

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA**

**I PROCEDIMENTI CAUTELARI NEL
DIRITTO INDUSTRIALE**

Tesi di laurea in Diritto Industriale

Relatore

Prof. Alberto Musso

Presentata da

Beatrice Corona

Correlatore

Prof.ssa Lea Querzola

Sessione I

Anno Accademico 2012/2013

Indice dei contenuti

CAPITOLO I

LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO INDUSTRIALE

1.1 Introduzione	1
1.2. Le differenze in generale rispetto alla tutela cautelare ordinaria.....	2
1.2.1. <i>La giurisdizione</i>	3
1.2.2. <i>La competenza</i>	8
1.2.3. <i>L'ammissibilità di azioni cautelari di accertamento negativo</i>	13
1.2.4. <i>La richiesta di informazioni al contraffattore</i>	17
1.2.5. <i>La pubblicazione del provvedimento cautelare</i>	19
1.2.6. <i>La consulenza tecnica in sede cautelare</i>	21
1.3. Gli strumenti “tipici” di tutela cautelare nel diritto industriale.....	23
1.4. Rapporti con il giudizio di merito.....	26

CAPITOLO II

DESCRIZIONE E SEQUESTRO

2.1. Natura e funzioni.....	31
2.1.1. <i>In particolare: descrizione e accertamento tecnico preventivo</i>	32
2.1.2. <i>In particolare: funzioni del sequestro ex art. 129 c.p.i. e differenze con gli altri istituti similari</i>	36
2.2. Il nuovo coordinamento tra le due misure.....	40
2.3. I presupposti del <i>fumus boni iuris</i> e del <i>periculum in mora</i> nelle due misure.....	42

2.3.1. <i>Il fumus boni iuris in generale</i>	43
2.3.1.1. <i>Il fumus boni iuris nella descrizione</i>	48
2.3.1.2. <i>Il fumus boni iuris nel sequestro</i>	49
2.3.2. <i>Il periculum in mora in generale</i>	51
2.3.2.1. <i>Il periculum in mora nella descrizione</i>	52
2.3.2.2. <i>Il periculum in mora nel sequestro</i>	54
2.4. Oggetto delle due misure	57
2.4.1. <i>In particolare: l'oggetto nella descrizione</i>	59
2.4.2. <i>In particolare: l'oggetto nel sequestro</i>	61
2.5. Il procedimento	63
2.5.1. <i>La competenza</i>	64
2.5.2. <i>La legittimazione attiva e passiva</i>	66
2.5.3. <i>Il procedimento inaudita altera parte in generale</i>	70
2.5.3.1. <i>In particolare: procedimento inaudita altera parte nella descrizione</i>	77
2.5.3.2. <i>In particolare: procedimento inaudita altera parte nel sequestro</i>	78
2.5.4. <i>Udienza di conferma</i>	81
2.5.5. <i>Tutela della riservatezza</i>	83
2.6. Rimedi successivi: la revocabilità	90
2.7. Rimedi successivi: la reclamabilità	92
2.7.1. <i>Procedimento di reclamo</i>	94
2.8. Casi di inefficacia delle misure e conseguenze	96
2.9. Cauzione e responsabilità processuale	99
2.10. Descrizione e sequestro in fiera	104
2.11. Esecuzione	106
2.12. I sequestri contro gli atti di pirateria	121

CAPITOLO III

L'INIBITORIA E L'ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO

3.1. Caratteri generali delle due misure	125
3.2. Natura ed effetti di inibitoria e ordine di ritiro dal commercio cautelari	130
3.3. I presupposti per la concessione delle due misure.....	135
3.3.1. <i>In particolare: il fumus boni iuris</i>	136
3.3.2. <i>In particolare: il periculum in mora</i>	137
3.4. Le misure di coercizione indiretta: la penalità di mora	141
3.5. Segue: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	145
3.6. Tutela cautelare dei nomi a dominio	146
CONCLUSIONI	155
BIBLIOGRAFIA	157

CAPITOLO I

LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO INDUSTRIALE.

1.1. Introduzione.

Lo stato della giustizia in Italia è in generale davvero poco confortante.

Ha avuto grande risonanza mediatica l'indagine della Banca Mondiale sullo stato della giustizia italiana: in una classifica mondiale, compilata "*confrontando l'efficienza del sistema giudiziario nel consentire a una parte lesa di recuperare un pagamento scaduto*", mentre gli Usa sono posizionati al sesto posto, la Germania al nono, la Francia al decimo, la Spagna (ultimo dei Paesi europei esclusa l'Italia) al cinquantaquattresimo posto, la nostra nazione è collocata al 156° posto su 181 Paesi in totale, "*dopo il Gabon e la Guinea*"¹.

La maggior ragione di questo pesante declassamento va sicuramente ricercata nei tempi "biblici" della giustizia italiana: dall'ultima relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 risulta attualmente una media di 1051 giorni per la durata dei giudizi avanti le nostre Corti d'Appello e di 463 giorni per quanto riguarda i Tribunali²; senza contare il lunghissimo terzo grado di giudizio avanti la Corte di Cassazione.

È ovvia la conseguenza: sempre meno spesso stranieri sarebbero incentivati a investire in un'impresa italiana, essendo consapevoli che il processo per la tutela del diritto di privativa potrebbe protrarsi per anni, venendo quindi meno l'interesse del titolare di vedere tutelato il proprio diritto in tempi relativamente "celeri"³.

È poi chiaro che questo scenario assume particolare rilevanza nelle materie di maggior importanza economica e nelle quali l'afflusso di investimenti stranieri è

¹ Cfr. per tutti STELLA, *Giustizia, tempi da Terzo Mondo*, articolo pubblicato nel *Corriere della Sera* il 31 gennaio 2009.

² LUPO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012*, Roma, 25 gennaio 2013.

³ STELLA, *op. cit.*

decisivo per la nostra economia. Tra queste materie senz'altro rientra anche quella della proprietà industriale e intellettuale⁴.

Ma anche con riferimento al mercato interno è chiaro che in tanto le imprese saranno spinte a investimenti nella ricerca (non solo scientifica – tecnologica, ma anche estetica e di *marketing*) in quanto abbiano poi un ritorno economico attraverso una effettiva tutela delle loro idee (fatte rispettivamente oggetto di brevetti e registrazioni) nei confronti dei copiatori che le vogliono sfruttare senza averne sopportato i costi.

Questo spiega perché il legislatore nazionale, peraltro spinto anche da esigenze di coordinamento con una copiosa normativa comunitaria, abbia specie nell'ultimo decennio adottato una via “privilegiata” per le controversie in questa materia, ancorché in controtendenza rispetto al generale orientamento del processo civile verso la riduzione dei riti speciali, evidenziatasi in particolare con il d.lgs n. 150/2011, cd. sulla “semplificazione dei riti”: cosicché ben può concludersi che il c.d. processo industrialistico sia un processo *sui iuris*⁵.

1.2. Le differenze in generale rispetto alla tutela cautelare ordinaria.

Il problema di garantire una tutela rapida ed efficace è stato particolarmente sentito, nella materia della proprietà industriale, per quanto concerne i procedimenti cautelari.

Pertanto, in aggiunta alle peculiarità del processo così detto “industrialistico” di cognizione ordinaria, sono state previste misure cautelari tipiche di tale materia e anche regole procedurali in buona parte diverse rispetto a quelle disciplinate nel codice di procedura civile con il così detto “rito uniforme” (artt. 669-*bis* e ss.).

Tra le norme processuali che riguardano qualunque processo “industrialistico”, ma che hanno rilevanza anche nel procedimento cautelare di

⁴ Cfr. da ultimo CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, VI, 517.

⁵ BRUNELLI, *Tutela sommaria e cautelare ultrattiva in materia IP*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012, 278 ss.

tale materia, vanno innanzitutto annoverate quelle relative alla giurisdizione e alla competenza.

Vi sono poi differenze invece propriamente specifiche del procedimento cautelare “industrialistico” rispetto a quello generale c.d. “uniforme” (artt. 669-*bis*, 669-*quaterdecies* c.p.c.), per il resto applicabile⁶, che di seguito si elencano, non in ordine di importanza bensì in ordine di collocazione nel codice di proprietà industriale: l’ammissibilità di azioni cautelari di accertamento negativo (art. 121, comma 6-*bis*); la richiesta di informazioni al contraffattore anche in sede cautelare (art. 121-*bis*); la previsione espressa della pubblicazione del provvedimento cautelare (art. 126); la concedibilità di misure cautelari in unico procedimento l’una “subordinata” all’altra (art.129, 1° e 4° comma); la particolare tutela della riservatezza (art. 129, 1° comma ultima parte); la diversa valutazione del *periculum in mora* e in particolare della cd. “urgenza nell’urgenza” (art. 129, 2° comma); l’ammissibilità di misure *in incertam personam* (art. 130, 4° e 5° comma) e comunque l’estensione soggettiva delle misure (art. 131, 1° comma ultima parte); la previsione di una penalità di mora (art. 131, 2° comma); i diversi termini per l’instaurazione del giudizio di merito (art. 132, 2° comma); l’espressa previsione di consulenza tecnica in sede cautelare (art. 132, 5° comma).

Talune di queste peculiarità verranno trattate con riferimento specifico alle singole misure della descrizione, del sequestro e dell’inibitoria, laddove inserite nelle norme che riguardano tali istituti. Di seguito, in questo capitolo, si tratterà pertanto delle altre differenze valide per ogni strumento cautelare.

1.2.1. La giurisdizione.

Per le azioni in materia di proprietà industriale, e quindi anche per le azioni cautelari, si configurano due tipi di limiti rispetto al principio della c.d. “generalità della giurisdizione in capo ai giudici ordinari” *ex* art. 102, 1° comma, Cost. e art. 1 c.p.c.: limiti inerenti a profili di “giurisdizione interna”, posto che in

⁶ TREVISAN, CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milanofiori Assago, 2013, 659.

determinate situazioni la valutazione dei titoli di privativa non spetta ai giudici ordinari dello Stato, ma ad organi della Pubblica Amministrazione come l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; limiti inerenti a profili che si possono definire di "giurisdizione internazionale" (o "competenza giurisdizionale") rispetto a giudici stranieri.

Per quanto riguarda il primo profilo, relativo alla "giurisdizione interna", i rapporti tra Autorità giudiziaria ordinaria ed Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (d'ora in avanti UIBM) sono presi in considerazione dall'art. 120, 1° comma, c.p.i., il cui *incipit* ammette la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle controversie in proprietà industriale anche a prescindere dall'esaurimento della procedura amministrativa di brevettazione o di registrazione⁷.

Tale impostazione del codice, che supera un precedente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁸, è sicuramente da condividere poiché nel nostro sistema nazionale il rilascio dei titoli di privativa si ha senza un esame particolarmente accurato⁹ e poiché una soluzione contraria non sarebbe stata compatibile con il disposto dell'art. 132, 1° comma, c.p.i. che proprio con riferimento all'azione cautelare, oggetto del presente studio, la ammette anche se fondata su una mera domanda di brevettazione o di registrazione¹⁰.

⁷ PICCARRETA, TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, 294; 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. anche SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 509. L'esplicito 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.

⁸ Cass., S.U., 8 agosto 1989, n. 3657, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1989, 70.

⁹ Un tempo era, infatti, prevista una "concessione quasi automatica" sia dei marchi sia dei brevetti, ora si hanno invece criteri più rigorosi. Ad esempio per quanto riguarda i brevetti, il D.M. 27 giugno 2008 ha introdotto un esame preventivo di novità anche sulle domande nazionali, esame la cui competenza è stata "esternalizzata" all'EPO (Ufficio Brevetti Europeo), il quale deve svolgere preventivamente una ricerca di anteriorità che viene poi messa a disposizione del richiedente il brevetto: cfr. GIUDICI, *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, III, 8- 10.

¹⁰ FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, 345.

Nella materia della “giurisdizione internazionale” (ovvero competenza giurisdizionale) le regole per i procedimenti cautelari si discostano da quelle valide per le cause ordinarie: mentre infatti per queste ultime, stante il generico disposto contenuto sempre nell’art. 120, 1° comma, c.p.i da integrarsi con i regolamenti comunitari¹¹ e con le convenzioni bilaterali¹², tale giurisdizione è in generale vincolata al territorio nel quale è stato richiesto o effettuato il deposito del brevetto o la giurisdizione, la competenza giurisdizionale in ambito cautelare

¹¹ Ora l’art. 24, n. 4), del nuovo Reg. UE n. 1215/2012 (sostitutivo del Reg. CE n. 44/2001), che disciplina la giurisdizione e l’esecuzione delle decisioni nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, dispone che “*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, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, le autorità giurisdizionali 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*”, il successivo n. 5) dello stesso articolo aggiunge 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*”: L’art. 3, 2° comma, l. 218/1995 (legge riforma del diritto internazionale privato, che, a propria volta, rinvia *per relationem* alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 e della Convenzione di Lugano 16.9.1988), la nuova Convenzione di Lugano del 30.10.2007 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), quali Svizzera, Norvegia ed Islanda; eventuali altre Convenzioni bilaterali stipulate tra i vari Paesi in questione.

¹² Per le azioni di nullità e decadenza e quindi inerenti all’*an* del titolo di privativa, vale a dire nelle azioni concernenti questioni “*in materia di registrazione o di validità dei brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione*” (così espressamente l’art. 24, n. 4, Reg. UE n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 22, 4° comma, Reg. CE 44/2001), che però più raramente attengono al processo cautelare, il criterio esclusivo attributivo della giurisdizione è perciò quello del *forum rei*, posto che sussiste una giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato entro cui il territorio è stato richiesto o effettuato il deposito o la registrazione del titolo di privativa; nelle azioni di contraffazione la giurisdizione viene disciplinata o in base al Foro generale del domicilio del convenuto persona fisica (art. 4, Reg. UE n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 2, Reg. CE n. 44/2001 e Convenzione di Lugano), al quale viene equiparata la sede della persona giuridica (l’art. 63 Reg. UE n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 60 Reg. CE n. t, intende sia la sede statutaria sia la sede dell’amministrazione centrale sia il centro dell’attività principale), o in base al criterio speciale del *forum commissi delicti*, cioè del “*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire*” (art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 5, par. 3, Reg. CE n. 44/2001 e art. 5, par. 3, Convenzione di Bruxelles e Convenzione di Lugano), che comprende ogni ipotesi di violazione di diritti patrimoniali spettanti al titolare della privativa ed implica quindi l’individuazione del luogo di consumazione dell’illecito.

si estende in base all'art. 35, Reg. UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (che ha sostituito l'art. 31, Reg. CE, 44/2001) secondo cui i provvedimenti provvisori o cautelari possono infatti essere richiesti al giudice di uno Stato, anche se poi la giurisdizione per il giudizio di merito sarebbe riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

Pur avendo una disposizione normativa così estesa, la giurisprudenza comunitaria¹³ ha peraltro stabilito che la misura cautelare, a prescindere dalla giurisdizione sul merito, debba essere richiesta al giudice dello Stato membro il cui provvedimento dovrà poi essere attuato, per il fatto che lì si trovano i beni da apprendere e/o le attività da vietare o imporre (anche l'art. 10 della legge 218/1995 per l'Italia ha stabilito come criterio di giurisdizione in materia cautelare sia l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere eseguito in Italia, sia l'ipotesi di coincidenza tra il giudice del merito e il giudice della cautela).

La *ratio* è legata, da un lato, al fatto che, quando uno dei due contenziosi affidati a diverse giurisdizioni ha natura cautelare, non si potrà mai avere un conflitto di giudicati (che invece la regola di connessione dell'art. 8 del regolamento citato voleva evitare) e, d'altro lato, al fatto che il giudice nazionale del luogo in cui si trovano i beni oggetto dei provvedimenti richiesti o i beni sui quali tali provvedimenti devono essere già eseguiti è, anche se non competente nel merito, comunque il giudice più qualificato per valutare le circostanze che possono condurre al rifiuto o alla concessione della tutela cautelare¹⁴. Non a caso, se poi il giudice adito per la tutela cautelare coincide con il giudice di merito, si continua ad escludere che i provvedimenti del medesimo possano incidere su beni che si trovano al di fuori del territorio del proprio Stato.

Per vero in passato la disposizione sulla connessione analoga a quella del recente art. 8, n. 1), Reg. n. 1215/2012¹⁵ era stata utilizzata per i provvedimenti

¹³ Cfr. ad esempio C. Giust., 10.11.1998, C-391/95 e C. Giust., 21.5.1980, C-125/79.

¹⁴ GIORGETTI, *Antitrust, Cross-border injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, 2, 484 ss.

¹⁵ “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”.

cautelari (specie inibitorie) con valenza c.d. *cross border*, cioè transfrontaliera, efficace in più Stati europei: tali provvedimenti, la cui giurisdizione era giustificata appunto della nazionalità nello Stato della giurisdizione di almeno uno dei convenuti, erano emessi soprattutto in Danimarca, attraverso i procedimenti sommari denominati *kort geding*¹⁶, ma non era mancato un precedente italiano¹⁷. L'esigenza era quella di evitare la moltiplicazione dei procedimenti in tutti gli Stati coinvolti dalla contraffazione. Peraltro la sentenza della Corte di giustizia europea nel caso "*Roche*"¹⁸ ha dimostrato sfavore verso il sistema *cross border*, escludendo la *vis attractiva* per ragioni di connessione del foro del domicilio di uno dei co-convenuti nell'ambito di un'azione di contraffazione di brevetto europeo proposta nei confronti di più società stabilite in Stati contraenti diversi, in relazione a fatti pretesamente commessi nel territorio di uno o più di tali Stati, anche nell'ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente a una politica comune elaborata da una sola di esse. Infatti, secondo la Corte, in tali casi qualsiasi decisione emessa in uno Stato membro non sarebbe contraddittoria in mancanza di una stessa situazione di fatto e di diritto, in quanto fino ad oggi il brevetto europeo altro non era che un "fascio" di privative nazionali, soggetta ciascuna alla disciplina interna allo Stato¹⁹.

Ora, con la recente introduzione del brevetto europeo unificato, attraverso i Reg. UE n. 1257/2012 e 1260/2012²⁰ (ai quali peraltro l'Italia non ha ancora aderito per ragioni di lingua), e del Tribunale unificato dei brevetti, con

¹⁶ CICCONE, *Commento all'art. 120*, in GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 1009.

¹⁷ Trib. Bolzano, 22.4.1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, 636: tale ordinanza aveva esteso alla Germania e all'Austria un'inibitoria all'uso di una denominazione d'origine protetta (che per vero rappresentava però un titolo unico valido per tutto il territorio della UE) in relazione alla sua violazione da parte di soggetti anche stranieri.

¹⁸ Corte Giust., 13.6.2006, c.539/03, c. *Roche Nederland BV c. Primus*, in *Foro It.*, 2006, IV, 493.

¹⁹ LUPOI, *Litispendenza e connessione in materia di IP nello spazio di giustizia europeo*, in *Il processo industriale*, in GIUSSANI, *Il processo industriale* (a cura di), Torino, 2012, 470-471.

²⁰ I due Regolamenti sono pubblicati nella *GUCE*, 31.12.2012 L 361.

l'Agreement emanato dal Consiglio UE l'11.1.2013²¹ (al quale invece l'Italia ha già aderito), l'unitarietà degli effetti propria del nuovo titolo brevettuale e la tutela territoriale unificata assicurata in tutti gli Stati membri dalle decisioni sulla contraffazione delle divisioni locali o regionali (artt. 31, 32, 33 e 34 dell'Agreement²²) sembra avere superato, per le invenzioni industriali, ogni problematica sul punto.

1.2.2. La competenza.

Ovviamente non vi sono norme specifiche sulla competenza per i procedimenti cautelari, né per materia né per territorio, posto che valgono le regole generali degli artt. 669-ter e 669-quater, applicabili rispettivamente alla competenza anteriore alla causa e in corso di causa, le quali fanno riferimento, la prima norma, alla competenza per il merito (con le sole eccezioni del giudice di

²¹ Cfr. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il Dir. Ind.*, 2013, 156 ss.

²² Art. 31: “Competenza internazionale. La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano)”; art. 32: “Competenza del tribunale. 1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a: [omissis] c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni [...]; art. 33: “Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi: a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione. [...] 2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione [...]; art. 34: “Ambito di applicazione territoriale delle decisioni. Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto”.

pace, che nella nostra materia non ha rilevanza, e del giudice straniero, di cui ho trattato sopra) e, la seconda norma, al giudice di merito *tout court*. Pertanto basterà accennare sinteticamente ai criteri generali di competenza validi per il merito.

La disciplina della competenza è quella che ha subito maggiori cambiamenti in considerazione dei vari interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti. Inizialmente il d.lgs. 168/2003 aveva istituito le sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale, prevedendone una specifica competenza per materia e per territorio. In seguito è stato emanato nel 2005 il codice di proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), nel cui art. 120 c.p.i. sono state inserite ulteriori regole per l'identificazione della competenza territoriale delle istituite sezioni specializzate. Successivamente, la legge n. 99/2009 ha inciso sulla competenza re-iscrivendo l'art. 134 c.p.i.; infine, all'inizio del 2012 è intervenuto il D.L. n. 1/2012, poi convertito con modifiche con la l. n. 27/2012, che ha trasformato le Sezioni specializzate in proprietà industriale in Sezioni specializzate in materia di impresa, modificando in questo modo in maniera incisiva le norme di competenza per materia e per territorio oltre che la stessa organizzazione degli uffici giudiziari. L'ultimo intervento legislativo presenta però delle criticità dovute all'ampliamento non solo delle materie devolute ai magistrati, ma anche delle sezioni competenti territorialmente che sono aumentate da dodici a ventuno²³.

Riferendosi alla competenza per materia, le sezioni specializzate in materia di impresa (d'ora in poi, solo per comodità, Tribunali delle imprese²⁴)

²³ CASABURI, "Liberalizzazioni" e sezioni specializzate, in *Il Dir. Ind.*, 2012, I, 12 ss, ID. *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese ibidem*, fasc. 6, 516 ss. : L'Autore evidenzia in tali due articoli sia l'irrazionale aumento delle materie devolute, sia le non risolte deficienze operative degli uffici preposti alla trattazione delle stesse; TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, fasc. 8-9. 1115 ss. Evidenzia 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; CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Le società*, fasc. 7, 2012, 805 ss.; GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, in www.altalex.com.

²⁴ CASABURI, *La tutela*, cit., 517, ricorda come "In termini più strettamente giuridici non di Tribunale si tratta (non nello stesso senso del tribunale per i minorenni, o di quello di sorveglianza), ma di sezioni specializzate, pur se istituite per legge"; l'Autore specifica anche che non si tratterebbe di nuove sezioni, bensì di "potenziamento, ma in

hanno mantenuto la competenza di tutte le materie previste dall'art. 134 c.p.i. Pertanto esse decideranno in tutte le materie della proprietà industriale in senso stretto (comprese ora le controversie sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari *ex art. 64 e 65 c.p.i.*, a scapito della competenza del giudice del lavoro), ma anche nella materia della concorrenza sleale c.d. interferente (rimanendo estranee le controversie in materia di “concorrenza sleale pura”, cioè inerenti a fattispecie di concorrenza sleale che non siano interferenti con l'esercizio di proprietà industriale²⁵), cosicché ai fini della competenza delle sezioni specializzate è sufficiente un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale richieda, anche solo indirettamente, l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale o intellettuale²⁶.

Sempre in base all'art. 134 c.p.i. ai Tribunali delle imprese anche le “*materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate*”.

A tali sezioni è mantenuta altresì la competenza nella materia degli illeciti *antitrust* di cognizione del giudice ordinario, per 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 (artt. 1 e 2 c.p.i.: marchio di fatto, ditta, insegna, ecc.), controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale delle quali conosce il giudice ordinario e non quello amministrativo. Le sezioni specializzate hanno anche mantenuto la competenza dell'art. 3, 1° comma, lett. *b*, d.lgs. n. 168/2003 (chiarito meglio nell'ultima versione) in materia di diritto d'autore, ancorché non ricompresa nel codice di proprietà industriale, ma con una disciplina dei

un'ottica di continuità, delle preesistenti sezioni PII, cui ne sono state aggiunte altre” (p. 527).

²⁵ TAVASSI, *Dalle sezione specializzate*, cit., 1120, la quale esclude anche dalla competenza delle sezioni 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 in tema di abuso di dipendenza economica *ex art. 9 l. n. 192/1998*.

²⁶ Cfr. ad esempio Cass., 9.4.2008 n. 9167, poi seguita da Cass., 19.6.2008, n.16744; Cass., 15.1.2009, n. 912, in *Foro It.*, 2009, 3, I, col. 714 ss.; Cass., 18.5.2010, n. 12153.

procedimenti cautelari molto simile a quella della proprietà industriale (cfr. artt. 161-174 l. n. 633/1941).

A tali materie la nuova disciplina ha aggiunto le cause e i procedimenti che riguardano le società di capitali (escluse quindi le sole cause relative alle società di persone) e le controversie, rientranti nella giurisdizione ordinaria e non amministrativa, inerenti ai contratti pubblici di appalto di lavoro, servizi o forniture. È stata invece eliminata (con la conversione in legge del decreto legge) la competenza dei nuovi Tribunali delle imprese con riguardo alla disciplina delle azioni di classe di cui all'art. 140-*bis* codice consumo.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, il criterio principale per la determinazione della competenza nelle azioni in materia di proprietà industriale continua ad essere, in linea con i criteri generali del codice di procedura civile (artt. 18 e 19 c.p.c.), quello del foro del convenuto e in subordine del foro dell'attore, con la sola aggiunta che, *“Qualora, né l'attore né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio, dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma”* (art. 120, 2° comma, c.p.i.). Peraltro assume anche rilievo il domicilio eletto con la domanda di registrazione o brevettazione, che anzi *ex art. 120, 3° comma, c.p.i.* vale come *“elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative”*.

Come foro concorrente e alternativo per le azioni di contraffazione in senso ampio (quelle *“fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore”*), che sono poi le azioni maggiormente promosse anche in via cautelare, è previsto dall'art. 120, 6° comma, c.p.i. il criterio del *forum commissi delicti*²⁷, che peraltro comporta non lievi problemi di identificazione.

La nuova disciplina sul brevetto europeo fissata nei Reg. UE n. 1257/2012 e 1260/2012 (ai quali peraltro l'Italia non ha ancora aderito per ragioni di lingua) e del Tribunale unificato dei brevetti previsto dall'*Agreement* emanato dal Consiglio UE l'11.1.2013²⁸ ha peraltro stabilito che anche per la porzione nazionale del brevetto europeo “tradizionale”, così come per il nuovo brevetto

²⁷ TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 660.

²⁸ Il tenore letterale degli artt. 31-34 dell'*Agreement* è riportato nella precedente nota 21.

europeo unificato, la competenza passi (dal 1° gennaio 2014) all'organismo giudiziario internazionale, che avrà sede centrale a Parigi e sedi dislocate a Londra (per le invenzioni chimico-farmaceutiche e biotecnologiche) e a Monaco di Baviera (per le invenzioni meccaniche)²⁹. Peraltro anche l'Italia dovrebbe poter ospitare una divisione "locale" (se non anche "regionale", accorpendo il contenzioso dei Paesi più vicini dell'area balcanica e fors'anche della penisola iberica), la quale sarebbe competente a decidere sulle azioni di contraffazione, comprese quelle cautelari³⁰. La prescelta ubicazione territoriale per la repressione degli illeciti contraffattivi (a fronte invece della unificazione delle cause inerenti alla validità dei brevetti avanti alla divisione centrale di Parigi, Londra e Monaco) è fondamentale soprattutto nello stadio cautelare per il rispetto del criterio dell'effettivo nesso di collegamento tra l'oggetto dei provvedimenti richiesti ed il giudice adito nella composizione prevalentemente formata da giudici dello Stato ospitante la divisione locale o regionale³¹.

Per i procedimenti cautelari, poi, una delle caratteristiche in termini di competenza è legata all'art. 28 c.p.c., per cui si ha una competenza territoriale funzionale non derogabile dall'accordo tra le parti e rilevabile anche d'ufficio dal giudice erroneamente adito. L'art. 669 *ter*, 1° comma, c.p.c., prevede la competenza funzionale per il procedimento cautelare dello stesso giudice competente a conoscere della causa di merito, ma mentre la competenza per il merito condiziona la competenza per la cautela, non vale l'ipotesi contraria per cui non può venire attribuita alcuna competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per la tutela di urgenza rispetto all'eventuale successiva fase di merito³². Conseguentemente l'omessa proposizione dell'eccezione di incompetenza ad opera delle parti, o la sua rilevazione da parte del giudice nel procedimento cautelare *ante causam* non determina la competenza dell'Ufficio adito anche per il

²⁹ FRANZOSI, *Corte Europea*, nella *Newsletter* dell'Aippi 2013, 1, 16.1.2013; SCUFFI, *Il brevetto europeo*, cit., 158-161.

³⁰ FRANZOSI, *Corte europea*, cit., 2.

³¹ SCUFFI, *Il brevetto europeo*, cit., 161.

³² 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, II, 71 ss. In giurisprudenza cfr. T. Milano, 27.4.2005, in www.pluriscedam-utetgiuridica.it.

giudizio di merito. Nei casi infatti previsti dagli artt. 669 *octies* e *novies* c.p.c., il successivo giudizio di merito, all'esito della fase cautelare *ante causam* può essere comunque validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della tutela³³. Quanto poi al procedimento cautelare in corso di causa, l'art. 669 *quater*, 1° comma, c.p.c. prevede che la domanda cautelare vada proposta al giudice già investito del merito della controversia. Il problema si pone nel caso in cui il giudice investito del merito non sia competente secondo le regole generali; in proposito prevale l'orientamento³⁴ per cui il giudice investito della causa debba, indipendentemente dalla competenza, esprimersi su eventuali misure cautelari avanzate in corso di causa non sottraendosi alla decisione della domanda adducendo la propria incompetenza nel merito. Si è però obiettato rispetto a questo orientamento che il principio fondamentale della coincidenza del giudice della cautela con quello di merito va inteso solo con riferimento al solo giudice effettivamente competente, secondo la legge, a conoscere di quella determinata controversia³⁵ e non con riferimento a qualunque giudice innanzi al quale sia stata comunque proposta una domanda di merito.

1.2.3. L'ammissibilità di azioni cautelari di accertamento negativo.

Con l'introduzione del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, è stato aggiunto l'art. 120, comma 6-*bis*, c.p.i. con il quale è stata affermata l'ammissibilità delle azioni di accertamento negativo in sede cautelare. Per la verità il legislatore ha evitato di sancire espressamente l'ammissibilità delle azioni di accertamento negativo in sede cautelare, ma il fatto che abbia affermato l'applicazione a tali azioni delle regole in tema di giurisdizione e competenza contenute nel codice di proprietà

³³ Cass. civ. Sez. III, 3.2.2010, n. 2505, in www.pluriscedam-utetgiuridica.it; *contra* Cass. civ. Sez. I, ord. 8.3.2007, n. 5335, in www.pluriscedam-utetgiuridica.it.

³⁴ SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003, n.168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. Merito*, 2003, IV, 2624.

³⁵ Così, espressamente, CASABURI, nella motivazione di T. Napoli, 20.4.2004, in *Il Dir. Ind.*, 2004, VI, 541.

industriale (prevedendo testualmente all'art. 120, comma 6 bis, c.p.i., che “*le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche se poste in via cautelare*”) non può che farne dedurre l'ammissibilità³⁶.

Ciò mette in discussione alcuni dei principi base del processo civile italiano.

