mediante la misura in commento, va precisato che, nella prassi, è il diritto sostanziale di cui si assume violazione a modulare l'effettivo contenuto dell'inibitoria, estendendolo o comprimendolo a seconda delle facoltà che scaturiscono dal tipo di privativa. A titolo esemplificativo, mentre l'art. 66, secondo comma, c.p.i. prevede che il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di usare la privativa, l'art. 20, secondo comma, c.p.i., in materia di marchi, non contempla il diritto di vietare a terzi l'uso del marchio; pertanto, in pratica, sarà consentito inibire "l'uso" della prima privativa ma non della seconda⁵⁸³.

⁵⁸² A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 547, ove viene premesso che il giudice, nel rilasciare un'inibitoria, dovrebbe specificare puntualmente il comportamento che viene vietato «ma non sempre i giudici lo fanno» e si aggiunge che «in particolare, ci si può chiedere se il divieto in cui l'inibitoria consiste riguardi soltanto l'esatta ripetizione del comportamento giudicato contraffattorio dal provvedimento che la dispone, ovvero si estenda a comportamenti non identici, ma "analoghi". [...] La giurisprudenza tende ad attribuire all'inibitoria un ambito piuttosto ristretto, ed afferma che l'uso di un marchio modificato rispetto a quello che è stato oggetto di inibitoria non può essere ritenuto uso che violi la precedente inibitoria, ma deve essere vietato, eventualmente, attraverso un nuovo procedimento. Ma forse sarebbe preferibile un atteggiamento un po' meno restrittivo»; queste ultime osservazioni sono state riprese e avallate da L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 736, per il quale «sebbene l'inibitoria dovrebbe sempre indicare con sufficiente analiticità il comportamento che viene vietato, non sempre i giudici vi provvedono in maniera specifica, con la conseguenza che, in via applicativa, si presentano problemi pratici di non facile soluzione».

⁵⁸³ Precisamente in questo senso, M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 180, il quale premette che «nel codice della proprietà industriale le norme che prevedono l'inibitoria parlano di un'inibitoria "della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto" di proprietà industriale». Tuttavia, osserva l'Autore: «è chiaro che l'estensione dell'inibitoria è determinata dalla portata sostanziale del diritto violato. Perciò l'inibitoria dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto può essere pronunciata solo se

Venendo all'altra misura cautelare tipica a tutela del diritto di proprietà industriale⁵⁸⁴, sempre il primo comma dell'art. 131 c.p.i. prevede che il giudice possa disporre l'ordine provvisorio di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale.

Una simile tutela, comportando la materiale apprensione dei beni contraffatti, appare particolarmente utile per assicurare, in seguito alla decisione nel merito della causa, alternativamente: il ritiro definitivo dei beni dal commercio (art. 124, primo comma, c.p.i.); la distruzione degli stessi ovvero, se suscettibili di un legittimo impiego a seguito di opportune modifiche, il "*loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adempimenti imposti a garanzia del rispetto del diritto*" (art. 124, terzo comma, c.p.i.); l'assegnazione in proprietà dei suddetti beni (art. 124, quarto comma, c.p.i.).

Oggetto dell'ordine di ritiro dal commercio sono evidentemente quei beni che, per essere ritirati, devono essere stati immessi sul mercato⁵⁸⁵, quindi inseriti in uno dei vari anelli che compongono la catena di distribuzione commerciale (in fase di deposito, di stoccaggio, di trasformazione, di importazione o di esportazione⁵⁸⁶) e fintantoché non

il diritto di proprietà industriale in questione riserva al titolare la facoltà di impedire anche l'uso delle cose fabbricate o messe in commercio in violazione del diritto stesso: per intendersi, in caso di violazione di un brevetto d'invenzione, l'inibitoria riguarda anche l'uso delle cose che costituiscono contraffazione del diritto esclusivo (art. 66, comma 2, C.p.i.); viceversa, in caso di violazione del marchio registrato, di regola non può essere inibito l'uso delle cose che recano illecitamente il marchio neanche a chi le utilizzi nell'attività economica (art. 20, comma 2, C.p.i.)».

⁵⁸⁴ Misura che prima veniva concessa mediante la il ricorso all'art. 700 c.p.c., il cui ambito applicativo viene pertanto ulteriormente ridotto.

⁵⁸⁵ Così, M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 509 ss.

⁵⁸⁶ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 180, dove l'Autore, con riferimento all'inibitoria ma per ragioni spendibili per la misura di ritiro dal commercio, ritiene che questa possa «senz'altro riguardare l'importazione nello Stato delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, anche se i redattori del codice hanno dimenticato di specificarlo».

siano giunti in proprietà di un soggetto che ne faccia uso esclusivamente personale o domestico⁵⁸⁷.

La misura in argomento è stata introdotta nel Codice con il d.lgs. n. 140/2006, in attuazione dell'art. 10 della Direttiva *Enforcement* che la annoverava tra le misure correttive. Va precisato che nonostante la Direttiva non contempli l'utilizzo nella fase cautelare delle misure correttive (e infatti l'art. 10 è compreso nella sezione rubricata "*Misure adottate a seguito di decisione sul merito*"), non pare che aver previsto l'ordine di ritiro dal commercio come misura esperibile anche in fase cautelare violi la Direttiva, dato che quest'ultima, all'art. 16, ammette che gli Stati membri applichino alla contraffazione "*altre appropriate sanzioni*" non previste dalla Direttiva stessa⁵⁸⁸.

Infatti, tutt'altro che in contrasto con la Direttiva, la scelta del legislatore italiano di affiancare l'ordine di ritiro dal commercio all'inibitoria è stata riconosciuta a livello comunitario come *best practice*: una soluzione equilibrata che impone al contraffattore un onere ragionevole, nel caso in cui questi abbia ancora il controllo sui beni contraffatti⁵⁸⁹.

⁵⁸⁷ Sulle ragioni per le quali non viene considerato contraffattore, e quindi non può essere destinatario delle misure cautelari, il soggetto che fa un uso esclusivamente personale dei beni. si rimanda al capitolo II, paragrafo 3.2.

⁵⁸⁸ Così, M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 180.

⁵⁸⁹ *European Observatory on Counterfeiting and Piracy, Corrective measures in intellectual property rights infringements: Analysis, recommendations and best practices*, in *ec.europa.eu.*, 2010, 2, dove si osserva che «*in particular, in Germany and Italy claims for recall in preliminary proceedings may be included into injunction claim, in case the infringers still control the infringing goods. The latter seems to be a balanced solution, as it imposes a reasonable burden on the infringer at this stage*»; per una libera traduzione del testo riportato in lingua originale cfr. S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1221.

Peraltro, è stato osservato⁵⁹⁰ che il massimo grado di tutela per il titolare del diritto di privativa discende proprio dal cumulo tra l'ordine di astenersi da condotte presumibilmente contraffattorie e quello di rimuovere dal commercio i beni lesivi della privativa, avendo entrambe le misure il fine di impedire il proseguimento della condotta illecita, pur avendo una natura diversa. Infatti, se l'inibitoria prevede un divieto e quindi si concretizza in un obbligo di *non facere*, l'ordine di ritiro dal commercio, al contrario, si estrinseca in un obbligo di *facere* e, precisamente, di collaborare alla rimozione del pregiudizio causato.

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio, considerato che tendenzialmente si integrano, si completano e si rafforzano a vicenda⁵⁹¹, di regola vengono concesse cumulativamente; tuttavia, non mancano ipotesi nelle quali l'una può escludere l'altra. A tal proposito, l'ordine di ritiro dal commercio potrebbe essere da solo esaustivo nel caso in cui la produzione sia cessata definitivamente e residui solo una modesta quantità di beni da vendere⁵⁹². Al contrario, sarebbe l'inibitoria, specie se assistita dalle penalità di mora, a privare di utilità l'ordine di ritiro

⁵⁹⁰ F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 688; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1405.

⁵⁹¹ B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 289, per la quale l'ordine di ritiro dal commercio è una misura «idonea a rafforzare e a rendere maggiormente efficace la tutela inibitoria»; parla di integrazione tra le due misure: L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 736.

⁵⁹² F. SPACCASASSI, *Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio nel progetto di novella del c.p.i.*, in *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di Aida n. 17*, Milano, 2007, 78; F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 688, ammette che sia configurabile l'ipotesi «peraltro marginale e rara, che il contraffattore abbia cessato *sua sponte* la produzione e la fabbricazione dei beni contraffatti, nel qual caso, a tutela della vittima, può sembrare sufficiente l'emanazione del solo ordine di ritiro dei beni dal commercio; in siffatte ipotesi sarà, peraltro, necessario verificare che il contraffattore abbia assunto un impegno vincolante per il futuro, altrimenti il solo ordine di ritiro dal commercio potrebbe non costituire misura adeguata».

dal commercio se quest'ultimo è già in corso di adempimento spontaneo⁵⁹³.

2.4. Legittimazione, presupposti e procedimento: tratti distintivi

In punto di legittimazione attiva, con le precisazioni e gli approfondimenti già visti affrontando, in termini generali, la legittimazione attiva alla proposizione di una qualsiasi domanda cautelare in ambito industriale⁵⁹⁴, legittimato attivo alle azioni cautelari di inibitoria e di ordine di ritiro dal commercio è il titolare di un diritto di proprietà industriale, come espresso nell'*incipit* dell'art. 131 c.p.i.

Inoltre, con riferimento all'inibitoria, secondo una parte della dottrina⁵⁹⁵, la legittimazione attiva non deve essere riservata soltanto al titolare dei diritti di esclusiva, ma deve essere estesa, in senso inverso, anche ai soggetti terzi che operano in concorrenza con il titolare della privativa, chiamando quest'ultimo a resistere in giudizio, che intendano difendersi, per un verso, da azioni anticompetitive poste in essere a loro danno o, per altro verso, da utilizzi della privativa che eccedono l'ambito di operatività.

Quanto alla legittimazione passiva, dando per assodato che il contraffattore è il legittimato passivo indiscusso, l'art. 131 del Codice prevede che le misure in esame possono rivolgersi non soltanto nei confronti di chi sia proprietario o abbia la disponibilità delle cose costituenti la violazione della privativa, ma anche ad "*ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale*". Per quel che attiene al concetto di disponibilità, è stato

⁵⁹³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 367.

⁵⁹⁴ Si rimanda pertanto a quanto già detto nel capitolo II, paragrafo 3.1.

⁵⁹⁵ M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1424.

osservato⁵⁹⁶ che solo un'interpretazione estensiva e duttile dello stesso permette di assicurare che l'ordine di ritiro dal commercio impartito al contraffattore possa condurre alla riacquisizione della merce che sia già stata immessa nei circuiti commerciali, rispetto alla quale il contraffattore resistente, pur non essendone più proprietario ne mantiene "in senso lato" la disponibilità.

Rispetto alla categoria dei soggetti i cui servizi vengono utilizzati per commettere la violazione del diritto di proprietà industriale, è evidente che non devono essere loro stessi contraffattori⁵⁹⁷, altrimenti l'estensione della legittimazione passiva prevista dalla norma rimarrebbe priva di senso. Infatti, sono stati considerati legittimati passivi, pur non avendo una diretta responsabilità nella violazione, gli organizzatori di fiere o di esposizioni⁵⁹⁸, nelle quali sono offerti i prodotti lesivi del diritto cautelando.

⁵⁹⁶ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 185, per il quale ritiene preferibile: «il ritiro dal commercio può comportare (se il provvedimento lo specifica) anche l'obbligo di richiamare le merci che il contraffattore convocato in giudizio abbia trasmesso e venduto ad intermediari appartenenti alla sua rete commerciale e nei confronti dei quali egli abbia poteri di direzione e controllo. Un'interpretazione di questo tipo, già affacciata nella pratica, sembra autorizzata dalla legge attraverso la previsione della possibilità di ordinare il ritiro dal commercio nei confronti di chi, essendo passivamente legittimato ed essendo in concreto parte del giudizio, abbia comunque la disponibilità delle cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale: il concetto di disponibilità sembra infatti abbastanza ampio e duttile per consentire una lettura estensiva della disposizione della legge, tale da non rendere inutile la nuova misura»; C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale, Aida*, Milano, 2006, 342, secondo il quale «l'introduzione, a fianco dell'inibitoria, sia cautelare, sia definitiva, "dell'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità" è disposizione importante perché obbliga il contraffattore ad attivarsi per recuperare le merci contraffattorie distribuite "in conto vendita"».