Quando si parla di azioni di accertamento negativo e di azioni di accertamento negativo cautelari si fa riferimento ad azioni dichiarative il cui *petitum* sia rappresentato da una richiesta di pronuncia di “mero” accertamento circa l'inesistenza di un diritto altrui, quando al soggetto viene, ad esempio, contestata la contraffazione di un titolo di privativa a seguito di fattori idonei a generare un situazione di obiettiva incertezza. Non sono comprese nell'applicazione dell'art. 120, comma 6-bis, c.p.i. le azioni (anche cautelari) di accertamento negativo che sono però volte alla richiesta anche di provvedimenti che abbiano altri effetti (di condanna, costitutivi o inibitori)³⁷. Sostanzialmente, quindi, con specifico riferimento alla materia cautelare, il problema coinvolge i soli provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.³⁸.

Si discute se il comma 6-bis dell'articolo 120 c.p.i. sia realmente innovativo o se sia semplicemente interpretativo³⁹ di un principio già desumibile

³⁶ COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012, 295-296; BRUNELLI, *op. cit.*, 281; MUSSO, *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna – Roma, 2012, 601; CONTINI, *L'accertamento negativo in via cautelare*, 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, 331 ss.

³⁷ In proposito, CUONZO - VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.* 1997, 77, rilevano che “*solo il provvedimento d'urgenza che anticipi l'effetto dichiarativo della decisione di merito rientra nell'alveo della tutela cautelare di mero accertamento*”.

³⁸ FERRARI, *Note a prima lettura*, cit., 713; cfr. anche TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 659.

³⁹ Nel primo senso si legga FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale*, TARZIA - SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, Milano 2011, 718, la quale afferma che “*con il nuovo comma 6-bis dell'art. 120 c.p.i. il legislatore ha accolto la tesi dell'ammissibilità e, dunque, de iure condito, l'interprete non può che constatare tale realtà normativa; semmai è auspicabile che, da ciò, non si traggano conseguenze ulteriori e ben più difficilmente conciliabili a livello sistematico*”. Ammettevano invece già in precedenza tali azioni CUONZO – VALENTI, *op.cit.*, 77 ss.

dall'ordinamento⁴⁰. In particolare sono almeno due gli argomenti a favore della tesi dell'inammissibilità in generale (cioè al di fuori della norma) di queste azioni⁴¹: quella della incoercibilità del provvedimento cautelare meramente dichiarativo e quella dell'incompatibilità tra la natura provvisoria del giudizio cautelare con un'azione di mero accertamento, la cui finalità sarebbe appunto quella di dare certezza ai rapporti giuridici.

Difatti i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. sono provvedimenti atipici che comunque mantengono i requisiti di sussidiarietà e di provvisorietà degli effetti e dunque da molti non è ritenuta ammissibile, in generale, un'istanza per un provvedimento d'urgenza che sia volta solo ad ottenere una pronuncia di mero accertamento con l'unico scopo di dare certezza giuridica (per mancanza di interesse ad agire).

Ma il dato positivo impone una opposta conclusione, almeno nella materia del diritto industriale, dove riveste una particolare importanza l'esigenza delle imprese di operare in condizioni di (sia pure ragionevole) certezza del diritto⁴²: l'interesse ad agire dell'art. 100 c.p.c. del ricorrente è pertanto, necessariamente, quello di rimuovere la situazione di obiettiva incertezza dipendente da un fatto circa l'esistenza del diritto e la sua portata attraverso l'intervento di un giudice. Tra l'altro anche parte della giurisprudenza anteriore alla riforma del 2010 già

⁴⁰ Peraltro COMOGLIO, *op. cit.*, 297-298, mette in dubbio la stessa legittimità costituzionale della nuova norma, *ex art. 76 Cost.*, per eccesso della delega conferita dalla l. n. 99/2009. Da parte sua CONTINI, *op. cit.*, 332, esclude però l'eccesso di delega sulla base della considerazione della preesistenza di pronunce giurisprudenziali che ritenevano ammissibile tale azione se inquadrata entro lo strumento processuale non nuovo dell'art. 700 c.p.c. Per questo motivo, della non novità, l'Autore ritiene estensibile lo strumento anche alla materia del diritto d'autore, pur nel silenzio della legge.

⁴¹ COMOGLIO, *op. cit.*, 300, nota 21, richiama quale esempio dello sfavore verso le azioni di accertamento negativo CHIOVENDA, voce *Azione di mero accertamento*, in *Nuovo Dig. It.*, vol. II, Torino, 1937, ora edita in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993, 53 ss.

⁴² CUONZO - VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, 98.

ammetteva la sussistenza di tale interesse⁴³. Il ricorrente ha però l'onere di provare che senza l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del diritto altrui non sarebbe in grado di eliminare quegli effetti pregiudizievoli che derivano dal vanto o dalla contestazione della controparte⁴⁴.

Del resto non necessariamente una certa stabilità degli effetti dell'accertamento deve passare attraverso un giudicato, conseguenza tipica della sentenza ed esclusa per i provvedimenti cautelari, posto che anche gli accertamenti contenuti in provvedimenti non passati in giudicato presentano comunque effetti preclusivi, valenza storico-persuasiva e imperatività⁴⁵. Inoltre l'accertamento negativo cautelare è sicuramente un provvedimento cautelare anticipatorio (avendo contenuto identico al possibile accertamento negativo definitivo e comunque essendo concesso nella forma dell'art. 700 c.p.c., stante l'espressa previsione dell'art. 669-*octies*, 6° comma, c.p.c.) e dunque, per quanto spiegherò oltre (paragrafo 1.4.), è dotato di una certa stabilità, non avendo bisogno – se sufficiente a rimuovere lo stato di incertezza – di essere riconfermato in un giudizio di merito.

Un altro vantaggio del provvedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione è poi dato dal fatto di mettere relativamente al riparo il ricorrente dall'obbligo di risarcire il danno, qualora invece poi l'eventuale giudizio di merito vada di contrario avviso: infatti il ricorrente, sempreché non

⁴³ L'interesse è stato ritenuto sussistente in presenza di un formale divieto intimato per iscritto da parte dei convenuti (Trib. Torino, 15.2.1996, in *Il Dir. Ind.*, 1997, 9 ss.) ovvero nella prospettiva dei notevoli investimenti che comporterebbe la commercializzazione di un nuovo prodotto di fronte alla minaccia di bloccare il ciclo produttivo una volta avviato (Trib. Firenze 5.11.2004, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2005, 562). Contrari all'ammissibilità erano invece prima della riforma App. Torino, 9.6.2000, in *Il Dir. Ind.*, 2002, 276 (sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento insuscettibile di esecuzione), Trib. Padova 16.6.2004, in *Corr. Giur.*, 2005, 409 (per difetto di interesse ad agire) e Trib. Milano 29.1.2003, in *Giur. It.*, 2004, 77 (per l'impossibilità di una definitività del provvedimento cautelare). Per Trib. Torino, 3.10.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 1353, "*Non sussiste il periculum in mora qualora venga chiesta l'emissione di un provvedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione di marchio che non siano mai stati azionati nei confronti del ricorrente o di suoi distributori o clienti*". Cfr. in dottrina CAMOGLIO, *op. cit.*, 319-320.

⁴⁴ Cass., 26.5.1993, n. 5889, in *Foro It.*, 1994, I, 507.

⁴⁵ CAMOGLIO, *op. cit.*, 313-314.

abbia deliberatamente taciuto qualche fatto rilevante in causa, potrà vantare la buona fede suffragata dal provvedimento cautelare, che – come è noto – esclude, se non gli effetti restitutori dell'art. 124 c.p.i., quelli risarcitori dell'art. 125 c.p.i., o comunque, secondo altri, la non antiggiuridicità, che escluderebbe anch'essa gli obblighi risarcitori⁴⁶.

Comunque, la già richiamata valenza storico-persuasiva del provvedimento giudiziale cautelare potrà avere comunque ripercussioni favorevoli presso la potenziale clientela di chi era stato accusato di contraffazione.

Un altro motivo per cui è stata introdotta l'azione di accertamento negativo anche in via cautelare è quello di riequilibrare una certa parità delle armi in favore di chi si difende dalla contraffazione, per prevenire abusi e utilizzazioni strumentali dei diritti di proprietà industriale⁴⁷, rispetto all'ampia tutela data al titolare del titolo di privativa con l'azione di accertamento positivo della contraffazione (presupposto delle istanze cautelari di descrizione, sequestro, inibitoria e ordine di ritiro dal commercio provvisori che affronterò nei capitoli seguenti, oltreché delle domande di merito di inibitoria definitiva, distruzione, assegnazione in proprietà di cui all'art. 124 c.p.i. e di risarcimento danni *ex art.* 125 c.p.i.).

Il procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione può essere introdotto sia innanzi al foro generale del resistente sia innanzi al *forum commissi delicti*⁴⁸.

1.2.4. La richiesta di informazioni al contraffattore.

Un'altra novità relativa ai procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale, questa volta introdotta con il d.lgs. 16.3.2006, n. 140 a seguito del recepimento della Dir. 22.4.2006 n. 2004/48 CE *Enforcement*, è quella di aver previsto all'art. 121-*bis* c.p.i. che le prove della violazione di un titolo di privativa

⁴⁶ Per altro verso CAMOGLIO, *op. cit.*, 314, equipara questo caso a quanto avviene nel caso di riforma della sentenza di primo grado che sia stata eseguita.

⁴⁷ GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010, 151.

⁴⁸ Trib. Torino, 20.3.2012, in *dejure.giuffre.it*.

possano essere acquisite anche nei “*giudizi cautelari*” attraverso l’esercizio di un autonomo diritto di informazione “*sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione ...*” (la domanda all’Autorità giudiziaria, come sottolinea l’articolo⁴⁹, deve essere motivata e proporzionata alla misura).

L’introduzione di questa norma presenta una peculiarità: il potere del giudice (in funzione investigativa, su richiesta della parte interessata) di ottenere informazioni sull’origine delle merci può rivolgersi non solo all’autore della violazione (come già stabiliva il corrispondente art. 56 dei TRIPs), ma anche ad “*ogni altra persona che a) sia stata trovata in possesso di merci in violazione di un diritto su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella distribuzione, fabbricazione o produzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi*”; quindi a terzi estranei al procedimento, ma in qualche modo coinvolti nell’illecito (in questo sta infatti la principale differenza con la *discovery* prevista dall’art. 121 c.p.i.)⁵⁰. In mancanza di distinguo nella norma, è da ritenere che tale ampio potere indagativo verso terzi sia accordato anche al giudice della cautela.

Il terzo comma dell’art. 121-*bis* prevede che le informazioni vengano acquisite tramite interrogatorio del contraffattore e dei soggetti coinvolti al 1° comma, da parte del giudice. Se in via generale più che ad interrogatorio sembra che la norma sia riconducibile alla testimonianza⁵¹, per quanto riguarda i

⁴⁹ La proporzionalità degli effetti rispetto alla dimensione del fenomeno fa riferimento ad una “scala commerciale” che prescinde quindi da singoli atti di contraffazione. Il criterio della proporzionalità deve essere valutato secondo i parametri propri di qualsiasi mezzo istruttorio, cioè quelli dell’ammissibilità e della rilevanza.

⁵⁰ SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 360. TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 679, ritengono discutibile che anche gli strumenti di *discovery* dell’art. 121 c.p.i. (che a differenza del diritto di informazione di cui all’art. 121-*bis* non fa riferimento ai procedimenti cautelari) possano essere disposti in fase cautelare (in giurisprudenza, in senso favorevole, Trib. Milano, 22.12.2009, in *dejure.giuffre.it*; in senso contrario, Trib. Roma, 14.2.2008, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2008, I, 276).

⁵¹ Poiché all’art. 121-*bis*, 6° comma, c.p.i. vengono richiamate le regole degli artt. 249 (facoltà di astensione), 250 (intimazione ai testimoni), 252 (identificazione dei

procedimenti cautelari l'“interrogatorio” altro non dovrebbe essere che la assunzione di “*sommarie informazioni*” dell'art. 669-*sexies* c.p.c.

1.2.5. La pubblicazione del provvedimento cautelare.

Con l'introduzione nel 2005 del codice di proprietà industriale è stata espressamente prevista la possibilità di ottenere un ordine di pubblicazione non solo della sentenza conclusiva del giudizio di merito, ma anche dell'ordinanza cautelare che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà industriale, recependo così un orientamento giurisprudenziale⁵² formatosi prima dell'introduzione del codice che aveva ritenuto prevalente una funzione preventiva-riparatoria dello strumento della pubblicazione rispetto ad una risarcitoria-indennitaria⁵³.

La pubblicazione del provvedimento cautelare *ex art.* 126 c.p.i. è sicuramente un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza di merito (già l'articolo equipara in questo senso sentenza e ordinanza cautelare: “*L'Autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione ...*”) che per ciò può non essere seguito dall'instaurazione del giudizio di merito (il problema sarà approfondito nel successivo paragrafo 1.4.).

testimoni), 255 (mancata comparizione) e 257, 1° comma (assunzione di nuovi testimoni), c.p.c.

⁵² Era stata autorizzata la pubblicazione dell'ordinanza cautelare ad esempio da Trib. Roma, 29.10.2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, n. 4313, Trib. Napoli, 20.12.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, Trib. Roma, 9.1.2004, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, n. 4702. Nella giurisprudenza successiva al codice di proprietà industriale cfr. Trib. Torino, 11.2.2008, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2008, I, 356; Trib. Firenze, 9.2.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 5134; Trib. Bologna, 2.3.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, n. 5004.

⁵³ In tal senso, FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 525; 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, 130.

La discrezionalità della misura resta comunque rimessa al giudice sia nell'*an* che nel *quomodo*, valutata caso per caso in relazione all'entità della contraffazione⁵⁴.

Così come qualunque altro provvedimento cautelare la pubblicazione in tale sede è concedibile (a differenza della pubblicazione della sentenza) anche sulla base delle sole domande di brevettazione (di invenzioni e modelli di utilità) e registrazione (di marchi nonché disegni e modelli): difatti con l'ultima riforma (d.lgs. n. 131/2010) nell'elenco dell'art. 132 c.p.i. (ora 1° comma) è stato aggiunto il riferimento all'art. 126 c.p.i.

Non è stata esplicitata nella norma, nonostante l'evidente violazione della "parità delle armi", la possibilità di un'autorizzazione espressa alla pubblicazione di un provvedimento assolutorio che rigetti le istanze cautelari del ricorrente o che disponga invece l'accertamento negativo della contraffazione in accoglimento delle istanze urgenti di chiarezza avanzate dal ricorrente⁵⁵: infatti l'art. 126 c.p.i. fa solo riferimento all' "*ordinanza cautelare ... che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale*". Peraltro un'interpretazione estensiva della norma, che la coordini con la nuova norma dell'art. 120, comma 6-*bis*, c.p.i., potrebbe consentire al giudice di ordinare, su istanza della ricorrente, la pubblicazione anche di un provvedimento cautelare di accertamento negativo o di rigetto⁵⁶.

In ogni caso, sembra anche possibile la pubblicazione del provvedimento, sia esso di accoglimento sia esso di rigetto, anche "non autorizzata"⁵⁷; con il rischio, peraltro, di una responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale denigratoria (art. 2598, n. 2, c.c.) che non potrebbe mai aversi qualora la pubblicazione sia ordinata dal giudice⁵⁸.

⁵⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 377.

⁵⁵ MUSSO, *op. cit.*, 1199, sia pure per quanto concerne l'analoga norma dell'art. 2600 c.c. in ordine alla concorrenza sleale.

⁵⁶ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 519, 653.

⁵⁷ R. FRANCESCHELLI, *Liceità della pubblicazione di una sentenza sui giornali, su iniziativa della parte vittoriosa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, 69, sia pure con riferimento al solo provvedimento di merito.

⁵⁸ BONELLI, *op. cit.*, 140.

1.2.6. La consulenza tecnica in sede cautelare.

L'art. 132, 5° comma, c.p.i., introdotto dall'art. 59 del d.lgs. 13.8.2010 n. 131⁵⁹, va a regolare in via definitiva il problema dell'acquisizione, nell'istruttoria cautelare, di un parere tecnico, quantunque sommario, ad uso del giudice, spesso indispensabile per valutare l'attendibilità delle "consulenze" di parte allegate al ricorso o alla memoria di resistenza dei contendenti⁶⁰.

In questa innovazione la "parità delle armi" sembra rispettata: infatti l'ingresso di un mezzo istruttorio quale la consulenza tecnica costituisce strumento di tutela anche per il resistente, al quale è garantito un maggior "spazio" per poter influenzare il convincimento del giudice rispetto al quadro probatorio offerto dal ricorrente a fondamento dell'iniziativa cautelare⁶¹.

Il giudice può quindi convocare, in sede cautelare, un esperto nominato *ad hoc* ai sensi dell'art. 61 c.p.c., invitandolo a esprimere a breve il suo parere per consentire al giudice di pervenire a una decisione ragionevole seppur in via provvisoria⁶².

Peraltro la consulenza tecnica in sede cautelare deve fare i conti con la natura sommaria del procedimento cautelare, per cui *"non deve dare luogo ad accertamenti complessi e completi, e può risolversi in una relazione anche estremamente succinta, idonea però a fondare la decisione (provvisoria) del*

⁵⁹ Già prima dell'introduzione di tale norma parte della giurisprudenza aveva ritenuto generalmente ammissibile la consulenza tecnica in sede cautelare (Trib. Bologna 27.7.2010, in *Giuraemilia*, Trib. Bologna 11.8.2007, in *Giuraemilia*, Trib. Bologna 11.2.2005, in *Rass. Giur. Sez. Spec.*, 2005, I, 47; Trib. L'Aquila, 9.10.2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 104, Trib. Napoli 16.7.199 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, n. 340).

⁶⁰ SCUFFI, *Il (mancato) decreto correttivo del Codice di proprietà industriale: brevi note in tema di sospensione del processo, CTU ed interpretazione del brevetto*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie*, Atti del Convegno Aippi tenuto a Milano, 17.6.2006, Milano, 2007, 73.

⁶¹ ORLANDO, *Profili dell'istruttoria nei procedimenti cautelari in materia brevettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 112.

⁶² SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 325.

*giudice*⁶³. Ma altri Autori ritengono che alla consulenza tecnica in sede cautelare si debbano applicare le stesse regole previste per il giudizio di merito⁶⁴.

Il riferimento della norma ai procedimenti cautelari ha comunque un senso se limitato a quei procedimenti che già non racchiudono intrinsecamente un approfondimento tecnico (come avviene invece per la descrizione) e, quindi, si rivolge ai rimedi dell'inibitoria, del ritiro dal commercio e del sequestro, ai fini di una più attenta delibazione del requisito del *fumus boni iuris*⁶⁵.

Anche in questi procedimenti, caratterizzati dalla ristrettezza dei tempi rispetto al giudizio di merito, può trovare applicazione, a maggior ragione rispetto al giudizio di merito, la normativa prevista dall'art. 195, 3° comma, c.p.c. in ordine alla calendarizzazione delle operazioni peritali, alla predisposizione della relazione peritale preliminare, alla fissazione di termine alle parti per le osservazioni, ai fini di garantire il pieno contraddittorio fra i tecnici anche in sede cautelare e la effettività della discussione in udienza senza rischio di rinvii⁶⁶. A seconda del grado di approfondimento in sede cautelare, il giudice del merito, sempreché vi sia la necessità di instaurare il giudizio di cognizione piena, avrà poi piena discrezionalità nel disporre la rinnovazione integrale o parziale.

La distinzione, sul piano dell'efficacia, tra tale consulenza svolta in fase cautelare e la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 128 c.p.i. è stata da un Autore⁶⁷ ravvisata nella mancanza, solo per quest'ultima, a differenza che per il procedimento cautelare, dell'instaurazione del giudizio di merito. Peraltro non tratterò in questo lavoro dell'istituto dell'art. 128 c.p.i. in quanto dai più ritenuto

⁶³ CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010, 520-521; relazione che comunque secondo SCUFFI, *Il (mancato) decreto*, cit., 73, potrebbe essere resa in udienza anche soltanto oralmente dall'esperto nominato *ad hoc* ai sensi dell'art. 61 c.p.c.

⁶⁴ TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 664.

⁶⁵ GALLI, *La riforma*, cit., 180.

⁶⁶ GALLI, *La riforma*, cit., 180.

⁶⁷ GIANCOTTI, *I mezzi di prova preventivi (descrizione, CTU nella fase cautelare e consulenza tecnica preventiva) e la cd. discovery nei processi civili in materia di proprietà industriale*, in *Conversazioni di diritto processuale civile*, Atti del Convegno Fondazione Croce tenuto a Torino il 4.11.2010, 8.

al di fuori dei provvedimenti cautelari per mancanza del necessario presupposto del *periculum in mora*⁶⁸.

1.3. Gli strumenti “tipici” di tutela cautelare nel diritto industriale.

Gli artt. 129 e 130 c.p.i., da un lato, e 131 c.p.i., dall’altro lato, prevedono misure cautelari che sono espressamente previste nel nostro ordinamento soltanto nella materia della proprietà industriale, oltre che in quella della proprietà *stricto sensu* intellettuale (artt. 161 e 163 l. n. 633/1941, così come ripetutamente novellati): si tratta, nel caso delle prime due norme, delle misure della descrizione e del sequestro, nel caso dell’art. 131, di quelle dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro dal commercio.

In particolare, il sequestro è sì previsto anche dal codice di procedura civile (artt. 670, 671 ss. c.p.c.), ma quello previsto dall’art. 129 c.p.i. ha peculiarità tali da distanziarlo nettamente dagli istituti generali del sequestro giudiziario e del sequestro conservativo.

Analogamente si vedrà come la descrizione solo lontanamente la si può ricondurre ai mezzi di istruzione preventiva di cui all’art. 696 c.p.c.

Il contenuto dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro dal commercio cautelari, a sua volta, costituisce anche l’oggetto di istanze cautelari proposte al di fuori delle materie della proprietà industriale e intellettuale, ma in tali casi (ad esempio nelle ipotesi di concorrenza sleale “pura” cfr. *supra*, par. 1.2.2.) lo strumento utilizzato è il provvedimento d’urgenza “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c.

Inoltre, è prevista dall’art. 133 c.p.i. una particolare tutela cautelare in relazione ai nomi a dominio, la quale consiste non solo nell’inibitoria, ma altresì nel “*trasferimento provvisorio*”, e altra ancora dall’art. 144-*bis* c.p.i. consistente in un sequestro conservativo contro la pirateria con peculiarità rispetto alla misura dell’art. 671 c.p.c.; sempre contro gli atti di pirateria sono anche previste dall’art.

⁶⁸ Trib. Milano, 10.3.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 873; in dottrina cfr. SCUFFI, *Consulenza tecnica preventiva ed istituti deflattivi del contenzioso industrialistico*, in *Il Dir. Ind.*, 2010, 523.

146 c.p.i. misure *lato sensu* cautelari, ma disposte dall'autorità amministrativa e non giurisdizionale.

Si è già scritto, del resto, delle altre misure cautelari costituite dall'accertamento negativo della contraffazione, par. 1.2.3., della richiesta di informazioni in via cautelare, par. 1.2.4., nonché dell'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare, par. 1.2.5.

Non fa parte invece, della tutela cautelare in materia di proprietà industriale la consulenza tecnica preventiva dell'art. 696-*bis* c.p.c. ripresa dall'art. 128 c.p.i. in quanto, come si è già avuto modo di scrivere, per i più non ha natura cautelare.

La nuova disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario e sulla *Unified Patent Court* dei Reg. UE n. 1257/2012 e 1260/2012 e dell'*Agreement* emanato dal Consiglio UE l'11.1.2013 ha peraltro elencato, quali provvedimenti cautelari esigibili a tutela del brevetto europeo, misure cautelari e provvisorie assai simili a quelle previste, dapprima, nella Direttiva *Enforcement* e, poi, nel nostro codice di proprietà industriale, ancorché con nomi non del tutto coincidenti: un "*Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco*" (art. 60 *Agreement*⁶⁹); le "*Decisioni di blocco dei beni*" (art. 61 *Agreement*⁷⁰); le "*Misure*

⁶⁹ "1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti. 3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura. 4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale. [omissis] 7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9. [omissis] 9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente, si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di

provvisorie e cautelari” più propriamente dette, di ingiunzione e di sequestro (art. 62 *Agreement*⁷¹); oltre che un “ordine di presentare elementi di prova” (art. 59 *Agreement*⁷²), paragonabile agli strumenti c.d. di *discovery* degli artt. 121 e 121-bis (sui quali *supra*, paragrafo 1.2.4.) e che nel silenzio normativo parrebbe applicabile anch’esso ai procedimenti cautelari.

accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione. ”

⁷⁰ “1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio. 2. L’articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.”

⁷¹ “1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l’azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. 2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall’emissione o dal rifiuto di emissione dell’ingiunzione. 3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione. 4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente. 5. L’articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo”.

⁷² “1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione. 2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate”.

1.4. Rapporti con il giudizio di merito.

Rinviando all'analisi delle singole misure nei successivi capitoli, in questa sede generale appare opportuno rilevare in che modo le misure cautelari tipiche del diritto industriale si confrontino con il giudizio ordinario di cognizione.

È noto infatti come con la riforma processuale del 2005 (d.l. n. 35/2005 convertito con modifiche nella l. n. 80/2005) abbia acquistato enorme rilevanza pratica la tradizionale distinzione tra procedimenti cautelari anticipatori e conservativi, cosicché il vincolo di strumentalità con la causa di merito è rimasto in vigore soltanto per i secondi, mentre – quanto ai primi – l'art. 669-*octies*, 6° comma, c.p.c. aggiunto con tale riforma, ha previsto la loro relativa stabilità, non vincolata all'instaurazione del giudizio di merito entro sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza cautelare di accoglimento⁷³.

L'art. 132, 2° comma, c.p.i. detta, come regola generale per le misure cautelari nella materia oggetto di studio, una norma analoga a quella dell'art. 669-*octies*, 1° comma, c.p.c.: cosicché è previsto un termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito decorrente dal rilascio del provvedimento cautelare a pena (3° comma) di inefficacia del provvedimento. Peraltro, a differenza della disciplina comune, tale termine è più ristretto rispetto ai sessanta giorni: “entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo”⁷⁴.

Norma analoga è ora prevista anche dal più volte già citato *Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, all'art. 60, 8° paragrafo, per quanto concerne specificamente le “*misure di protezione delle prove*” a presidio di brevetti europei⁷⁵ e, stante il rinvio dell'art. 62, 5° paragrafo, dello stesso *Agreement*, per

⁷³ QUERZOLA, *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, Bologna, 2006, 157 ss.

⁷⁴ Tale complicata dizione è frutto dell'adeguamento alla Direttiva *Enforcement* n. 2004/48/CE, ma (DRAGOTTI, *L'attuazione della direttiva Enforcement*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, III, 33 e nota 52), ma non crea particolari problemi in Italia, non essendo oggi ipotizzabile un cumulo di giorni festivi tale da rendere più lungo il termine dei venti giorni lavorativi rispetto a quello di trentuno di calendario; quindi in Italia, almeno nella situazione attuale, varrà sempre il termine di trentun giorni.

⁷⁵ “*Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi*

le altre “*misure provvisorie e cautelari*” (per le quali vedi il precedente paragrafo 1.3.).

L’art. 132, 4° comma, c.p.i. prevede, analogamente alla norma generale dell’art. 669-*octies*, 6° comma, c.p.c., che le disposizioni suddette “*non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*”⁷⁶.

Dunque anche nella nostra materia, almeno per quel che riguarda i diritti di proprietà industriale diversi dal brevetto europeo (posto che il sopra citato recente *Agreement* non pone distinzioni), va verificato quali siano le misure cautelari sottoposte alla disciplina generale (strumentalità necessaria), cioè quelle conservative, e quali invece quelle dotate di relativa stabilità, cioè quelle anticipatorie.

Sicuramente, perché lo dispone espressamente la legge, la stabilità toccherà i provvedimenti *ex art. 700 c.p.c.*, che però nella nostra materia sono alquanto rari, in presenza dei provvedimenti “tipici” elencati nel paragrafo precedente 1.3. (forse uno spazio è dato dai provvedimenti di accertamento negativo della contraffazione *ex art. 120, comma 6-bis c.p.i. - par. 1.2.3. -* che dovrebbero rivestire la forma del ricorso per provvedimento d’urgenza⁷⁷).

Quanto agli altri, è unanime l’opinione di ricondurre alla categoria degli anticipatori i provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio previsti dall’art.

al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.

⁷⁶ Tra l’altro è stata messa in discussione la compatibilità di tale norma, coerente con l’ordinamento interno, con le disposizioni dell’art. 9, 5° comma, Direttiva *Enforcement* e dell’art. 50, 6° comma, dell’Accordo TRIPs che prevedevano (analogamente a quanto ora fa l’*Agreement* del Consiglio UE per il brevetto europeo) la necessaria strumentalità di tutte le misure cautelari; ma si è ritenuto di poter escludere ogni contrasto in quanto i provvedimenti anticipatori, proprio in ragione della loro stabilità, non rientrerebbero nel novero dei “*provvedimenti provvisori*” oggetto delle due norme, comunitaria e internazionale (ALESSANDRI, *Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 2006, 479; SPACCASASSI, *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, in *www.aippi.it*, 10). Pare invece che sicuramente ora anche l’“*ingiunzione*” dell’art. 62, 1° paragrafo, *Agreement* debba necessariamente rientrare tra le misure per le quali è richiesta, pena la revoca o l’inefficacia (stante il richiamo dell’art. 62, 5° paragrafo, all’8° paragrafo dell’art. 60), la proposizione dell’azione di merito dinanzi all’organo giurisdizionale unificato.

⁷⁷ TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 65

131 c.p.i.: infatti è pressoché perfetta la loro corrispondenza con le misure definitive previste dall'art. 124, 1° comma, c.p.i. e quindi non è dubbio che il provvedimento cautelare anticipi pari pari gli effetti della successiva sentenza⁷⁸. Stante la corrispondenza tra artt. 133 c.p.i. e 118, 6° comma, c.p.i. anche il trasferimento provvisorio del nome a dominio illegittimamente registrato, previsto dalla prima delle due norme citate, ha natura sicuramente anticipatoria.

Viceversa, molti dubbi sono stati posti per quanto riguarda il sequestro “industrialistico”: mentre infatti i sequestri comuni (giudiziario e conservativo) sono sicuramente provvedimenti conservativi, il sequestro dell'art. 129 c.p.i. ha, come si vedrà meglio in seguito, una funzione mista o “ibrida”, in quanto parte della dottrina⁷⁹ sostiene che il sequestro possa essere annoverato tra i provvedimenti anticipatori quando abbia ad oggetto tutti gli oggetti che costituiscono la violazione e i mezzi di produzione, soddisfacendo in questo modo l'interesse del titolare della privativa il quale non avrebbe più interesse ad instaurare un giudizio di merito che possa scaturire in una sentenza di distruzione *ex art. 124, 3° comma, c.p.i.*

L'Autore sostiene, per giustificare il carattere anticipatorio del sequestro “industrialistico”, che il destinatario, per liberarsi dal vincolo dell'incertezza del permanere all'infinito del provvedimento cautelare e quindi anche di dover custodire la merce fino a tempo indeterminato, possa chiedere al giudice che ha emanato il provvedimento (in linea con l'art. 669-*duodecies* c.p.c.) l'autorizzazione alla distruzione dei beni sequestrati⁸⁰.

La dottrina e in particolare la giurisprudenza⁸¹ sembrano per la maggioranza escludere che il sequestro industrialistico possa comunque, in qualunque caso, configurarsi come un provvedimento di natura anticipatoria degli

⁷⁸ MARINUCCI, *La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale e industriale alla luce del D.lgs. n. 140/2006*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 111; FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, 31.

⁷⁹ MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 110; MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006, 257-258; TREVIAN, CUONZO, *op. cit.*, 669.

⁸⁰ MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, cit., 258.

⁸¹ Trib. Venezia, 7.11.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, II, 193.

effetti della decisione del merito, ritenendolo piuttosto – pur con evidenti finalità anticipatorie – conservativo e preventivo, volto a impedire l'ulteriore perpetrazione dell'illecito contraffattivo. Tra l'altro mal si concilierebbe il vincolo sui beni sequestrati, per sua natura provvisorio, con la stabilità del provvedimento anticipatorio⁸².

Anche per la descrizione la strumentalità necessaria non è del tutto pacifica⁸³, ancorché essa sia già stata prevista dal legislatore del 1996⁸⁴ e si discosti, come si vedrà meglio nel successivo capitolo, dall'accertamento tecnico preventivo in cui la strumentalità è estremamente attenuata⁸⁵.

Dunque, mentre per inibitoria e ordine di ritiro dal commercio il titolare del diritto industriale che ha ottenuto il provvedimento cautelare non ha senz'altro bisogno di instaurare un giudizio di merito se non quando ha interesse a ottenere con sentenza il risarcimento del danno o la retroversione degli utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.i. (e lo stesso può valere per l'ordinanza cautelare di pubblicazione), per quanto invece riguarda descrizione e sequestro sarà senz'altro opportuno, per non incorrere nella perdita di efficacia di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.i., che instauri comunque la causa di merito, anche per chiedere, oltre alle misure risarcitorie indennitarie dell'art. 125 c.p.i., anche quelle correttive

⁸² Non mi pare una giustificazione sufficiente quella proposta da MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 110, consistente nel fatto che il destinatario del sequestro potrebbe liberarsi del vincolo chiedendo al giudice che ha emanato il provvedimento (*ex art. 669-duodecies c.p.c.*) l'autorizzazione alla distruzione dei beni sequestrati.

⁸³ CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 519, mette ad esempio in dubbio l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c. a tale misura, sulla base del dato che l'art. 132, 2° comma, ultima parte, c.p.i. sembrerebbe prevedere il giudizio di merito soltanto per le misure "ulteriori" rispetto alla descrizione; ma tale interpretazione del testo normativo non convince, posto che – come si vedrà nel successivo capitolo – tale proposizione finale ha solo lo scopo di indicare che, se sono state chieste misure cautelari "ulteriori" rispetto alla descrizione, ai fini del computo del termine per l'instaurazione del giudizio di merito si deve fare riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali misure.

⁸⁴ AMADEI, *Note in tema di descrizione, procedimento cautelare uniforme e violazione delle regole di distribuzione della competenza sull'istanza cautelare*, in *Giur. It.*, 1999, II, 2295. Danno per pacifica la natura non anticipatoria della descrizione, con conseguente onere di introduzione del giudizio di merito, TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 679.

⁸⁵ TRISORIO LIUZZI, voce *Istruzione preventiva*, in *Digesto civ.*, X, Torino, 1993, 243-244.

dell'art. 124 c.p.i., in particolare (in aggiunta all'inibitoria e all'ordine di ritiro definitivi) assegnazione in proprietà o distruzione.

CAPITOLO II

DESCRIZIONE E SEQUESTRO

2.1. Natura e funzioni.

Le misure della descrizione e del sequestro rispondono alla doppia prescrizione prevista dagli artt. 41 e 50 dei già citati accordi TRIPs del 1994, di, rispettivamente, preservare elementi di prova (funzione assoluta sia dalla descrizione sia dal sequestro) e impedire la violazione dei diritti di proprietà industriale (questa prescrizione è assoluta dal sequestro, oltre che dall'inibitoria di cui si tratterà nel successivo capitolo).

Come primo rilievo, va sottolineato che il d.lgs. 131/2010 ha accorpato nell'art. 129 c.p.i. le misure cautelari della descrizione e del sequestro (nella versione precedente le misure erano previste in due norme diverse, gli artt. 128 e 129 c.p.i.). L'art. 128 c.p.i., svuotato della disciplina della descrizione, è stato riempito dal legislatore dell'ultima riforma con l'istituto della consulenza tecnica preventiva, che però per i più non ha natura cautelare e quindi non viene trattato nella presente tesi.

Questo "apparentamento" tra descrizione e sequestro⁸⁶ non è solo formale, ma anche sostanziale, perché è conseguenza del riavvicinamento dei due istituti, la descrizione avendo assunto una portata più invasiva rispetto ai mezzi di istruzione preventiva ai quali tradizionalmente era associata e il sequestro avendo potenziato la sua funzione probatoria di acquisizione degli elementi volti a dimostrare la contraffazione⁸⁷.

L'art. 129, ultimo comma c.p.i., rinvia pertanto ora per entrambe le misure (e quindi non solo più per il sequestro) al rito uniforme cautelare del codice di procedura civile, ad ulteriore conferma della *voluntas legis* di svincolare la

⁸⁶ Usa questo termine FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012, 359.

⁸⁷ SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 591.

descrizione dalla figura dell'istruzione preventiva per avvicinarla alle altre misure cautelari in senso stretto⁸⁸.

2.1.1. In particolare: descrizione e accertamento tecnico preventivo.

Peraltro è innegabile che la descrizione abbia mantenuto caratteri comuni con l'accertamento tecnico preventivo: dal punto di vista sostanziale, la descrizione è quel provvedimento con cui si dispone un accertamento "ufficiale" delle caratteristiche dei prodotti, di cui viene presa nota in un verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, che può essere assistito da un consulente tecnico e dalla parte ricorrente⁸⁹. Essa ha finalità sue proprie, di fornire non tanto la "cautela" di un diritto minacciato, quanto la "prova" anticipata della sua violazione, consentendo quindi al titolare della privativa industriale di evitare il rischio di vedersi negare, in un giudizio di merito troppo affrettatamente instaurato, la tutela del proprio diritto in mancanza della prova della violazione⁹⁰.

La descrizione è quindi avvicinabile all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c.⁹¹ in quanto entrambi presuppongono l'urgenza di acquisire elementi di prova⁹², sono cioè rivolti solo alla tutela non di un diritto sostanziale,

⁸⁸ SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, IV ed., Milano, 2011, 374, nota 27; SPOLIDORO, *Le nuove norme su provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati*, in *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, Art. 8, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1988, 90.

⁸⁹ CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi, tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Il Dir. Ind.*, 2006, fasc. 5.

⁹⁰ AMADEI, *op.cit.*, 2295. Del resto, come si è visto nel primo capitolo, al paragrafo 1.3., anche la nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, all'art. 60 2° paragrafo, dell'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, pone la "descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni", tra le misure di protezione delle prove.

⁹¹ Dispone che "chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale".

⁹² SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, vol. V, 2010, 67; l'Autore sottolinea che essendo la descrizione volta alla "cristallizzazione delle

ma del diritto processuale alla prova, la cui successiva ammissibilità è oggetto di valutazione in sede di giudizio di merito⁹³.

Tuttavia è anche innegabile la tipicità della descrizione: essa presenta un carattere fortemente invasivo della sfera possessoria della parte che la subisce⁹⁴, carattere che non è in alcun modo comune all'accertamento tecnico preventivo. È previsto, come si è appena visto, l'intervento dell'ufficiale giudiziario (estraneo invece all'esecuzione di un accertamento tecnico preventivo), il quale può agire coattivamente e accedere nei luoghi in cui si trovano gli oggetti da descrivere, con una vera e propria esecuzione coattiva⁹⁵. Cosicché parte della dottrina aveva già posto la descrizione "in una posizione intermedia" tra mezzi di istruzione preventiva e sequestro⁹⁶.

Il legislatore del 1996 aveva creato un rapporto di strumentalità necessaria tra il provvedimento di descrizione e il processo di cognizione ordinario che necessariamente ne segue⁹⁷; la descrizione, diversamente dall'accertamento tecnico preventivo, ma analogamente al sequestro, prevede la necessaria instaurazione del giudizio di merito, pur nulla sottraendo, a differenza del sequestro, al soggetto che la subisce. Tale rapporto di strumentalità è appunto estraneo all'istruzione preventiva, in cui il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito è estremamente attenuato e sicuramente non rigido⁹⁸, in quanto la caratteristica principale degli atti di istruzione preventiva è solo la tutela del diritto alla prova, assicurandone l'assunzione, prima che possa divenire difficoltosa, ma non implica necessariamente l'instaurazione del giudizio di merito.

Parte della dottrina ha sostenuto che le due misure della descrizione e dell'accertamento tecnico preventivo, con tutte le facoltà accordate al consulente

prove" relative alla violazione della privativa, è certa la sua natura di provvedimento di istruzione preventiva, fatta salva l'applicazione del rito cautelare uniforme.

⁹³ Trib. Firenze, 18.6.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 94.

⁹⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 307-308.

⁹⁵ CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 480.

⁹⁶ SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2008, 89.

⁹⁷ AMADEI, *op. cit.*, 2295.

⁹⁸ TRISORIO LIUZZI, *Istruzione preventiva*, in *Digesto civ.*, X, Torino, 1993, 243-244.

tecnico, potessero, in virtù del diverso ruolo che erano chiamate a svolgere, coesistere nella materia della proprietà industriale⁹⁹.

Ora però, alla luce del richiamo del nuovo art. 128 c.p.i. al solo art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva) e non anche all'art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), pare che il legislatore abbia sostenuto la tesi opposta alla coesistenza delle due misure¹⁰⁰, escludendo nella materia industrialistica l'azionabilità dell'accertamento tecnico preventivo, in presenza del rimedio tipico della descrizione (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

L'invasività della misura è confermata anche dall'art. 129 c.p.i. stesso, il quale consente che siano descritte non solo le prove "tangibili" della contraffazione, ma anche i semplici "*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*", giustificando quindi l'estensione della misura anche alla documentazione tecnica e contabile (quali le fatture commerciali e gli ordini) per acquisire prove non solo sull'*an* della contraffazione, ma anche sulla sua "portata", con individuazione di fornitori, distributori, punti vendita, ecc¹⁰¹.

Le Sezioni Specializzate hanno affermato che per "*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*" si intende qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno di contraffazione sul piano quantitativo¹⁰². Su questo tema si tornerà più diffusamente esaminando l'oggetto della misura.

Infine, come pure si vedrà meglio più avanti, c'è chi in dottrina¹⁰³ ha desunto dall'invasività della descrizione un carattere sanzionatorio che il provvedimento assume nei confronti di chi lo subisce, che può manifestarsi concretamente quando la descrizione avviene durante una fiera, potendone derivare un danno all'immagine del presunto contraffattore agli occhi dei clienti;

⁹⁹ PAGNI, *La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006, 285.

¹⁰⁰ Sostenuta, tra i tanti, da SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, Padova, 1988, 111-112 e nota 45.

¹⁰¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 348-349.

¹⁰² Trib. Torino, 22.9.2003, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, I, 139.

¹⁰³ TAVASSI, *Il progetto di codice di proprietà intellettuale. Profili processuali*, UBERTAZZI (a cura di), *Il Codice della proprietà industriale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, Milano, 2004, 174 ss.

ovviamente questa non deve essere la ragione principale della misura, ma solo un effetto indiretto. Per evitare che lo strumento venga utilizzato per scopi pretestuosi, negli ultimi tempi alcune Sezioni Specializzate¹⁰⁴ hanno cominciato a concedere la descrizione con maggior prudenza, accordata solo quando non vi sia la possibilità di acquisire altrimenti sufficienti elementi sul mercato.

In ogni caso è ancora prassi diffusa la concessione della descrizione *inaudita altera parte*, di fronte a particolari esigenze che giustificano il procedere in assenza della convocazione della controparte, per evitare che chi la subisce faccia *medio tempore* “sparire” le prove della contraffazione; infatti la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti rischierebbe di vanificare del tutto il fine stesso della descrizione, dato che l’unico modo efficace di raccolta della prova della violazione si ottiene grazie ad un intervento “a sorpresa”, che – ovviamente – non pregiudica i diritti processuali delle parti nel successivo giudizio di merito¹⁰⁵.

In ragione delle considerazioni svolte fino ad ora in questo secondo capitolo, appaiono senz’altro opportune le modifiche introdotte dal d.lgs. 131/2010, che ha previsto, accanto alle cautele già presenti nel codice del 2005¹⁰⁶, quella ulteriore della fissazione dell’udienza di discussione, “*tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato*”, per la “*conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione*”¹⁰⁷ (art. 129, 4° comma, c.p.i.).

¹⁰⁴ Trib. Milano, 15.4.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 173.

¹⁰⁵ SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, 68-69.

¹⁰⁶ Come l’imposizione di cauzione *ex art. 669-undecies*, c.p.c., e la necessaria instaurazione del giudizio di merito *ex art. 128, 5° comma*, c.p.i.

¹⁰⁷ Evidentemente si fa riferimento alla descrizione concessa *inaudita altera parte*, perché quella concessa con ordinanza dopo il contraddittorio non richiede la nuova udienza.

2.1.2. In particolare: funzioni del sequestro ex art. 129 c.p.i. e differenze con gli istituti simili.

Come si è visto nei precedenti paragrafi 2.1. e 2.1.1, il riavvicinamento tra descrizione e sequestro è stato reciproco: non solo, quindi, la descrizione ha acquisito caratteri che la avvicinano al sequestro, ma vale anche il contrario.

La funzione di tale misura può variare a seconda degli oggetti colpiti.

Il sequestro ha sì mantenuto la funzione propria di evitare il perdurare della violazione assicurando la destinazione degli oggetti sequestrati all'eventuale assegnazione in proprietà al titolare dell'esclusiva¹⁰⁸ attraverso la funzione ablativa, cioè di sottrazione del bene (a mezzo di ufficiale giudiziario, eventualmente coadiuvato da un perito) dalla disponibilità del contraffattore; ma ha acquistato anche un'indubbia finalità probatoria assicurando al contempo la prova dell'impiego dei prodotti contraffattivi in assunta violazione dell'esclusiva¹⁰⁹.

Inoltre è ravvisabile (come si è già avuto modo di introdurre nel capitolo I, paragrafo 1.4.) un'eventuale funzione inibitoria, in quanto il sequestro è volto anche ad evitare il perdurare della violazione (tant'è che, come si è visto in quel paragrafo, qualcuno l'ha ritenuto rientrare tra i provvedimenti cautelari anticipatori dotati di stabilità) e quindi ha l'effetto di prevenire l'illecito futuro: questo avverrà soprattutto quando oggetto del sequestro sono non solo i beni oggetto della contraffazione, ma anche i mezzi che servono univocamente a

¹⁰⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 307.

¹⁰⁹ Del resto, come si è visto nel primo capitolo, al paragrafo 1.3., anche la nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, all'art. 60, 2° paragrafo, dell'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, pone, insieme alla descrizione, anche “*il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti*” tra le “*misure di protezione delle prove*”; ma l'art. 62, 3° paragrafo, dello stesso *Agreement* prevede a sua volta che il tribunale possa disporre il sequestro anche per l'altra sua finalità principale, ablativa / inibitoria / preventiva: “*Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali*”.

produrli, il che, come si vedrà meglio in seguito, è espressamente consentito¹¹⁰. Questo potrebbe fare sì che il sequestro venga a confondersi con l'inibitoria cautelare, con la differenza che il primo non può avere effetti *pro futuro*, in quanto è volto a "congelare" i beni oggetto del provvedimento cautelare e non tutta l'attività futura del contraffattore (il quale dunque potrebbe anche, in mancanza di inibitoria, ricostruire i mezzi di produzione del bene contraffatto).

Quindi il sequestro resta un provvedimento autonomo rispetto a quello *ex art. 131 c.p.i.* poiché svolge principalmente la funzione di privare il contraffattore dei prodotti o dei mezzi con cui viola l'esclusiva; l'inibitoria invece, volta a colpire tutta la produzione e non soltanto i beni contraffatti, tende a contrastare l'intera potenzialità dannosa della contraffazione imponendo determinate condotte negative¹¹¹. Inoltre, mentre il sequestro costituisce un "vincolo oggettivo" su cose determinate, limitando la facoltà di accedervi a tutti i soggetti che possono entrare in relazione con tali cose, l'inibitoria si rivolge, pur comunque limitando le facoltà verso qualsiasi mezzo che possa essere impiegato per la fabbricazione e la commercializzazione delle cose vietate, ad una persona determinata¹¹².

Proprio in ragione delle diverse funzioni delle due misure, inibitoria e sequestro, in giurisprudenza è stato ammesso il loro cumulo¹¹³, cosicché spesso,

¹¹⁰ È stata anche coniata, per definire questa misura cautelare "tipica", la nozione di "sequestro a scopo di inibitoria": FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 3a ed., Torino, 2009, 674.

¹¹¹ CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 482.

¹¹² SCUFFI, *Diritto processuale*, 309; in senso analogo, in giurisprudenza, Trib. Roma, 6.3.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 35.

¹¹³ Trib. Roma, 6.3.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 36. Si erano in particolare consolidate in dottrina due diverse opinioni: alcuni ritenevano che il sequestro industriale avesse la sola funzione di assicurazione della prova, così assimilandolo al sequestro giudiziario, mentre la seconda riteneva che il sequestro industrialistico avesse la funzione di impedire l'ulteriore circolazione dei prodotti in contraffazione e il perdurare della violazione, così SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori del diritto industriale*, in *Rass. Dir. Ind.*, 1994, I, 381 ss; SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 494; SCUFFI, *La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c.*, in *Riv.Ind.*, 1992, I, 241.

come si vedrà più avanti, insieme all'inibitoria, viene concesso anche il sequestro al fine di garantire l'effetto della prima¹¹⁴.

Ancora, è stato ravvisato un profilo preparatorio del sequestro, ovvero quello di rendere possibile l'attuazione dell'eventuale sanzione di merito che consiste nell'assegnazione dei prodotti in contraffazione in proprietà al titolare della privativa (art. 124, 4° comma, c.p.i.)¹¹⁵ ovvero nella loro distruzione (art. 124, 3° comma, c.p.i.).

La giurisprudenza, inoltre, ha recentemente messo in evidenza una ulteriore finalità del sequestro: quella dissuasiva, diretta a indurre il contraffattore ad astenersi dalla reiterazione dell'illecito¹¹⁶.

A motivo di tutte queste finalità del sequestro *ex art. 129 c.p.i.* (riassumendo: ablativa, inibitoria, probatoria, preparatoria, dissuasiva), l'assimilazione tra sequestro industrialistico e sequestro giudiziario previsto dall'art. 670 c.p.c., se fino a poco tempo fa¹¹⁷ era considerata pressoché pacifica, oggi, nonostante abbiano la stessa struttura e funzione fondamentale (pur su piani diversi), è messa in discussione: si nota infatti una precisa differenza tra le due misure che può essere paragonata a quella che intercorre tra diritto di esclusiva e diritto di proprietà poiché anch'essa verte sulla concezione di "godimento" e di "esclusività". Mentre per il sequestro giudiziario¹¹⁸ si disputa attorno al

¹¹⁴ Trib. Milano, 12.2.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 636; Trib. Napoli, 19.12.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 1203.

¹¹⁵ Insistono soprattutto su questo profilo SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 307; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 596. In ogni caso il dibattito circa la prevalenza dell'una o dell'altra funzione del sequestro ancora non è concluso.

¹¹⁶ Trib. Bologna, 5.3.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 799.

¹¹⁷ GIOIA, *La tutela giurisdizionale della proprietà industriale*, in *NLCC*, 2006, 19; CAPRA, *Natura e funzione del c.d. «sequestro cautelare»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, 255.

¹¹⁸ Previsto dall'art. 670 c.p.i., "il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea".

godimento esclusivo del bene e, in questo senso, l'esclusività del godimento è semplicemente una conseguenza della materialità dell'oggetto, nel sequestro industrialistico si discute intorno al concetto di esclusività del godimento, poiché ciò che interessa è il fatto di essere i soli a poter utilizzare la privativa e non tanto quello dell'utilizzo dell'oggetto in sé¹¹⁹.

Inoltre il sequestro "cautelare" dell'art. 129 c.p.i. si differenzia completamente da quello previsto dall'art. 124, 5° comma, c.p.i. (misure correttive e sanzioni civili), poiché quest'ultimo viene pronunciato con la sentenza di merito che accerta la violazione di un diritto di privativa, su richiesta dello stesso proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione in violazione, "*tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso*", in vista di una possibile liberazione dal vincolo una volta scaduto detto titolo. Dunque la differenza principale, a parte il fatto dell'iniziativa (che propone generalmente lo stesso contraffattore), è data dalla sua forma, che è quella tipica decisoria¹²⁰. Esso condivide con i sequestri cautelari soltanto la provvisorietà, essendo destinato a venire meno "*alla scadenza della privativa la cui violazione è stata riconosciuta in giudizio, oltre che ovviamente, nel caso in cui la sentenza che lo ha disposto venga riformata o cassata in sede di impugnazione*"¹²¹. Anche l'attuazione del provvedimento, così come l'iniziativa, grava sul sull'autore dell'illecito, il quale chiederà al giudice di disporre il sequestro solo nel caso in cui sia certo di tornare in possesso dei beni sequestrati non in tempi lunghi, potendo in caso contrario chiedere un ordine di distruzione o di assegnazione in proprietà che risulterebbe a lui più conveniente.

Il sequestro *ex art.* 129 c.p.i. si distingue anche dal sequestro conservativo contro la pirateria dell'art. 144-*bis* c.p.i. e dalle misure amministrative di sequestro di cui all'art. 146 c.p.i. (per tutte queste misure si rinvia al paragrafo 2.12 di questo capitolo).

¹¹⁹ SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 494-495; FINOCCHIARO, *op. cit.*, 361.

¹²⁰ VANZETTI M., *Commento all'art. 124 c.p.i.*, in VANZETTI A. (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1293.

¹²¹ VANZETTI M., *op. cit.*, 1293.

Infine il sequestro industrialistico ha ovviamente una funzione diversa dal sequestro penale; perciò non può essere escluso il *periculum in mora* per il fatto che i prodotti in contraffazione siano già sottoposti a sequestro penale, misura cautelare non sovrapponibile a quella prevista da codice di proprietà industriale: infatti il sequestro penale potrebbe essere revocato in qualunque momento con la conseguenza che, in mancanza della misura concorrente del sequestro *ex art. 129 c.p.i.* potrebbe verificarsi il pericolo della dispersione dei beni¹²².

2.2. Il nuovo coordinamento tra le due misure.

Le ultime novità normative del 2010 hanno inciso anche sul rapporto tra le due misure del sequestro e della descrizione, coerentemente con il loro riavvicinamento in termini di funzioni (cfr. *supra*): come si è già accennato, con l'accorpamento della norma della descrizione a quella del sequestro è stata prevista la possibilità di chiedere il sequestro anche “*subordinatamente*” alla descrizione; infatti l’art. 129, 1° comma, c.p.i. afferma che “*il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto*”.

Può ritenersi superata la questione interpretativa¹²³ che si poneva riguardo al senso dell’avverbio “*subordinatamente*”, ora inteso non nel senso tecnico-giuridico del cd. “cumulo eventuale o subordinato” di domande, secondo cui si chiedono due domande *in denegata ipotesi* che la prima venga respinta¹²⁴, ma nel senso cronologico del cd. “cumulo successivo o condizionato”, ovvero che il sequestro presupponga non il rigetto della descrizione, ma il suo accoglimento ed

¹²² Trib. Torino, 20.9.2006, in *Sez. Spec. P. I. I.*, I-II, 352.

¹²³ Vi erano perplessità relative alla possibilità di una richiesta congiunta di descrizione o sequestro a causa della presenza dell’ “o” nella prima parte dell’art. 129 c.p.i., BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6, 505 ss.

¹²⁴ Cfr. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, 20a ed., Torino, 2009, 192.

esecuzione, con la conferma della violazione (ponendo così la concessione della misura del sequestro in dipendenza dell'esito della descrizione)¹²⁵.

In questo senso è chiara anche la seconda parte dell'art. 129, 4° comma, c.p.i., nella parte in cui statuisce che, “*ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato*”: usando sia l'avverbio “*subordinatamente*” sia l'avverbio “*unitamente*”¹²⁶, il legislatore sembra aver voluto lasciare al ricorrente la scelta di richiedere le due misure unitamente (contemporaneamente) o subordinatamente (il sequestro all'esito della descrizione).

Il cumulo delle due misure trova indiretta conferma anche nell'altra novità prevista dal legislatore, che consiste nell'aver omesso la competenza del presidente del tribunale per il procedimento di descrizione, in modo da poter ora proporre il ricorso allo stesso giudice competente anche per il sequestro (che anche prima dell'ultima riforma del 2010 non doveva necessariamente coincidere con il presidente della sezione specializzata).

Infine, sempre nell'ambito del coordinamento tra le due misure, sembra pertinente la previsione inserita nell'art. 132, 2° comma, c.p.i. (inerente a tutti i provvedimenti cautelari industriali), secondo cui, nel caso vengano chieste misure cautelari ulteriori rispetto alla descrizione o subordinatamente all'esito di quest'ultima, il *dies a quo* per l'eventuale introduzione del giudizio di merito decorre dall'ordinanza che per ultima si è espressa su queste ulteriori misure.

¹²⁵ BRUNELLI, *op. cit.*, 287.

¹²⁶ In questo senso BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, 359.

2.3. I presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* nelle due misure.

È noto che nella fase di autorizzazione della misura cautelare, “*l’azione cautelare è condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo, al quale il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora) e sia da un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso (fumus boni iuris)*”¹²⁷.

Nonostante la cumulabilità di descrizione e sequestro, per quest’ultimo è necessaria una valutazione dei presupposti del rilascio di grado superiore, come si vedrà più avanti, rispetto alla descrizione, proprio per la funzione connaturata al sequestro di sottrazione materiale di beni¹²⁸ e quindi per la maggiore invasività.

La differenza fondamentale tra le due misure, oltre che nella loro funzione, si sostanzia quindi nel diverso grado probatorio necessario per l’ottenimento di queste: per il rilascio della descrizione occorre una prova “inferiore” rispetto a quella che occorre per il sequestro. Infatti, se non sarà necessario per la concessione del sequestro raccogliere altre prove attraverso la descrizione qualora quelle inizialmente portate con il ricorso siano sufficienti, viceversa, in caso di difetto probatorio, il giudice concederà dapprima la descrizione, meno invasiva, anziché il sequestro, e poi solo in un secondo tempo, se richiesto con lo stesso ricorso, valuterà alla luce delle risultanze della descrizione la concessione del sequestro.

Anche la giurisprudenza si è orientata in tal senso affermando che i requisiti per concedere la descrizione possano essere valutati con minor rigore rispetto ad altre misure cautelari (come il sequestro, ma anche l’inibitoria, su cui *infra*), proprio in virtù della sua funzione probatoria volta a fornire elementi per un successivo accertamento¹²⁹.

In ogni caso, la più volte sottolineata diversità di natura e funzione delle due misure spiega per quale ragione gli interpreti ritengano che i due requisiti si

¹²⁷ MANDRIOLI, CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, III, *Editio minor*, Torino, 2012, 192.

¹²⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 321.

¹²⁹ Trib. Roma, 1.10.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 373-374 ; Trib. Genova, 12.3.2003, in *Sez. Spec. P. I. I.*, II-III, 119.

sostanzino, nelle due misure, in termini difformi così da imporne un esame separato.

2.3.1. Il *fumus boni iuris* in generale.

Durante l'istruttoria cautelare il giudice, come previsto dall'art. 669-*sexies*, c.p.c., per la prova dei presupposti del cautelare, “può fondarsi anche soltanto sui documenti esibiti dalla parte istante, o procedere ad atti di istruzione indispensabili senza alcuna particolare formalità, o può fondarsi su fonti di semiplena probatio, esclusa la semplice verosimiglianza delle asserzioni della parte istante”¹³⁰.

A questa formulazione ne consegue che il giudice deve consentire l'acquisizione di tutti gli elementi probatori utili e rilevanti, ai fini della prova dell'esistenza o meno dei *facta probanda*¹³¹.

L'articolo sopra citato è chiaro nell'attribuire al giudice ampi poteri istruttori al fine di compiere quegli atti che egli ritenga indispensabili per il giudizio cautelare (giudizio che non deve essere fondato sulla prova piena, quanto piuttosto sulla cd “parvenza del buon diritto”¹³²) e di assicurare la tutela a seguito anche di “una base conoscitiva limitata, approssimativa e provvisoria per l'accertamento dei fatti”, con la possibilità di servirsi “di tutti gli strumenti che ritiene opportuni per conoscere i fatti su cui si deve decidere”¹³³.

Questa tesi trova ulteriore conferma nella dottrina prevalente, la quale considera che l'espressione “atti di istruzione” dell'art. 669-*sexies*, 1° comma, c.p.c., possa consentire al giudice di avvalersi anche delle cd. prove atipiche, il che consentirebbe di approdare a esiti più attendibili rispetto a quelli propri del

¹³⁰ MANDRIOLI CARRATTA, *op. cit.*, 198.

¹³¹ LOMBARDO, *Natura e caratteri dell'istruzione probatoria nel processo cautelare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, 464.

¹³² Trib. Bari, 4.8.2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002.

¹³³ PRADO, *Parere pro veritate e inibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 5, 423-424, il quale richiama in proposito DINI MAMMONE, *I provvedimenti di urgenza*, Milano, 1997, 56.

processo ordinario, in virtù della caratteristica della fase di istruzione di essere più “libera”(rispettando sempre le garanzie necessarie) e non soggetta a vincoli rispetto alle forme del processo ordinario¹³⁴; infatti è probabile che gli atti di istruzione che il giudice ritiene utili ai fini della concessione del provvedimento cautelare (come il *fumus*), siano poi esattamente quelli che egli assumerebbe nell’ambito del giudizio a cognizione piena¹³⁵.

In assenza di specifiche “*regole di esclusione*”¹³⁶ che limitino l’ammissibilità dei mezzi di prova atipici, si ritiene che tutto ciò che non è espressamente vietato, anche nel processo cautelare, possa essere utilizzato dal giudice come prova, purché sia ovviamente rilevante e introdotto nel processo secondo le modalità di acquisizione previste dalla legge¹³⁷.

Gli strumenti probatori utilizzati per giustificare la concessione delle misure cautelari possono essere: i pareri *pro veritate* di un consulente in proprietà industriale, le dichiarazioni di terzo a contenuto testimoniale¹³⁸, le perizie stragiudiziali, i procedimenti giudiziari che hanno in qualche modo verificato la validità del titolo di privativa, elementi tutti ai quali è attribuito un valore indiziario poi sottoposto al libero convincimento del giudice¹³⁹.

Il *fumus boni iuris* presuppone, nel processo industriale, l’accertamento sommario della duplice condizione della “validità” della privativa (ove contestata) e dell’“interferenza” del trovato messo in circolazione dal terzo. Una domanda cautelare richiesta da chi si asserisca titolare della privativa che non sia accompagnata da un documento da cui si possa desumere un sospetto o un indizio della veridicità della asserzione fatta si presenta come “*meramente*

¹³⁴ QUERZOLA, *La tutela*, cit., 157 ss.

¹³⁵ SALVANESCHI, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004.

¹³⁶ TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, 347.

¹³⁷ LOMBARDO, *op.cit.*, 493.