⁵⁹⁷ Fa luce sull'effettiva possibilità di emettere misure cautelari nei confronti di soggetti che non hanno contribuito alla contraffazione, M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 185, per il quale, in relazione a questi soggetti prestatori di servizi, pare strano «che si possano emettere ordini di inibitoria e ancor più di ritiro dal commercio nei confronti di chi, per definizione, non è *proprio iure* (e non può neppure essere) responsabile della contraffazione, né fa commercio della merce asseritamente contraffatta. Ragionevolmente si può ritenere che ai terzi potrà essere vietato di offrire ulteriormente i propri servizi al responsabile della violazione, ma è ovvio che questo divieto varrà limitatamente alla fattispecie illecita definita come violazione del diritto di proprietà industriale o intellettuale nella decisione del giudice».

⁵⁹⁸ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 367.

Commentando la formulazione dell'inciso in esame si evince una notevole distinzione, almeno nella forma, con il parallelo art. 124 c.p.i., a mente del quale gli ordini definitivi di inibitoria e di ritiro dal commercio possano essere emessi anche contro ogni intermediario *“che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”*. Quindi, se per le misure emanabili in via definitiva si richiede che gli intermediari siano parti del giudizio, diversamente, nella disposizione che regola il procedimento cautelare manca un riferimento in tal senso.

Tuttavia, colmano questa lacuna le interpretazioni dottrinali⁵⁹⁹, che, in senso unanime, hanno esteso quanto previsto per il merito anche alla fase cautelare, escludendo, pertanto, che l'inibitoria e il ritiro dal commercio provvisori possano essere pronunciati, in sede cautelare, nei confronti di soggetti che non partecipano al relativo procedimento. Peraltro, l'opposta soluzione, in considerazione della natura anticipatoria delle misure in commento (che come noto possono continuare a produrre effetti anche in mancanza di instaurazione del successivo giudizio di merito), comporterebbe la gravosa conseguenza che i soggetti nei confronti dei quali è stata estesa la legittimazione passiva sarebbero colpiti da provvedimenti cautelari pur restando sempre estranei al processo.

⁵⁹⁹ P. AUTERI, *Novità in tema di sanzioni*, in *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di Aida n. 17*, Milano, 2007, 40, il quale rileva che «se il legislatore avesse voluto assegnare alla misura efficacia anche nei confronti di terzi, avrebbe dovuto derogare espressamente ai principi del nostro ordinamento processuale (e in particolare all'art. 111 c.p.c.), approntando anche gli strumenti per dare esecuzione all'ordine del giudice»; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 367, espressamente riconosce che i soggetti i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale occorre che «siano parte del giudizio cautelare così come l'intermediario lo deve essere nel giudizio di merito per subire l'inibitoria definitiva (secondo quanto espressamente previsto dall'art. 124 del Codice)»; più in generale sul tema dei limiti soggettivi, ma sempre in senso conforme alla dottrina appena citata, A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, *Aida*, Milano, 293 ss.

Sempre in tema di legittimazione passiva, pare infine opportuno precisare che il destinatario delle misure anticipatorie in discorso deve sempre essere un soggetto individuato nel provvedimento, non essendo possibile, a differenza di quanto espressamente consentito per descrizione e sequestro, imporre un obbligo inibitorio o di ritiro dal commercio *in incertam personam*, o nei confronti di un soggetto non precisamente identificato, ad esempio con la formula “a carico di chi spetta”⁶⁰⁰.

Cambiando argomento, ma sempre per evidenziare alcuni tratti caratteristici dei provvedimenti *de quibus*, si giunge a fare i conti con i presupposti di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*.

Quanto al primo presupposto, va premesso che, da un lato, la valutazione inerente al probabile esito del giudizio di merito non è universale, ma varia in base al tipo di provvedimento⁶⁰¹ e che, dall’altro, il diritto dovrà apparire tanto più verosimile quanto più incisiva risulta la misura cautelare. Orbene, da questa premessa e in considerazione del rilevante grado di invasività dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro dal commercio, quantomeno per l’allentata strumentalità con il giudizio di merito, ne deriva che il giudice dovrà mostrare la massima prudenza nella valutazione del *fumus*. Per la ricerca di questo elevato grado di verosimiglianza del diritto cautelando è ammesso l’utilizzo di prove atipiche, tuttavia la consulenza tecnica costituisce la via da preferire,

⁶⁰⁰ Concorde su una simile esclusione, la seguente dottrina: F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, cit., 685; L. PASSANANTE, *Commento all’art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 736; G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 540.

⁶⁰¹ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, cit., 213, esprime che «la preliminare valutazione da compiere sulla plausibilità della domanda di merito dovrà essere diversamente esigente ed attenta a seconda del tipo di provvedimento cautelare richiesto e del suo rapporto con la decisione di merito».

soprattutto in ragione della probabile stabilizzazione della misura cautelare⁶⁰².

Per quel che riguarda il *periculum in mora*, discorrendo di misure cautelari a carattere anticipatorio è ravvisabile un pericolo da tardività, paventato a causa del mero protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto, che consiste nel timore che il fenomeno contraffattivo raggiunga dimensioni tali da produrre effetti irreversibili.

Di regola, la tolleranza dell'illecito da parte del titolare della privativa diminuisce il *periculum*, specie quello da tardività, per alcuni⁶⁰³ tanto da escluderlo del tutto. Tuttavia, la riscrittura dell'art. 131 c.p.i. nel senso che inibitoria ed ordine di ritiro dal commercio possono essere disposte anche in presenza di “*qualsiasi violazione imminente*”, oltre che per scongiurare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni già in atto, comporta una rivisitazione del rapporto tra decorso del tempo ed inerzia del titolare, da un lato, e sussistenza del pericolo, dall'altro. Infatti, ammettere la tutela a favore del titolare anche a fronte di una “*violazione imminente del suo diritto*” sembra esplicitare che «non è più necessaria una reazione immediata o comunque rapida, essendo sufficiente l'attualità della violazione o anche il solo pericolo di ripetizione»⁶⁰⁴. Pertanto, il lasso di tempo che intercorre tra la scoperta dell'illecito e l'iniziativa giudiziale non esclude

⁶⁰² Nel senso che deve prevalere la consulenza tecnica, S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1224, dove l'Autore fa anche una ricognizione delle c.d. prove atipiche spendibili per il ricorrente, quali: «pareri tecnici, dichiarazioni di terzo a contenuto testimoniale, perizie stragiudiziali, risultanze probatorie e tecniche di altri procedimenti e precedenti giudiziari italiani e stranieri che hanno interessato il titolo di cui è causa».

⁶⁰³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 319.

⁶⁰⁴ Così, L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 737.

necessariamente il *periculum*, rispetto al quale si deve privilegiare una valutazione meno rigida⁶⁰⁵.

In seguito alla riforma del 2006, la giurisprudenza⁶⁰⁶ ha valutato con minor rigore il requisito del *periculum* per la concessione delle tipiche misure industriali, distanziandolo sempre più dal pericolo richiesto per la misura cautelare anticipatoria per eccellenza di diritto comune, *id est* l'art. 700 c.p.c.

Secondo un certo orientamento⁶⁰⁷ il minor rigore nell'accertamento del pericolo per inibitoria e ordine di ritiro dal commercio discende anche

⁶⁰⁵ Ritengono superabili le letture restrittive date dalla giurisprudenza sul requisito del *periculum in mora*: S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 2011, 1224 e 1226; G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, ivi, 2010, VI, 519; C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, *Aida*, cit., 342.

In giurisprudenza: Trib. Roma, 23 giugno 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 3484, con nota di G. CASABURI, ha statuito che il tempo trascorso tra la violazione (nel caso di specie, novembre 2005) e la proposizione della domanda cautelare (settembre 2007) non può incidere sul rigetto dell'istanza, in quanto il concetto di imminenza deve essere valutato in senso ampio ed il pregiudizio derivante da contraffazione non è mai soltanto di natura economica. Nel caso di specie viene inibita la pubblicazione della guida gastronomica "Il Gambero Rosso", perché lesiva del marchio anteriore altrui "Il Gambero Rosso", di rinomanza nazionale e comunitaria, considerato che per palesi assonanze la prima guida «sfrutta parassitariamente la fama» della seconda a fini commerciali; Trib. Roma, 17 ottobre 2006, in *SSPII*, 2006, II, 232, ove si afferma che la tutela dei diritti di privativa non è stata assoggettata ad alcuna decadenza ricolleggata al trascorrere del tempo; Trib. Torino, 24 aprile 2003, in *GADI*, 2003, 4568 secondo cui «dalla mancanza di una tempestiva reazione da parte del titolare della privativa non può automaticamente farsi discendere l'inesistenza del *periculum in mora*».

⁶⁰⁶ Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 1387, con nota di M. BINA, dove si afferma che le misure cautelari tipiche del diritto industriale «hanno presupposti ben diversi e meno rigidi dell'art. 700 c.p.c. [...] Tanto specie a seguito della novella al codice di cui al d.lgs. 140/2006 [...]». Così il requisito del *periculum in mora*, che peraltro in ambito industrialistico ed autorale non era mai stato valutato con rigore (al punto che ampia parte della giurisprudenza configurava un *periculum in re ipsa*), ne è uscito fortissimamente attenuato. Mai più, in ogni caso, potrà essere avvicinato al "*pregiudizio imminente e irreparabile*" previsto, con rigore dall'art. 700 c.p.c. Quindi il *periculum*, per le misure tipiche in esame, potrà configurarsi a fronte di ogni rischio di pregiudizio anche meramente patrimoniale, suscettibile di espansione o - comunque - non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento. Di tanto vi è riscontro testuale nel nuovo testo del fondamentale art. 131 cit., che subordina l'adozione dell'inibitoria cautelare, con evidente larghezza, a fronte di "*qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*".

⁶⁰⁷ A. SIROTTI GAUDENZII, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 70, afferma che «la riforma del procedimento cautelare uniforme, con l'abbandono dell'onere di instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'adozione di misure anticipatorie, ha introdotto una certa stabilità delle misure cautelari avvicinandole ai procedimenti sommari con la conseguenza di una attenuazione della rilevanza del *periculum in mora* nel senso almeno che deve accertarsene la sussistenza con minor rigore»; nello stesso senso, Trib. Napoli, 1 luglio 2007, in *Il Dir. ind.*, 2007, VI, 573 con nota di P. CAVALLARO: «la riforma del procedimento cautelare uniforme, con

dalla acquisita stabilizzazione per questi provvedimenti, caratteristica che li rende assimilabili ai procedimenti sommari, per i quali il requisito del *periculum* è del tutto estraneo.

In ultima analisi, non sono sufficienti ad escludere il *periculum*, e quindi a respingere l'istanza cautelare di inibitoria o di ritiro dal commercio, né la prova fornita dal resistente della spontanea cessazione dell'attività illecita,⁶⁰⁸ né la “promessa”, da parte di quest'ultimo, di non ripetere in futuro la condotta contestata⁶⁰⁹, almeno nei casi in cui questi impegni siano riconducibili ad una mera e soggettiva intenzione, senza essere suffragati da prove oggettive o da fatti inconfutabili (come, ad esempio, la prova della distruzione dei prodotti contraffatti e dei mezzi di produzione incriminati)⁶¹⁰.

l'abbandono dell'onere di instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'adozione di misure anticipatorie, ha introdotto una certa stabilità delle misure cautelari avvicinandole ai procedimenti sommari con la conseguenza di una attenuazione della rilevanza del “*periculum in mora*” nel senso almeno che deve accertarsene la sussistenza con minore rigore».

⁶⁰⁸ L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 737; In giurisprudenza: Trib. Venezia, 16 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, 140, ha stabilito che «può essere pronunciata l'inibitoria cautelare ai sensi dell'art. 131 c.p.i. anche quando la contraffazione è cessata se il resistente ha, nel corso del procedimento, contestato la sussistenza della stessa»; conformi, Trib. Bologna, 17 luglio 2009, in *GADI*, 2009, 1089 e Trib. Bologna, 14 luglio 2008, in *GADI*, 2009, 457.

⁶⁰⁹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 364, esprime che «l'inibitoria va comunque disposta perché l'impegno di non ripetere o di cessare la violazione - non reso vincolante da un accordo o da un *dictum* giudiziale - può essere successivamente disatteso specie ove mutino le compagini sociali utilizzate dal contraffattore»; S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 1225; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 737; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1407.

In giurisprudenza: Trib. Milano, 25 giugno 2010, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 261, secondo i giudici milanesi «pur tenendo conto dell'impegno della parte resistente a non rinnovare la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché all'eliminazione di quello contestato, deve provvedersi in ordine all'adozione dell'inibitoria alla reiterazione dei medesimi, non risultando i meri impegni unilaterali della parte sufficienti ad eliminare il presupposto del *periculum in mora*»; Trib. Bologna, 2 marzo 2006, in *GADI*, 2006, 648.

⁶¹⁰ CGCE, 14 dicembre 2006, C-316/05, *Foro it.*, 2007, IV, 145, esclude il *periculum* solo «ove fosse accertata la obiettiva impossibilità di prosecuzione dell'illecito (in caso, ad esempio, di intervenuta cessazione dell'attività d'impresa)».