¹³⁸ Trib. Bologna, 30.8.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 549 ss., secondo cui “*In un 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*”.

¹³⁹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 326-327, il quale menziona anche, come possibile prova, benché scarsamente utilizzata, il parere del tecnico sul brevetto europeo *ex art. 25 Conv. Brevetto Europeo*.

*esplorativa*¹⁴⁰, in quanto già per questo solo motivo priva del requisito del *fumus* necessario al fine del suo accoglimento.

In ordine alla validità della privativa (fatto costitutivo del diritto di cui si chiede la tutela cautelare), il ricorrente può avvalersi, ai fini del giudizio di verosimiglianza, dell'art. 121, 1° comma, c.p.i., che pone l'*onus probandi*, della decadenza o della nullità del titolo, a carico del soggetto che contesta la validità dell'altrui titolo di privativa: “ *l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo*”.

È dunque prevista una presunzione *iuris tantum* di validità del titolo che può assistere il ricorrente - con conseguente inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c., ove è affermato il principio secondo cui *onus probandi incumbit ei qui dicit*¹⁴¹) - sui fatti costitutivi il diritto di privativa, conseguente alla presunzione “semplice”¹⁴² di legittimità che si ha negli atti amministrativi e nella procedura istruttoria che precede il rilascio della concessione. La norma dunque opera sotto un duplice profilo: da una parte solleva il ricorrente dall'onere di provare i requisiti di validità del proprio titolo, dall'altra impone al giudice (in via principale, incidentale o riconvenzionale) di rigettare sia l'azione sia l'eccezione quando non sia stata data “piena” prova dell'esistenza di una delle cause di decadenza o di nullità previste dalla legge¹⁴³.

In questi casi sarà più agevole la verifica del *fumus* nel caso in cui il diritto di cui si chiede la tutela sia titolato¹⁴⁴ (la norma fa espressamente riferimento al titolo e quindi la sua portata applicativa è limitata ai soli diritti

¹⁴⁰ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 321.

¹⁴¹ Analogamente l'art. 54 dell'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, sul tribunale unificato dei brevetti, intitolato “*Onere della prova*”, dispone assai sinteticamente che “... *l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce*”.

¹⁴² Che cesserà di operare quando il resistente eccepisce (anche con domanda riconvenzionale) la nullità o la decadenza del titolo fornendo elementi suscettibili ad inficiarne la validità, SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 322.

¹⁴³ RIVA, *Commento all'art. 121 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1224.

¹⁴⁴ Per i diritti non titolati si applica la norma generale, per cui il ricorrente deve dimostrare i fatti costitutivi che provino la validità e l'esistenza del diritto, quindi: l'uso “qualificato per i segni distintivi non registrati, i presupposti dell'art. 29 c.p.i. per le indicazioni geografiche, i presupposti dell'art. 98 c.p.i. per le informazioni segrete.”; A. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 543.

oggetto di brevettazione e di registrazione) e ancora di più nel caso in cui sia stato operato un esame preventivo per la concessione del brevetto o della registrazione e ne sia stato prodotto con il ricorso l'attestato e, se possibile, la documentazione relativa alla *file discovery*¹⁴⁵.

La valutazione del *fumus*, e quindi la delibazione, risulta comunque più agevole in tema di marchi in quando coinvolge materia più "comprensibile" (senza necessari ausili tecnici) al giudice poiché bastano tabulati di raccolta di segni identici o simili, inchieste sulla diffusione del marchio, prova dell'intensità di campagne pubblicitarie, ecc.

Più complessa è invece (specialmente se richiesta *inaudita altera parte*) l'indagine in tema di invenzioni industriali dove, poiché il magistrato italiano¹⁴⁶ risulta sprovvisto di quelle competenze tecniche che gli consentono di provvedere da solo ed in via immediata sull'oggetto del contendere, si rivela necessario l'ausilio (quanto meno di un parere *pro veritate*) di un consulente che potrebbe comunque compromettere la caratteristica tipica del provvedimento cautelare, ovvero quello dell'urgenza¹⁴⁷. Ma sull'ammissibilità di una consulenza tecnica nel procedimento cautelare si rinvia *funditus* al primo capitolo, par. 1.2.6.

Nel caso in cui poi il giudizio di contraffazione investa non privative già concesse, ma ancora allo stato di domanda, poiché in corso il procedimento di brevettazione o di registrazione, per evitare che il ricorrente sia avvantaggiato nella pendenza dalla tutela provvisoria garantita dall'art. 132, 1° comma, c.p.i. (cioè la concedibilità dei provvedimenti cautelari anche in corso di brevettazione o registrazione) è sicuramente necessario che egli provi *ab initio* i presupposti di

¹⁴⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 329; DONATO, *Le misure cautelari*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Padova, 2009.

¹⁴⁶ Laddove ancora competente: si rinvia al I capitolo, paragrafi 1.2.1. e 1.2.2., quanto alle innovazioni in materia di giurisdizione e competenza per quel che concerne il brevetto europeo.

¹⁴⁷ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 322-323; ID., *La tutela cautelare speciale*, cit. 251.

brevettabilità o registrabilità¹⁴⁸. Così nel caso di incertezza circa la validità del brevetto del soggetto ricorrente, è stato negato un provvedimento di sequestro¹⁴⁹.

Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale non titolati (cioè quelli elencati nel 4° comma dell'art. 2, c.p.i. in contrapposizioni ai “*titoli di proprietà industriale*” di cui ai commi precedenti della stessa norma), per i quali non è neppure pendente un procedimento amministrativo di brevettazione o registrazione perché la legge per essi non lo prevede, l'onere della prova, ancorché del solo *fumus* (e non quindi dell'accertamento pieno del diritto che dovrà aversi all'esito del giudizio di merito) è sempre più complesso rispetto ai diritti titolati.

Ad esempio, il titolare di un marchio di fatto, cioè non registrato, per ottenere un provvedimento cautelare dovrà provare l'uso del segno e inoltre anche la notorietà non meramente locale di tale uso, mentre al titolare di marchio registrato basterà documentare la registrazione.

Spetta invece al convenuto-resistente nel procedimento cautelare, che voglia vedere rigettata l'istanza avversaria, 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.* Analogamente per i brevetti per invenzione, spetta al convenuto-resistente dimostrare la nullità dell'invenzione industriale *ex art. 76 c.p.i.* o la decadenza *ex art. 75 c.p.i.*; e via dicendo.

L'unica eccezione (almeno apparente) è data dall'ultima parte dell'art. 121, 1° comma, c.p.i., laddove è disposto che “*La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici*”: ciò, evidentemente, per non onerare chi è accusato della contraffazione di una *probatio diabolica* di una circostanza negativa, quale appunto il “non uso” *ex art. 24 c.p.i.*, per quanto concerne i marchi, e art. 70, 4° comma, c.p.i., per quel che attiene le invenzioni (essendo molto più semplice per la controparte provare l'“uso”).

¹⁴⁸ Trib. Trieste, 14.10.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 505.

¹⁴⁹ Trib. Roma, 20.4.2006, in *Sez. Spec. P. I. I.*, I-II, 310; Trib. Bologna, 4.3.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 44.

Ma l'onere di provare il *fumus* per l'attore-ricorrente in contraffazione non si ferma alla sola esistenza o validità del proprio diritto di privativa: per evitare, come visto, che si tratti di azione cautelare "meramente esplorativa", occorre – prosegue la norma dell'art. 21, 1° comma, c.p.i. – che, "Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare". Difatti, nel fatto costitutivo della pretesa conseguente allo *ius excludendi alios* è compresa anche la commissione dell'illecito, che nella nostra materia coincide per l'appunto con la contraffazione, cioè con la violazione dei diritti di privativa industriale.

2.3.1.1. Il *fumus boni iuris* nella descrizione.

Il presupposto del *fumus*, se anche in termini meno rigorosi rispetto al sequestro¹⁵⁰, è però necessario anche nella descrizione, per una duplice ragione.

In primis, per evitare che essa venga richiesta a fini strumentali (al solo scopo di arrecare danno al concorrente) o a fini meramente esplorativi (per eludere l'obbligo dell'onere della prova): pertanto non potrà essere disposta la descrizione, come confermato da una ordinanza del tribunale di Torino¹⁵¹, per difetto di presupposti, quando non sia accompagnata da alcun documento da cui si possa dedurre, se non la prova, quanto meno l'indizio o il sospetto di veridicità o verosimiglianza delle affermazioni.

Sicuramente il *fumus* non può ricomprendere la piena prova di tutti i dati relativi alla reale esistenza della contraffazione (non sarebbe più in questo modo un provvedimento cautelare e inoltre la descrizione avrebbe perso la sua precipua finalità, che è appunto proprio quella di acquisizione della prova), ma è necessario che il ricorrente alleggi elementi almeno elementi indiziari della violazione diretti

¹⁵⁰ Sicché i presupposti devono essere apprezzati in relazione alla specifica funzione della descrizione, ovvero la tutela del diritto processuale alla prova e l'acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito (così Trib. Torino, 13.6.2012, inedita, citata in TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 674): cosicché, secondo tale decisione, i dubbi sulla validità della privativa azionata non sarebbero rilevanti in sede di descrizione e dovrebbero essere affrontati solo nel giudizio di merito.

¹⁵¹ In questo specifico caso era stato rigettato il ricorso poiché la parte ricorrente aveva richiesto la descrizione solo per verificare se la sua concorrente usasse una macchina simile o diversa dalla propria; Trib. Torino, 28.2.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, 367.

a provare la reale effettività dell'anticipazione¹⁵², sicché il giudice deve limitarsi non solo a verificare l'ammissibilità e la rilevanza, ma anche la ragionevolezza del "sospetto".

Si vedrà oltre che l'ultima riforma del Codice attuata dal d.lgs. 131/2010 impone che anche la descrizione debba venire concessa nel contraddittorio (che può essere immediato o differito) delle parti e che il giudice, pur non disponendo una sommaria istruttoria sulla contraffazione analoga a quella che viene generalmente svolta per la concessione di sequestro e inibitoria (anche perché ancora non si ha agli atti il prodotto alla cui acquisizione la descrizione è volta), deve comunque porre in essere una attenta valutazione degli indizi della contraffazione, indipendentemente che essi siano di segno positivo o negativo, poiché la concessione della descrizione non può basarsi, salvo in alcuni casi che si vedranno più avanti, sui soli elementi offerti dalla parte che la richiede¹⁵³.

2.3.1.2. Il *fumus boni iuris* nel sequestro.

Si ritiene¹⁵⁴ che questo presupposto, per la richiesta di concessione del sequestro, debba essere maggiore del *fumus* richiesto per la concessione della descrizione.

Proprio per tale maggior prudenza che la misura del sequestro richiede, rispetto alla descrizione, il giudice avrà molto più spesso bisogno (almeno nelle materie brevettuali) dell'ausilio del consulente tecnico ai fini dell'ottenimento di

¹⁵² Trib. Milano, 24.11.2003, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, I, 108.

¹⁵³ GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1341. L'Autore afferma altresì che "un utile criterio guida in tale valutazione può indubbiamente essere rappresentato dall'equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti che dovrebbe imporre di graduare l'intensità del *fumus boni iuris* in funzione del livello di invasività della misura richiesta, e dunque, del potenziale pregiudizio che la sua esecuzione può arrecare al resistente".

¹⁵⁴ 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, 151-163; ORLANDO, *Profili dell'istruttoria nei procedimenti cautelari in materia brevettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 109-110.

sommario indicazioni tecniche, purché, appunto, sommarie; il che, come sé visto, non è incompatibile con la struttura e natura del procedimento cautelare¹⁵⁵, come del resto positivamente confermato dall'art. 132, 5° comma, c.p.i. (cfr. capitolo I, par. 1.2.6.).

In ogni caso rimane in capo al giudice la piena discrezionalità nel disporre o meno in ragione dell'approfondimento tecnico con la funzione sommaria propria del procedimento cautelare.

In alcuni casi¹⁵⁶ la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente, ai fini del *fumus*, anche il parere *pro veritate* di autorevole consulente processuale: *“il tribunale reputa che l'assunto di G. sia fondato, e che tale giudizio possa ben fondarsi, almeno in questa sede cautelare, su parere pro veritate dell'ing. M., consulente di proprietà industriale, nella produzione della parte ricorrente. Tale atto, specie in questa sede cautelare, ha rilevanza sicuramente indiziaria (da valutarsi unitamente agli elementi dopo richiamati), tenuto anche conto che una c.t.u., di per sé non ammissibile, è comunque inopportuna, perché si tratta di un istituto proprio del giudizio di merito, poco compatibile con i tempi ristretti e con la sommarietà che caratterizza il presente procedimento. D'altronde la relazione M. si presenta esaustiva, rigorosamente e logicamente argomentata, congruamente documentata”*.

Normalmente, però, a differenza del caso specifico sopra citato, le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive sulle quali il giudice non può basare il proprio convincimento.

È controverso in dottrina se possa essere o meno concesso un sequestro sulla base di un brevetto nullo, anche se poi questo possa essere convertito con una domanda successiva di modello di utilità; una parte della dottrina è contraria alla conversione e di conseguenza alla concessione del sequestro, poiché essa *“presuppone la declaratoria di nullità del brevetto da convertire e comporta la sostituzione di un titolo di privativa con un altro: titoli diversi non soltanto dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, stante l'esistenza di una differenza*

¹⁵⁵ QUERZOLA, *Commento all'art. 669-sexies c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, CARPI, TARUFFO (a cura di), 6a ed., 2009, 2222.

¹⁵⁶ Trib. Napoli, 31.5. 2007, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 421.

*non meramente quantitativa, ma anche qualitativa, tra brevetto per modello e brevetto per invenzione*¹⁵⁷. Così l'allegazione in corso di causa di brevetti nuovi a sostegno della domanda di contraffazione viene ritenuta domanda nuova e la pronuncia da parte del giudice su un brevetto diverso da quello su cui si era basata inizialmente la domanda darà luogo a ultrapetizione (che si ha quando la pronuncia del giudice oltrepassa i limiti del *petitum*).

Un altro orientamento è contrario a questa tesi affermando che, poiché la conversione del brevetto opera retroattivamente, la stessa condotta sarà ugualmente in contraffazione del brevetto che scaturirà dalla conversione¹⁵⁸.

2.3.2. Il *periculum in mora* in generale.

Il secondo presupposto che deve sussistere per ammettere una tutela anticipata, alla luce del "*fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere "in via ordinaria" il diritto minacciato questo possa subire un pregiudizio irreparabile o comunque difficilmente risarcibile*"¹⁵⁹, è quello del *periculum in mora*.

Anche in questo caso la dottrine e la giurisprudenza hanno elaborato criteri peculiari nella specifica materia che vado ad analizzare partitamente per descrizione e sequestro, essendo tra loro in parte differenziati.

¹⁵⁷ ANGELINI, *Conversione del brevetto e tutela cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 1997, 559, "*la decisione ribadisce il principio secondo cui la mera titolarità di un brevetto non è sufficiente ad integrare il fumus boni iuris richiesto ai fini della concessione di una misura cautelare dovendo il giudice valutare, nel caso concreto, la verosimiglianza del brevetto fatto valere.*"

¹⁵⁸ CARTELLA, *La conversione del brevetto nullo*, Milano, 1993, 51.

¹⁵⁹ FIORUCCI, *I provvedimenti di urgenza ex. art. 700 c.p.c.*, Milano, 115.

2.3.2.1. Il *periculum in mora* nella descrizione.

Anche con riferimento a questa misura esso deve essere valutato con minor rigore per la concessione della descrizione, poiché, come già sottolineato, rispetto al sequestro e all'inibitoria, essa non ha effetti immediatamente dannosi nei confronti del presunto contraffattore, ma piuttosto consiste 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 prima che detti elementi vengano in qualche modo modificati*”¹⁶⁰.

In dottrina è stata sviluppata anche la tesi per cui la descrizione viene spesso concessa senza accertare la sussistenza del *periculum in mora* secondo il criterio tradizionale, ed in particolare vi sarebbe la necessità di valutarne la sussistenza unicamente nel caso in cui se ne chieda la concessione *inaudita altera parte* (e non più nel caso in cui sia instaurato il contraddittorio). La tesi si fonda sull'ipotesi che il legislatore avrebbe subordinato al pregiudizio sull'attuazione del provvedimento (per il possibile occultamento e dispersione degli oggetti nel tempo) soltanto l'emanazione del provvedimento senza contraddittorio; “*con il corollario che unicamente con riferimento a quest'ultimo profilo (al provvedimento a sorpresa) occorrerebbe valutare la sussistenza del requisito del periculum*”¹⁶¹. Secondo un nutrito filone giurisprudenziale, infatti, il *periculum in mora* sarebbe addirittura *in re ipsa*, poiché insito nell'attualità del fenomeno contraffattivo stesso suscettibile di innegabili effetti pregiudizievoli sui rapporti economici di mercato¹⁶².

Ne consegue che il *fumus boni iuris* della violazione del diritto di privativa è da solo sufficiente per la concessione del provvedimento cautelare, non necessitando il giudice di una ulteriore attività istruttoria per verificare l'effettiva sussistenza del pericolo¹⁶³.

¹⁶⁰ Trib. Milano, 31.3.1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 937.

¹⁶¹ Trib. Bologna, 9.10.2009, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 505, con nota di PRADO, *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*.

¹⁶² SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 317-318.

¹⁶³ BRUNELLI, *op. cit.*, 289.

Malgrado ciò, vi sono comunque pronunce¹⁶⁴ contrastanti questo filone che ritengono fondamentale la valutazione dell'effettività della lesione; anche la dottrina contrasta con la giurisprudenza dominante, affermando che ogni misura cautelare debba essere concessa solamente in seguito ad una valutazione in concreto sull'effettiva sussistenza del pericolo¹⁶⁵.

In ogni caso nel silenzio della legge speciale, non è necessario dimostrare la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, non di un qualsiasi pregiudizio alle ragioni del ricorrente, in quanto il *periculum in mora* dovrà essere valutato in concreto. In questi casi non sarà possibile riferirsi quindi all'art. 700 c.p.c. per la tutela cautelare atipica: poiché anche il possibile danno patrimoniale del titolare della privativa può apparire in astratto idoneo alla concessione della misura.

In particolare se si guarda alla formulazione dell'art. 131, 1° comma, c.p.i., si può appunto evincere che il pericolo non vada valutato con particolare rigore¹⁶⁶, essendo consentito il ricorso all'inibitoria cautelare davanti a (come recita l'articolo) “*qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*”¹⁶⁷.

Altresì, come si vedrà meglio in seguito, per ottenere una misura *inaudita altera parte* il ricorrente, oltre al connotato dell'urgenza, dovrà dimostrare che sussista il concreto pericolo che il provvedimento possa risultare *inutiliter datum* se si dovesse procedere con la preventiva convocazione della controparte.

¹⁶⁴ Tra le tante, Trib. Torino, 28.9.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, 78; Trib. Milano, 22.2.2007, in *Giur. Dir. Ind.*, 2008, 448; Trib. Roma, 30.1.2008, *ibidem*, 687.

¹⁶⁵ BRUNELLI, *op. cit.*, 289.

¹⁶⁶ SIROTTI GAUDENZI, *op.cit.*, 68.

¹⁶⁷ A proposito, la stessa Corte di Cassazione aveva già ritenuto che le misure previste dalla legge sulle invenzioni fossero connotate dalla caratteristica “*peculiare di essere pronunziate allo stato degli atti, sulla base di una cognizione incompleta rispetto a quella destinata a fondare la decisione del merito della controversia, e con riserva di ulteriore esame delle ragioni delle parti*”, così anticipando la “*tutela del diritto di esclusiva fatto valere dal titolare del brevetto, assicurando immediatamente, con finalità soddisfattorie, gli effetti della sentenza definitiva avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto*”, Cass. 22.10.1997, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*

2.3.2.2. Il *periculum in mora* nel sequestro.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario¹⁶⁸, anche per questa misura il *periculum in mora* sarebbe *in re ipsa* in quanto la natura irreparabile del danno sarebbe data dal solo fatto che vi sia stata la violazione di un diritto di esclusiva che in sé determina uno sviamento della clientela, come afferma chiaramente una sentenza, tra le tante, del tribunale di Milano¹⁶⁹ secondo cui “*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*”.

Tale orientamento è stato però criticato dalla stessa giurisprudenza in quanto in mancanza di una prova del pericolo di pregiudizio e di una reazione immediata di fronte alla contraffazione escluderebbe il *periculum in mora* e precluderebbe la tutela cautelare¹⁷⁰.

Anche la dottrina maggioritaria ha criticato l'orientamento del pericolo presunto affermando che il giudice dovrebbe accertare, per ogni richiesta di concessione di misura cautelare, non solo la situazione di fatto, ma anche andare

¹⁶⁸ Trib. Torino, 25.5.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 395 “*in tema di contraffazione di marchi, il periculum in mora è in re ipsa*”; Trib. Napoli, 7.4.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 233; Trib. Torino, 1.2.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 354; Trib. Torino, 24.4.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 387; ; Trib. Napoli, 4.11.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 281; Trib. Napoli, 12.10.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 269; Trib. Milano, 7.10.2004, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2004, II-III, 188.

¹⁶⁹ Trib. Milano, 30.4.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, I, 177.

¹⁷⁰ Trib. Catania, 7.6.2006, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2006, 69; Trib. Napoli, 7.7.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 261: “*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 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. Napoli, 29.4.2005, in *Sez. Spec. P. I. I.*, 2005, I, 236-237;

ad indagare¹⁷¹ sulla natura del pregiudizio e i motivi che concretamente possano giustificare una pregressa tolleranza dell'illecito¹⁷².

Per “sfuggire” quindi alla “*parafrasi tautologica*”¹⁷³ del *periculum in re ipsa* vengono cercati parametri per verifiche più concrete del requisito, i quali però spesso portano a formulazioni che, di fatto, anch'esse si risolvono in altrettante tautologie.

Infatti pare comunque difficile poter attribuire un contenuto concreto ad espressioni che connotano il *periculum* in un “*illecito irreparabile, stante la sua irreversibilità e la pratica difficoltà di esatta quantificazione nel giudizio di merito*”¹⁷⁴, o in un “*rischio che determina la destabilizzazione economica del danneggiato, o comunque come “notevole pregiudizio, causato dall'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché per l'impossibilità o enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso*”¹⁷⁵.

Peraltro neanche l'orientamento “intermedio”, che ritiene che la valutazione del *periculum* debba essere fatta caso per caso, pare essere in grado di orientare verso quella che è la *ratio legis*¹⁷⁶ in quanto si focalizza su particolari (quali, il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell'illecito e l'iniziativa

¹⁷¹ BALBI, *Provvedimenti d'urgenza*, in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1997, 73.

¹⁷² SOTRIFFER, *Il periculum in mora nella contraffazione di brevetti e marchi: spunti per una riflessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 316; SPOLIDORO, *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, 225.

¹⁷³ Così espressamente CHIOVARO, *Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 53.

¹⁷⁴ Trib. Napoli, 14.1.2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 643. Ma sono anche sulla stessa linea Trib. Bari 8.9.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 1077; Trib. Torino, 26.10.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 1068; Trib. Catania, 19.1.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 598; Trib. Milano, 25.11.2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 660.

¹⁷⁵ Trib. Bologna, 29.9.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 526. Ugualmente Trib. Bologna, 20.3.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 367; Trib. Bologna, 30.8.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 549; Trib. Bologna, 14.4.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 786.

¹⁷⁶ Secondo cui se c'è una violazione in atto o comunque il pericolo di ripetizione della stessa, va concesso il provvedimento a tutela del diritto di privativa: Trib. Torino, 20.12.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, 676; Trib. Napoli, 13.3.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 866.

giudiziaria, la tolleranza manifestata inizialmente dal ricorrente¹⁷⁷ e l'impegno del presunto/resistente contraffattore ad interrompere la violazione¹⁷⁸) che non dovrebbero rilevare nell'ottica di un rito sommario di carattere generale.

In particolare il sequestro può essere concesso solo nel caso di imminenza del pregiudizio, come nel caso in cui vi sia ancora l'attualità della destinazione di determinati mezzi alla contraffazione; di conseguenza non potrà essere concesso il sequestro in caso di incertezza circa l'attualità della destinazione dell'uso dei mezzi¹⁷⁹.

Inoltre un minor rigore nell'accertamento (e nella prova) del requisito del *periculum* viene desunto da altra dottrina dalla relativa stabilità acquisita dalle misure cautelari anticipatorie che le accomunerebbe ai provvedimenti sommari (se ovviamente rinvenibile anche nel sequestro).

Altre volte, nella valutazione della sussistenza del presupposto per la concessione del sequestro, è stato ritenuto necessario, secondo la giurisprudenza, porre in essere un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti (tra “*il pregiudizio attuale subito dal ricorrente, per la persistenza dell'attività (pretesa) illegittima e quello che subirebbe il resistente in forza dell'accoglimento del ricorso stesso*”¹⁸⁰) ai fini di un loro “bilanciamento”¹⁸¹. Anche dalla dottrina¹⁸² è stato preso in considerazione l'equo bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, poi eventualmente attraverso il contro bilanciamento della cauzione.

¹⁷⁷ Trib. Torino, 16.2.2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 1298;

¹⁷⁸ Trib. Milano, 31.12.2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 1289; Trib. Firenze, 21.5.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 947.

¹⁷⁹ Trib. Torino, 1.2.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 354; Trib. Milano, 12.5.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 140; Trib. Napoli, 20.4.2004, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 1051; Trib. Milano, 12.2.2002, 2002, 635; Trib. Monza-Desio, 1.10.2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 315; Trib. Piacenza, 12.8.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 1121.

¹⁸⁰ Trib. Napoli, 20.4.2004, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 1047.

¹⁸¹ Trib. Milano, 19.3.2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II, 53; Trib. Brescia, 12.2.1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, 556.

¹⁸² SCOTTI, *La concessione*, cit., 162.

2.4. Oggetto delle due misure.

Nel testo originario del codice di procedura industriale, all'art. 128 c.p.i., l'oggetto della descrizione e quello del sequestro erano previsti da due diversi articoli, che, pur avendo caratteristiche simili, non erano comunque identici.

Al primo comma dell'art. 128 c.p.i., era previsto che la descrizione potesse riguardare sia “*gli oggetti costituenti violazione*” del diritto, i “*mezzi adibiti alla produzione dei medesimi*” e gli “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*”, sia gli elementi probatori che si riferiscono all'entità della violazione, estendendo quindi la misura non solo alle prove della contraffazione, ma anche a quelle del danno che era scaturito da tale violazione.

L'art. 129 c.p.i. invece, disciplinava solo il sequestro ed in particolare al primo comma, regolando l'oggetto della misura, non riproduceva la precisazione secondo cui il sequestro può essere esteso anche agli elementi di prova concernenti “l'entità” della violazione, facendo venire meno in questo modo l'apparente specularità che aveva contraddistinto l'oggetto della descrizione e del sequestro.

La mancanza di questa estensione dell'art. 129 c.p.i. creava problemi di interpretazione poiché, prima dell'entrata in vigore del Codice, la giurisprudenza ammetteva la possibilità di sottoporre, non solo a descrizione, ma anche a sequestro, le prove dirette a dimostrare le dimensioni del danno derivante dalla contraffazione e della documentazione contabile del preteso contraffattore riconducendole alla nozione di “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*”¹⁸³.

Parte della dottrina sosteneva che si dovesse continuare ad attenersi al precedente orientamento giurisprudenziale, poiché si sosteneva che l'omissione andasse considerata solamente come un difetto di coordinamento¹⁸⁴.

Sembra che il legislatore non abbia richiamato appositamente anche per il sequestro gli “*elementi di prova concernenti l'entità della violazione*”, poiché

¹⁸³ Trib. Modena, 7.1.1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 847; VANZETTI GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001.

¹⁸⁴ CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, in GHIDINI DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 333.

voleva evitare che esso diventasse una copia della descrizione, per cui in questo modo sarebbero stati accomunati non solo dalle modalità di attuazione, dalla finalità, ma anche dall'oggetto¹⁸⁵.

La questione è stata risolta dal nuovo testo dell'art. 129, 1° comma, c.p.i. (come modificata dal d.lgs. 131/2010) che, accorpando le due misure in questione nello stesso articolo, riproduce integralmente, per quanto concerne l'oggetto, il contenuto del vecchio 1° comma dell'art. 128 c.p.i., chiarendo come entrambe le misure possano avere ad oggetto non solo gli elementi relativi all'*an*, ma anche quelli relativi al *quantum* della violazione del diritto¹⁸⁶.

Venendo all'esame dell'elencazione contenuta nella norma, essa è sufficientemente vasta da comprendere ogni elemento che assume importanza al fine del giudizio di contraffazione. Per quanto riguarda gli "*oggetti costituenti violazione*" del diritto, sono stati ritenuti compresi all'interno di questa categoria i beni incorporanti la privativa che sia 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 dal marchio*"¹⁸⁷; per quanto riguarda invece i "*mezzi adibiti alla produzione dei medesimi*", si fa riferimento alle attrezzature, dei materiali e degli impianti adibiti alla produzione del prodotto coperto dal titolo di privativa¹⁸⁸ o destinati alla realizzazione e all'apposizione dei prodotti recanti il marchio contraffatto, come stampi e *clichés*¹⁸⁹.

Ancora più ampia, tale da comprendere qualsiasi mezzo di prova, è la nozione di "*elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità*" che comprende, sulla base di ciò che emerge dalla giurisprudenza ed in particolare riferita alla descrizione, informazioni e documenti di natura tecnica come i quaderni di lavorazione e le schede relative ai prodotti in supposta

¹⁸⁵ CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 333.

¹⁸⁶ GHIRETTI, *op. cit.*, 1353.

¹⁸⁷ VANZETTI GALLI, *op. cit.*, 291.

¹⁸⁸ SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 489.

¹⁸⁹ VANZETTI GALLI, *op. cit.*, 291; SENA, *Il diritto dei marchi*, 233, che escludono invece la possibilità di descrivere i mezzi di produzione dei prodotti recanti il marchio contraffatto.

contraffazione¹⁹⁰, i relativi progetti e disegni¹⁹¹, i cataloghi, il materiale illustrativo e promozionale¹⁹² e le scritture contabili¹⁹³.

2.4.1. In particolare: l'oggetto nella descrizione.

Come si è più volte ripetuto, la descrizione è il rimedio tipico per il reperimento della prova sia dei prodotti che si suppone violanti una privativa, sia dei mezzi (impianti, attrezzature, materiali) impiegati per la loro produzione.

Per quel che riguarda questa misura, il riferimento dell'art. 129 c.p.i. agli “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*” ne autorizza l'estensione alla documentazione non solo tecnica, ma anche contabile¹⁹⁴ (le fatture commerciali e gli ordini nel rispetto dei limiti di riservatezza) al fine di acquisire prove sulla effettiva portata della violazione, con l'individuazione dei fornitori, distributori, punti vendita etc.

La descrizione, in questo caso, dovrà essere preceduta immancabilmente da una fase “esplorativa” nella quale il consulente tecnico nominato dall'ufficio (accompagnato dall'ufficiale giudiziario) andrà ad individuare gli altri documenti e elementi di prova al fine di acquisirne la detenzione per il tempo necessario alle esecuzione della fotocopiatura od altra forma riproduttiva o trascrittiva¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Trib. Milano, 31.3.1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 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*”.

¹⁹¹ Trib. Bari, 14.4.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 19; Trib. Milano, 27.12.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, II-III, 226.

¹⁹² Trib. Genova, 2.5.2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 891; Trib. Milano 30.12.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 228.