L'ultimo argomento riguarda il procedimento applicabile alle misure oggetto della presente disamina.

L'art. 131, primo comma, del Codice, senza clausola di compatibilità, che tuttavia opera ai sensi dell'art. 669*quaterdecies* c.p.c, rimanda semplicemente alle “*norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari*” senza dettare, come diversamente avviene per descrizione e sequestro, alcuna previsione particolare.

Salvo due eccezioni ed una precisazione, cui si darà subito conto, trovano applicazione gli artt. 669*bis* ss. c.p.c. e pertanto si rimanda a quanto già visto, per gli aspetti non derogati dall'art. 129 c.p.i., in punto di procedimento applicabile in materia di descrizione e sequestro.

Quanto alla prima eccezione, non è applicabile l'art. 669*novies* c.p.c., per la parte in cui prevede la perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o per estinzione dello stesso, essendo l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio, ripetesì, misure cautelari anticipatorie e quindi in grado di produrre effetti anche in mancanza del successivo giudizio di merito.

Inoltre, sempre in via eccezionale, in tema di stabilità del provvedimento cautelare, per le misure in discorso troverà applicazione, per ovvie ragioni (nonostante le analogie), l'art. 132, quarto comma, c.p.i. anziché l'art. 669*octies*, sesto comma, c.p.c.

Venendo alla precisazione su accennata, è stato osservato⁶¹¹ che l'emanazione dell'inibitoria con decreto *inaudita altera parte*, per quanto ammissibile, è molto rara nella prassi, considerato che, rispetto alle misure di descrizione e sequestro, è difficile che si configuri il rischio che la convocazione della controparte possa pregiudicare

⁶¹¹ S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 2011, 1227.

l'attuazione del provvedimento ovvero che l'urgenza di impedire il comportamento illecito sia così impellente da non consentire neanche l'instaurazione del contraddittorio.

2.5. Le penalità di mora ed i rimedi penalistici di coazione indiretta

Il secondo comma dell'art. 131 del Codice dispone che: *“pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”*.

Si tratta dello strumento di coercizione indiretta *dell'astreinte*, o penalità di mora, volto ad assicurare il rispetto del provvedimento cautelare al quale si associa, qualora gli obblighi previsti non siano eseguibili in via forzata⁶¹².

L'applicazione di tale strumento alla misura dell'inibitoria è, prima che testualmente prevista, evidentemente suffragata dalla considerazione che una condotta astensiva, di *non facere*, quale è quella richiesta con il provvedimento inibitorio, non sia eseguibile se non dall'obbligato. Diversamente, più dubbiosa⁶¹³ si presenta l'applicabilità di queste

⁶¹² Un'analisi completa della funzione della penalità di mora è espressa da M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 392, secondo il quale: «il legislatore quando tratta dei mezzi di attuazione dell'ordine di non fare contenuto nell'inibitoria emessa nel processo industriale tende, da un lato, ad agevolare l'adempimento spontaneo di una obbligazione che non potrebbe essere adempiuta in altro modo se non con la collaborazione dell'obbligato, risultando impossibile l'esecuzione forzata da parte di un organo dello Stato; dall'altro, cerca di stimolare l'adempimento spontaneo per evitare le difficoltà che, in questi casi, comporta l'esecuzione diretta finalizzata al ripristino della situazione *ante* violazione dell'ordine inibitorio, pur sempre possibile».

⁶¹³ M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 181, il quale prende atto del fatto che «la legge prevede che le misure di esecuzione indiretta (le penalità di mora) siano date *“pronunciando l'inibitoria”*, non anche l'ordine di ritiro dal commercio (art. 124, comma 2, C.p.i.)» ed ammette che «questa differenza sia dipesa da una mera imperfezione di formulazione del testo della legge (di guisa che l'ordine di ritiro dal commercio possa essere assistito dalla previsione delle penalità di mora)»; Nonostante il silenzio della norma, ammette espressamente l'applicazione delle penalità di mora al provvedimento di ordine di ritiro dal commercio: S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 2011, 1227; sempre in senso favorevole, ma senza espressa ammissione, M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della*

penalità di mora alla misura dell'ordine di ritiro dal commercio che, comportando una condotta attiva, quindi un *facere*, potrebbe ricevere l'ausilio dello strumento in esame, almeno secondo i principi generali, soltanto nel caso in cui si tratti di un *facere* infungibile. Ciò considerato, per semplicità di trattazione, di seguito si farà riferimento esclusivo all'inibitoria.

La logica sottostante alle penalità di mora si ravvisa nella considerazione che impone un obbligo ulteriore a carico del presunto contraffattore, di natura pecuniaria e quindi eseguibile ai sensi del Libro terzo del c.p.c., persuadea il resistente dalla inosservanza dell'ordine impartito⁶¹⁴.

In pratica, il soggetto destinatario dell'ordine inibitorio corredato da penale, viene condannato al pagamento di una somma, che dovrà versare alla controparte, nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ovvero in caso di violazioni o inosservanze successive. Rispetto alla natura dell'istituto, la penale configura una misura di rafforzamento dell'inibitoria, a presidio e tutela di questa, e non una forma di liquidazione anticipata del danno per violazioni future (infatti, oggi viene pacificamente esclusa una qualche natura risarcitoria⁶¹⁵).

Discorrendo di misure di esecuzione indiretta, il richiamo all'art. 614*bis* c.p.c. è inevitabile, in quanto la norma civilistica, seppur di nuovo conio

proprietà industriale, a cura di A. VANZETTI, cit., 1402. Riferisce dei dubbi sul punto L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 742.

⁶¹⁴ Così, M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1408.

⁶¹⁵ Superati i precedenti orientamenti sul punto, la dottrina si mostra unanime in questo senso, cfr. in proposito: M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, cit., 128; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1408; punto L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 741.

(introdotta solo con la legge n. 69/2009) rispetto alle corrispondenti penalità di mora industriali (già presenti nelle previgenti leggi speciali in materia di marchi e brevetti), contiene una disciplina più dettagliata. Anzitutto, l'art. 614^{bis} c.p.c. prevede che il provvedimento di condanna costituisce anche titolo esecutivo per le somme dovute per ogni violazione o inosservanza, mentre la norma industriale tace al riguardo. La mancanza di una previsione sull'esecutorietà delle misure coercitive industriali comporta «un forte *impasse* dal punto di vista dell'efficacia della sanzione»⁶¹⁶.

Si è posto quindi il problema di capire come rendere effettivamente eseguibili le penalità di mora a presidio dell'inibitoria industriale.

Privilegiando un'interpretazione sistematica con la norma di diritto comune, secondo un Autore⁶¹⁷, il provvedimento di cui all'art. 131 c.p.i. costituisce esso stesso titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute nel caso di violazione o ritardi nell'adempimento; soluzione che consente al ricorrente che ha ottenuto un'inibitoria corredata da misure coercitive di rivolgersi direttamente all'ufficiale giudiziario in caso di successive violazioni o ritardi nell'adempimento da parte del resistente. Si presenta più temperata l'opinione di altra dottrina⁶¹⁸, che ritiene di accogliere quest'ultima soluzione solo nel caso in cui la somma dovuta a titolo di penale sia quantificabile mediante un semplice calcolo matematico. All'opposto, se per accertare la violazione, al fine di

⁶¹⁶ M.G. CANELLA, *L'attuazione delle cautele*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 418.

In giurisprudenza, Trib Napoli, 30 aprile 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2029, pur avendo pronunciato l'inibitoria ed avendo comminato una penalità di mora per ogni inadempimento successivo e per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, ha stabilito che la liquidazione dell'*an* e del *quantum* non fosse eseguibile dal giudice della cautela.

⁶¹⁷ F. DONATO, *Le misure cautelari*, in *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, a cura di N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO, cit., 426.

⁶¹⁸ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1409.

quantificare la penale, occorrono operazioni complesse e minuziose (come nel caso in cui la violazione non sia perfettamente inquadrabile nella condotta oggetto del divieto inibitorio), è necessario trovare vie alternative all'immediata esecutività delle penali.

Una strada percorribile è stata ravvisata nel ricorso al giudice di attuazione del provvedimento, *ex art. 669duodecies* c.p.c., chiedendo a questi la liquidazione della penale⁶¹⁹, salvo poi ripristinare lo *status quo ante* in ipotesi di sopravvenuta inefficacia del provvedimento.

Tornando alla comparazione tra la norma di diritto comune e quella speciale, soltanto l'art. 614*bis* prevede espressamente che in merito alle penalità di mora vi sia richiesta di parte; tuttavia, nonostante il silenzio dell'art. 131, secondo comma, c.p.i., si conviene che l'istanza di parte sia necessaria anche in ambito industriale, vigendo anche in questo settore il generale principio della domanda.

Infine, l'art. 614*bis* individua nel "*valore della controversia*", nella "*natura della prestazione*", nel "*danno quantificato o prevedibile*" ed in "*ogni altra circostanza utile*" i parametri/criteri ai quali ricorrere per la determinazione dell'ammontare della somma dovuta a titolo di penale. Ancora una volta la norma in commento nulla prevede al riguardo; ciononostante, in considerazione della natura non risarcitoria della penale, il giudice, nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri, dovrà determinare l'ammontare della somma che il resistente dovrà eventualmente corrispondere alla controparte dando riguardo

⁶¹⁹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 539, per il quale la liquidazione delle penalità di mora «rimane assoggettata alla fase di attuazione regolata dall'art. 669*duodecies* c.p.c. come procedimento "in via breve" rimesso al giudice della cautela che adempirà in quella sede interna ad una triplice funzione: 1) fissare le "modalità esecutive" (se del caso avvalendosi delle norme del processo esecutivo come "parametro" operativo); 2) sovrintendere all'attuazione del provvedimento; 3) risolvere lui stesso ogni difficoltà e/o inerente conflitto che possa insorgere con propria ordinanza resa nel contraddittorio delle parti)» In giurisprudenza: Trib. Catania, 19 luglio 2004, in *GADI*, 2005, 428; Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2029.

unicamente alla potenzialità dissuasiva della misura, escludendo da parametro di valutazione l'entità del danno causato o prospettato⁶²⁰.

Evidentemente, la disponibilità economica del resistente è il primo parametro da tener presente affinché le penalità di mora siano tali, nel *quantum*, da coartare la sua volontà; con la conseguenza che quanto più abbiente sia il resistente tanto maggiore dovrebbe essere la somma da corrispondere.

Chiariti i connotati essenziali delle misure di coercizione indiretta è doveroso domandarsi quali siano “le sorti” delle penalità di mora qualora l'inibitoria cautelare, alla quale si agganciano, perda la propria efficacia.

A tal proposito, va tenuto distinto il caso in cui l'inefficacia discenda dalla revoca o modifica della misura da quello in cui tale inefficacia sia correlabile al rigetto della domanda nel merito.

Nella prima ipotesi, l'inefficacia sopravvenuta dell'inibitoria non elimina *ab origine* gli effetti già prodotti e le penalità di mora saranno comunque dovute per ogni violazione o ritardo commesso nel periodo intercorrente tra la pronuncia dell'inibitoria e la sua revoca o modifica. Più complessa si mostra l'ipotesi di inefficacia dell'inibitoria a seguito di rigetto della domanda nel merito. Infatti, in questo caso, se le penalità

⁶²⁰ M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 395, esprime che «la penalità di mora non può avere una funzione di liquidazione anticipata del danno, ma rappresenta una tutela preventiva volta a provocare l'esatto adempimento del debitore, e che nella determinazione del suo ammontare il giudice deve valutare unicamente la sua efficacia dissuasiva, senza valutare l'entità del danno provocato, o prevedere quello futuro, oppure i profili di colpevolezza della condotta illecita»; ritiene che i criteri previsti nell'art. 614bis c.p.c., in quanto norma generale e nel silenzio di quella industriale, siano utilizzabili dal giudice per la liquidazione della misura di coercizione indiretta: L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 741. In verità, in ragione di quanto osservato sulla natura della penale in commento, l'unico parametro di cui all'art. 614bis c.p.c. utilizzabile parrebbe essere quello indicato come “ogni altra circostanza utile”, che, peraltro, data la sua genericità, si rivela poco indicativo.

di mora vengono considerate come strumento a presidio dell'inibitoria, ma indipendente dalla fondatezza nel merito della pretesa avanzata in via cautelare, ne consegue che l'obbligo di corrispondere le penalità di mora non viene meno con il rigetto nel merito della domanda. Diversamente, considerando le penalità di mora come sanzione dovuta solamente e fin tanto che il diritto, che con l'inibitoria si pretende di tutelare, si appalesa esistente, ne consegue che il rigetto nel merito della domanda oltre a rendere inefficace l'inibitoria delegittima fortemente l'istituto in discorso. Questa seconda prospettazione⁶²¹, più condivisibile, comporta che il giudice, con la sentenza di rigetto nel merito della domanda, revochi tanto l'inibitoria quanto le penali che, se già versate, dovranno essere restituite.