¹⁹³ Trib. Torino, 22.9.2003, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, I, 251; Trib. Torino, 22.12.2003, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 408; Trib. Torino, 3.5.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004.

¹⁹⁴ In alcuni casi si è sostenuto che la descrizione non possa avere ad oggetto le scritture contabili della società descritta nel caso in cui la sottrazione e la distribuzione delle stesse appaia del tutto ipotetica, configurando un'ipotesi di reato; così Trib. Roma, 5.12.2003, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, I, 118.

¹⁹⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 348; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 593.

Un altro orientamento ha ammesso la descrizione anche relativamente alle scritture contabili del resistente, comprese le fatture e le liste di fornitori e clienti, se da ciò può emergere l'estensione del fenomeno contraffattivo¹⁹⁶. In questi casi si deve valutare molto attentamente la possibilità di segretare le suddette informazioni, che potrebbero portare dei vantaggi concorrenziali alla parte ricorrente¹⁹⁷.

Parte della dottrina sostiene inoltre che l'ampiezza della norma dovrebbe consentire di ricorrere alla misura della descrizione anche per acquisire la “*prova certa e inconfutabile di uno stato di fatto attuale suscettibile di modificarsi nel tempo, come ad esempio il contenuto, ad una certa data, di un sito Internet in violazione dei diritti del ricorrente*”¹⁹⁸.

Si ha anche una sempre più utilizzata “descrizione virtuale”, in base alla quale l'ufficiale è autorizzato dal giudice ad avvalersi anche di strumenti e di tecnici informatici per le ricerche oggetto della descrizione, nella previsione della possibile cancellazione di *files* dall'*hard disk* del contraffattore¹⁹⁹.

Nel caso in cui si abbia la necessità di reperire elementi di prova all'interno del territorio comunitario, può essere utilizzato allo scopo il Regolamento CE 1206/01 del 28 Maggio 2002 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nell'ambito dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

Il suddetto regolamento prevede, all'art. 1, che l'autorità giudiziaria di uno stato membro possa chiedere ad un'altra autorità giudiziaria di uno stato membro di procedere all'assunzione delle prove o di procedere essa stessa all'assunzione della prova in quello stato purché destinate ad essere utilizzate in procedimenti

¹⁹⁶ Trib. Torino, 23.10.2003, in *Giur. It.*, 2004, 1448.

¹⁹⁷ T. Genova, 2.5.2005, in *Gir. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 891.

¹⁹⁸ GHIRETTI. *op. cit.*, 1354.

¹⁹⁹ Un caso viene spiegato da CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, in *Foro It.*, 2005, I, 2886; ID., *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 481.

pendenti o previsti entro un certo termine (come per i procedimenti cautelari *ante causam*)²⁰⁰.

2.4.2. In particolare: l'oggetto nel sequestro.

Come si è già più volte specificato, il sequestro, così come la descrizione, può avere ad oggetto gli “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*”, quindi: la documentazione contabile relativa alla produzione, commercializzazione e pubblicità dei prodotti contraffattori, comprese le fatture, le liste dei clienti e dei fornitori e altresì le registrazioni contabili che si trovano presso il contraffattore, poiché la *ratio* di questa norma sta nel fatto di favorire, nel minor tempo possibile, l'accertamento dei profili quantitativi della violazione e l'individuazione degli eventuali soggetti che sono responsabili, insieme al contraffattore, della stessa.

Parte della giurisprudenza che ha seguito questo orientamento ha poi però escluso il sequestro della corrispondenza del contraffattore²⁰¹ pur essendo essa parte delle scritture contabili *ex art. 2214 c.c.*

In un altro caso è stato autorizzato, riguardo alla contraffazione di marchio, il sequestro delle fatture d'acquisto e di vendita dei prodotti recanti il marchio, dei relativi documenti di trasporto, autorizzando l'ufficiale giudiziario a procedere al sequestro delle copie fotostatiche di questi documenti restituendo l'originale²⁰².

Vi è un orientamento giurisprudenziale che vede con sfavore il fatto di favorire il sequestro sulla documentazione contabile, in quanto, si sostiene, che non vi sarebbe nessun rischio di dispersione poiché questa documentazione deve comunque essere conservata, *ex art. 2220 c.c.*, per dieci anni²⁰³.

²⁰⁰ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 349.

²⁰¹ Trib. Napoli- Afragola, 13.3.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 869.

²⁰² Trib. Milano, 30.1.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 191.

²⁰³ Trib. Venezia, 2.9.2006; T. Milano 17.12.2005, entrambe in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Un orientamento intermedio ha ritenuto che il provvedimento di sequestro degli elementi di prova che consistono nella documentazione contabile del presunto contraffattore presupporrebbe un profilo di *periculum* che impone di anticipare l'acquisizione di questa documentazione²⁰⁴

Alla luce di ciò appare quindi più giustificata la prudenza dei giudici nel sequestro rispetto alla misura della descrizione, poiché la prima determina uno spossessamento del titolare della violazione, in quanto la documentazione viene affidata ad un custode²⁰⁵, mentre la seconda, come si è già visto nel paragrafo precedente (*sub* 2.4.1.), se pure dovrebbe venire concessa comunque anche sulla documentazione contabile (sempre con le dovute cautele a tutela della riservatezza del resistente) indipendentemente dall'obbligo di conservazione documentale di dieci anni, non determina tale spossessamento ed è dunque meno gravosa per il soggetto che la subisce²⁰⁶.

L'art. 129 c.p.i., riguardo all'oggetto del sequestro può essere letto congiuntamente all'art. 124, 4° comma, c.p.i.²⁰⁷, facendo sì che il sequestro possa essere disposto solo nei confronti di quei mezzi che siano univocamente²⁰⁸ ed esclusivamente destinati alla produzione degli oggetti in contraffazione (cd. *contributory infringement*, cioè i mezzi, materiali ed attrezzi, prevalentemente utilizzati per fabbricarli in contraffazione) in quanto solo questi mezzi possono essere oggetto della sanzione definitiva dell'assegnazione in proprietà.

²⁰⁴ Trib. Milano, 2.10.2006, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2006, I-II, 204; Trib. Milano, 7.4.2006, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I-II, 162.

²⁰⁵ Spesso viene nominato lo steso titolare della violazione come custode, il quale comunque non potrà disporre delle cose sequestrate per via dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.c., secondo cui "*il custode non può usare della cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice*".

²⁰⁶ Trib. Bologna, 16.9.2011, in *www.giuraemilia.it* che ha ritenuto la descrizione della documentazione fiscale meno gravosa del sequestro, nonostante entrambe conseguano gli stessi scopi probatori.

²⁰⁷ "*Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno*".

²⁰⁸ Trib. Venezia, 10.10.1005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, II, 361; Trib. Venezia, 10.12.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 259.

Pertanto, rispetto alla descrizione, è più utile che vengano sequestrati “tutti” i prodotti in contraffazione ed , in questo caso, è anche accentuata la funzione inibitoria della misura (soprattutto nel caso in cui sia accompagnato del sequestro dei mezzi di produzione).

Quindi nel caso i cui il sequestrante abbia ecceduto nell’esecuzione della misura, il più volte citato principio della “parità delle armi” fa sì che il destinatario del provvedimento possa chiedere al giudice il suo intervento non solo nel corso dell’udienza successiva all’esecuzione del sequestro (se concesso *inaudita altera parte*), ma anche con un’autonoma istanza *ex art. 669-duodecies*²⁰⁹ c.p.c., nel caso in cui l’udienza per la conferma, modifica o revoca del sequestro non venga fissata entro i quindici giorni richiesti dall’art. 669-*sexies*, 2° comma, c.p.c., ma in molto più tempo.

In base a quanto statuito dalla Consulta, il sequestro di una pubblicazione (ad esempio di un giornale) non può essere disposto poiché esso incide sulla libertà di stampa tutelata dall’art. 21 della Costituzione; solo in determinati casi è concesso e deve essere espressamente autorizzato dalla legge sulla stampa come nel caso di delitto o di violazione delle norme che la stessa legge prescrive per l’individuazione dei responsabili²¹⁰.

2.5. Il procedimento.

La presente trattazione è volta ad evidenziare quelli che sono i tratti salienti e peculiari del processo cautelare “industrialistico”, per cui si limiterà a trattare di questi e non anche di tutte le altre regole procedimentali che sono comuni al “rito uniforme” degli artt. 669-*bis* / 669-*terdecies* c.p.c.²¹¹.

²⁰⁹ “..l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti”.

²¹⁰ Trib. Roma, 8.2.2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 61.

²¹¹ Tali regole sono state da ultimo invece richiamate, sotto un profilo eminentemente pratico, da TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 659 ss.

2.5.1. La competenza.

In via generale, sulla competenza, valgono le regole di competenza, valide per tutti i procedimenti cautelari, già enunciate nel I capitolo, al paragrafo 1.2.2.

Qui tratterò soltanto delle peculiarità della disciplina della descrizione e del sequestro.

Come già si era accennato, il vecchio art. 128, 2° comma, c.p.i., attribuiva la competenza sul ricorso per descrizione al Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale competente per il giudizio di merito, mentre il sequestro seguiva le ordinarie regole di competenza del rito cautelare uniforme. Il problema stava nel fatto che in questo modo vi erano dei problemi riguardo alla richiesta simultanea delle misure cautelari, in quanto il Presidente della sezione competente per la descrizione spesso non era il giudice competente anche per la concessione del sequestro²¹².

Secondo la dottrina questo “difetto” di coordinamento era da risolversi attribuendo la competenza per tutte le domande al giudice designato (e non al Presidente) “in forza della connessione”²¹³.

L’orientamento maggioritario riteneva che tale competenza fosse limitata solo al caso in cui la descrizione fosse richiesta *ante causam*, dovendo invece, se in corso di causa, essere rivolta direttamente al giudice istruttore²¹⁴. Anche in questi casi si tendeva quindi ad affermare che la competenza per tutte le domande *ante causam* fosse il giudice di merito²¹⁵ in virtù del principio di connessione²¹⁶, pur

²¹² Non sono mancate infatti pronunce di giudici che erano dichiarati competenti per il sequestro, ma non per la descrizione: cfr. Trib. Treviso, 8.8.2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 221;

²¹³ Così: CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 480; DONATO, *op. cit.*, 412.

²¹⁴ CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 328; FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale*, cit., 697; CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, 480.

²¹⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 348 ha previsto anche la possibilità che il Presidente della sezione possa delegare la decisione sulla descrizione al giudice di merito.

²¹⁶ CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 480.

non mancando orientamenti giurisprudenziali che preferivano comunque che la competenza rimanesse in capo al Presidente della sezione.

Sempre considerando il vecchio art. 128, 2° comma, c.p.i., esso poneva un altro problema in quanto non prevedeva una disciplina specifica come quella dell'art. 669, 2° comma, c.p.i. (in materia di provvedimenti di istruzione preventiva) nel caso in cui si richiedesse una descrizione in corso di causa; di conseguenza era dubbio se continuasse a sussistere la competenza del Presidente anche nel caso di giudizio di merito già pendente²¹⁷.

Altresì la normativa che prevedeva la competenza del Presidente della sezione specializzata, aveva portato a ritenere che, nei casi più estremi, “*qualora sia stato emesso decreto presidenziale di designazione del giudice ex art. 669-ter, 4° comma, c.p.c., il giudice designato deve dichiarare la nullità del procedimento*” ex art. 158 c.p.c. “*essendosi in presenza di una inosservanza delle disposizioni del codice di rito tale da incidere sulla legittimazione del giudice a esercitare il suo magistero*”²¹⁸. Ciò di cui la dottrina non si capacitava era il fatto che il giudice, dopo aver rilevato che non poteva pronunciare un provvedimento di descrizione, dovesse dichiarare la nullità del procedimento, facendo sì che, con la propria pronuncia, venissero travolti anche gli atti precedenti al decreto di designazione e quindi anche il ricorso introduttivo. Parte della dottrina sosteneva che comunque, in caso di erronea emissione, non si sarebbe dovuto riferirsi alle nullità insanabili previste dall'art. 158 c.p.c., ma piuttosto ad una nullità sanabile attraverso la rimessione degli atti da parte del giudice designato al Presidente²¹⁹.

Altra parte della giurisprudenza ravvisava una nullità sanabile attraverso la rimessione del procedimento al Presidente²²⁰. All'estremo opposto si poneva un filone giurisprudenziale che era arrivato ad escludere ogni rilevanza alla norma che attribuiva la competenza al Presidente, cosicché si riteneva che questa designazione potesse essere effettuata anche con delega alle funzioni

²¹⁷ GALLI, *La riforma*, cit., 116-167.

²¹⁸ Trib. Lucca, 31.12.1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 825.

²¹⁹ FERRARI, *Descrizione e reclamo*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, 2, 197-202; AMADEI, *op. cit.*, 2296-2297.

²²⁰ Trib. Udine, 29.12.1999, in *An. It. Dir. Aut.*, 2000, 712.

presidenziali ²²¹ o, comunque escludendo la nullità del provvedimento di descrizione pronunciato non direttamente dal Presidente del Tribunale, ma dal giudice designato.

Il d.lgs. n. 131/2010 ha risolto questi problemi di interpretazione eliminando il vecchio art. 128 c.p.i. e (quindi accorpando nell'articolo seguente le due misure di descrizione e sequestro), con esso, ogni riferimento al Presidente della sezione specializzata, con la conseguenza che, dal 2 settembre 2010 in poi, tutte le misure cautelari vengono richieste al solo giudice monocratico con un unico ricorso; ciò ha comportato anche che attualmente la descrizione è soggetta (per *relationem*) a tutto il rito cautelare uniforme e che, di conseguenza, nel caso di richiesta di tale misura in corso di causa, si applica l'art. 669-*quater* c.p.c.²²².

In relazione a questa novità vi è anche quella, già accennata, dell'art. 132, 2° comma, c.p.i., che, intendendo sempre favorire una trattazione del merito in modo unitario nel caso in cui siano state presentate più istanze cautelari, prevede che il computo del termine per iniziare il giudizio di merito decorra non dal provvedimento con cui viene concessa la descrizione, ma dalla pronuncia sulle eventuali altre istanze cautelari.

2.5.2. La legittimazione attiva e passiva.

La legittimazione attiva a richiedere le due misure di descrizione e sequestro, *ex art.* 129, 1° comma, c.p.i., si ha in capo al titolare di un qualsiasi “*diritto di proprietà industriale*” titolato o meno²²³ (e non quindi, come era previsto prima dell'entrata in vigore del codice, ai soli titolari di registrazioni e brevetti).

²²¹ T. Roma, 5.12.2003, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I, 2004, 213.

²²² GALLI, *La riforma*, cit., 116-167.

²²³ Cfr. art. 129, 1° comma, c.p.i., “*Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro*”.

In particolare, è stata ritenuta addirittura “dirompente” la novità costituita dalla possibilità di richiedere la descrizione in relazione alle informazioni segrete disciplinate dagli artt. 98 c.p.i. ss²²⁴.

Nonostante la norma si riferisca ai soli “titolari” dei diritti, si è ritenuto che descrizione e sequestro possano essere richiesti anche dal licenziatario esclusivo²²⁵ e, in generale, in conformità all’art. 4, 1° comma, lett. *b*, della Direttiva 2004/48/CE²²⁶, da ogni altro soggetto legittimato attivo all’azione di merito di contraffazione²²⁷.

Sempre in tema di legittimazione attiva, l’art. 132, 1° comma, c.p.i., già citato a proposito del *fumus*, dispone che la descrizione e il sequestro “*possono essere concessi anche in corso di brevettazione o registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata*”.

Pertanto, con specifico riferimento alle invenzioni industriali, la legittimazione attiva dovrà fare i conti con il disposto dell’art. 53 c.p.i., nella parte in cui, dopo aver fissato la regola generale per cui i diritti esclusivi sono conferiti con la concessione (1° comma), prevede però che gli effetti del brevetto decorrono dalla data dell’accessibilità al pubblico della domanda (2° comma), cioè decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda ovvero novanta giorni se il richiedente ha dichiarato nella domanda di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico (3° comma).

²²⁴ GHIRETTI, *op. cit.*, 1351.

²²⁵ GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, 366; SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 488.

²²⁶ Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; in particolare l’art. 4 si riferisce ai soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, procedure, e mezzi di ricorso: “*Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile, b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime [...]*”.

²²⁷ Anche per la nuova tutela del brevetto europeo l’*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013 prevede all’art. 47 la legittimazione, oltre che del titolare (1° paragrafo), anche - salvo accordo contrario - del licenziatario esclusivo (2° paragrafo), non - sempre salvo accordo contrario - del licenziatario non esclusivo (3° paragrafo).

L'ultima parte dell'art. 132, 1° comma, c.p.i. fa poi riferimento all'art. 53, 4° comma, c.p.i., che dà la facoltà all'inventore di anticipare la legittimazione ad agire quando la domanda di invenzione è ancora in regime di segretezza *erga omnes*, attraverso lo strumento della notificazione della domanda di brevetto *ad personam*²²⁸, cioè a soggetti determinati nei confronti dei quali si vuole agire anche solo in via cautelare.

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, essa sussiste in capo a tutti i contraffattori (tali non essendo però, per quanto appena considerato, coloro che sfruttano l'invenzione oggetto della domanda di brevetto non ancora accessibile al pubblico o non ancora notificata nelle forme appena considerate), ma anche a tutti coloro che risultino, da elementi sommari acquisiti nel procedimento cautelare, inseriti nell'attività di commercializzazione e produzione dei prodotti contraffatti²²⁹.

Di conseguenza non è legittimato passivo solo il produttore, ma lo sono anche tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla commercializzazione, importazione, pubblicizzazione dei beni in contraffazione. Occorrerà fare riferimento alle norme sostanziali relative a ciascun diritto di proprietà industriale e quindi, primariamente: all'art. 20, 2° comma, c.p.i.²³⁰, quanto ai marchi, con le limitazioni dell'art. 21; all'art. 41, 1° e 2° comma, c.p.i.²³¹, quanto ai disegni e modelli, con le limitazioni dell'art. 42; all'art. 66, 2°

²²⁸ La giurisprudenza non è concorde sulle modalità di tale notifica: per App. Milano, 21.3.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 219; e Trib. Bologna, 6.2.1984, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, 280, è indispensabile la notificazione in senso tecnico, *ex art.* 137 ss. c.p.c., quindi a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre per un orientamento meno rigoroso (Trib. Napoli, 16.7.1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 340) basta la comunicazione a mezzo di raccomandata. Ci si è chiesti, per il futuro, se uno strumento come la posta elettronica certificata possa essere idonea allo scopo (VENTURELLO, *Commento all'art. 53 c.p.i.*, in GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 660).

²²⁹ Trib. Roma, 19.1.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I, 2005, 286.

²³⁰ “... 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”.

²³¹ “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,

comma, c.p.i.²³², quanto ai brevetti per invenzione (e per modello d'utilità, stante il rinvio dell'art. 86 c.p.i.), con le limitazioni dell'art. 68; all'art. 81-*sexies* c.p.i.²³³, quanto alle invenzioni biotecnologiche, con le limitazioni dell'art. 81-*septies*; all'art. 90 c.p.i.²³⁴, quanto alle topografie dei prodotti a semiconduttori, con le limitazioni dell'art. 91; all'art. 99 c.p.i.²³⁵, quanto alle informazioni segrete; all'art. 107, 1° comma, c.p.i.²³⁶, quanto alle nuove varietà vegetali, con le limitazioni dell'art. 108.

L'estensione del sequestro dei prodotti imitati è altresì estendibile anche a quei terzi ai quali i prodotti contraffatti sono stati venduti²³⁷, ma secondo una parte della giurisprudenza, nel caso in cui non sia stata riscontrata la consapevolezza del terzo riguardo la provenienza del bene e quindi la sua buona fede, il sequestro difetterà dei presupposti²³⁸.

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".

²³² "... 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".

²³³ "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 ...".

²³⁴ "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".

²³⁵ "... 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".

²³⁶ "È richiesta l'autorizzazione del costitutore 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 vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione, importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati".

²³⁷ Trib. Firenze, 10.6.2006, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I-II, 85.

²³⁸ Trib. Roma, 21.4.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I, 2005, 302.

Lo stesso principio è stato ritenuto applicabile non solo al sequestro, ma anche alla descrizione, sicché anch'essa può essere disposta, sempre a riguardo di invasione della sfera giuridica dei terzi, solo in presenza di ipotesi fondate su convincenti elementi di prova che lascino ragionevolmente desumere la mala fede del terzo²³⁹.

Comunque, ai fini processuali non rileva, invece, la non partecipazione di una delle parti soggette all'attuazione del provvedimento alla fase del procedimento per descrizione, in quanto esso è finalizzato a preservare la prova dell'illecito, anche se acquisita presso un altro soggetto coinvolto²⁴⁰.

2.5.3. Procedimento *inaudita altera parte* in generale.

Per quanto riguarda l'*iter* processuale che ci si appresta ad analizzare, esso è analiticamente esposto all'art. 129, 2° comma, c.p.i. e confermato dal rinvio al 4° comma dello stesso articolo, alle norme del rito cautelare ordinario²⁴¹ ed, in particolare, dell'art. 669-*sexies* c.p.c.; cosicché tale norma che regola in generale il procedimento cautelare continua a fungere da integrazione rispetto alla disciplina specificamente dettata dalla norma del codice di proprietà industriale.

²³⁹ Trib. Napoli, 6.6.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, I, 2005, 249: “non è consentito accertare, con il mezzo della descrizione, attraverso quali canali, nell'ambito di un sistema distributivo, i beni di distribuzione propria [...] vengano posti in vendita da operatori economici non qualificabili come clienti diretti o facenti capo alle società di distribuzione. Trattandosi di strumenti invasivi della sfera giuridica dei terzi e dei loro diritti di libera iniziativa economica, la descrizione e i provvedimenti consequenziali possono essere disposti dal giudice solo in presenza di prospettazioni fondate su convincenti elementi di prova, anche indiziari, che lascino ragionevolmente desumere la consumazione dell'illecito”.

²⁴⁰ Trib. Bologna, 16.7.2008, in *La tutela delle idee, Giurisprudenza del Tribunale di Bologna in materia di proprietà industriale e intellettuale*, 59.

²⁴¹ “I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice”.

Il procedimento si snoda ordinariamente (almeno per il sequestro) in ricorso (che deve contenere almeno i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.²⁴², laddove le “ragioni della domanda” si sostanziano ovviamente nella prova - documentale - della sussistenza dei presupposti specifici sopra esaminati, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, oltre alla procura al difensore), decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione del ricorso e del decreto, eventuale assunzione da parte del giudice di sommarie informazioni per la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure in questione, decisione con ordinanza.

Ma, in caso di particolare urgenza (e comunque, spesso, quando è chiesta solo o primariamente la descrizione), il giudice può dare un provvedimento provvisorio con lo stesso decreto *inaudita altera parte* con il quale, comunque, fissa l'udienza di comparizione, nella quale, in questo caso, deciderà se confermare o revocare o modificare il provvedimento già concesso ed eventualmente, nel caso di richiesta di altri provvedimenti, se concedere anche questi²⁴³.

Infatti si deve ritenere a maggior ragione applicabile la disciplina prevista dall'art. 669-*sexies*, 2° comma, c.p.c., secondo cui il giudice, verificati i presupposti, provvede con decreto motivato²⁴⁴.

Tale ultima norma prevede che il giudice, “*quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del*

²⁴² “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso [...] 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”.

²⁴³ SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 593.

²⁴⁴ GALLI, *La riforma*, cit., 171.

decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto”.

Il presupposto per cui si possa ricorrere a questo strumento è la circostanza che la convocazione della controparte possa rappresentare un pregiudizio per l’attuazione del provvedimento²⁴⁵. In ogni caso, come si evince dall’articolo sopra citato, il giudice, con lo stesso decreto, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine che non deve essere superiore a quindici giorni e assegna un termine perentorio di otto giorni per la notificazione del ricorso (e del decreto)²⁴⁶. In realtà il termine di quindici giorni per la fissazione dell’udienza di conferma, revoca o modifica non è un termine perentorio (in quanto rivolto al giudice e non alla parte ricorrente)²⁴⁷, anche se è posto a presidio del diritto di difesa e di contraddittorio in capo alla parte soggetta al provvedimento *inaudita altera parte* e dunque dovrebbe sempre venire rispettato.

Questa costruzione “bifasica” (sulla quale tornerò dettagliatamente nel paragrafo relativo all’udienza di conferma, *sub* 2.5.4.) è, per la descrizione una novità introdotta con l’ultima riforma del 2010, perché prima i più²⁴⁸, e anche la giurisprudenza maggioritaria²⁴⁹, ritenevano che il procedimento di descrizione,

²⁴⁵ QUERZOLA, *Commento all’art. 669-sexies*, cit., 2223. Normativa analoga è ora prevista dall’*Agreement* sul tribunale unificato per il brevetto europeo, all’art. 60, paragrafi 5° e 6° per le misure di protezione delle prove (ma richiamati anche per le misure più propriamente cautelari dall’art. 62, 5° paragrafo): “5. *Le misure sono disposte, all’occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.* 6. *In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l’esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede ad un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno il diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate”.*

²⁴⁶ In particolare, SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 357, è critico sulla ristrettezza del termine di otto giorni per la notificazione in quanto sostiene la difficoltà di eseguire la misura, a sorpresa, in un tempo così esiguo.

²⁴⁷ REDENTI, voce “Atti proc. civ.”, in *Enc. Dir.*, IV vol., Milano, 1959, 139, li ha definiti “canzonatori”, in quanto, essendo rivolti ai magistrati, la loro inosservanza è priva di sanzione.

²⁴⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 347; SPOLIDORO, *Le nuove norme*, cit., 89 e 95.

²⁴⁹ Cass. civ., 16.4.1992, n. 4697, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, 78.

avendo esclusivamente funzione probatoria da vagliare comunque nel giudizio di merito, si chiudesse con la concessione per decreto della misura senza necessità della fase di conferma. Mentre tale *iter* processuale ricalca la disciplina già prevista per il sequestro.

Così il nuovo art. 129, 2° comma, c.p.i., prevede che in casi di particolare urgenza, specialmente quando ritardi potrebbero procurare al titolare dei diritti un danno irreparabile o, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione delle misure cautelari, il giudice provveda sull'istanza con decreto motivato, senza convocare l'altra parte²⁵⁰.

Tra le due norme, quella generale del rito uniforme e quelle del codice di proprietà industriale, vi sono in realtà alcune differenze.

Innanzitutto va notato come la norma del rito ordinario preveda che il giudice possa assumere sommarie informazioni nel caso del secondo comma, in cui sussistano i presupposti per l'emanazione del decreto *inaudita altera parte*, si limiti cioè a porre in essere tutte quelle azioni aventi ad oggetto il reperimento di, appunto, “*sommarie informazioni*” e non proceda invece, come previsto dal primo comma dell'art. 669-*sexies*, a raccogliere “*gli atti di istruzione indispensabili*”, necessari solo nel caso in cui il giudice intenda instaurare il contraddittorio; mentre, secondo la norma “*industrialistica*”, è proprio per il caso del contraddittorio che è previsto che il giudice assuma, quando è necessario, “*sommarie informazioni*”, mentre nulla prevede, in ordine all'acquisizione di informazioni, per il caso di decreto *inaudita altera parte*. Se dunque, confrontando i primi due commi dell'art. 669-*sexies* c.p.c., gli “*atti di istruzione indispensabili*” sono in via generale qualcosa di meno “*sommario*” rispetto alle “*sommarie informazioni*”²⁵¹ (e infatti il riferimento a un'istruzione, sia pure

²⁵⁰ Art. 129, 2° comma, c.p.i. “ [...] *In casi di speciale urgenza e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato*”.

²⁵¹ Quando l'urgenza è tale da giustificare l'assenza del contraddittorio, il giudice dispone di poteri officiosi che si traducono nell'assunzione di sommarie informazioni, mentre, quando si ha il rispetto del principio del contraddittorio con la convocazione della controparte, i pur ampi poteri del giudice non gli consentono comunque di porre in essere iniziative officiose, salvando così sia il principio del libero convincimento del

sommatoria, richiama pur sempre la fase probatoria del giudizio di merito), si deve concludere per una ulteriore “deformalizzazione”²⁵² del procedimento cautelare nella materia della proprietà industriale rispetto al procedimento cautelare uniforme del codice di rito, dove anche per la seconda fase, che si chiude con l’ordinanza, bastano solo le “*sommatorie informazioni*” ancorché in contraddittorio delle parti.

Inoltre l’art. 129 c.p.i appare più completo rispetto all’art. 669-*sexies* c.p.c., il quale fa solamente riferimento, quale presupposto per la concessione dei provvedimenti *inaudita altera parte*, al pregiudizio per l’ “*attuazione del provvedimento*”²⁵³. Invece nella nuova norma speciale della proprietà industriale il legislatore ha esteso i presupposti in base ai quali il giudice può provvedere con decreto motivato *inaudita altera parte*, facendo in modo che il ricorrente non debba immediatamente notificare il decreto alle altre parti, in ogni caso (dunque più ampiamente rispetto al mero pregiudizio per l’attuazione del provvedimento) in cui ricorra una “speciale urgenza”²⁵⁴ o comunque quando ricorra un *quid pluris* rispetto al *periculum in mora*. Deve cioè sussistere non solo, come già visto, un concreto pericolo che la convocazione della parte possa pregiudicare l’attuazione ottimale del provvedimento, ma anche che la convocazione della parte vada a ledere, per eventuale tardività, l’utilità del provvedimento causando un irreparabile danno al titolare del provvedimento²⁵⁵.

giudice di merito, sia il principio dispositivo. Un’istruttoria cautelare basata su “*sommatorie informazioni*” non si concilia infatti con la disponibilità delle prove che caratterizza il giudizio di merito cui è strumentale la tutela cautelare; sul punto si veda QUERZOLA, *Commento all’art. 669-sexies*, cit., 2224.

²⁵² GALLI, *La riforma*, cit., 172.

²⁵³ GIANCOTTI, *op. cit.*, 3.

²⁵⁴ O con un’ “*urgenza nell’urgenza*” o un’ “*urgenza al quadrato*”, per usare due espressioni di SCOTTI, *La concessione*, cit., 154 e nota 4.

²⁵⁵ SCOTTI, *La concessione*, cit., 153-154; QUERZOLA, *Commento all’art. 669-sexies*, cit., 2224. In giurisprudenza, in tal senso, Trib. Milano, 6.10.2011, in *dejure.giuffre.it*; Trib. Milano, 4.7.2011, in *dejure.giuffre.it*; Trib. Milano, 31.5.2011, in *dejure.giuffre.it*. In particolare, è stata concessa la descrizione *inaudita altera parte* quando i marchi contestati erano stati apposti su prodotti facilmente smerciabili (Trib. Milano, 16.2.2007, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2007-2008, 116) e quando i prodotti contraffatti erano suscettibili di agevole occultamento (Trib. Milano, 2.7.2007, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2007-2008, 130). Si è anche guardato, sull’altro versante, all’eventuale danno procurato al resistente, che, se da escludersi o ritenersi molto limitato, giustificerebbe la

In particolare, le ipotesi nelle quali più frequentemente viene concesso il provvedimento *inaudita altera parte* a prescindere dell'“effetto sorpresa” sono quelle del bene in pretesa contraffazione esposto in una fiera, per definizione temporanea (stante il divieto dell'art. 129, 3° comma, su cui *infra*, l'ipotesi riguarderà la sola descrizione, non anche – normalmente – il sequestro) ovvero in quello temporaneamente depositato in dogana: in tali casi, si è detto, o la misura viene concessa entro un brevissimo termine oppure il suo effetto è vanificato²⁵⁶.

Il sequestro in dogana merita un approfondimento, posto che esso può essere disposto alla frontiera, sulla merce contraffatta, con il concorso dell'autorità doganale, in base al Regolamento 22.7.2003, n. 1383/2003/CE²⁵⁷.

Difatti l'art. 9 del suddetto Regolamento (“*Modalità d'intervento delle autorità doganali e dell'autorità competente a deliberare nel merito*”) prevede che, quando un ufficio doganale cui sia stata trasmessa (ai sensi del precedente art. 8) la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto di proprietà “intellettuale”²⁵⁸ accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 1, 1° paragrafo, sono sospettate di violare tale diritto, “*sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci*”; dopodiché informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda d'intervento²⁵⁹ e quindi quest'ultimo o l'ufficio doganale di cui al 1° paragrafo informano il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci del suo intervento ed eventualmente il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è

concessione *inaudita altera parte* della misura (Trib. Milano, 12.7.2011, in *dejure.giuffre.it*; Trib. Milano, 31.5.2011, in *dejure.giuffre.it*).

²⁵⁶ GHIRETTI, *op. cit.*, 1365.

²⁵⁷ In *G.U.U.E.*, 2.8.2003, L 196, 7 e ss., con il relativo Regolamento di attuazione, 22.10.2004, n. 1891/2004/CE, in *G.U.U.E.*, 30.1.0.2004 L 328, 16 e ss: cfr. MUSSO, *op. cit.*, 292 e nota 60, e RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1243 e ss.

²⁵⁸ Nella nomenclatura comunitaria e internazionale spesso il termine “proprietà intellettuale” ricomprende, oltre alla materia del diritto d'autore, anche quella che nel diritto interno viene definita “proprietà industriale”.

²⁵⁹ Art. 9, 1° paragrafo.

sospeso lo svincolo o che sono state bloccate²⁶⁰. In particolare, per determinare se vi sia stata violazione del diritto di proprietà “intellettuale” secondo la legislazione nazionale, l’ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, anche “*del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate di violare*” tale diritto, dando al richiedente e alle persone coinvolte la possibilità di ispezionare, anche attraverso campioni, le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate²⁶¹.

L’art. 13 del Regolamento in esame prevede che “*lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell'articolo 10 ... In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi*”²⁶². Peraltro, “*Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di cui al paragrafo 1 è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga*”²⁶³. La procedura di cui parla la norma è, per l’appunto, oltre a un’eventuale denuncia in sede penale (ove sussistano i presupposti di un reato), una azione di contraffazione secondo la normativa nazionale, normalmente esercitata attraverso un ricorso per sequestro richiesto *inaudita altera parte*: con la concessione del sequestro, viene dunque confermata la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci fino all’accertamento pieno, con sentenza, dell’eventuale contraffazione (in vista, dunque, della distruzione o dell’assegnazione in proprietà al titolare del diritto della merce contraffatta *ex art. 124 c.p.i.*).

²⁶⁰ Art. 9, 2° paragrafo.

²⁶¹ Art. 9, paragrafi 3°, 4° e 5°.

²⁶² Art. 13, 1° paragrafo.

²⁶³ Art. 13, 2° paragrafo.

Tornando al tema generale, in dottrina si è poi molto dibattuto se l'istituto dell'*inaudita altera parte* fosse compatibile con il principio costituzionalmente garantito del contraddittorio dell'art. 111, 2° comma, Cost.: si è convenuto che l'istituto non solo non sia in violazione dell'art. 111 Cost., ma trovi anche la propria giustificazione nel relativo art. 24 Cost. sul diritto di azione e di difesa²⁶⁴. In ogni caso, se il problema poteva porsi prima dell'ultima riforma quanto alla descrizione, ora pare superato posto che il contraddittorio, anche per la descrizione, non viene del tutto eliminato, ma solo differito, essendo il decreto destinato ad essere confermato, modificato o revocato dopo che si è instaurato il contraddittorio (ma prima del giudizio di merito) con un'ordinanza emessa dal giudice.

2.5.3.1. In particolare: procedimento *inaudita altera parte* nella descrizione.

I decreti *inaudita altera parte* sono molto frequenti in materia di descrizione poiché, a differenza del sequestro, decisamente più penetrante perché toglie la disponibilità materiale dell'oggetto contro cui è diretto, non sottrae nulla al soggetto che la subisce e non gli impedisce di continuare a svolgere la sua attività; proprio per questo motivo viene sicuramente concesso con maggior larghezza delle altre misure cautelari, immediatamente dopo la richiesta, per evitare che, in virtù della preventiva conoscenza del decreto di convocazione all'udienza (che va congiunto, come visto all'inizio del paragrafo precedente 2.5.3., al ricorso cautelare), il presunto contraffattore possa alterare o occultare ciò che dovrà formare oggetto della descrizione stessa.

Sicuramente una posizione più aperta della giurisprudenza nei confronti della descrizione sta dunque nel fatto che sussistono maggiori garanzie per il soggetto resistente che subisce, senza previo contraddittorio²⁶⁵, l'esecuzione della

²⁶⁴ SCOTTI, *La concessione*, cit., 153.

²⁶⁵ GALLI, *La riforma*, cit., 173: indica che l'ipotesi della successiva conferma, modifica o revoca della descrizione fa riferimento alla sola descrizione concessa *inaudita altera*

misura. Si può dire che l'istituto della descrizione è completo ed efficace a maggior ragione, e nella generalità dei casi quasi esclusivamente (per il pericolo di occultamento *medio tempore*), se realizzato *inaudita altera parte*.

Come rilevato infatti da autorevole dottrina, la descrizione non viene negata frequentemente proprio in ragione del fatto che, come detto, il preavviso a colui che la subisce pregiudicherebbe gravemente le possibilità di efficacia della misura stessa²⁶⁶.

Dalla motivazione di alcune pronunce emesse *inaudita altera parte* emerge che la ragione della facilità della concessione della misura in questione sta nella spesso troppo facile eliminazione o occultamento della prova da acquisire, come l'occultabilità di singoli componenti di strutture composte²⁶⁷ o nel caso di facile asportabilità delle etichette contenenti il marchio²⁶⁸.

2.5.3.2. In particolare: procedimento *inaudita altera parte* nel sequestro.

Come si vedrà meglio nel paragrafo 2.5.4. sull'udienza di conferma, l'art. 129, 4° comma, ultima parte, c.p.i. dispone che, “*ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il rischio*”.

parte e non a quella concessa a seguito di contraddittorio, in quanto in quel caso il giudice avrebbe già valutato tutti gli aspetti relativi alla richiesta delle misure cautelari, cosicché le parti avrebbero il solo compito di decidere se continuare o meno con il giudizio di merito.

²⁶⁶ Cfr. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 2; SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, 68.

²⁶⁷ Trib. Firenze, 22.5.2006, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2006, I-II, 86-87; Trib. Torino, 27.5.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 396, “*La descrizione può essere concessa inaudita altera parte qualora sussista il pericolo che la convocazione della parte possa pregiudicarne l'attuazione in relazione a beni che potrebbero essere facilmente sottratti o occultati*”; Trib. Venezia, 10.5.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 448, “*Sussistono i presupposti per disporre un provvedimento inaudita altera parte [...] quando venga denunciata una contraffazione delle singole componenti di strutture composte da singoli pezzi, attesa la facilità con cui i singoli pezzi potrebbero essere occultati o modificati*”.

²⁶⁸ Trib. Torino, 22.9.2003, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, I, 139.

Questa ultima parte della norma, pur facendo riferimento alla sola descrizione evidentemente *inaudita altera parte*, non è da intendere nel senso di escludere la concessione con decreto della misura del sequestro, poiché contrasterebbe innanzitutto con la prassi giurisprudenziale e anche con la seconda parte dell'art. 129, 2° comma, c.p.i., che prevede espressamente la concedibilità del sequestro senza previo contraddittorio²⁶⁹.

Vero è, però, che da dottrina e giurisprudenza è stato ritenuto opportuno concedere la misura del sequestro *inaudita altera parte* con maggiore prudenza rispetto alla descrizione, stante la sua maggiore invasività: questo spiega perché molti giudici siano comunque molto restii a concedere tale misura, che, nei casi più complicati, può arrivare al punto di impedire a chi la subisce (ad esempio nel caso in cui si tratti di una azienda monoprodottrice) di svolgere la propria attività, con ovvie conseguenze dannose.

In particolare i giudici hanno, proprio per evitare ciò di cui si è appena detto, elaborato alcuni criteri restrittivi, riportati da un Autore²⁷⁰, come quello dello “strangolamento”, secondo cui il giudice dovrebbe prestare attenzione nel caso in cui vi sia un ricorso presentato all'ultimo momento al fine di ottenere, attraverso tempi strettissimi, un provvedimento che normalmente non verrebbe concesso; o quello dell' “avvocato di ufficio”, secondo cui il giudice dovrebbe prevedere le possibili eccezioni, anche quelle non rilevabili d'ufficio, della controparte; o, infine, quello del “grado di incidenza”, per cui il giudice dovrebbe applicare minor rigore nella valutazione dei presupposti al fine della concessione di misure meramente conservative (quindi principalmente il sequestro), e, viceversa, un rigore estremo per la concessione di misure anticipatorie (quindi principalmente l'inibitoria).

Pare poi evidente, in parallelo a quanto già espresso sopra a proposito del presupposto del *fumus boni iuris*, che il sequestro *inaudita altera parte* sarà maggiormente concedibile nelle materie, come quella dei segni distintivi, nelle quali il giudice è in grado di valutare da sé il *fumus boni iuris*, mentre sarà assai raro nelle materie che richiedono un alto grado di tecnicismo e quindi l'ausilio di

²⁶⁹ In tal senso GALLI, *La riforma*, cit., 173; SIROTTI GAUDENZI, *op.cit.*, 67-68.

²⁷⁰ SCOTTI, *La concessione*, 159-161.

un perito (posto che, se è vero che, come si è visto nel primo capitolo, oggi è espressamente ammessa una sia pur sommaria consulenza tecnica nel corso del procedimento cautelare dall'art. 132, 5° comma, c.p.i., deve però ragionevolmente essere disposta nel contraddittorio delle parti).

Oltre al caso di sequestro doganale già considerato in via generale, il sequestro *inaudita altera parte* viene concesso senza previo contraddittorio nei casi in cui la convocazione del contraffattore vanifichi l'efficacia propria di questa richiesta in relazione alla natura dei prodotti oggetto della misura cautelare²⁷¹. Peraltro si è anche osservato che con l'attuazione della Direttiva *Enforcement* è stato fortemente ridimensionato il requisito, per la concessione delle misure a contraddittorio integro, del *periculum in mora*, cosicché anche l'adozione delle stesse misure con decreto ne risulta facilitata²⁷².

Comunque, nel caso di concessione di sequestro *inaudita altera parte* dovrà essere a maggior ragione garantito il principio del contraddittorio, anche se differito, nel rispetto della regola sancita dall'art. 50, 4° comma, Accordi TRIPS (adozione di misure provvisorie *inaudita altera parte* con riesame posticipato) e ribadita dall'art. 9, 4° comma, Dir. 29.4.2004, n. 2004/48/CE²⁷³. Sarà in particolare necessario che i giudici rispettino, a maggior ragione rispetto alla descrizione per la tutela del soggetto passivo maggiormente gravato dalla misura concessa *inaudita altera parte*, il termine ordinatorio (non sanzionato, per quanto visto nel paragrafo 2.5.3. sulla concessione *inaudita altera parte* in generale) dell'art. 669-*sexies*, 2° comma, c.p.c., di fissazione dell'udienza di conferma entro i quindici giorni successivi al decreto.

Per finire, il mancato rispetto di una precedente inibitoria legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro in questione, se la natura dei beni commercializzati ne consentirebbe la facile dispersione nel periodo necessario per fissare l'udienza di comparizione delle parti²⁷⁴.

²⁷¹ Trib. Milano, 13.3.2006, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2006, I-II, 154.

²⁷² CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 519.

²⁷³ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 357.

²⁷⁴ Trib. Milano, 18.2.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, I, 123.

2.5.4. Udienza di conferma.

L'art. 669-*sexies*, 2° comma, c.p.c. nell'ultima parte prevede che, il giudice, dopo aver fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti, “*a tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto*”. Questa norma, già generalmente richiamata *per relationem* dalla prima parte dell'art. 129, 4° comma, c.p.i., assicurando una struttura “bifasica” al procedimento industriale, è stata parzialmente ripresa dalla seconda parte dello stesso comma, secondo cui, come già richiamato introducendo il 2.5.3.2. del sequestro *inaudita altera parte*, “*ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il rischio*”²⁷⁵.

Quindi la disciplina della conferma, modifica o revoca del sequestro continua ad essere quella generale dell'art. 669-*sexies*, 2° comma, c.p.c e 129, 4° comma, c.p.i., mentre per quel che riguarda la descrizione eseguita *inaudita altera parte* con richiesta cumulativa (o “subordinata”) di sequestro, non sembra conveniente il rispetto, da parte del giudice, del termine previsto dal codice di rito (che si è già visto non dover essere superiore ai quindici giorni, anche se non perentorio, con notifica entro otto giorni, termine invece perentorio): per questo il legislatore della riforma “industrialistica” del 2010 ha voluto lasciare libero il giudice, ma solo in questo caso, di fissare un'udienza anche ben oltre tale termine della disciplina uniforme del procedimento cautelare, posto che “*un'udienza troppo ravvicinata, probabilmente anteriore alla stessa esecuzione del provvedimento di descrizione (stante il più lungo termine, di trenta giorni dalla pronuncia, dell'art. 657 c.p.c.), potrebbe non essere utile allo scopo ulteriore*

²⁷⁵ Dunque, l'udienza che il codice di procedura civile chiama “di comparizione” dovrebbe corrispondere all'udienza “di discussione” prevista dal nuovo art. 129 c.p.i.: così GALLI, *La riforma*, cit., 172.

*(specifico di questa sola ipotesi) di valutare il risultato della descrizione ai fini della concessione del sequestro e, eventualmente, anche di un'inibitoria*²⁷⁶.

Di un'altra novità introdotta dal d.lgs. 13.8.2010, n. 131, a proposito dell'udienza di conferma ho già scritto sopra, con riguardo alla previsione espressa della procedura per la conferma, modifica o revoca anche per la descrizione²⁷⁷. Come già si è accennato, infatti, per parte della dottrina precedente la riforma (e per la giurisprudenza maggioritaria: cfr. *supra*), il provvedimento di descrizione non sarebbe stato suscettibile, oltre che di reclamo, neppure di revoca²⁷⁸ e si sosteneva che il mancato richiamo degli istituti di revoca e di reclamo per questa misura trovava giustificazione nel fatto che le prove raccolte nel corso della descrizione, *ex art. 698 c.p.c.* (relativo all'assunzione delle prove preventive), potessero essere utilizzate in giudizio previa comunque una valutazione, in contraddittorio (dunque posticipato), della loro ammissibilità e rilevanza²⁷⁹. Infatti l'art. 698 c.p.c. al primo comma prevede che “*nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti*”, in modo che l'assunzione dei mezzi di prova non pregiudichi mai le questioni che rilevano a proposito delle loro ammissibilità e rilevanza.

Di conseguenza, mentre l'ammissibilità del provvedimento di descrizione poteva essere discussa nel giudizio di merito, senza che da esso potessero scaturire conseguenze irreparabili, dall'esecuzione del sequestro derivano invece situazioni che possono essere eliminate solo con il venir meno degli effetti del provvedimento che lo autorizza (con, nel caso, l'udienza di conferma). Da qui la diversa disciplina previgente (“monofasica” per la descrizione, “bifasica” per il sequestro).

Il legislatore dell'ultima riforma, invece, ha preferito, anche per la descrizione (la cui esecuzione comunque può comportare disagi per il soggetto passivo, come si è visto nel paragrafo 2.1.1. che ne ha delineato i caratteri differenziali rispetto all'accertamento tecnico preventivo), prevedere

²⁷⁶ GALLI, *La riforma*, cit., 173.

²⁷⁷ GALLI, *La riforma*, cit., 173.

²⁷⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 347.

²⁷⁹ SPOLIDORO, *Le nuove norme*, cit., 89 e 95.

espressamente al 4° comma dell'art. 129 c.p.i. la struttura “bifasica”, a maggior tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, risolvendo ogni ipotesi di contrasto sia con l'art. 50, 4° comma, Accordi TRIPs, sia con l'art. 7, 1° comma, seconda parte, della Direttiva n. 2004/48/CE, che attribuisce al resistente, nel caso di misure di protezione delle prove *inaudita altera parte*, il diritto di chiedere un riesame²⁸⁰.

La procedura di conferma della misura cautelare permette altresì di uniformarsi ad altri ordinamenti stranieri che richiedono che vi sia stato un contraddittorio nel merito della controversia²⁸¹.

In dottrina ci si è altresì chiesti se, dopo la richiesta di revoca o modifica della descrizione, il giudice possa chiedere al perito che è stato presente alla descrizione (designato nella fase *inaudita altera parte*) di integrare o rinnovare le operazioni di descrizione già eseguite²⁸². La risposta sembra poter essere positiva poiché la descrizione *inaudita altera parte* è un provvedimento non definitivo e quindi suscettibile di modifica, oltre che di conferma o revoca²⁸³.

2.5.5. Tutela della riservatezza.

Il vecchio art. 128, 4° comma, c.p.i. disciplinava le informazioni riservate statuendo che il giudice, con il provvedimento autorizzativo della descrizione, doveva indicare “*le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate*” e, quindi, di tutte le informazioni riservate acquisite in sede di descrizione, comprese quelle riguardanti gli oggetti costituenti violazione del diritto, i mezzi adibiti alla loro produzione e le prove relative all'entità della

²⁸⁰ GALLI, *La riforma*, cit., 174.

²⁸¹ Ad esempio per la Svizzera, DASSER, *English Freezing Orders Declared Enforceable under Lugano Convention*, in *Delivering export knowledge to global counsel*, by *International Law Office*, 2004.

²⁸² GIANCOTTI, *I mezzi di prova preventivi (descrizione, CTU nella fase cautelare e consulenza tecnica preventiva) e la c.d. discovery nei processi civili in materia di proprietà industriale*, in *Conversazioni di diritto processuale civile*, Atti del Convegno Fondazione Croce tenuto a Torino, 4.11.2010, 6.

²⁸³ GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1199.

violazione. Il vecchio art. 129, 1° comma, c.p.i, a sua volta, prevedeva con formulazione analoga e sostanzialmente identica che, nel procedere alla descrizione e al sequestro, fossero “*adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate*”. Quest’ultima forma è stata poi mantenuta nel testo attuale dell’art. 129, che – come già scritto – è stato esteso alla descrizione, recependo la previsione contenuta nell’art. 42 Accordi TRIPs (attraverso la novella del d.lgs. 198/1996), dove è stabilito, dopo il titolo “*Procedure leali ed eque*”, che debbano essere forniti strumenti adeguati alla protezione delle informazioni riservate²⁸⁴.

Il principio ha poi trovato riconoscimento all’art. 7 della Direttiva *Enforcement* che, nel disciplinare l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure adeguate a protezione delle prove, fa “*salva la tutela delle informazioni riservate*”²⁸⁵.

Un ulteriore riconoscimento indiretto di tale tutela, da garantire non solo per il sequestro ma anche per la descrizione, lo si è ritrovato anche nell’ultimo comma, prima parte, dell’art. 129 c.p.i., il quale prevede espressamente l’applicazione delle norme del rito generale uniforme e quindi anche dell’art. 669-*undecies* c.p.c., che sottintende a sua volta l’applicabilità anche all’ipotesi di una descrizione eseguita illegittimamente (dunque per sottrazione di informazioni riservate) della responsabilità processuale prevista dall’art. 96, 2° comma, c.p.c. (in tema di responsabilità aggravata)²⁸⁶.

Parte della dottrina ritiene che la locuzione “*informazioni riservate*” debba far riferimento, in mancanza di chiarezza normativa, soltanto ai segreti aziendali degli artt. 98 e 99 c.p.i. (cioè quelli dotati di tutti e tre i requisiti della non

²⁸⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 357.

²⁸⁵ Anche il più volte citato nuovo *Agreement* del Consiglio UE sul tribunale unificato del nuovo brevetto europeo prevede all’art. 60, 1° paragrafo, che sia “*fatta salva la tutela delle informazioni riservate*”. Al 4° paragrafo si prevede poi che, se, in occasione dell’ispezione *in loco*, il richiedente non sia presente di persona, “*può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell’ordine del tribunale*”.

²⁸⁶ SPOLIDORO, *Le nuove norme*, cit., 90-91.

notorietà, del valore economico e della segretezza)²⁸⁷ o dell'art. 39 TRIPs²⁸⁸, con la conseguenza che il resistente che voglia ottenere l'adozione di misure a protezione dei dati e dei documenti acquisiti in sede di descrizione dovrebbe dimostrare che abbiano le caratteristiche richieste dalla norma sopra citata. Altri hanno cercato di giustificare tale limitazione sul rilievo che le informazioni che non possiedono tali requisiti possono comunque essere protette in base alla disciplina della concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*²⁸⁹. Ciò consentirebbe, secondo certa giurisprudenza, di garantire sufficientemente la parte che ha subito la misura²⁹⁰.

È stato peraltro rilevato come tale conclusione sia “idealista”²⁹¹ e che “*La distinzione proposta [n.d.r.: tra informazioni segrete tutelate come diritti di proprietà industriale e altre informazioni riservate] sembra tuttavia incongrua non soltanto per la sua estrema difficoltà pratica e teorica di discernimento, ma anche perché 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.*”²⁹².

Non appare infatti “giusto” consentire al titolare del diritto di privativa di disporre di documenti del concorrente, anche non segreti, che non avrebbe potuto avere se non attraverso l’accesso coattivo agli stabilimenti del supposto contraffattore.

²⁸⁷ 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, 1043; SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 179; DONATO, *op. cit.*, 414.

²⁸⁸ Specificamente SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 368 e ss.

²⁸⁹ A.VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 120.

²⁹⁰ Trib. Milano, 11.10.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 914.

²⁹¹ MUSSO, *op. cit.*, 616, nota 58.

²⁹² MUSSO, *op. cit.*, 617, nota 59.

Autorevole dottrina ha anche suggerito la redazione di circolari all'interno delle sezioni specializzate, al fine di disciplinare in dettaglio ciò che può essere compreso nella locuzione²⁹³.

Sembra comunque potersi distinguere diversi gradi di protezione rispetto all'intensità e l'efficacia delle misure disposte²⁹⁴: al livello più basso possono essere ricondotte le “*cautele di natura meramente formale*”, come consentire la consultazione del fascicolo della descrizione e l'estrazione di copia alle sole parti ed ai loro difensori muniti di procura²⁹⁵, limitare l'accesso alle operazioni di descrizione ai soli consulenti tecnici (con esclusione delle parti)²⁹⁶. È dubbio se tale livello sia sufficiente a tutelare effettivamente la riservatezza, anche se qualche Autore ritiene che la migliore garanzia dovrebbe essere proprio l'onorabilità e la deontologia professionale degli avvocati e dei consulenti, che per queste ragioni dovrebbero astenersi dal “passare” ai propri clienti i segreti dell'altra parte o, almeno, quelli che non concernono l'oggetto della lite, nei casi peggiori incombendo la minaccia e l'applicazione di sanzioni disciplinari se non addirittura penali²⁹⁷.

A un secondo livello si trovano i provvedimenti che impongono agli ausiliari del giudice che sono incaricati della descrizione, di esaminare i contenuti e di “*espungere materialmente tutti i dati, tecnici e commerciali, non strettamente inerenti alla pretesa contraffazione*”²⁹⁸, prima di consentirne la visione alle parti e

²⁹³ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 177.

²⁹⁴ GHIRETTI, *op. cit.*, 1377-1378.

²⁹⁵ Secondo quanto già previsto dall'art. 76 disp. att. c.p.c. e Trib. Milano, 11.10.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 914.

²⁹⁶ Trib. Milano, 13.7.1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 329.

²⁹⁷ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 177-178. Tale orientamento sembra ora accolto dalla giurisprudenza: “*Al fine di garantire la tutela delle informazioni riservate, il Giudice che autorizza la descrizione può, per esempio: a) consentire ai soli difensori delle parti ed ai loro consulenti tecnici, in quanto tenuti al segreto professionale, la presenza alle operazioni di descrizione; b) prevedere che le copie dei documenti prelevati in tale occasione siano conservati in Cancelleria in busta chiusa, consentendo ai soli predetti professionisti di accedervi; c) invitare l'Ufficiale Giudiziario ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza delle informazioni*” (Trib. Milano, 27.12.2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 586.

²⁹⁸ GHIRETTI, *op. cit.*, 1377.

ai consulenti di parte²⁹⁹. Sempre secondo la stessa dottrina ciò non dovrebbe limitarsi alle sole informazioni riservate, poiché comunque consentire al titolare di una privativa che abbia, sempre presumibilmente, subito contraffazione, di avere accesso a dati ed informazioni del concorrente che esulino dall'oggetto del contendere non sembra corrispondere a nessun interesse tutelato dalla legge.

Il livello più alto di cautela è caratterizzato dalla “segretazione”³⁰⁰, cioè l'ordine della chiusura della documentazione acquisita dall'ufficiale giudiziario in una busta sigillata, con custodia da parte della cancelleria del tribunale del giudice che ha emanato il provvedimento.

In ogni caso è opportuno sottolineare come la “segretazione” abbia carattere solo e necessariamente provvisorio, almeno nella sua absolutezza, poiché con l'instaurazione del giudizio di merito, o comunque in sede di consulenza tecnica, il titolare del diritto di privativa deve pur poter accedere alle informazioni oggetto di “segretazione” che costituiscono l'oggetto del contendere, pena la lesione del diritto di difesa e di contraddittorio e, di fatto, l'inutilità della misura cautelare a fini probatori (se poi le risultanze di essa non potessero essere rese accessibili al ricorrente). Quindi la questione delle informazioni riservate finisce per essere normalmente rinviata in sede di giudizio di merito, dove ai fini del suo migliore svolgimento, la riservatezza pare dover venire meno, poiché se in qualche modo potessero essere tenute del tutto riservate delle informazioni da

²⁹⁹ In alcuni casi (ad esempio, Trib. Torino, 28.1.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 718) il giudice ha ordinato al consulente di compiere da solo un esame dei documenti, selezionando quelli che possono essere utilizzati ai fini della propria indagine ed estraendo dagli stessi i soli dati strettamente necessari ai fini del giudizio tecnico, senza rendere accessibile neppure ai difensori e ai consulenti tecnici il contenuto degli stessi. Altra giurisprudenza (Trib. Milano, 24.7.1997, inedita, richiamata in RAPISARDI, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Nuove leggi civ. com.*, 1998, 157), relativamente alla descrizione della documentazione contabile, e quindi con riferimento a informazioni riservate di natura commerciale, si è orientata sì nel senso di autorizzarne la consegna, ma previa cancellazione dei nominativi dei clienti, dei singoli quantitativi di vendita e dei relativi prezzi.

³⁰⁰ Coniato dalla pratica, in alternativa all'altro “secretazione” o alla parola “segregazione”.

parte del consulente, comunque verrebbe a costituirsi un difetto di motivazione non solo della consulenza tecnica, ma anche, soprattutto, della sentenza³⁰¹.

Un altro forte limite della “segretazione”, almeno in termini assoluti, si ha in relazione al fatto che il rimandare ogni decisione riguardo ai documenti acquisiti in sede di descrizione al successivo giudizio di merito significa per il ricorrente promuovere un giudizio di merito “al buio”, dove invece finalità della descrizione dovrebbe essere proprio quella di disporre di elementi di prova che consentano al titolare della privativa di verificare la fondatezza della violazione e, di conseguenza, di decidere se iniziare o meno il giudizio di merito³⁰².

Ma i limiti alla misura più drastica della “segretazione” possono anche essere interni allo stesso procedimento cautelare, a prescindere dai riflessi sul giudizio di merito (quanto alla decisione sulla sua instaurazione e quanto all’istruzione probatoria): non va infatti dimenticato quel che dispone il già più volte citato art. 129, 4° comma, ultima parte, c.p.i., imponendo al giudice, nel caso di richiesta di misure “subordinatamente” all’esito della descrizione, di fissare un’udienza allo scopo di “*valutare il risultato*” della descrizione nel contraddittorio delle parti: è ovvio che tale valutazione è concettualmente incompatibile con la “*segretazione delle risultanze della descrizione*”, che la impedirebbero completamente³⁰³.

³⁰¹ In questo senso CASABURI, *Il procedimento di descrizione*, cit., 2887. Cfr. anche Trib. Milano, 21.2.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 771: “*Non può essere accolta l’istanza di disporre la segretazione degli atti di una descrizione ed ei 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*” (Trib. Milano, 21.2.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 771).

³⁰² SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 177, MODIANO, *op. cit.*, 1044.

³⁰³ GALLI, *La riforma*, cit., 150.

Un'altra domanda alla quale la legge non ha dato risposta è quella relativa al come ottenere le misure volte a garantire la tutela delle informazioni riservate, se è necessaria una istanza per ottenere la “segretazione” dei documenti, o se può procedervi il giudice d’ufficio. La prima soluzione non sembrerebbe comunque portare ad una corretta tutela delle informazioni in quanto spesso, nel caso della descrizione, essa è chiesta e concessa *inaudita altera parte* e dunque il soggetto passivo dell’azione cautelare, nell’interesse del quale dovrebbe essere disposta la tutela della riservatezza, non è stato ancora messo in grado interloquire³⁰⁴. Sembra comunque che la misura possa essere disposta, oltre che dal giudice, anche dall’ufficiale giudiziario e persino dall’eventuale consulente tecnico in sede di esecuzione³⁰⁵.

Un ulteriore problema deriva dalla necessità di coordinamento dell’art. 129 c.p.i., con l’art. 121 (ripartizione dell’onere della prova), il cui 3° comma, c.p.i., prevede che il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui ai commi 2 e 2-bis (cioè l’esibizione di documenti, elementi o informazioni), “*adotti le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte*”, e con l’art. 121-bis, 3° comma, c.p.i., il quale prevede che “*le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al 1° comma*” (cioè dell’autore della violazione e degli altri soggetti implicati). Per quest’ultima norma, prevista espressamente dal primo comma non soltanto per i giudizi di merito, ma anche per i procedimenti cautelari, non è prevista in modo esplicito la segretazione, a differenza che per le informazioni da assumere attraverso la descrizione o il sequestro. Perciò, per evitare un disparità di trattamento tra due casi quasi identici, si è optato per un’interpretazione estensiva dell’art. 129 c.p.i. (o dell’ordine di esibizione dell’art. 121, 3° comma, c.p.i.), applicabile anche alla *discovery* dell’art. 121-bis, sul presupposto che le norme processuali del codice della proprietà industriale vadano interpretate le une in funzione delle altre³⁰⁶.

È opportuno ricordare anche come l’art. 130 c.p.i., in materia di esecuzione della descrizione e del sequestro, al 2° comma, affermi che “*gli*

³⁰⁴ DONATO, *op. cit.*, 415.

³⁰⁵ MODIANO, *op. cit.*, 1043 e ss.; MUSSO, *op. cit.*, 616.

³⁰⁶ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 179.

interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentati e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia”, per cui la parola “possono” sembra evocare, più che un dovere per le parti di assistere, una facoltà subordinata ad un apprezzamento discrezionale del giudice e che quindi possa essere esclusa a fronte dell’esigenza di tutela delle informazioni riservate del resistente³⁰⁷.