Passando ad altro argomento, occorre interrogarsi se l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio siano misure indirettamente coercibili, oltre che con le penalità di mora, come appena visto, anche attraverso l'applicazione dell'art. 388, secondo comma, del codice penale, per il quale: è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 1032 euro *“chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che [...] prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”*⁶²².

⁶²¹ Sostenuta da: M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, ivi, 2008, II, 184, per il quale il giudice del merito «revocando l'inibitoria, implicitamente revoca anche la comminatoria delle penali e, se queste sono già state riscosse, ne ordina la restituzione a chi le ha pagate»; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1410.

⁶²² In generale sul tema: M. BINA, *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, cit., 404 ss.; M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, cit., 1427 ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 545 ss.; S. CORONA, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 2011, 1228; L. PASSANANTE, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, cit., 742; M. VANZETTI, *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1405; A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 167 ss.

Dato per assodato che la tutela dei diritti di proprietà industriale rientri nel concetto di “proprietà”, i dubbi ruotano attorno al significato attribuibile al termine “elusione”.

Infatti, è discusso⁶²³ se per “elusione” del provvedimento del giudice, ai fini della integrazione del reato, si debba intendere una semplice sottrazione all’esecuzione del provvedimento ovvero se sia necessario un comportamento, attivo o omissivo, che si concretizzi in atti idonei a frustrare o aggravare l’esecuzione del provvedimento giudiziale; concludendosi per l’applicabilità dell’art. 388, secondo comma, c.p., nel primo caso e per l’inapplicabilità dello stesso, nel secondo.

Volendo spostare il ragionamento sulla *ratio* della norma penale il problema si rivela più semplice di quanto all’apparenza non sembri.

Pertanto, se, come ha sostenuto la Cassazione penale a Sezioni Unite⁶²⁴, il legislatore, con la sanzione in discorso, non ha inteso rafforzare l’autorità delle decisioni giurisdizionali, punendo la mera inosservanza di queste, bensì fornire un ulteriore strumento a garanzia dell’effettività

⁶²³ S. CORONA, *Commento all’art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, cit., 2011, 1228, il quale tiene conto di queste due interpretazioni.

Nel senso che il concetto di “elusione” deve essere valutato con una certa flessibilità, e quindi per l’applicazione della sanzione penale: M. MONTESANO, *I provvedimenti d’urgenza nel processo civile*, cit., 70; F. DONATO, *Le misure cautelari*, in *Il diritto dei marchi d’impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, a cura di N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO, cit., 420; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 545; Trib. Bologna, 19 febbraio 2003, in *GADI*, 2004, 379; così già Trib. Monza, 10 maggio 1995, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1158. 993.

Per l’inapplicabilità, quando il resistente non impedisca l’esecuzione coattiva del provvedimento: F. PAZIENZA, *L’inosservanza dei provvedimenti giudiziari*, Bari, 1979, 78 ss.; S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Torino, 1980, 113.

⁶²⁴ Cass. Pen., SS.UU., 5 ottobre 2007, n. 36692, in *Guida al diritto*, 2007, 811 ss., con nota di C. PADALINO, dove la Corte ha stabilito che «il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’art. 388 c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione». Secondo tale pronuncia, anche se è stabilito che la condotta elusiva non si integra con il mero rifiuto ad adempiere, si deve dedurre per l’applicabilità dell’art. 388, secondo comma, c.p. all’inibitoria, che comporta, come noto, un obbligo di “*non facere*”.

della tutela giurisdizionale, allora ne segue che l'art. 388, secondo comma, c.p. sarà applicabile all'inibitoria, in quanto comporta un “*non facere*” infungibile, ma non all'ordine di ritiro dal commercio, quantomeno nelle ipotesi, più diffuse, nelle quali la collaborazione dell'obbligato risulti fungibile.

2.6. Tutela cautelare dei nomi a dominio

L'inibitoria provvisoria trova, come sopra visto, disciplina generale nell'art. 131 c.p.i. e disciplina specifica, per quanto concerne i nomi a dominio, nell'art. 133 c.p.i.

Prima di affrontare la tutela cautelare dei nomi a dominio, pare opportuno premettere quali siano le loro caratteristiche.

Un nome a dominio (più comunemente noto con il nome anglosassone di “domain name”) è «un codice alfanumerico che facilita l'accesso ad una o più risorse di rete, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico»⁶²⁵ noto come “Internet Protocol” o “IP”.

Ogni nome a dominio si compone di due parti: i “top level domain” (TLD), ad elenco tassativo e posizionati nella parte finale del nome a dominio, a loro volta suddivisibili in geografici (per indicare il luogo di provenienza di una certa risorsa di rete, come “.it” o “.uk”) e generici (per ricondurre una risorsa di rete ad un certo ambito telematico, come “.org”, “.com” o “.edu”); i “second level domain” (SLD), che costituiscono la parte iniziale, caratterizzante e liberamente determinabile del nome a dominio⁶²⁶. Evidentemente è su questa

⁶²⁵ L. PASSANANTE, *I domain name. Introduzione all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 748.

⁶²⁶ Per fare un esempio all'IP 74.125.224.72 corrisponde il dominio google.it, dove il TLD è “.it” e il SLD è “google”.

seconda componente che si incentra la tutela del *domain name*.

Il codice della proprietà industriale prevede i nomi a dominio, oltre che nell'art. 133, oggetto della presente analisi, anche in altre norme sparse nel Codice⁶²⁷.

Prima dell'entrata in vigore del codice della proprietà industriale il nostro ordinamento non conosceva una disciplina specifica in *subiecta materia*; la giurisprudenza⁶²⁸, salvo qualche voce contraria⁶²⁹, li assimilava ai segni distintivi atipici e quindi ne estendeva la relativa disciplina.

Ciò premesso, venendo alla tutela cautelare dei nomi a dominio, nell'art. 133 c.p.i., rubricato "*Tutela cautelare dei nomi a dominio*", è indicato che: "*L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento*".

Tale disposizione prevede due rimedi cautelari: l'inibitoria dell'uso nell'attività economica del *domain name* ed il suo trasferimento provvisorio. Rimangono tuttavia applicabili, a tutela dei nomi a dominio, anche le altre misure previste dal codice di proprietà industriale⁶³⁰.

⁶²⁷ Il riferimento ai nomi a dominio è previsto nel Codice: all'art. 12, primo comma, lett. *b*); all'art. 22; all'art. 118. Implicitamente, si richiamano i *domain names* negli artt. 1 e 2, quarto comma, c.p.i. con il riferimento ai segni distintivi diversi dal marchio, tra i quali vengono appunto ricompresi anche i nomi a dominio, così, M. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 349.

⁶²⁸ Trib. Palermo, 4 dicembre 2001, in *Riv. dir. proc.*, 2002, II, 287; Trib. Milano, 3 giugno 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 697.

⁶²⁹ Soltanto un orientamento giurisprudenziale, minoritario e da tempo superato, considerava il *domain name* come un mero indirizzo telematico e non come un segno distintivo: Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in *GADI*, 2000, 331; Trib. Bari, 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2020.

⁶³⁰ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 370, esprime però dubbi in merito all'eseguibilità di un sequestro di un sito *web*, «posto che il blocco del *server* sul

Quanto all'inibitoria, vale quanto già visto in relazione all'art. 131 c.p.i. per i profili generali, natura, funzione, presupposti e misure di coercizione indiretta. Per quel che qui interessa, l'inibitoria consiste nell'ordine di astenersi dall'uso del nome a dominio illegittimamente registrato ed avrà un diverso contenuto a seconda che l'uso contestato riguardi il nome a dominio o il contenuto del sito, utilizzato per commettere illeciti "a mezzo internet"⁶³¹. In quest'ultimo caso non potrà trovare applicazione il secondo rimedio previsto dalla norma, e cioè il trasferimento provvisorio.

Anche se l'inibitoria dovrebbe limitarsi ad ordinare la cessazione dell'utilizzazione di un determinato *domain name*, è stato osservato⁶³² che la misura sarebbe pienamente efficace solo se associata ad un ordine di oscuramento e/o di rimozione dei dati dal sito connesso al nome a dominio.

Per quanto riguarda l'illegittimità della registrazione, che viene espressamente indicata quale presupposto applicativo dell'inibitoria cautelare, si deve ritenere sussistente anche nei casi previsti dall'art. 118, sesto comma, c.p.i., cioè quando la registrazione sia stata richiesta in mala fede o concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i.⁶³³.

Va precisato che rileva anche la "mera" registrazione, in quanto, anche senza l'attivazione del sito, la registrazione è già di per sé idonea a trarre

quale è installato finirebbe per pregiudicare anche tutti gli altri che contiene»; S. CORONA, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1251.

⁶³¹ R. PEROTTI, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1429; S. CORONA, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1251.

⁶³² L. PASSANANTE, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 764.

⁶³³ L. PASSANANTE, *I domain name. Introduzione all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 765.

in inganno gli utenti, i quali potrebbero essere indotti a credere che il titolare del segno distintivo copiato non sia raggiungibile tramite la rete, con la conseguenza che una simile confusione costituisce già un pregiudizio per il titolare del marchio, specie se rinomato⁶³⁴.

La peculiarità saliente della tutela cautelare dei nomi a dominio è data dall'altra misura espressamente prevista dall'art. 133 c.p.i., vale a dire il trasferimento provvisorio di un nome a dominio confliggente con un segno distintivo anteriore.

La misura cautelare del trasferimento provvisorio del nome a dominio è stata ritenuta particolarmente opportuna⁶³⁵, in quanto, con la sola sospensione mediante inibitoria, l'utente che si "imbatta" nel nome a dominio "sospeso" potrebbe ritenere che si tratti del sito "ufficiale" del marchio, momentaneamente inattivo, senza ricercare il sito del reale titolare del diritto di privativa. Pertanto, in mancanza di trasferimento, l'inibitoria dovrebbe essere corredata dalla cancellazione del dominio e dei relativi dati.

Riguardo alla procedura di trasferimento del nome a dominio, si presenta semplificata rispetto a quella prevista a tutela dei brevetti e dei marchi, riflettendosi il carattere altrettanto semplificato del procedimento di registrazione dei *domain name*⁶³⁶.

La misura in discorso è considerata fortemente invasiva, poiché, pur trattandosi di trasferimento provvisorio sotto il profilo temporale, le caratteristiche tecniche della rete non consentono la coesistenza di nomi

⁶³⁴ Così, Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, in *GADI*, 2002, 652; nello stesso senso, Trib. Bologna, 29 agosto 2007, in *GADI*, 2007, 978.

⁶³⁵ S. CORONA, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1251.

⁶³⁶ L. PASSANANTE, *I domain name. Introduzione all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 764.

a dominio identici. Pertanto, tale misura ha una portata necessariamente assoluta sotto il profilo oggettivo, non essendo possibile un trasferimento soltanto parziale del contenuto del nome a dominio. Da questa rilevante invasività discende la necessità di evitare che l'ordine di trasferimento ecceda l'estensione della violazione. Infatti, per arginare le conseguenze negative che si potrebbero verificare qualora il resistente risulti avere ragione in un successivo giudizio, acquisendo dunque il diritto a un risarcimento, l'art. 133 c.p.i. prevede anche la facoltà del giudice di subordinare il trasferimento provvisorio “*se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento*”⁶³⁷.

Peraltro, pur essendo la cauzione prevista per il solo trasferimento provvisorio, non c'è motivo di escludere che il giudice della cautela possa comminarla anche con il solo provvedimento di inibitoria, posto che la misura è generalmente prevista anche dall'art. 669undecies c.p.c.

⁶³⁷ CASABURI G., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, ivi, 2006, II, 485.

3. Il sequestro conservativo

In aggiunta alle misure cautelari sin qui descritte, il codice della proprietà industriale contempla un ulteriore strumento volto alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: il sequestro conservativo.

Tale misura, tipica e speciale contro gli atti di pirateria⁶³⁸, è stata «“presa in prestito” dall’art. 671 c.p.c.»⁶³⁹ ed inserita nell’impianto originario del Codice con l’art. 144bis c.p.i., secondo il quale *“Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni”*.

La norma si deve al d.lgs. 140/2006⁶⁴⁰, di attuazione della Direttiva *Enforcemet* (direttiva 2004/48/CE), della quale ripropone,

⁶³⁸ F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 61.

⁶³⁹ L’espressione è di S. CORONA, *Commento all’art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 182.