Per garantire il miglior svolgimento dell’attività dell’ufficiale giudiziario e del perito dell’ufficio, sembra necessario che il giudice indichi specificatamente, in fase di concessione del provvedimento, ciò che è rilevante ai fini della prova della violazione: ciò presuppone che, da un lato, la parte indichi nel ricorso in modo dettagliato quali siano gli elementi di prova (e i criteri attraverso cui si possa giungere alla loro individuazione) che chiede di acquisire in via cautelare; dall’altro, che il giudice precisi all’ufficiale giudiziario e al suo eventuale consulente, in modo dettagliato, quali dati e documenti debbano essere acquisiti e quali, invece, non debbano essere messi a conoscenza del ricorrente.

Indubbiamente ciò porterebbe vantaggi sotto l’aspetto dell’economia processuale, in quanto la selezione di ciò che è rilevante o meno ai fini del *thema decidendum* verrebbe compiuta direttamente *in loco* dal consulente, senza la necessità di un successivo vaglio del materiale da svolgersi nel contraddittorio delle parti³⁰⁸.

2.6. Rimedi successivi: la revocabilità.

L’iter processuale si conclude, dopo l’udienza di discussione, con ordinanza emessa a seguito di contraddittorio, mediante la quale il giudice accoglie o respinge l’istanza di descrizione e/o di sequestro, eventualmente confermando, modificando o revocando il provvedimento già emanato *inaudita altera parte*.

Il generale rinvio del nuovo art. 129, 4° comma, c.p.i., alle norme del rito ordinario concernenti i procedimenti cautelari, per quanto compatibili, consente di

³⁰⁷ GHIRETTI, *op. cit.*, 1380.

³⁰⁸ GHIRETTI, *op. cit.*, 1381.

poter estendere anche l'applicabilità dell'art. 669-*decies* c.p.c. (revoca e modifica) alle misure della descrizione e del sequestro.

L'articolo del codice di procedura civile prevede infatti al primo comma che “*nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza*”.

Varranno dunque anche per la revoca di descrizione e sequestro “industrialistici” gli stessi presupposti prescritti dalla norma processuale generale: prova del mutamento sopravvenuto delle circostanze ovvero della conoscenza sopravvenuta di fatti anteriori.

Quindi, a fondamento dell'istanza di parte di revoca o modifica dell'ordinanza sarà dunque possibile dedurre la prova sia delle circostanze che si sono verificate successivamente all'ultimo momento utile in cui avrebbero potuto essere allegate davanti al giudice della cautela, sia dei fatti anteriori al provvedimento, ma non dedotti prima in quanto ignoti³⁰⁹; in questo ultimo caso sarà necessario provare non soltanto i fatti preesistenti, ma anche che la loro conoscenza sia avvenuta, senza colpa, successivamente al provvedimento.

Oltretutto gli stessi presupposti giustificerebbero la riproposizione del ricorso cautelare. Infatti il “giudicato cautelare” (ovviamente intendendosi il termine “giudicato” in senso improprio) copre solo il dedotto e non il deducibile e quindi non si forma se la riproposizione del ricorso avviene in base a nuove deduzioni di fatto e di diritto³¹⁰.

Pare fin inutile aggiungere che la revoca da parte del giudice di merito potrà riguardare soltanto l'ordinanza che conclude il procedimento cautelare, non anche il decreto di concessione di qualche misura *inaudita altera parte*, che potrà

³⁰⁹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 331.

³¹⁰ Trib. Torino, 26.4.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 204, II-III, 426.

essere revocato non già dal giudice di merito, ma dallo stesso giudice della cautela all'esito dell'udienza in contraddittorio³¹¹.

Secondo un'ordinanza l'istanza di parte per la revoca o modifica dell'ordinanza cautelare *ex art. 669-decies* c.p.c. potrebbe essere azionata insieme al reclamo (vedasi paragrafo successivo), poiché si tratterebbe di due binari "paralleli" di tutela, in quanto l'istanza di revoca o modifica ha lo scopo di generare nel giudice del merito un "ripensamento" nel caso in cui si siano verificati mutamenti nelle circostanze, anche nel caso in cui sia pendente il termine per proporre il reclamo al collegio *ex art. 669 terdecies* c.p.c.³¹². Autorevole dottrina sostiene, al contrario, con maggiore coerenza sistematica, che il rimedio dell'art. 669-*decies*, c.p.c. è possibile solo nel caso in cui la fase per poter proporre reclamo si sia esaurita (al fine di evitare ogni possibilità di *judicial shopping*³¹³), diversamente andando proposto nell'ambito del procedimento impugnatorio ancora aperto.

2.7. Rimedi successivi: la reclamabilità.

Sono soggetti al reclamo previsto dall'art. 669-*terdecies* c.p.c. tutti i provvedimenti tipici di diritto industriale (oltre ai provvedimenti *ex art. 700* c.p.c.) in quanto anche sotto questo profilo regolati dalle norme sul rito cautelare uniforme.

L'art. 669-*terdecies*, 1° comma, c.p.c. statuisce che "*contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore*", per cui il termine per impugnare il provvedimento è espressamente previsto come "perentorio" e

³¹¹ GALLI, *La riforma*, 174-175.

³¹² Trib. Roma, 1.8.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, II, 122.

³¹³ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 332.

decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza o notificazione³¹⁴, cosicché non è ammessa sanatoria per la sua inosservanza.

In passato dottrina e giurisprudenza erano concordi nell'escludere il reclamo per la misura della descrizione³¹⁵, poiché da un lato il vecchio art. 128 c.p.i. non faceva espresso riferimento al rito uniforme (cosa che avveniva invece per il sequestro), dall'altro le finalità meramente istruttorie della descrizione rendevano il provvedimento non suscettibile di revoca o modifica in analogia a quanto previsto per l'accertamento tecnico preventivo³¹⁶.

La modifica introdotta dal d.lgs. n. 131/2010 ha apportato, sotto questo profilo, due novità, coerenti del resto con l'allontanamento dell'istituto della descrizione da quello dell'accertamento tecnico preventivo e con il suo avvicinamento allo strumento del sequestro: ha da un lato eliminato l'inciso "non impugnabile" riferito all'ordinanza, dall'altro ha inserito l'espresso richiamo, anche per la descrizione, della disciplina del processo cautelare uniforme.

Il legislatore sembra così avere risolto la controversia sull'ammissibilità del reclamo per la misura della descrizione, dovendo ora ritenersi applicabile l'art. 669-terdecies c.p.c.³¹⁷.

La spinta normativa alla modifica può essere stata data da una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la

³¹⁴ Superando così il precedente dibattito sul *dies a quo* che vedeva oscillare le soluzioni tra la notifica ad istanza di parte del provvedimento, ex art. 73, 2° comma, c.p.c., o la comunicazione a cura della cancelleria, ex art. 136 c.p.c.

³¹⁵ SORDELLI, *op. cit.*, 140.

³¹⁶ CAVALLARO, *L'inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione*, in *Il Dir. Ind.*, 2000, II, 174; SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 322; FERRARI, *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Pr.*, 2006, 297.

³¹⁷ CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 519; per TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 678, mentre non vi sarebbero dubbi sulla reclamabilità dei provvedimenti che hanno negato la descrizione, dovrebbe invece ritenersi che tale reclamo sia escluso per i provvedimenti che hanno concesso la misura: nel caso di provvedimenti negativi, infatti, la piena reclamabilità deriverebbe dal rilevante e potenzialmente irreparabile rischio – per la parte soccombente – di definitiva dispersione della prova o di assoluta inaccessibilità della stessa; al contrario, in caso di provvedimento positivo non vi sarebbe un pregiudizio definitivo cui dover ovviare, dal momento che la parte soccombente potrebbe proporre ogni questione in sede di merito ove dovrà comunque svolgersi la valutazione di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova acquisiti (in tal senso anche Trib. Milano, 30.8.2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, 268; Trib. Milano, 17.5.2011, in *dejure.giuffre.it*).

disciplina dell'istruzione preventiva nella parte in cui non prevede il ricorso all'istituto del reclamo dei provvedimenti di rigetto, poiché non soggetti, a differenza dei provvedimenti di accoglimento, a rivisitazione nella fase di merito³¹⁸.

Ora si pone dunque il problema, semmai, della sovrabbondanza di rimedi del provvedimento cautelare³¹⁹; infatti a quelli già previsti (esame nel giudizio di merito di ammissibilità, rilevanza e liceità dell'acquisizione), se ne aggiungono altri (udienza cautelare in contraddittorio *ex art. 669-sexies*, 2° comma, c.p.c., revoca e modifica nel giudizio di merito *ex art. 669-decies*, c.p.c., ed ora reclamo).

Si è risolta inoltre ogni ipotesi di conflitto non solo con i principi costituzionali, ma anche con i già citati artt. 50, 4° comma, Accordi TRIPs e 7, 1° comma, seconda parte, della Direttiva *Enforcement*, i quali appunto attribuiscono al resistente la possibilità di chiedere un riesame della misura concessa *inaudita altera parte* e di impugnare.

2.7.1. Procedimento di reclamo.

Il giudizio di reclamo ha natura interamente devolutiva, implicando un nuovo riesame dell'istanza cautelare, anche sulla base di nuovi documenti e nuove allegazioni³²⁰.

Con tale rimedio possono essere fatti valere sia *errores in procedendo* sia *errores in iudicando* dei quale si ritenga che sia affetto il provvedimento³²¹.

Il reclamo è ritenuto un rimedio come mezzo di gravame “*a critica libera ed a natura interamente devolutiva tramite il quale è possibile, alla parte, denunciare globalmente l'ingiustizia della decisione e, al giudice del reclamo,*

³¹⁸ C. Cost. 16.5.2008, n. 144, in *RDP*, 2009, I, 249.

³¹⁹ Così GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1201.

³²⁰ Trib. Torino, 23.9.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, II, 162.

³²¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 333.

*esercitare gli stessi poteri istruttori del giudice reclamato impartendo i necessari provvedimenti di merito senza limitarsi ad una mera pronuncia rescindente*³²².

Come si è già detto nel paragrafo precedente, i provvedimenti impugnabili con reclamo previsti dall'art. 669-*terdecies*, 1° comma, c.p.c., nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza (o dalla sua comunicazione o notificazione), sono tutte le ordinanze con le quali sia stato concesso o negato il provvedimento cautelare, quindi anche avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o rifiutato un provvedimento di descrizione o di sequestro³²³.

Al secondo comma dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. è previsto che il giudice competente per il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale è il tribunale a mezzo dell'organo collegiale, *“del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”*.

La possibilità che fornisce il reclamo, proprio in quanto mezzo di impugnazione, sta nel poter richiedere non solo una nuova valutazione su fatti ed argomentazione già presentate in precedenza, ma anche di far valere *“circostanze e motivi sopravvenuti”* (art. 669-*terdecies*, 4° comma, c.p.c.) con la previsione della loro allegazione. Altresì la norma prevede che il tribunale possa sempre assumere nuove informazioni e documenti al fine della decisione di riesame. L'osservanza del contraddittorio è comunque garantita dallo stesso art. 669-*terdecies*, 4° comma, per cui il Collegio decide sempre dopo aver sentito le parti.

Come per la disciplina generale anche nella materia in esame il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma in caso di grave danno per motivi sopravvenuti, il presidente, se espressamente richiesto, può concedere, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento cautelare o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione (art. 669-*terdecies*, comma 6, c.p.c.).

Non è impugnabile in Cassazione *ex art. 111 Cost.* l'ordinanza del collegio che ha revocato il sequestro a seguito di reclamo *ex art. 669-terdecies*³²⁴. Allo

³²² SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 334.

³²³ Trib. Milano, 13.8.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, II-III, 179.

³²⁴ C. Civ. 14.10.1995, n. 10749, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 231.

stesso modo, sempre per difetto di requisiti della definitività in un provvedimento cautelare, è stato ritenuta non impugnabile in Cassazione l'ordinanza collegiale inversa, cioè quella di concessione del provvedimento cautelare che era stato negato dal primo giudice.

Dubbia resta invece la reclamabilità del decreto concesso *inaudita altera parte ante causam*: alcuni sono propensi per l'esclusione del reclamo proprio perché il provvedimento è destinato ad essere trasformato nell'ordinanza pronunciata a seguito del contraddittorio delle parti, altri³²⁵ rimangono ancora dubbiosi sul punto, in particolare sulla base dei principi della Corte Costituzionale “*riguardanti il caso in cui l'istanza fosse respinta de plano a fronte di ricorsi palesemente ammissibili*”.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, che deve, secondo l'art. 669-terdecies, 5° comma, c.p.c., pronunciarsi entro venti giorni dalla data del deposito del ricorso (ma si tratta anche in questo caso di un termine per i giudici e quindi meramente ordinatorio), non riveste la forma usuale di decreto motivato tipico dei procedimenti in camera di consiglio, ma quella di un'ordinanza non impugnabile né modificabile o revocabile (mancando il richiamo all'art. 742 c.p.c.³²⁶, sulla revocabilità dei provvedimenti).

2.8. Casi di inefficacia delle misure e conseguenze.

In base all'art. 132, commi 2 e 3³²⁷, c.p.i., se non vengono rispettati i termini previsti per iniziare il giudizio di merito, la misura cautelare ottenuta perderà la sua efficacia. Ciò varrebbe per la descrizione richiesta in via autonoma,

³²⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 335.

³²⁶ “*I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori la modifica o la revoca*”.

³²⁷ “*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 [...]. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al 2° comma, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia*”.

la cui natura di per sé anticipatoria è sicuramente da escludere³²⁸, ma – come ho già avuto modo di approfondire nel primo capitolo a proposito della stabilità dei provvedimenti anticipatori – vi è qualche dubbio riguardo al fatto che ciò valga anche per il sequestro, nei casi in cui prevalga la sua funzione inibitoria.

Ma per i più è in ogni caso applicabile l'inefficacia del sequestro *ex art.* 129 c.p.i., oltre che della descrizione prevista ora dalla stessa norma, per il caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

Ma vi sono altri casi di inefficacia.

Un caso è espressamente previsto dall'art. 130, 5° comma, c.p.i., il quale dispone (come si vedrà meglio in seguito) che “*il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed 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*”. Tale caso presuppone però l'esecuzione presso un terzo.

Ma ancor più importanti appaiono, visto il già più volte richiamato rinvio generale alle norme del codice di rito in materia cautelare, i casi di inefficacia, operanti anche per descrizione e sequestro *ex art.* 129 c.p.i., previsti all'art. 669-*novies* c.p.c.

Tra essi, innanzitutto, il caso della mancata tempestiva esecuzione del provvedimento cautelare nel termine previsto dall'art. 675 c.p.c., richiamato nell'inciso iniziale dell'art. 130, 3° comma, c.p.i. come momento preclusivo per l'inizio dell'esecuzione. Per vero la norma generale richiamata fa riferimento solo al sequestro (quindi conservativo o giudiziario)³²⁹, ma proprio per il rinvio generale dell'art. 129, 4° comma, prima parte, c.p.i. e anche per l'espressa indicazione nell'art. 130, 3° comma, c.p.i., oltre che del sequestro, anche della descrizione, esso è sicuramente applicabile anche a quest'ultima misura.

³²⁸ Cfr. MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 107.

³²⁹ “*Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia*”.

Dunque le misure dell'art. 129 c.p.i., per rimanere in vita, devono essere seguite non solo dall'instaurazione del giudizio di merito entro trentun giorni (o venti lavorativi), bensì anche dall'esecuzione entro trenta giorni.

Valgono poi anche le altre ipotesi di inefficacia previste dall'art. 669-*novies* c.p.c., e quindi l'estinzione del giudizio di merito, di cui al 1° comma, il mancato versamento della cauzione e l'accertamento con sentenza (anche se non ancora passata in giudicato) dell'inesistenza del diritto³³⁰.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'inefficacia non sembrano esservi particolari problemi riguardo al sequestro nella sua funzione ablativa, inibitoria o conservativa: cosicché, nel caso di una sua eventuale inefficacia, i beni soggetti a sequestro verrebbero liberati da questo vincolo e restituiti.

Il problema si pone semmai per il sequestro in funzione probatoria e per la descrizione, in particolare riguardo alle ripercussioni sulle risultanze probatorie acquisite: la dottrina ritiene³³¹, in linea teorica, che le prove siano inutilizzabili in qualsiasi successivo giudizio, compreso quello che fosse iniziato fuori termine.

Oltretutto l'art. 669-*octies*, comma 9, c.p.c., prevede che “*l'autorità di un provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo*” cosicché il provvedimento, indipendentemente dal fatto che sia stabile o non stabile, non dovrebbe mai poter essere utilizzato in un diverso processo né come mezzo di prova, né per ricavarne effetti vincolanti equivalenti al vero giudicato della sentenza³³².

In linea con tale principio alcune sentenze hanno affermato che nel caso in cui la descrizione risulti inefficace è necessario ripristinare la situazione precedente all'esecuzione del provvedimento, cioè adottare tutti i mezzi necessari per eliminare tutte le conseguenze delle operazioni che sono divenute inefficaci. In particolare è stato deciso che il ripristino della situazione anteriore alla

³³⁰ GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1202.

³³¹ DONATO, *op. cit.*, 416; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 592.

³³² MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, cit., 256.

descrizione avviene attraverso l'ordine di restituzione e il divieto di avvalersi di tutta la documentazione acquisita³³³.

Sicuramente, in caso di inefficacia del provvedimento per inosservanza degli adempimenti di legge, ciò non comporterebbe l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di merito (che comunque è scollegato dal procedimento di descrizione), ma un più difficoltoso assolvimento dell'onere probatorio durante tale giudizio di merito³³⁴.

Peraltro, in controtendenza, parte della dottrina³³⁵ ha sostenuto che anche prove introdotte nel giudizio di merito sulla base di atti illegittimi possono conservare un'indiretta rilevanza nel caso in cui la parte che ha subito il procedimento illegittimo sia tale da convincere il giudice della verità dei dati acquisiti illegittimamente.

Si è altresì ritenuto che, nel caso in cui non sia iniziato il giudizio di merito nel termine stabilito dalla legge con conseguente inefficacia della descrizione, nell'ambito di un nuovo procedimento cautelare possa essere utilizzato un parere *pro veritate* redatto da un tecnico che abbia avuto una funzione nel corso della descrizione ritenuta inefficace ed a cui si siano allegato fotografie fatte dal consulente tecnico d'ufficio incaricato di assistere l'ufficiale giudiziario durante la procedura per la descrizione³³⁶.

2.9. Cauzione e responsabilità processuale.

Gli artt. 62 l.m. e 82 l.inv. prevedevano una responsabilità processuale "speciale" a carico di colui che, agendo con "colpa", avesse ottenuto un provvedimento di descrizione o di sequestro successivamente revocato o

³³³ Cass. civ., 22.11.2001, n. 14755, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 355; Trib. Venezia, 3.6.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 524.

³³⁴ Cass. civ., 16.4.1992, n. 4697, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, 78; Trib. Reggio Emilia, 20.1.2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 630.

³³⁵ CAPPELLETTI, *Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento di parte*, *Riv. Dir. Civ.*, 1961, I, 556.

³³⁶ Trib. Reggio Emilia, 28.4.1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 409.

dichiarato inefficace; previsione che è però stata abrogata con la riforma del processo industrialistico attuato con il d.lgs. 196/1998.

Gli interpreti, nonostante l'abrogazione, avevano comunque ritenuto di poter estendere anche alle misure cautelari di diritto industriale la responsabilità processuale aggravata dell'art. 96, 2° comma, c.p.c., il quale prevede che *“il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, [...] su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza”*.

Ciò non presentava problemi in materia di sequestro, ma per quanto riguardava la descrizione era controversa l'applicabilità dell'istituto della responsabilità processuale alle misure di istruzione preventiva³³⁷. Un sostegno a questa tesi si poteva ricavare dall'espresso richiamo, introdotto dal d.lgs. n. 196/1998, all'art. 669-undecies c.p.c., in tema di cauzione, istituto la cui finalità è proprio quella di prevenire abusi del diritto alla tutela giurisdizionale³³⁸ e la cui previsione non poteva non presupporre l'applicabilità dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.; infatti l'art. 669-undecies c.p.c., afferma che *“con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni”*.

Questo richiamo ha poi trovato conferma all'art. 7 della Direttiva 2004/48/CE, il quale prevede, al 2° paragrafo, che le misure di protezione degli elementi di prova *“possono essere subordinate alla costituzione di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente da parte dell'attore al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto”* e, al 3° paragrafo, la possibilità per il giudice di condannare chi ha richiesto le misure cautelari al risarcimento del danno arrecato a colui che le ha sopportate, nel caso in cui esse *“siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o*

³³⁷ GHIRETTI, *op. cit.*, 1382.

³³⁸ CONSOLO, RECCHIONI, *Commento all'art. 669-undecies*, in CONSOLO (diretto da) *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, tomo III, 439 ss.

qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale”.

Con la più recente riforma introdotta dal d.lgs. n. 131/2010, è stato rimosso, all’art. 129 c.p.i., il richiamo all’art. 669-*undecies* c.p.c., in quanto il legislatore ha esteso anche per la descrizione l’applicazione delle norme in materia cautelare del codice di rito, cosicché non vi è nulla di mutato rispetto al testo originario del c.p.i.³³⁹.

In realtà in giurisprudenza l’applicazione della cauzione non è automatica: è stato ad esempio deciso che la segretazione della documentazione che è stata acquisita in sede di esecuzione della descrizione fino alla decisione di acquisizione agli atti da parte del giudice di merito escluderebbe la possibilità di applicare una cauzione a carico della parte ricorrente³⁴⁰. Non è stata altresì ritenuta applicabile l’imposizione della cauzione a carico del richiedente neanche nel caso in cui il sequestro ricada su oggetti di valore modesto³⁴¹. In generale si può aggiungere che la cauzione non sarà necessaria in casi di *fumus* della contraffazione particolarmente eclatante, specie se palesemente commessa in mala fede (come il c.d. “falso grossolano” dei *vu’ cumpra*’).

Per quanto riguarda i presupposti della responsabilità processuale, si ritiene che essa sia presente anche nel caso in cui chi ha chiesto ed eseguito la misura cautelare l’abbia fatto con colpa lieve³⁴²: infatti, mentre per il caso generale di responsabilità aggravata dell’art. 96, 1° comma, c.p.c. è richiesta la “*mala fede o colpa grave*”, per i casi specifici del secondo comma della stessa norma, tra i quali rientra anche l’esecuzione (non solo la richiesta e l’ottenimento) di un provvedimento cautelare, basta l’aver “*agito senza la normale prudenza*”. Va comunque sottolineato, in conformità alla norma citata, che per richiedere la responsabilità processuale si presuppone che l’esecuzione della misura cautelare

³³⁹ 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*, Milano, 2011, 389 ss.

³⁴⁰ Trib. Firenze, 18.6.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 95.

³⁴¹ Trib. Firenze, 31.1.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, I, 71.

³⁴² Per tutte, Cass. civ., 28.11.1987, n. 8872, in *Giust. Civ.*, 1988, 2954.

sia già avvenuta e che, dunque, essa non possa essere invocata in caso di mera richiesta o anche di concessione della stessa non seguiti da sua esecuzione.

I giudici tendono a ravvisare un comportamento negligente in capo a colui che richiede la concessione di una misura cautelare, e la esegue, quando l'invalidità della privativa o l'insussistenza della sua violazione, riconosciuti successivamente nel giudizio di merito, siano imputabili a un fatto colposo o doloso del suo titolare o che comunque fossero conoscibili e valutabili *a priori* dallo stesso titolare³⁴³.

A titolo esemplificativo sono stati condannati per responsabilità processuale, con conseguente riscossione della cauzione: il titolare di un brevetto per invenzione la cui nullità sia stata pronunciata per predivulgazione imputabile allo stesso titolare³⁴⁴; la parte che, con specifico riferimento alla sua esperienza di operatore del settore, avrebbe dovuto conoscere l'antiorità di un brevetto straniero per lo stesso oggetto di cui ha chiesto tutela in giudizio³⁴⁵; ma anche colui che ha richiesto la concessione della misura della descrizione non per raccogliere la prova della contraffazione (unica funzione di questa misura), ma quanto per scopi pubblicitari, per carpire segreti della controparte o per screditarla³⁴⁶.

Al contrario, la richiesta è stata negata nell'ipotesi in cui vi fossero fondati indici in favore dell'apparente validità del diritto, quali la validità riconosciuta e indiscussa del brevetto per diciassette dei vent'anni previsti per la sua tutela³⁴⁷ o il riconoscimento della validità del brevetto in precedenti giudizi³⁴⁸. Sotto questo profilo si è pronunciata recentemente anche la Corte di Cassazione³⁴⁹: “*La condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. per aver chiesto e ottenuto un provvedimento d'urgenza a tutela di un brevetto poi*

³⁴³ GHIRETTI, *op. cit.*, 1383.

³⁴⁴ App. Firenze, 21.5.1973, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1973, I, 639.

³⁴⁵ Cass., 3.9.1998, n. 9735, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, 128.

³⁴⁶ DONATO, *op. cit.*, 414.

³⁴⁷ App. Bologna, 19.2.2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 379.

³⁴⁸ App. Milano, 22.10.1971, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, I, 204.

³⁴⁹ Cass., 23.6.2011, n. 13827, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 39.

rivelatosi invalido, presuppone l'accertamento della colpa, quanto meno lieve, della parte cui viene imputata la responsabilità aggravata: colpa la cui assenza può essere logicamente motivata con riferimento a circostanze che, dimostrando il convincimento ad agire nell'esercizio di un diritto, non costituiscono affatto prova di temerarietà o mancanza di buona fede, ovvero imprudenza”.

Per quanto riguarda la sussistenza di un danno conseguente all'illegittima esecuzione della descrizione o del sequestro, esso è stato ravvisato, ad esempio, nella compromissione del rapporto commerciale con il soggetto colpito dalla misura³⁵⁰, o anche nella divulgazione e nell'utilizzo delle informazioni riservate acquisite in sede di descrizione³⁵¹.

In mancanza di una prova effettiva del danno, in alcuni casi è stata riconosciuta la possibilità di una liquidazione equitativa, specialmente in materia di sequestro, nel quale si valuta il danno che consegue all'impossibilità, per il soggetto che ha subito il sequestro, di aver avuto nella sua disponibilità per un determinato periodo di tempo la merce sequestrata³⁵².

Il già citato art. 96, 2° comma, c.p.c. non specifica se il risarcimento del danno da responsabilità aggravata possa essere dato solo su istanza di parte o anche d'ufficio. Viceversa secondo l'art. 96, 1° comma, c.p.c., che però riguarda la c.d. “lite temeraria” in generale, la richiesta di responsabilità aggravata deve essere chiesta su istanza di parte: infatti “*se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento del danno, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza*”. La ragione sta del fatto che tale fattispecie riguarda la temerarietà in un giudizio di merito e quindi l'istanza di parte può essere svolta (anzi deve esserlo) in quel giudizio. Nel caso invece che ci riguarda, di esecuzione colpevole di misura cautelare, necessariamente occorrerà un giudizio volto alla condanna di risarcimento del danno in via principale (e

³⁵⁰ Trib. Torino, 22.4.1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 1080.

³⁵¹ Ci si chiede altresì se questa ipotesi possa rientrare nell'istituto della responsabilità processuale *ex art. 96, 2° comma, c.p.c.* e non nell'istituto dell'illecito commerciale, con conseguente inversione dell'onere della colpa, secondo quanto previsto dall'art. 2600 c.c.: cfr. GHIRETTI, *op. cit.*, 1385; DONATO, *op. cit.*, 414.

³⁵² Trib. Milano, 15.12.1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 741.

quindi una domanda di parte) o comunque una domanda riconvenzionale nell'ambito del giudizio di merito instaurato dalla controparte (a seguito del giudizio cautelare). Va anche ricordato, comunque, che ora, a seguito della l. 18.6.2009, n. 69, è stato aggiunto all'art. 96 un terzo comma il quale prevede anche, all'esito del giudizio di merito, una condanna *ex officio*³⁵³.

Nel caso in cui non sia stata versata la cauzione, come già accennato al paragrafo precedente, si applica invece il 3° comma dell'art. 669-*novies*, che sancisce che “ *il provvedimento cautelare perde efficacia*”³⁵⁴.

2.10. Descrizione e sequestro in fiera.

L'art. 129, 3° comma, c.p.i., 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*”. La *ratio* di questa norma sta proprio nel fatto di tutelare e favorire le manifestazioni fieristiche, il cui sviluppo è essenziale per migliorare la competitività del Paese³⁵⁵.

Dall'articolo sopracitato si evince che la descrizione è ammessa nonostante essa possa raggiungere in fiera il suo massimo grado di invasività, soprattutto quando è eseguita in orari di massima frequentazione da parte del pubblico. Proprio per il fatto che la descrizione in fiera può essere concessa, come anche l'inibitoria, *inaudita altera parte*, potrebbe essere soggetta, come già ho avuto modo di rilevare, ad un rischio di abusi; poiché questa misura potrebbe essere richiesta in modo scorretto con il solo scopo di danneggiare il concorrente proprio per il suo carico di “spettacolarità” (ufficiali giudiziari e periti che durante la fiera, sotto gli occhi di tutti, ispezionano lo *stand*).

³⁵³ “*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*”.

³⁵⁴ VITRÒ, *op. cit.*, 409.

³⁵⁵ Per tutti, VANZETTI, GALLI, *op. cit.*, 1374.

È stata peraltro omessa, nel codice della proprietà industriale, la previsione, presente nella vecchia legge marchi, secondo la quale, per ottenere la descrizione di prodotti provenienti dall'estero, occorre la prova della titolarità del marchio in Italia e nel paese di provenienza³⁵⁶.

La previsione normativa vieta l'utilizzo di uno strumento invasivo come il sequestro di beni presenti in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute o in transito da o per le medesime.

Secondo una pronuncia della Corte di Cassazione³⁵⁷ la norma (nelle sue precedenti versioni) è stata ritenuta inapplicabile, in virtù della sua natura di norma eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica, a fattispecie diverse da quella considerata.

Sulla base dell'insuscettibilità di estensione analogica della norma, in quanto eccezionale, secondo alcuna dottrina³⁵⁸ il divieto non è estendibile a altre esposizioni fieristiche prive dell'ufficialità richiesta dalla norma, che pur abbiano una significativa rilevanza in termini qualitativi e quantitativi.

In ogni caso è espressamente fatta salva dalla norma la possibilità di ottenere sequestri di natura penale³⁵⁹.

³⁵⁶ SCUFFI, *Diritto processuale*, 356; FERRARI, *Note a prima lettura*, cit., 365.

³⁵⁷ Cass., 22.12.1993, n. 12705, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1993, 90, ha infatti affermato che “il divieto di sequestro degli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per marchio, 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, è inapplicabile, in virtù della sua natura di norma eccezionale, a fattispecie diverse da quella considerata”. La seconda parte di questa pronuncia fa un generico riferimento ai rapporti fra principi comunitari in tema di libertà di circolazione delle merci e diritti nazionali di marchio, affermando che “né la sua applicabilità [n.d.r.: a fattispecie diverse da quelle specificate nella norma] potrebbe discendere dal principio della libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario, in quanto detto principio non può operare in violazione di diritti di brevetto legalmente riconosciuti e non è, quindi, invocabile nell'ipotesi di titolarità, soltanto nello Stato, del diritto sul marchio relativo ad oggetti provenienti da altro Stato”.

³⁵⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 356; *contra*, però, FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 535.

³⁵⁹ PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, 328.