⁶⁴⁰ Rilevano M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1421, che questa misura cautelare, prima del recepimento operato dal d. lgs. 140/2006, «avrebbe potuto trovare ingresso nell’ordinamento nazionale, tramite il veicolo del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., a tal fine orientato di fronte a fenomeni “massivi” di contraffazione, configuranti atti di pirateria ai sensi dell’art. 144 c.p.i.».

ritrascrivendolo quasi fedelmente, il contenuto dell'art. 9, comma secondo⁶⁴¹, salvo per due aspetti.

A differenza della norma comunitaria, che rende applicabile il sequestro conservativo ad ogni violazione, l'art. 144*bis* c.p.i. circoscrive tale misura ai soli atti di pirateria, e non dunque ad una qualsivoglia violazione dei diritti di proprietà industriale che non possa definirsi "pirateria" secondo l'accezione dell'art. 144 c.p.i.

Infatti, sebbene nel testo dell'art. 144*bis* c.p.i. si faccia riferimento alle violazioni *tout court*, l'ambito di applicazione della norma va ricostruito in considerazione della sua collocazione sistematica all'interno della Sezione II del Capo III del c.p.i., che dedica gli articoli 144, 145 e 146 del Codice, con l'aggiunta, adesso, anche dell'art. 144*bis*, alle "*Misure contro la pirateria*".

Per altro verso, se l'art. 9, comma secondo, della Direttiva *Enforcement* limita l'applicazione dell'istituto alle violazioni commesse "*su scala commerciale*", da intendersi come quegli "*atti effettuati per ottenere vantaggi economici e commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di regola degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede*"⁶⁴², l'art. 144*bis* c.p.i. non contempla, almeno testualmente, alcuna limitazione.

In realtà si tratta di una distinzione solo apparente⁶⁴³, in quanto la relazione illustrativa al d.lgs. 140/2006 precisa che gli "atti di pirateria"

⁶⁴¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 2 "*nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre in sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni*".

⁶⁴² Cfr. il considerando n. 14 della Direttiva *Enforcement*.

⁶⁴³ In tal senso, F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 63.

si identificano con le “violazioni su scala commerciale” di cui alla Direttiva *Enforcement*, in ragione del fatto che la violazione del diritto industriale è sempre su scala commerciale, laddove il diritto di autore può essere lesa anche da privati⁶⁴⁴.

In particolare, la definizione di “atti di pirateria”⁶⁴⁵, è data dall’art. 144 del Codice, che individua in essi l’ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 144**bis** – 146 c.p.i. stabilendo che “*agli effetti contenuti nelle norme della presente sezione sono atti di pirateria*”, secondo l’attuale formulazione successiva alla riforma apportata con il d.lgs. 131/2010⁶⁴⁶, “*le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati*” ovvero “*le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico*”.

⁶⁴⁴ La *ratio* della precisazione contenuta nella relazione illustrativa è evidenziata da F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 63.

⁶⁴⁵ Anche la nozione di “atti di pirateria” è stata ripresa da testi comunitari, in primis dal Libro Verde intitolato, appunto, “*Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno*” presentato dalla Commissione Europea il 15 ottobre 1998. Per una più ampia disamina, v. A. STAZI, *Commento all’art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 382.

⁶⁴⁶ Nella versione antecedente alla riforma del 2010, l’art. 144 c.p.i. definiva gli atti di pirateria come “*le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico*”. La *ratio* della modifica, come si legge nella Relazione illustrativa del d.lgs. 130/2010, è stata quella di prendere in considerazione 2la specifica ipotesi di violazione sistematica e dolosa dei diritti di marchio e dei diritti sui disegni e modelli registrati, attuata mediante contraffazione ‘evidente’, in relazione alla quale non si pone un problema di accertamento critico della confondibilità”, posto che gli atti di pirateria erano “prima definiti in funzione della loro realizzazione dolosa e sistematica, presupponendo una distinzione tra l’impresa che compie occasionalmente un atto di contraffazione o di usurpazione di un altrui diritto di proprietà industriale, e l’impresa che opera sistematicamente a questo fine”. L’opportunità della modifica dell’art. 144 c.p.i. è messa in evidenza da P.L. RONCAGLIA, *Commento all’art. 144 del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1530, secondo il quale «Se è evidente, e del tutto condivisibile, che per atti di pirateria si debbano intendere soltanto le violazioni commesse dolosamente, non convinceva affatto l’ulteriore requisito posto dalla norma, ovvero che si trattasse di violazioni realizzate “*in modo sistematico*”. Soprattutto sotto il profilo probatorio, richiedere la prova della “sistematicità” dell’attività contraffattoria rischiava di rendere la norma difficilmente applicabile proprio ai casi di pirateria cui si assiste più frequentemente in Italia – per intenderci le vendite dei c.d. “*vu cumpra*” –, e che le norme della legge finanziaria 2004 avevano appunto inteso in particolar modo contrastare».

Due sono dunque le condotte che possono integrare la fattispecie normativa, verificandosi le quali potrà essere disposta la misura cautelare del sequestro conservativo *ex art. 144bis c.p.i.*

In primo luogo, le “*contraffazioni evidenti*” di privative specificatamente individuate, o meglio, dei soli diritti di proprietà industriale tutelati (marchi, disegni e modelli registrati) e non anche invenzioni, modelli di utilità ecc.

Il sintagma ‘contraffazione evidente’ sta ad indicare quelle falsificazioni rilevabili *ictu oculi* da chiunque, nel senso che un qualsiasi consumatore, trovandosi di fronte, ad esempio, ad un prodotto pienamente equivalente a quello originale di una casa famosa che venga venduto per le strade ad un prezzo modico⁶⁴⁷, è in grado di riconoscere che non si tratta del prodotto originale.

La locuzione è dunque idonea a ricomprendere i casi di c.d. “falso grossolano” di marchi rinomati e, più in generale, dei casi di “contraffazione non confusoria” di un segno identico o simile al marchio registrato, che prescindono dall’avvenuta realizzazione dell’inganno nei confronti dell’acquirente, mentre restano esclusi, per difetto del requisito dell’evidenza, i casi di imitazione non confusoria, ma neppure palese, di marchi. Per questi ultimi, in tanto si potranno applicare i sequestri di cui agli artt. 144*bis* e 146 c.p.i. in quanto ricorrano gli estremi della condotta contemplata nella seconda parte della norma in commento⁶⁴⁸.

Costituiscono altresì atti di pirateria, infatti, tutte le “*violazioni*”, ergo ogni possibile lesione, “*di altrui diritti di proprietà industriale*”, quali

⁶⁴⁷ M.C. CONTINI – G. RATTI, *Misure contro la pirateria*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 421.

⁶⁴⁸ Sul punto cfr. S. CORONA, *Commento all’art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, cit., 183.

che siano, che presentino il duplice requisito, soggettivo ed oggettivo, del dolo, cioè la coscienza e volontà di realizzare l'evento dannoso, e della sistematicità, che consiste, secondo alcuni⁶⁴⁹, nella presenza di un apparato organizzativo volto proprio al fine di realizzare la condotta illecita, non essendo sufficiente la mera reiterazione nel tempo delle violazioni e, per altri⁶⁵⁰, nella mera pluralità di comportamenti illeciti protratti nel tempo.

La dottrina si è interrogata sulla necessità, anche per le “contraffazioni evidenti”, degli elementi costitutivi del dolo e della sistematicità, espressamente previsti solo per le “violazioni”.

Alcuni Autori ritengono, secondo un'interpretazione preferibile in quanto maggiormente aderente al tenore letterale della norma, che la contraffazione evidente di marchi, modelli e disegni registrati «integri di per sé una fattispecie legale di pirateria», sganciata dai requisiti sopradelineati⁶⁵¹, poiché, altrimenti, si arriverebbe al paradosso che per detti diritti di privativa, ove peraltro, si verificano maggiormente gli atti di pirateria, sarebbero richiesti simultaneamente il dolo, la sistematicità e l'evidenza della condotta⁶⁵².

⁶⁴⁹ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 583; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 374, secondo il quale «la mera condotta colposa o la condotta dolosa ma non caratterizzata da sistematicità non prefigura “atto di pirateria” che presuppone organizzazione e/o continuità tramite costante e serrata di atti».

⁶⁵⁰ A. STAZI, *Commento all'art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, cit., 384.

⁶⁵¹ Cfr. M.C. CONTINI – G. RATTI, *Misure contro la pirateria*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 421; S. CORONA, *Commento all'art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, cit., 183.

⁶⁵² In tal senso, specificatamente, M.C. CONTINI – G. RATTI, *Misure contro la pirateria*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, cit., 421.

Per contro, vi è chi sostiene che la contraffazione, affinché possa configurarsi come atto di pirateria, debba essere, oltre che evidente, connotata altresì dei caratteri del dolo e della sistematicità⁶⁵³.

Vi è poi chi ritiene che nelle contraffazioni evidenti il dolo sarebbe «ovviamente sempre presente»⁶⁵⁴.

Quale che siano i connotati di cui deve colorarsi la contraffazione per assurgere al rango di pirateria, resta pur vero il fatto che la nozione di “atti di pirateria”, anche prima dell’intervenuta riforma del 2010, era stata introdotta nel Codice proprio “allo scopo di distinguere il fenomeno dalla normale contraffazione”⁶⁵⁵, del quale la pirateria costituisce una *species*⁶⁵⁶, in quanto identifica delle contraffazioni, per così dire, “qualificate”.

Il fine era, ed è, quello di approntare una tutela rafforzata, attraverso un apparato di misure maggiormente incisive per contrastare quelle condotte contraffattive ritenute più gravi, “pirate” appunto, che sono viste come ostacolo alla innovazione e competitività fra le imprese, come pregiudizio all’occupazione (in termini di perdita di posti di lavoro), come causa di perdite fiscali ed, infine, come inganno per il consumatore e minaccia per l’ordine pubblico.

La disciplina delle misure contro la pirateria per i diritti di proprietà industriale, già prevista in materia di diritto d’autore⁶⁵⁷, è stata inserita

⁶⁵³ In tale senso, A. SIROTTI GAUDENZI, *La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel codice della proprietà industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 80.

⁶⁵⁴ P.L. RONCAGLIA, *Commento all’art. 144 del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1530.

⁶⁵⁵ Così Relazione illustrativa del codice dei diritti di proprietà industriale.

⁶⁵⁶ Sull’esistenza di un rapporto di *genus ad speciem* della pirateria rispetto alla contraffazione, v. A. SIROTTI GAUDENZI, *La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel codice della proprietà industriale*, in *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit., 80; P.L. RONCAGLIA, *Commento all’art. 144 del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, cit., 1530.

⁶⁵⁷ Vedi la c.d. “legge antipirateria” del 18 agosto 2000, n. 48.

ab origine nel Codice in ottemperanza alla “legge finanziaria 2004” (d.l. 35/2005, poi convertito nella l. 80/2005), che prevedeva un regime sanzionatorio amministrativo molto aspro con pene pecuniarie a carico sia dei venditori ma anche, seppur in misura ridotta, degli acquirenti di merci che, date le loro caratteristiche, facessero presumere che si trattasse di beni pirati.

La Commissione che ha redatto il c.p.i., nel recepire le norme della legge finanziaria 2004, aveva previsto all’art. 146 c.p.i., tuttora immutato nella parte *de quo*, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, la sua distruzione a spese del contravventore.

Il D.lgs 140/2006, come anzi detto, ha implementato l’impianto “sanzionatorio” avverso gli atti di pirateria, inserendo, a fianco al sequestro amministrativo la figura del sequestro conservativo.

Tale misura cautelare deve essere analizzata per differenza con il sequestro conservativo comune, posto che, per espressa previsione dell’art. 144*bis* c.p.i. il sequestro conservativo industrialistico viene disposto “*ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile*”, sebbene per il perseguimento di finalità e sulla base di presupposti parzialmente diversi da quelli del sequestro *ex art. 671 c.p.c.*

Per quest’ultimo la norma prevede che “*il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento*”.

Se accostiamo il testo dell’art. 671 c.p.c. a quello dell’art. 144*bis* c.p.i., sopra ritrascritto, balza subito agli occhi la diversa finalità che con i due strumenti il legislatore mira ad assolvere: tutelare la garanzia del

credito, con il sequestro conservativo comune, che ricordiamo essere, insieme all'azione revocatoria ed all'azione surrogatoria, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica; tutelare il “*soddisfacimento del risarcimento del danno*” con il sequestro conservativo industrialistico.

La funzione delle due misure appare *prima facie* estremamente diversa: la tutela della garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*, da un lato, e la tutela della fruttuosità del solo credito risarcitorio, dall'altro.

In realtà, come acutamente evidenziato in dottrina, «cambiando prospettiva e vestendo i panni del creditore – che peraltro è il soggetto destinatario della tutela in parola – la funzione del sequestro conservativo industrialistico (*i.e.* preservare la garanzia patrimoniale del debitore a tutela del soddisfacimento di un credito risarcitorio) e di quello conservativo *tout court* (*i.e.* preservare la garanzia patrimoniale a tutela del soddisfacimento di un credito di qualsivoglia natura) torna all'unità»⁶⁵⁸ in quanto, in entrambi i casi, il sequestro conservativo sarà concretamente azionato per soddisfare un credito specifico determinato, la cui fruttuosità sarà comunque garantita dall'intero patrimonio del debitore.

In conclusione, le due misure si differenzerebbero non per la diversità di funzioni, che resterebbe pur sempre quella conservare la garanzia patrimoniale generica, quanto, piuttosto, in relazione al tipo di credito oggetto di tutela.

In ordine ai presupposti tipici della tutela cautelare si segnalano le seguenti differenze ed affinità.

⁶⁵⁸ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 65.

Nel sequestro industriale il *periculum in mora* è dato dall' “*esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno*”, laddove nell'art. 671 c.p.c. viene identificato nella sussistenza in capo al creditore di un “*fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito*”.

Ad ogni buon conto, anche in materia industriale si ritiene⁶⁵⁹ che il *periculum* consisterebbe, come per il sequestro comune, nel pericolo che durante il tempo necessario per ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento del credito.

Tuttavia il riferimento all' “*esistenza di circostanze*” cui fa riferimento l'art. 144*bis* c.p.i. lascerebbe intendere ad un qualcosa di maggiormente oggettivo rispetto al “*fondato timore*” interno al creditore richiedente la concessione del sequestro *ex art.* 671 c.p.c.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, da intendersi come probabile fondatezza della domanda, la concessione della misura è subordinata alla allegazione ed alla prova, ad opera della parte lesa, di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento e, dunque, a far presumere la perdita della garanzia (generica) al soddisfacimento del credito risarcitorio nel tempo intercorrente ad ottenere un titolo esecutivo.

Una evidente peculiarità dell'art. 144*bis* c.p.i. è, invece, la possibilità che il credito risarcitorio non sia ancora stato determinato nel suo ammontare⁶⁶⁰, discorrendo la norma di “*presumibile ammontare del*

⁶⁵⁹ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 69.

⁶⁶⁰ Secondo G. DI FAZZIO, *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI1, Padova, 2016, 814, tale peculiarità sarebbe proprio il carattere innovativo dell'art. 144*bis* c.p.i.; G. FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale*.

danno”. Ciò vuol dire che il credito per il quale è possibile attivare il giudizio per la concessione del provvedimento cautelare *de quo* può anche essere illiquido, purché l’entità in termini economici del danno sia perlomeno “*presumibile*”.

Allo scopo di quantificare il danno l’art. 144*bis* c.p.i. prevede, in funzione prodromica alla concessione del sequestro conservativo, che l’autorità giudiziaria possa “*disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni*”.

Altra significativa caratteristica distintiva attiene all’oggetto della misura cautelare, in quanto il vincolo può riguardare non solo “*beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione*”, come dispone la norma del codice di rito, ma anche il “*blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza dell’ammontare del danno*”⁶⁶¹.

Tale nuovo strumento cautelare spiega dunque effetti particolarmente incisivi sul presunto autore della violazione, più penetranti rispetto a quelli previsti dall’art. 671 c.p.c. Che si tratti o no di una novità assoluta⁶⁶², certo è che tale blocco, se concesso prima dell’accertamento

Proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 684, il quale rileva che l’art. 144*bis* c.p.i. sarebbe una norma «completamente superflua se non avesse il significato di consentire l’applicazione della misura cautelare anche nel caso della condanna generica, tanto è vero che la misura può essere concessa fino al presumibile ammontare del danno, e perciò a garanzia di un risarcimento non ancora liquidato».

⁶⁶¹ Tuttavia M. VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010, 379, avverte che la specificazione dell’art. 144-*bis* c.p.i. non esclude, per il titolare del diritto leso, che l’oggetto del diritto leso sia il più vario, coincidendo con tutto ciò che può essere sottoposto a pignoramento (quindi mobiliare, presso terzi, immobiliare).

⁶⁶² Per G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato. Dal codice della proprietà industriale al d.lgs. n. 140 del 2006*, in *Giur. mer.*, 2007, 947, si tratterebbe di norma essenzialmente interpretativa. Invece per P.L. RONCAGLIA, *Commento all’art. 144bis del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1531, essa è, nelle intenzioni del legislatore, applicabile ai soli atti di pirateria e non anche alle altre violazioni dei diritti di proprietà industriale, a motivo del suo carattere fortemente invasivo.

del credito risarcitorio, pare essere lo strumento più efficace di contrasto alla pirateria⁶⁶³.

L'ultima questione attiene all'applicabilità delle norme in materia di sequestro comune al sequestro industrialistico, che si pongono fra loro in un rapporto di *genus a species*, dato che l'art. 144*bis* c.p.i. richiama espressamente soltanto l'art. 671 c.p.c.

Si ritiene che anche al sequestro previsto dal codice della proprietà industriale si applichino gli artt. 2905 e 2906 c.c.⁶⁶⁴, che assicurano l'effettività della misura cautelare nei rapporti con i terzi, come pure gli artt. 675, 678, 679, 684, 685, 686 c.p.c.⁶⁶⁵ (in materia di: termine di efficacia del provvedimento, esecuzione del provvedimento sui beni mobili ed immobili, revoca del provvedimento, vendita delle cose deteriorabili, conversione del sequestro in pignoramento) non ravvisandosi ostacoli all'applicazione della disciplina in essi contenuta anche al sequestro conservativo *ex art. 144bis* c.p.i.

Così pure troveranno applicazione le norme sul procedimento cautelare uniforme, con la precisazione che data la natura esclusivamente conservativa del sequestro *ex art. 144bis* c.p.i., esso è destinato a perdere efficacia in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito⁶⁶⁶, laddove il sequestro sia stato richiesto *ante causam*, o in caso di estinzione del giudizio di merito stesso, se richiesto in corso di causa.

⁶⁶³ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 584; P. ERRICO, *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, 385.

⁶⁶⁴ In tal senso, F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà industriale*, cit., 66-67.

⁶⁶⁵ S. CORONA, *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1340-1341.

⁶⁶⁶ Cfr. B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 289, secondo la quale «resta fuori dalla portata anticipatoria soltanto il sequestro conservativo di cui all'art. 144-bis c.p.i., che serve, al pari dell'omologa misura di cui all'art. 671 c.p.c., esclusivamente a conservare la situazione di fatto in vista di una futura esecuzione forzata».

CONCLUSIONI

Di fronte al divieto di autotutela privata il ricorso all'autorità giudiziaria rappresenta l'unica via percorribile.

Tuttavia, affinché la tutela giurisdizionale sia funzionale a garantire la soddisfazione del diritto che si assume violato, il processo a cognizione piena non sempre è idoneo ad apprestare una tutela effettiva.

In molti casi, infatti, il provvedimento giudiziale, per essere praticamente utile, deve arrivare rapidamente attraverso misure che, ancorché "instabili", siano in grado di assicurare alle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti una protezione soddisfattiva.

Questo il senso ed il fine della tutela cautelare.

Come già anticipato all'esordio del presente elaborato, i diritti di proprietà industriale, per le ragioni ivi evidenziate, necessitano con forza di una siffatta tutela.

Per lungo tempo la legge speciale in materia è stata sin troppo restia ad accordare al processo industriale quel tanto che sarebbe stato auspicabile per un settore altamente tecnico, nonché rilevante per l'innovazione e lo sviluppo di un Paese.

Negli ultimi anni, con il codice della proprietà industriale e le riforme che lo hanno interessato, talvolta su impulso delle fonti sovranazionali, si è avvertito il soffio di un vento nuovo.

Il Codice ha infatti predisposto un'impalcatura articolata e robusta per la tutela cautelare di un'ampliata categoria di diritti mediante la previsione, per un verso, di misure *strictu sensu* cautelari, volte a consentire l'acquisizione delle prove atte a dimostrare la sussistenza della violazione di un diritto IP, il sequestro ovvero il ritiro dal commercio dei beni sospettati di tale violazione e finanche la

prevenzione dell'illecito e, per altro verso, di un ventaglio di strumenti che assicurano una protezione più incisiva di tali diritti.

Circa questi ultimi, il pensiero corre repentino sia a quelle regole generalmente previste nelle ordinarie riti civili ma estendibili anche al processo industriale, come la possibilità di ottenere un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* ovvero l'allettante prospettiva che la misura cautelare non necessiti di un defatigante giudizio a cognizione piena, che verso norme ed istituti propri del processo industriale, ritagliati sulla specificità della materia, quali sono, per richiamarne alcuni, l'affidamento del contenzioso ad un organo specializzato, la facoltà di emettere le misure di descrizione e sequestro avverso soggetti non identificati nel ricorso ovvero la pubblicazione dell'ordinanza cautelare.

Ebbene, la finalità, lapalissiana in alcune norme e meramente ventilata in altre di apprestare ai diritti di proprietà industriale una tutela più efficace, deve divenire la lente attraverso cui leggere e interpretare ogni disposizione.

D'altro canto, a bilanciamento degli interessi contrapposti, viene oggi pacificamente accordato al presunto contraffattore l'esercizio di un'azione cautelare di accertamento negativo per attestare la liceità della propria, contestata, condotta.

Ciò premesso, le esigenze di economia processuale, che negli ultimi tempi hanno spinto il legislatore ad allentare il nesso di strumentalità tra il procedimento cautelare e quello di merito, si sposano a pieno con un'altra apprezzabile necessità, che è quella di una tutela soddisfattiva, dal momento che alcune misure cautelari che governano il processo industriale sono in grado di risolvere definitivamente il conflitto.

Tale è il caso dei provvedimenti a carattere anticipatorio, quali

l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio, che, tendenzialmente, disincentivano il soccombente tanto dal compimento di ulteriori violazioni, specie se corredate da misure coercitive, quanto da un interesse all'accertamento pieno sugli elementi giuridici e fattuali⁶⁶⁷.

Ciò spiega perché la maggior parte del contenzioso instaurato per tutelare un diritto di proprietà industriale non solo transita per la fase cautelare ma in essa, non di rado, si esaurisce.

Il processo industriale disvela, pertanto, come i tradizionali rapporti, in termini numerici, tra giudizio cautelare e giudizio di merito, ben possono essere sovvertiti addivenendo il primo la regola ed il secondo l'eccezione.

Da tutto quanto sin qui esposto, si può trarre una prima conclusione: una compagine così esaustiva di strumenti, tra misure cautelari ed ulteriori meccanismi processuali, garantisce ai diritti di proprietà industriale quella tutela rapida ed effettiva di cui necessitano.

Tra l'altro, in presenza di misure caratterizzate da stabilità, il procedimento cautelare industriale diviene un vero e proprio rito speciale alternativo al giudizio di merito, al quale deve tuttavia obbligatoriamente ricorrere chi intenda chiedere il risarcimento del danno, non ottenibile altrimenti⁶⁶⁸.

⁶⁶⁷ In tal senso, B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 282, secondo la quale «frequente è sempre stato, infatti, l'atteggiamento di disinteresse dei soccombenti per accertamenti pieni destinati a regolare il futuro su vicende passate, ormai segnate dalla certezza delle situazioni sul piano cautelare».

⁶⁶⁸ G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, ivi, 2010, VI, 517, per il quale, a seguito della riforma del 2010, le misure cautelari «che già costituivano uno snodo fondamentale del procedimento industrialistico, danno ormai luogo ad un *corpus* omogeneo, completo e coerente, un vero e proprio rito speciale (e sommario), tendenzialmente sostitutivo di quello ordinario (l'unica misura che non può conseguirsi in via cautelare è - sostanzialmente - solo il risarcimento dei danni)»; C. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., 151, afferma che «il rito cautelare industrialistico è diventato il vero rito speciale delle cause in materia di violazione di diritti della proprietà industriale, in grado di conseguire con rapidità ed efficienza (e una cognizione tendenzialmente completa: ne restano fuori, infatti, solo la determinazione del risarcimento del danno e della reversione degli utili e gli aspetti che richiedono un'istruttoria testimoniale che vada al di là delle sommarie informazioni disponibili in questa sede) gli stessi risultati del giudizio di

Il discorso deve tuttavia spingersi oltre, su di una china scivolosa ma ineludibile, non potendo la valutazione arrestarsi all'esame del diritto scritto.

Se è vero che le norme applicabili al processo industriale rappresentano l'imprescindibile punto di partenza dell'indagine, sono le aule giudiziarie a costituire l'unico banco di prova, essendo in tale contesto che il cittadino invoca tutela ed ottiene, se del caso, giustizia.

Non potendo in questa sede, neanche volendo, appurare se le decisioni fino ad ora pronunciate siano state in grado di tutelare i legittimi titolari di un diritto di proprietà industriale e, conseguentemente, punire gli autori degli illeciti, ci si può tuttavia domandare se gli organi giudiziali siano, quantomeno astrattamente, conformati e organizzati in maniera tale da condurre alla tanto aspirata decisione "giusta".

In tale ottica, non può ignorarsi quanto affermato in ordine alle problematiche che ruotano attorno alle sezioni specializzate, deputate in via esclusiva alla cognizione di tutto il contenzioso industriale.

Su tale versante si potrebbe ragionevolmente affermare che non siamo ancora oltre la metà del guado, in quanto il processo inaugurato nel 2003, con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ha subito un'involuzione nel 2012, con la creazione del Tribunale delle imprese.

Infatti, l'aumento delle materie devolute a quest'organo ha comportato una perdita in termini di specializzazione, che va ad aggiungersi alle criticità preesistenti sotto tale profilo se consideriamo che già dalla nascita della figura di giudici "specializzati" *in subiecta materia*, non è

merito, rendendone inutile l'instaurazione nella maggioranza dei casi».

mai stato indicato né quali siano le specifiche competenze richieste per tale carica né come provvedere alla loro verifica.

In conclusione, il legislatore ha posto in essere un intervento imponente ma, allo stato, incompiuto, molto attento nell'articolazione degli strumenti cautelari cui non ha corrisposto un'altrettanta accuratezza, sotto il profilo soggettivo, in ordine alla qualificazione professionale dei magistrati.

In assenza di un intervento normativo, *de iure condito* quanto mai opportuno, non rimane che formulare l'auspicio, *de iure condendo*, che siano gli operatori del diritto ad interpretare a pieno il proprio ruolo e che, consapevoli dell'elevato tasso tecnico che impernia la materia industriale, si dotino spontaneamente di un sapere al passo con i tempi. Lo consente il processo, lo impone il progresso.

BIBLIOGRAFIA

ALBERTINI L., *L'attuazione dei TRIP'S in Italia (marchi, brevetti e altro)*, in *Giur. merito*, 1996, IV, 571.

ALESSANDRI N., *Enforcement e trips nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Dir. ind.*, 2006, V, 457.

ARIETA G., *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1985.

ARIETA G., *Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di L. MONTESANO – G. ARIETA, Padova, 2005.

ATTARDI A., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991.

ATTARDI A., voce *Legittimazione ad agire*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Vol. X, Torino, 1993, 532.

AUTERI P., *La direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, in *Quaderni AIDA n. 14*, Milano, 2005, 3.

AUTERI P., *Novità in tema di sanzioni*, in *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di Aida n. 17*, Milano, 2007, 40.

AUTERI P. - FLORIDIA G. - MANGINI V. - OLIVIERI G. - RICOLFI M. - SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012.

BACCHINI C., *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, VI, 505.

BALENA G., *Elementi di diritto processuale civile*, Vol. I, Bari, 2007.

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2012.

BARLETTA A., *La riproposizione della domanda cautelare*, Milano, 2008.

BASILICO G., *Imminenza del pregiudizio e funzione preventiva della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.*, in *Il giusto processo civile*, 2016, I, 61.

BASILICO G., *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013.

BELLELLI A., *L'inibitoria come strumento cautelare di tutela contro l'illecito*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, IV, 607.

BELLOMUNNO C., *Le sezioni specializzate: due casi particolari (Trib. Napoli, sez. specializzata, 20 aprile 2004, ord.; Trib. Napoli, sez. specializzata, 26 marzo 2004, ord.)*, in *Dir. ind.*, 2004, VI, 538.

BELLOMUNNO C., *Il periculum in mora: rilevanza del fattore “tempo”*, in *Dir. ind.*, 2013, V, 482.

BIAVATI P., *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2016.

BICHI R., *Effetti nei confronti dei terzi della sentenza che accerta e inibisce la contraffazione (artt. 66 l.m. e 86 l.inv.), il sequestro presso terzi*, in *Atti del convegno di Milano del 16 aprile 1996 sull'adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, raccolti a cura di P. FRASSI - S. GIUDICI, Milano, 1996, 39.

BIGLIA L., *Il Giudice che ha concesso misure cautelari ante causam non è funzionalmente competente a conoscere del successivo giudizio di merito*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 71.

BINA M., *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*, in *Giur. it.*, 2010, VI, 1387.

BINA M., *L'esecuzione indiretta*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 387.

BONELLI G., *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Dir. ind.*, 2004, II, 105.

BONELLI G., *La pubblicazione del provvedimento cautelare a tutela della proprietà intellettuale (più qualche considerazione in tema di tutela cautelare in genere)*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 127.

- BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891.
- BOSSI F., *Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti*, in *Giur. it.*, 2014, III, 588.
- BOVE M., *Tutela cautelare nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2011, I, 43.
- BOVE M., *Lineamenti di diritto processuale civile*, Torino, 2012.
- BREVETTI F., *La soluzione delle controversie nell'Accordo Trips tra disciplina particolare e regole generali*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 140.
- BRUNELLI B., *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva in materia IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 278.
- BUFFONE G., *Art. 700 c.p.c. e la procedura d'urgenza*, Santarcangelo di Romagna, 2013.
- BUONCRISTIANI D., *Il processo cautelare uniforme*, in *Diritto processuale civile. Il processo civile dopo venti anni di riforme (1990-2010)*, a cura di C. CECHELLA, Milano, 2010.
- CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

CALAMANDREI P., *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1943.

CANELLA M.G., *L'attuazione delle cautele*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 406.

CAPONI R., *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l.n.80 del 2005)*, in *Foro it.*, 2006, V, 69.

CAPONI R., *Piero Calamandrei e la tutela cautelare*, *Riv. dir. proc. civ.*, 2012, V, 1250.

CAPPONI B., *Le informazioni del giudice civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 911.

CAPRA D., *Natura e funzione del c.d. sequestro industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 247.

CAPUZZI G., *Pubblicazione della sentenza, trasparenza e mass-media: la (mancata) attuazione della Direttiva sull'enforcement e del principio di «adeguatezza»*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 154.

CARIGLIA C., *Quale spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento?*, in *Le Società*, 2012, XI, 1129.

CARIGLIA C., *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013.

CARNEVALE V., *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, I, 63.

CARPI F., *I procedimenti cautelari e l'esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del c.p.c.: la competenza e il procedimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 1255.

CARRATTA A., *Profili sistematici della tutela cautelare*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, 1.

CARRATTA A., *Procedimento cautelare uniforme*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, 77.

CARRATTA A., *La fase del reclamo*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATA, Bologna, 2013, 356.

CARTELLA R., *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010*, n. 131, in *Riv. dir. ind.*, 2011, I, 255.

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

CASABURI G., *Il Codice e il processo industrialistico: frammenti per un primo commento*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 57.

CASABURI G., *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale) - Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 201.

CASABURI G., *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, in *Foro It.*, 2005, I, 2883.

CASABURI G., *Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: la Corte Costituzionale risolve il 'caso' Cagliari (Osservaz. a Corte cost. ord. 14 dicembre 2004, n. 386)*, in *Foro it.*, 2005, III, 657.

CASABURI G., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. ind.*, 2006, II, 473.

CASABURI G., *Il processo industrialistico rinnovato. Dal codice della proprietà industriale al d.lgs. n. 140 del 2006*, in *Giur. mer.*, 2007, 938.

CASABURI G., *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.*, 2010, VI, 510.

CASABURI G., *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2011, 178.

CASABURI G., *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir. ind.*, 2012, VI, 516.

CASABURI G., *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2012, I, 12.

CASABURI G., *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, V, 397.

CASABURI G., *La riforma del “tribunale delle imprese” - storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2014, II, 171.

CASELLI S., *La concorrenza sleale “interferente” e il rito societario*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 304.

CAVANI G., *Lezioni di diritto industriale. Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, a cura di G. GHIDINI - G. CAVANI, Milano, 2014.

CAVANI G., *Commento all’art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 331.

CAVANI G., *Commento all’art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 338.

CELENTANO P., *Le sezioni specializzate in materia d’impresa*, in *Le Società*, 2012, VII, 805.

CHIARLONI S., *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Torino, 1980.

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923.

CHIOVENDA G., *Azioni di mero accertamento*, in *Nuov. dig. it.*, Torino, 1937.

CICCONE G., *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 152.

CICCONE G., *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?*, in *Dir. ind.*, 2011, III, 229.

CICCONE G., *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A. M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1016.

COLLIA F., *Requisito del periculum in mora (Trib. Firenze, sez. lav., ord., 31 ottobre 2011)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2012, II, 198.

COMOGLIO P., *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 295.

COMOGLIO L.P., *Il giudice specializzato in materia d'impresa, Problemi e prospettive*, Torino, 2014.

CONSOLO C. – RECCHIONI S., *Commento all'art. 669sexies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2010, 315.

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Torino, 2014.

CONTE R., *Commento all'art. 700 c.p.c.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di L.P. CONOGLIO – C. CONSOLO – B. SASSANI – R. VACCARELLA, Torino, 2014, 556.

CONTINI M.C., *L'accertamento negativo in via cautelare*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 329.

CONTINI M.C. – RATTI G., *Misure contro la pirateria*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTERO, Milano, 2011, 415.

COREA U., *La sospensione delle deliberazioni societarie nel sistema della tutela giurisdizionale*, Torino, 2008.

CORONA S., *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 164.

CORONA S., *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 176.

CORONA S., *Commento all'art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di C. GALLI, Milano, 2010, 180.

CORONA S., *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1218.

CORONA S., *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1229.

CORONA S., *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1229.

CORONA S., *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI - A.M. GAMBINO, Milanofiori Assago, 2011, 1340.

CORSINI F., *Il reclamo cautelare*, Torino, 2002.

CORSINI F., *Il sequestro giudiziario di beni*, in *I procedimenti sommari e speciali*, II, *Procedimenti cautelari*, a cura di S. CHIARLONI – C. CONSOLO, Torino, 2005, 839.

CORSINI F., *Le misure cautelari a tutela del software*, *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 87.

COSTANTINO G., voce *Legittimazione ad agire*, in *Enc. giur.*, Vol. XVIII, Roma, 1990, 5.

COTTARELLI V., *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. giur. it.*, vol. II, parte III, Milano, 1891.

CUNEGATTI B., *Prime osservazioni alla direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 "sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale": come dovrà cambiare il diritto d'autore in ambito nazionale*, in *Dir. aut.*, 2006, II, 169.

DANOVI F., *Legittimazione attiva e passiva e tutela delle privative*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 111.

DENTI V., *"Flashes" su accertamento e condanna*, in *Riv. dir. proc.* 1985, 261.

DI CATALDO V., *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 51.

DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli*, Milano, 2012.

DI FAZZIO G., *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 814.

DITTRICH L., *Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 247.

DONATO F., *Le misure cautelari*, in *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, a cura di N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO, Padova, 2009, 403.

ERRICO P., *Commento all'art. 144bis c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 385.

FABIANI E., *Interesse ad agire, mero accertamento e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1998, II, 545.

FERRARI F., *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 339.

FERRARI F., *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, I, 5.

FERRARI F., *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 655.

FERRARI F., *Il sequestro dell'anima, natura e funzioni del sequestro in materia di proprietà industriale*, Torino, 2016.

FINOCCHIARO G., *La tutela cautelare in incertam personam*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida* n. 23, Torino, 2012, 358.

FLORIDIA G., *Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e “contributory infringement”*, in *Dir. ind.*, 2000, II, 233.

FLORIDIA G., *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Dir. ind.*, 2005, I, 11.

FLORIDIA G., *Il domicilio brevettuale: indicazione originaria e modifiche successive (Trib. Torino 25 genn. 2005, n. 492)*, in *Dir. ind.*, 2005, IV, 345.

FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006.

FLORIDIA G., *Il decreto correttivo al codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Dir. ind.*, 2010, V, 405.

FLORIDIA G., *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Dir. ind.*, 2011, I, 5.

FLORIDIA G., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., Torino, 2012, 673.

FRANZOSI M., *Appunti sul sequestro di cui all’art. 81 l.inv.*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, 30.

FRASCA R., *Questioni in tema di procedimento nel processo cautelare uniforme*, in *Giur. it.*, 1999, 466 ss.

FRIGNANI A., *La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, 213.

FRIGNANI A., *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974.

FRIGNANI A., *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011, I, 14.

GALLI C., *Segni distintivi e industria culturale*, Aida, Milano, 2006, 339.

GHINI F., *Ambito oggettivo dell'inibitoria e mezzi di coazione indiretta (Nota a Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 17 febbraio 2010)*, in *Foro padano*, 2011, IV, 601.

GHIRETTI F., *Commento all'art. 120 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1176.

GHIRETTI F., *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1386.

GHIRGA M.F., *Il reclamo*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 513.

GIUDICI S., *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, III, 1.

GIUSSANI A., *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in *Aida*, 2006, 293.

GIUSSANI A., *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2007.

GIUSSANI A., *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 3.

GUARNIERI G., *Il sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 65.

IMPAGNATIELLO G., *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010.

JANDOLI V., *Una nuova spinta europea alle cross-border litigation? Questa volta si muove il legislatore*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, VI, 341.

JANDOLI V., *Il contributo alla contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2017, I, 33.

LA GIOIA V., *Fabbricazione di pezzi di ricambio e contraffazione di brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, 3.

LIEBMAN E.T., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2007.

LUISO F.P., *La riforma dei procedimenti cautelari nei “provvedimenti urgenti” per il processo civile*, in *Documenti giustizia*, 1990, VII, 50.

LUISO F.P., *Diritto processuale civile: principi generali*, Vol. I, Milano, 2011.

LUZZATTO E., *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1924.

MANAVELLO C., *Sussistenza del periculum in mora nei procedimenti cautelari e tolleranza dell'illecito*, in *Dir. ind.*, 2005, VI, 637.

MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, Vol. I, Torino, 2006.

MANDRIOLI C. – CARRATTA A., *Diritto processuale civile, nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2016.

MENESINI V., *Nulla Salus sine mercato*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. BARTOLINI – D. BRUNELLI – G. CAFORIO, Napoli, 2014, XV.

MASTRACCHIO C., *Commento all'art. 700 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, a cura di N. PICARDI – B. SASSANI – A. PANZAROLA, Milano, 2015, 3910.

MARINUCCI E., *Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 125.

MARINUCCI E., *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, in *Quaderni di AIDA*, 2006, 246.

MENGALI A., *L'art. 614-bis c.p.c.*, in *Diritto processuale civile. Il processo civile dopo venti anni di riforme (1990-2010)*, a cura di C. CHECCHELLA, Milano, 2010, 825.

MERGATI M., *Commento agli artt. 121 e 121bis c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI – F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 303.

MERLIN E., *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1064.

MERLIN E., voce *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Digesto IV, Disc. priv. sez. civ.*, 1996, XIV, 393.

MERLIN E., *La revoca e la modifica*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 461.

MICHELI G.A., *L'onere della prova*, Padova, 1966.

MIRTO C., *Commento all'art. 124 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI – F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 316.

MODIANO G., *Misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate nel corso della descrizione*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004.

MONTELEONE G., *Condanna civile e titoli esecutivi*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1075.

MONTESANO L., *I provvedimenti d'urgenza nel processo civile*, Napoli, 1955.

MONTESANO L., *Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 775.

MUSCARDINI M., *Giurisdizione e competenza*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 313.

MUSSO A., *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna, 2012.

NARDO G.N., *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, IV, 1371.

NIGRO M., *L'art. 700 conquista anche il processo amministrativo*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1297.

NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 33.

OLIVIERI G., *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 691.

PAGNI I., *Limiti costituzionali al sequestro e proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2001, 134.

PAGNI I., *Note sui limiti di ammissibilità della domanda di mero accertamento (Nota a Cass. 17 marzo 2003, n. 3905)*, in *Foro it.*, 2003, I, 1730.

PAGNI I., *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Milano, 2004.

PAGNI I., *La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non*, in *AIDA*, 2006, 278.

PAGNI I., *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo*, in *AIDA*, 2009, 194.

PALMA D., *Il nuovo C.p.i. e la sua attinenza ai criteri di delega*, in *Dir. ind.*, 2005, V, 445.

PAPPALARDO C., *Periculum in mora, contraffazione diretta e indiretta*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 260.

PASSANANTE L., *Commento all'art. 130 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 732.

PASSANANTE L., *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 735.

PASSANANTE L., *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 742.

PASSANANTE L., *I domain name. Introduzione all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 747.

PASSANANTE L., *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI - P. MARCHETTI, Padova, 2016, 763.

PATRINI M., *Tutela cautelare brevettuale e periculum in re ipsa, una strada sempre percorribile?*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 27.

PAZIENZA F., *L'inosservanza dei provvedimenti giudiziari*, Bari, 1979.

PELLEGRINO C., *La nuova legge sui brevetti d'invenzione*, Milano, 1940.

PELLEGRINO C., *Sul sequestro in materia di brevetti industriali*, in *Foro it.*, I, 1946, 469.

PEROTTI R., *Commento all'art. 132 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1414.

PEROTTI R., *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1423.

POTOTSCHNIG P., *Il sequestro conservativo*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 1.

PRADO I.M., *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*, in *Dir. ind.*, 2008, VI, 505.

PRADO I.M., *Parere pro veritate e inibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Dir. ind.*, 2008, V, 421.

PRADO I.M., *Interesse ad agire, fumus boni iuris e periculum in mora nel procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione*, in *Dir. ind.*, 2014, II, 121.

PROTO PISANI A., *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1979, 620.

PROTO PISANI A., *La tutela di mero accertamento*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 91.

PROTO PISANI A., *Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione*, in *Foro it.*, 1985, II, 1881.

PROTO PISANI A., *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, 65.

PROTO PISANI A., *La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, V, 2003, 1.

PROTO PISANI A., *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003.

PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2010.

PROTO PISANI A., *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2012, V, 169.

QUERZOLA L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, Bologna, 2006.

QUERZOLA L., *Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di provvedimento anticipatorio*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 787.

RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale*, Torino, 1909.

RASCIO N., *Contraddittorio tra le parti, condizioni di parità, giudice terzo e imparziale*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 601.

RECCHIONI S., *Il processo cautelare uniforme*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di S. CHIARLONI - C. CONSOLO, Vol. II, Torino, 2005, 277.

RECCHIONI S., *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015.

REVELLINO M.A., *L'inibitoria come provvedimento cautelare nelle azioni per accertamento della contraffazione brevettuale*, in *Dir. ind.*, 2006, VI, 508.

RICOLFI M., *Le misure compulsorie*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali*, a cura di L. NIVARRA, in *Quaderni di AIDA* n. 12, Milano, 2005, 99.

RIVA CRUGNOLA E., *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al dir.*, 2012, 7, 29.

ROMANO A.A., *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006.

ROMANO A.A., *In tema di onere della prova nell'azione di accertamento negativo (Nota a Corte cass., sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12108)*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2011, VI, 1555.

RONCAGLIA P.L., *Commento all'art. 144 del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1529 ss.

RONCAGLIA P.L., *Commento all'art. 144 bis del c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1530 ss.

RONCO A., *Urgenza e solerzia: dove ci si domanda se la pronuncia cautelare inaudita altera parte sia interdetta al ricorrente che avrebbe potuto attivare il procedimento con anticipo sufficiente a consentire la convocazione della controparte*, in *Giur. it.*, 2002, 2302 ss.

RONCO A., *La tutela cautelare della prova*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, in *Quaderni di Aida n. 23*, Torino, 2012, 325.

RORDORF R., *La professionalità dei magistrati: specializzazione ed avvicendamento*, in *Foro it.*, 2000, V, 269.

ROSSI F., *Commento all'art. 134 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1431.

SALETTI A., *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, Padova, 2006.

SALETTI A., *Problemi processuali in materia cautelare*, in *Giur. it.*, 2009, III, 679.

SALETTI A., *Il processo cautelare oggi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2014, III, 541.

SALVANESCHI L., *Commento all'art. 669-octies c.p.c.*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di G. TARZIA - F. CIPRIANI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1992, 336.

SALVANESCHI L., *La domanda e il procedimento*, in *Il Processo cautelare*, a cura di G. TARZIA - A. SALETTI, Padova, 2015, 373.

SAMORÌ G., *Ammissibilità del sequestro conservativo in presenza di un titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, 134.

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT- TRIPs*, Padova, 1999.

SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile*, Libro IV, Parte I, 1968.

SAVANCO M., *Atti di concorrenza sleale, storno dei dipendenti ed azione inibitoria (Nota a ordinanza: Trib. Torino, 14 settembre 2009)*, in *Foro padano*, 2010, IV, 791.

SCHERMI A., *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Encicl. forense*, Milano, VI, 1961, 760.

SCOTTI U., *La concessione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c.*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 150.

SCOTTI U., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.L. 27 giugno 2003 n. 168). Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. di merito*, 2003, XII, 2607.

SCUFFI M., *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001.

SCUFFI M., *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2006, I, 70.

SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009.

SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano, Tomo II, Diritto procedimentale e processuale*, Padova, 2014.

SCUFFI M. - FRANZOSI M. - FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.

SENA G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 17.

SENA G., *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 55.

SENA G., *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2008, 168.

SENA G., *Sulla sospensione del giudizio ordinario in pendenza del procedimento di brevettazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 141.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e i modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU - F. MESSINEO, Milano, 2011, 313.

SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino, 2010.

SIROTTI GAUDENZI A., *Sì agli accertamenti negativi in via cautelare*, in *Guida al dir.*, 2010, VII, 100.

SORDELLI L., *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza*, Padova, 1998.

SORIANO M.F., *La valutazione del periculum in mora nella concorrenza sleale per utilizzo anche a mezzo internet di prodotti o immagini altrui*, in *Dir. ind.*, 2016, IV, 338.

SOTRIFFER G., *Il periculum in mora nella contraffazione di brevetti e marchi: spunti per una riflessione*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 312.

SPACCASASSI F., *Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio nel progetto di novella del c.p.i.*, in *Il progetto di novella del C.p.i. Le*

biotecnologie, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di Aida n. 17*, Milano, 2007, 78.

SPADA P., *Parte generale*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, AA. VV., Torino, 2012, 3.

SPOLIDORO M.S., *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982.

SPOLIDORO M.S., *Le nuove norme su provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1988, 95.

SPOLIDORO M.S., *Provvedimenti provvisori nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 359.

SPOLIDORO M.S., *Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati*, in *Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, commentario a cura di P. AUTERI, in *Nuove leggi civili commentate*, 1998, 71.

SPOLIDORO M.S., *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2008, II, 174.

STAZI A., *Commento all'art. 144 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 382.

TAJANA A., *Commento all'art. 2 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI – F. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 9.

TARANTINO R., *Il periculum in mora nel sequestro giudiziario e la 'sussidiarietà' della tutela cautelare atipica (Nota a sentenza) Trib. Catania, 11 dicembre 2014*, in *Il giusto processo civile*, 2015, II, 493.

G. TARZIA G. – A. SALETTI A., voce *Processo cautelare*, in *Enc. dir.*, 2001, V, 837.

TAVASSI M., *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in *Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, nella collana *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, a cura di V. FRANCESCHELLI, Torino, 2003, 1281.

TAVASSI M., *Il progetto di codice di proprietà intellettuale. Profili processuali*, in *Il Codice della proprietà industriale*, a cura di L.C. UBERTAZZI, in *Quaderni di AIDA n. 11*, Milano, 2004.

TAVASSI M., *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuali alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, 2012, VIII-IX, 1115.

TAVORMINA V., *Per la tendenziale ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti altrui*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, I, 233.

TOMMASEO F., voce *Legittimazione processuale I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, Vol. XVIII, Roma, 1990, 2.

TOMMASEO F., *Commento agli artt. 73-74 l. 26 novembre 1990, n. 353*, in *Corr. giur.*, 1991, 195.

TOMMASEO F., *Il fondamento costituzionale della tutela cautelare*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 409.

TREVISAN L. - CUONZO G., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milanofiori Assago, 2013.

UBERTAZZI L.C., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 219.

UBERTAZZI L.C. (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004.

UBERTAZZI L.C., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005, 281.

UBERTAZZI L.C., *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, in *Dir. ind.*, 2011, V, 422.

VANZETTI A., *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 167.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.

VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova Legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Milano, 2001.

VANZETTI M., *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 26.

VANZETTI M., *Commento all'art. 126 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1309.

VANZETTI M., *Commento all'art. 131 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 1400.

VERDE G., *Appunti sul procedimento cautelare*, in *Foro it.*, 1992, V, 430.

VISAGGIO G., *La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale ai sensi del c.p.i.*, in *Dir. ind.*, 2007, III, 251.

VISENTINI G., *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile: guida alla lettura della giurisprudenza*, Milano, 2003.

VITRÒ S., *Descrizione e sequestro*, in BOTTERO (a cura di), *La riforma del Codice della Proprietà industriale. Commentario alle modifiche apportate dal d.lg. 13 agosto 2010, n. 131*, Milano, 2011.

ZAGRA G., *Il periculum in mora e il sequestro conservativo (Commento a Tribunale di Torino, 14 settembre 2013)*, in *Le Società*, 2014, 1405.