2.11. Esecuzione.

L'art. 130 c.p.i. ha unificato in un unico articolo le previsioni, identiche, contenute nei commi 2, 3, 5, 6, degli artt. 62 legge marchi e 82 legge invenzioni in materia di esecuzione delle misure di descrizione e sequestro, adeguando in questo modo la legislazione nazionale agli accordi TRIPs.

Il d.lgs. n. 131/2010 ha perciò mantenuto inalterato il contenuto di questi due articoli, cambiandone solo il titolo della rubrica, da “*Disposizioni comuni*” a “*Esecuzione di descrizione e sequestro*”, in quanto si è preferito chiarire che l'art. 130 c.p.i. è dedicato alla disciplina processuale di queste due misure previste unitariamente nell'articolo precedente.

Al 1° comma la norma dispone che “*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*”; al 2° comma: “*Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia*”; al 3° comma: “*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*”; al 4° comma: “*La descrizione e il 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*”; al 5° comma: “*Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo a cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia*”.

La disciplina dell'esecuzione di descrizione e sequestro non si esaurisce nella norma sopracitata, poiché, all'art. 129, 4° comma, c.p.i., è previsto il

generale rinvio al rito cautelare uniforme. La norma dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. si può dire che abbia una funzione integrativa³⁶⁰, in quanto disciplina in generale l'attuazione dei provvedimenti cautelari: perciò *in primis* il giudice che ha emanato i provvedimenti controlla la loro attuazione³⁶¹, poi, dato che l'art. 669-*duodecies* c.p.c. rinvia, in ordine ai sequestri, agli artt. 677 e ss. c.p.c., i quali fanno riferimento alle loro modalità esecutive, dovrà essere fatto richiamo a tale disciplina al fine di sottrarre la disponibilità del bene al soggetto passivo³⁶² con conseguente applicazione delle norme sull'esecuzione per consegna o rilascio (art. 605 e ss. c.p.c.), e, per la ricerca delle cose da sequestrare, delle regole di indagine dell'art. 513 c.p.c.

Nel caso in cui sorgano delle difficoltà o contestazioni in merito all'attuazione del provvedimento cautelare, stante il rinvio generale al rito uniforme, si applicherà la seconda parte dell'art. 669-*duodecies* c.p.c., secondo cui il giudice, “*ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti*”, dove per “provvedimenti opportuni” si intende non il provvedimento in sé, ma solo le modalità della sua esecuzione.

L'art. 130, 1° comma, come si è visto, prevede innanzitutto che “*la descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario*”, il quale accede ai locali in cui avviene la contraffazione, “*con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti*”. In questo aspetto, si è considerato al paragrafo sulla natura della descrizione *sub* 2.1.1., tale misura si differenzia molto dall'accertamento tecnico preventivo, che non richiede la presenza di tale pubblico ufficiale.

Quanto all'assistenza, eventuale, dei periti la norma non dispone quale sia il soggetto che deve provvedere alla loro nomina, se il giudice o l'ufficiale giudiziario stesso. Per alcuni Autori³⁶³ i periti possono essere nominati dall'ufficiale giudiziario anche su indicazione della parte ricorrente; ciò pare

³⁶⁰ GIOIA, *op.cit.*, 20.

³⁶¹ FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale*, cit., 677.

³⁶² SCUFFI, *Diritto processuale*, 534; TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, *Giur. sist. Bigiavi*, II, Torino, 2003, 1311.

³⁶³ SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op.cit.*, 601.

essere rafforzato³⁶⁴ dall'art. 68 c.p.c. (altri ausiliari), in particolare nella parte in cui, anche con riferimento all'ufficiale giudiziario, prevede che egli si possa “*fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo*”.

Il perito, pur venendo classificato come consulente tecnico dalla prassi giudiziaria, non pare rivestire la qualifica prevista dall'art. 61 c.p.c., in quanto non svolge una attività di assistenza diretta del giudice, costituendo in questo caso un semplice ausiliario dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.; nonostante ciò, egli viene chiamato dall'ufficiale giudiziario a prestare lo stesso giuramento del consulente tecnico³⁶⁵.

Altri³⁶⁶ invece, in ragione degli artt. 61 (consulente tecnico) e 191 (nomina del consulente tecnico), sostengono che la nomina sia di competenza esclusiva del giudice, per evitare il rischio che l'ufficiale giudiziario possa designare un perito che gli è stato indicato dalla parte ricorrente.

Tuttavia, per quanto riguarda il sequestro, l'ausilio del perito è possibile solo nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non sia in grado da solo di individuare con esattezza i beni da sottoporre a vincolo di indisponibilità.

Sempre secondo l'art. 130, 1° comma, l'ufficiale giudiziario può impiegare “*mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura*” e, la giurisprudenza, per quanto riguarda la descrizione, ha ritenuto che egli possa altresì prelevare progetti, disegni, cataloghi e fatture di vendita inerenti al prodotto in contraffazione³⁶⁷ e possa anche fissare documenti su supporti informatici tramite copiatura diretta dal sistema informatico in cui sono contenuti in formato digitale, o, se cartacei, tramite loro scannerizzazione³⁶⁸. Inoltre, anche durante le

³⁶⁴ PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, 329.

³⁶⁵ Si estendono quindi anche al perito di descrizione e sequestro le norme generali previste dall'art. 192 c.p.c. in materia di ricsuzione e astensione del consulente tecnico.

³⁶⁶ SORDELLI, *op.cit.*, 171.

³⁶⁷ Trib. Bari, 14.5.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 19; Trib. Milano, 31.3.1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 939.

³⁶⁸ Trib. Milano, 27.12.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 226.

operazioni di sequestro egli può avvalersi di un tecnico di fiducia e utilizzare mezzi fotografici o altri mezzi idonei a documentare le operazioni compiute³⁶⁹.

Per quel che riguarda l'individuazione del luogo dell'esecuzione, “*solo di rado viene identificato con precisione nel provvedimento, mentre frequentemente tale individuazione avviene con formule molto ampie e generiche (es. si autorizza il sequestro dei beni ovunque si trovino) o manca del tutto*”³⁷⁰. Dal richiamo contenuto nell'art. 677 c.p.c., riguardante l'esecuzione del sequestro giudiziario, all'art. 606 c.p.c., riguardante l'esecuzione forzata in forma specifica, per consegna, si può ricavare che “*l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano*”, e quindi che possa eseguire il sequestro dovunque esse siano³⁷¹.

Per quanto riguarda l'iter da seguire, l'ufficiale giudiziario, munito di copia autentica del provvedimento, si reca nel luogo dell'esecuzione e, informato l'esecutato del motivo per il quale abbia effettuato l'accesso, ricerca con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico i beni da sottoporre a sequestro, li individua a verbale, acquisendo, ove necessario, come già visto, loro riproduzioni fotografiche, e li sottopone a vincolo di indisponibilità, affidandoli ad un custode che ha i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 521 (nomina e obblighi del custode), 522 (compenso del custode), 560 (modo della custodia) e 593 (rendiconto) c.p.c.

Pur non essendo richiamato espressamente dall'art. 669-*duodecies* c.p.c., si ritiene che sia applicabile anche al sequestro industriale l'art. 676 c.p.c.³⁷², secondo cui la nomina del custode sembrerebbe affidata al giudice³⁷³ che

³⁶⁹ Trib. Roma, 1.7.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 341.

³⁷⁰ GHIRETTI, *Commento all'art. 130*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1389.

³⁷¹ SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, *cit.*, 247.

³⁷² “*Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti. Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560*”.

³⁷³ GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, 157; SORDELLI, *op. cit.*, 171.

dovrebbe inserirla nell'ordinanza o nel decreto di accoglimento insieme alle misure idonee a rendere più sicura la custodia³⁷⁴.

Come si è già sottolineato a proposito del paragrafo sulla sua natura "ibrida" *sub* 2.1.2., il sequestro industrialistico può avere varie funzioni: ablativa, inibitoria, probatoria, preparatoria e dissuasiva; c'è chi distingue l'oggetto del sequestro e la sua funzione principale nel caso concreto. Quindi, se il sequestro ha una funzione preminentemente probatoria, il giudice può disporre che le cose sequestrate vengano asportate dal luogo in cui è stato applicato il sequestro e che vengano conservate a cura, anziché di un custode, della cancelleria; se invece il sequestro ha una funzione preventiva-conservativa e riguarda gli oggetti o i mezzi necessari all'attività contraffattiva, allora la nomina del custode appare opportuna³⁷⁵.

Il 2° comma dell'art. 676 c.p.c. prevede che possa essere altresì nominato custode (senza diritto al compenso, come si evince dal combinato disposto degli artt. 522, 2° comma, e 521, 1° comma, c.p.c.) il soggetto passivo della misura, purché offra sufficienti garanzie; ma nel caso in cui il sequestro abbia una funzione inibitoria, specie con riguardo al vincolo sui mezzi di produzione dei beni in contraffazione, a essere nominato custode dovrebbe essere, per assolvere la misura pienamente la sua funzione, un terzo estraneo³⁷⁶.

Quanto alla responsabilità del custode, oltre alle sanzioni previste dal codice penale agli artt. 388, 3°, 4° e 5° comma e 388-*bis*, si applica l'art. 67 c.p.c. che prevede, oltre alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche un obbligo risarcitorio nel caso in cui il custode non abbia esercitato la custodia "*da buon padre di famiglia*". È dubbio se si applichi al sequestro industrialistico l'art. 2906 c.c. che prevede l'inefficacia degli atti di disposizione dei beni sottoposti a sequestro conservativo³⁷⁷.

³⁷⁴ VERDE, *Il sequestro nel diritto processuale civile*, Padova, 2006, 136.

³⁷⁵ DONATO, *op. cit.*, 419.

³⁷⁶ DONATO, *op. cit.*, 419.

³⁷⁷ In questo senso, CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, 462; e più in generale CALVOSA, *Il processo cautelare (e i sequestri e i provvedimenti d'urgenza)*, Torino, 1970, 627 e ss.

Il vincolo che si ha sui beni una volta effettuato il sequestro comporta, oltre alla loro indisponibilità, anche ovviamente il divieto di usufruire di essi, a meno che il giudice del provvedimento cautelare non conceda al contraffattore la possibilità di una temporanea utilizzazione, come previsto dall'art. 521, 3° comma, c.p.c.³⁷⁸.

Non vi sono dubbi in merito alla possibilità dell'ufficiale giudiziario di ricorrere all'ausilio della forza pubblica (che trova fondamento negli artt. 513, 2° comma e 606, 2° comma, c.p.c.), nell'attuazione della misura, per vincere la resistenza del presunto contraffattore o di terzi. In ogni caso, qualora dovesse insorgere una qualche difficoltà o contestazione durante l'attuazione di sequestro e descrizione, le parti, *ex art. 669-duodecies*, hanno la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice cautelare al fine di dirimere le controversie eventualmente insorte.

Il 2° comma dell'art. 130 c.p.i prevede, come visto, che “*gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia*”. Il termine “interessati” dovrebbe riferirsi alle parti, per cui esse possono partecipare alle operazioni di descrizione e sequestro *in primis* personalmente. Come è stato rilevato dalla dottrina, l'esigenza di rispettare il contraddittorio non deve poter inficiare le possibilità di successo delle due misure, con particolare riferimento al rischio di dispersione delle cose sulle quali si attua il provvedimento³⁷⁹.

La giurisprudenza ha affermato che, nel caso di un provvedimento *inaudita altera parte*, non è necessario che esso sia portato a conoscenza degli interessati prima della sua esecuzione e non determina l'invalidità della descrizione il fatto che l'ufficiale giudiziario abbia dato immediato inizio alle operazioni senza aspettare che arrivasse il difensore³⁸⁰, il quale comunque in generale non sempre è agevolmente e tempestivamente reperibile. In tali casi la dottrina³⁸¹ sostiene che il criterio da adottare sarebbe quello della celerità di

³⁷⁸ A.VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 559.

³⁷⁹ SPOLIDORO, *Le nuove norme*, cit., 94; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 601.

³⁸⁰ Trib. Milano, 17.11. 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 700.

³⁸¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 532; PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, 329.

esecuzione, per cui la tutela del soggetto passivo dell'esecuzione non dovrebbe mai andare a discapito delle possibilità di successo delle operazioni.

Sempre nel caso di descrizione concessa *inaudita altera parte*, a tutela del diritto di difesa è possibile che il giudice nomini un procuratore *ex art. 697, 1° comma, ultima parte, c.p.c.*³⁸², che intervenga per le parti non presenti alle operazioni di descrizione³⁸³.

In dottrina è stato inoltre affermato che, per quanto concerne il soggetto passivo della misura, sempre per il rispetto al diritto di difesa e di contraddittorio (e posto che l'accesso ai luoghi è generalmente in luoghi nella disponibilità del soggetto passivo), l'autorizzazione del soggetto passivo ad assistere alle operazioni possa considerarsi implicitamente concessa con l'autorizzazione data al ricorrente³⁸⁴.

Nel caso dei soggetti legittimati a partecipare alle operazioni di descrizione deve essere considerata l'esigenza di tutela delle informazioni riservate del resistente, per cui il giudice può limitare il diritto a partecipare alle relative operazioni, come si è già detto nel paragrafo sulla tutela della riservatezza *sub 2.5.5.*, ai soli consulenti di parte, vincolati al segreto professionale, con l'esclusione quindi delle parti³⁸⁵.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione si fa riferimento all'art. 130, 3° comma, c.p.c., che a sua volta richiama l'art. 675 c.p.c., secondo cui la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari della descrizione e del sequestro è subordinata al presupposto della messa in esecuzione della misura nel

³⁸² Nel caso di provvedimenti di eccezionale urgenza, l'articolo prevede che il presidente del tribunale "*può nominare un procuratore che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova*".

³⁸³ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 346; PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, 329; in giurisprudenza Trib. Bari, 14.5.2004, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2004, II-III, 19, che ha designato il Presidente dell'ordine forense del luogo di attuazione del provvedimento affinché intervenisse alle operazioni nell'interesse della resistente.

³⁸⁴ PICCARRETA, TERRANO, *op. cit.*, 329.

³⁸⁵ In giurisprudenza si veda Trib. Milano, 13.7.1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 200, 329; in dottrina, però, CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., evidenzia che, in alcuni casi, la tutela della riservatezza del soggetto che subisce la misura può essere "salva" solo nel caso in cui si neghi al ricorrente e ai suoi consulenti l'autorizzazione ad assistere alle operazioni di descrizione e sequestro che andranno comunque svolte in modo autonomo dall'ufficiale giudiziario, con il solo ausilio del perito.

termine unificato di trenta giorni dalla pronuncia³⁸⁶ chiarendo che, decorso tale termine, “*possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento*”, per le quali sarà necessaria una nuova richiesta al giudice di merito.

Nello stesso senso si è espresso un Autore, il quale, per evitare che il sequestro si possa trasformare in un’inibitoria, ha rilevato che, “*se l’esecuzione del sequestro può proseguire dopo il trentesimo giorno, ciò deve intendersi nel senso che deve pur sempre trattarsi della stessa attività, già iniziata tempestivamente e che non è stato possibile completare*”: cosicché sarebbe inammissibile porre in essere un nuovo sequestro, decorso tale termine, posto che “*in quest’ipotesi non vi sarebbe prosecuzione ma attuazione di un nuovo sequestro*”³⁸⁷.

Più dibattuta era la questione in giurisprudenza poiché, mentre da una parte della giurisprudenza³⁸⁸ si sosteneva che l’inefficacia di cui all’art. 675 c.p.c. riguardasse solo l’inizio dell’esecuzione del sequestro e che in questo modo non fosse realmente previsto alcun termine di efficacia e perciò il provvedimento sarebbe stato sempre reiterabile anche dopo i trenta giorni dalla pronuncia, dall’altra parte invece altra giurisprudenza escludeva totalmente dal sequestro ogni funzione surrogatoria dell’inibitoria, e perciò ogni possibilità di reiterazione della misura una volta scaduto il termine e iniziato il giudizio di merito³⁸⁹.

Il legislatore, nella materia industrialistica, ha stabilito, nell’art. 130, 3° comma, c.p.i., l’osservanza del principio dello *spatium temporis* con il compimento del primo atto di esecuzione, senza che necessiti, nei trenta giorni, l’“esaurimento” o la “fruttuosità” dell’iniziata esecuzione e di conseguenza il completamento degli atti di esecuzione, se iniziati l’ultimo giorno, nello stesso

³⁸⁶ SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 601.

³⁸⁷ SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori*, cit., 385; nello stesso senso RAFFAELLI, *Non reiterabilità del sequestro industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, 382.

³⁸⁸ Trib. Ferrara, 3.12.1987, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1988, 347.

³⁸⁹ Trib. Milano, 26.1.1989, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1989, 242.

giorno in cui si iniziano³⁹⁰: quindi la descrizione potrà anche essere completata da un autonomo deposito in cancelleria della relazione scritta dal perito anche dopo il trentesimo giorno di scadenza, sempre che l'esecuzione di tale misura sia stata posta in essere nel rispetto dei termini.

Ma la norma non sembra perfettamente in linea con l'art. 675 c.p.c. in quanto, almeno secondo il primo dei due orientamenti sopra citati, si consentirebbe, al sequestrante che abbia compiuto nel termine un singolo atto di esecuzione, non solo di completare le operazioni di sequestro già iniziate, ma anche, e soprattutto, di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione, ad esempio “sottoponendo a pignoramento nuovi beni, nel corso di tutto il giudizio di merito e sino al momento della precisazione delle conclusioni”³⁹¹.

Quanto al *dies a quo*, il termine di trenta giorni può decorrere dal momento in cui il giudice ha emesso il provvedimento autorizzativo di descrizione o di sequestro, o dal momento in cui è avvenuto il deposito del provvedimento nel caso in cui il giudice si sia riservato sull'istanza, non rilevando la data della comunicazione³⁹², né se la concessione sia avvenuta *inaudita altera parte* o previo contraddittorio. Tale regola del *dies a quo* è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto legittima la questione sull'argomento della peculiarità del procedimento di sequestro, che esige una rapida esecuzione, e della gravosità “soportabile” dell'obbligo di diligenza imposto al sequestrante³⁹³.

³⁹⁰ SCUFFI, *Diritto processuale*, 532-533.

³⁹¹ QUERZOLA, *Commento all'art. 675 c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, CARPI, TARUFFO (a cura di), 6a ed., 2009, 2269; GIACOMELLI, *Commento all'art. 675 c.p.c.*, in CONSOLO, *op. cit.*, 634; VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001, 277; CONTI, in *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino, 2000, 176, il quale afferma che l'art. 675 c.p.c. dovrebbe essere letto in conformità al principio desumibile dall'art. 130 c.p.i., per cui in caso di sequestro conservativo, decorso tale termine, non potranno essere sottoposti a pignoramento altri beni del sequestrato.

³⁹² Cass. civ. 16.10.1992, n. 11345, in materia di sequestro conservativo.

³⁹³ C. Cost., 13.6.1995, n. 237: “a) anche se il diritto di difesa può variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e delle esigenze di giustizia, esso deve essere assicurato in modo effettivo ed adeguato alle circostanze; in applicazione di tale principio è stato infatti ritenuto che i termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti processuali, la cui

All'art. 130, 4° comma, c.p.i. è previsto che “*la descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso*”, c.d. *in incertam personam*³⁹⁴, quindi con efficacia *ultra partes*³⁹⁵, bensì con due ordini di limiti: “*purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti*” (per cui la richiesta deve essere stata comunque diretta *ad certam personam*³⁹⁶) e “*perché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale*”.

Si è rilevata una differenza a questo proposito rispetto al sequestro conservativo presso terzi di cui all'art. 678 c.p.c. che segue le disposizioni degli artt. 543 e ss. c.p.c., in quanto il terzo dell'espropriazione del rito uniforme (che sia detentore o *debitor debitoris*) è estraneo al processo e funge da tramite per destinare alla procedura di sequestro i beni aggrediti che viene chiamato a specificare; il terzo del procedimento di contraffazione, invece, può concorrere nell'illecito e, per questo motivo, la legge, come si vedrà più avanti in merito al 5° comma dell'articolo in questione, gli assicura talune cautele³⁹⁷.

Con l'art. 130, 4° comma, c.p.i. è stato quindi messo a disposizione del ricorrente uno strumento che gli consente di reperire le cose che sono in contraffazione in ogni fase della loro circolazione, prima che giungano ai

omissione determini pregiudizio, decorrano dalla tempestiva ed effettiva conoscibilità dell'esistenza di detti eventi (sentenze nn. 68 del 1994 e 223 del 1993); b) nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva giuridicamente tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (sentenze nn. 223 del 1993; 303 del 1985; 155 del 1980; 14 del 1977; 255 del 1974); c) non può reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilità può ottenersi con l'impiego di una diligenza più che normale fino al punto di un controllo giornaliero (sentenze nn. 14 e 15 del 1977; 34 del 1970); d) la comunicazione del provvedimento è necessaria per il decreto di fissazione dell'udienza di discussione”.

³⁹⁴ FINOCCHIARO, *op. cit.*, 358 ss.; MUSSO, *op. cit.*, 613, nota 44, il quale afferma che per l'autorizzazione della descrizione presso terzi è necessario che sussistano seri indizi che devono essere indicati dal ricorrente.

³⁹⁵ Così FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 537.

³⁹⁶ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 536;

³⁹⁷ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 535.

destinatari finali, senza la necessità di chiedere al giudice la concessione di un nuovo provvedimento di descrizione o di sequestro ogni volta³⁹⁸.

Non è comunque decisivo, in quanto la norma parla di soggetti “anche” non identificati, il fatto che tali soggetti non siano indicati nell’ambito del relativo procedimento, ma lo è invece il rilievo che essi, nell’ambito del relativo procedimento, non abbiano assunto la forma di resistenti³⁹⁹. In ogni caso è ovvio che nel ricorso debba necessariamente venire identificato un formale resistente dotato di legittimazione passiva, non potendo il giudice emettere provvedimenti globalmente *in incertam personam*⁴⁰⁰. Nel silenzio della legge, è dubbio se questa facoltà di estensione “*a soggetti anche non identificati nel ricorso*” discenda direttamente dalla legge, o se essa venga rimessa, vista la grave intrusione che essa comporta nella sfera patrimoniale dei terzi, al prudente apprezzamento del giudice, richiedendo quindi una espressa autorizzazione nel provvedimento e, quindi, una formale richiesta⁴⁰¹.

Come visto sopra, vi sono due limiti che la norma impone: quello, da un lato, che i beni del soggetto nei cui confronti venga estesa l’esecuzione della misura siano offerti, importati o messi in commercio, e dall’altro che questi beni non siano adibiti ad uso personale. Quindi, nel caso in cui i beni non vengano usati per scopi privati, tutti gli altri soggetti potrebbero potenzialmente possedere tutti i requisiti per essere legittimati passivi all’azione dei contraffazione, nei confronti dei quali il titolare della privativa avrebbe potuto *ab origine* estendere le misure cautelari richieste nei confronti di una sola persona anche a questi soggetti⁴⁰².

³⁹⁸ Trib. Milano, 9.11.1992, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, 854.

³⁹⁹ In questo senso CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 340.

⁴⁰⁰ Trib. Milano, 9.11.1992, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, 854.

⁴⁰¹ Favorevole a quest’ultima interpretazione FRANCESCHELLI, *Sui marchi d’impresa*, Milano, 1988, 399.

⁴⁰² Si spiega perché, seguendo questo ragionamento, il legislatore abbia eliminato, con la riforma attuata con il d.lgs 198/1996, la qualificazione di “terzi” che avrebbe potuto far pensare ad una estraneità di questi soggetti all’illecito, sostituendola con quella attuale di appunto “soggetti anche non identificati nel ricorso”. Sul punto cfr. SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 603, nt 4.

Il tenore della norma sembra limitare il suo ambito di applicazione a chi abbia l'attuale disponibilità dei beni provenienti, direttamente o indirettamente, dal resistente e, di conseguenza, anche ai suoi aventi causa⁴⁰³: così il sequestro concesso sui beni del produttore, potrà essere esteso anche ai suoi rivenditori o distributori, anche se non sono stati identificati nel ricorso; non sembra valere anche il contrario, cioè nel caso in cui la misura venga disposta nei confronti di un rivenditore, non sembra possibile estenderla anche al produttore o ad altri distributori che non siano stati parte del procedimento, non trattandosi di beni giuridicamente provenienti dal resistente⁴⁰⁴. Altri interpreti tendono invece ad interpretare la norma in senso ampio, estendendola quindi a tutti i soggetti coinvolti nella "catena produttiva" considerata in contraffazione (non solo "a valle", ma anche "a monte"), consentendo anche "*l'esecuzione della misura nei confronti di chi rivesta la posizione di dante causa o cooperante del presunto contraffattore*"⁴⁰⁵.

In giurisprudenza è stata limitata la possibilità di estendere l'esecuzione della misura anche a soggetti non individuati nel ricorso, per cui "*il sequestro può essere indirizzato anche ad 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*"⁴⁰⁶. Ci si è chiesti se per "parte" che produce o vende i beni bisogna fare riferimento unicamente al licenziatario del marchio, o anche al suo licenziante il quale si

⁴⁰³ GHIRETTI, *op. cit.*, 1397.

⁴⁰⁴ GHIRETTI, *op. cit.*, 1397, il quale giustamente osserva che, "*In caso contrario, d'altra parte, 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*".

⁴⁰⁵ 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 FRASSI, GIUDICI (a cura di), *Atti del convegno del 16 Aprile 1996 sull'adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, Milano, 1996, 39; SPOLIDORO, *Le nuove norme*, cit., 95; CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 340; VANZETTI, GALLI, *op. cit.*, 297.

⁴⁰⁶ Trib. Roma, 24.12.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 330.

riferisce, come attività, al primo e quindi ne sarebbe giuridicamente responsabile⁴⁰⁷.

Altra giurisprudenza si è pronunciata in senso ancor più restrittivo, in quanto ha statuito che, “*salvo casi eccezionali, da valutarsi volta a volta, in cui sia necessario per consentire una reale 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*”⁴⁰⁸.

Per l’ulteriore secondo limite previsto dall’art. 130, 4° comma, c.p.i., prevale in dottrina un’interpretazione restrittiva di “uso personale” dei beni⁴⁰⁹, escludendo da tale nozione l’uso dei beni in contraffazione comunque inserito in qualsiasi contesto economico, come, per esempio, l’utilizzo del bene nello svolgimento di attività professionali⁴¹⁰.

L’oggetto della descrizione e del sequestro *in incertam personam* riguarda non solo i beni in pretesa contraffazione, ma anche la documentazione tecnica e i documenti che fanno riferimento al loro acquisto o alla cessione a terzi, poiché l’espressione della norma “oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio”, secondo la dottrina deve essere letta come comprensiva di tutte quelle cose suscettibili di essere messe in circolazione e che possa servire alla prova della contraffazione della privata⁴¹¹.

Peraltro, la norma si riferisce espressamente solo agli oggetti appartenenti ai terzi e non fa riferimento ai “*mezzi adibiti alla produzione dei medesimi*”, come fa invece riferimento l’art. 129, 1° comma, c.p.i., per cui autorevole dottrina ha

⁴⁰⁷ Cfr. nota in commento alla sentenza da ultimo citata.

⁴⁰⁸ Trib. Bologna, 7.1.2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 230.

⁴⁰⁹ FINOCCHIARO, *op. cit.*, 373; SORDELLI, *op. cit.*, 118, il quale aggiunge come sia irrilevante a tali fini la buona fede di chi abbia acquistato il prodotto da chi lo ha contraffatto per farne però uso industriale o commerciale. L’elemento soggettivo può rilevare, semmai, per escludere effetti risarcitori.

⁴¹⁰ CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 341.

⁴¹¹ Trib. Reggio Emilia, 28.4.1998, in *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1999, 408.

sostenuto in passato che il sequestro di oggetti appartenenti ai terzi è ammissibile solo nei limiti della funzione probatoria (e non inibitoria – preventiva), per cui, solo in questo caso, per esigenze “superiori” (di giustizia e di prova), viene consentita l’invasione della sfera giuridica altrui⁴¹².

Ma il termine “oggetti” parrebbe onnicomprensivo, per cui il legislatore parrebbe avere voluto ricomprendere qualunque cosa e quindi l’esecuzione presso il terzo anche con riferimento agli “*elementi di prova concernenti la denunciata violazione*”⁴¹³.

Infine, l’art. 130, 5° comma, c.p.i. prevede 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*”⁴¹⁴.

La *ratio* di questo ultimo comma sta nel fatto di consentire al terzo di partecipare alla lite⁴¹⁵, che può avvenire, o con un intervento volontario⁴¹⁶ (*ad opponendum*) all’udienza di conferma del provvedimento nel caso in cui sia stato concesso *inaudita altera parte*, oppure con l’intervento nel giudizio di merito, nel quale potrebbe fare richiesta di revoca o modifica *ex art. 669-decies* c.p.c., o anche attraverso il mezzo di impugnazione del reclamo *ex art. 669-terdecies*, c.p.c.⁴¹⁷; un’altra possibilità si ha, nel caso in cui si ritenesse il sequestro dotato di stabilità, anche attraverso l’instaurazione del giudizio⁴¹⁸.

⁴¹² SENA, *I diritti*, III ed., 490, nota 29 e 495, ma tale tesi non è riproposta nell’ultima edizione: SENA, *I diritti*, IV ed., cit.

⁴¹³ Per FINOCCHIARO, *op. cit.*, 368, è possibile la descrizione dei mezzi di produzione appartenenti a terzi, ma non il sequestro.

⁴¹⁴ FINOCCHIARO, *op. cit.*, 365, mette in evidenza come tale norma, introdotta sostanzialmente nel 1996 (e poi rimasta inalterata nelle successive versioni), abbia posto fine alle incertezze esistenti prima sul punto.

⁴¹⁵ DONATO, *op. cit.*, 419; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *op. cit.*, 603; FINOCCHIARO, *op. cit.*, 370-371.

⁴¹⁶ L’intervento volontario nel procedimento cautelare pare sempre consentito per arginare effetti “*straripamento esecutivo*”: cfr. SCUFFI, *Diritto processuale*, 535-536.

⁴¹⁷ A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 547; GIOIA, *op. cit.*, 20.

⁴¹⁸ CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 340.

Al terzo viene così fatta notifica per informarlo di una sua possibile reazione verso atti suscettibili di aggredirlo; perciò devono essergli consentiti gli stessi rimedi che sono a disposizione e tutela del soggetto passivo, anche pur non avendo acquistato la qualità di parte sostanziale nella fase cautelare⁴¹⁹.

Anche la giurisprudenza maggioritaria, si è pronunciata sulla questione della tutela del terzo che sia stato effettivamente e direttamente leso dal provvedimento cautelare concesso *inter alios* e che si sia trovato nell'impossibilità di intervenire nel procedimento cautelare, rimanendo appunto "terzo", per cui gli ha accordato, come sopra ipotizzato, la legittimazione a proporre il reclamo⁴²⁰.

Ma è possibile un ulteriore rimedio: si ritiene altresì che il terzo possa far valere davanti al giudice cautelare, *ex art. 669-duodecies c.p.c.*, vizi eventuali riferibili all'esecuzione della misura nei suoi confronti, lamentando, ad esempio, l'estraneità rispetto al provvedimento dei beni che sono stati oggetto di sequestro o descrizione, o la mancanza di collegamento con il soggetto presunto contraffattore nei confronti del quale sono state disposte le misure⁴²¹.

La partecipazione del terzo al giudizio di merito non è un dovere, ma solo una facoltà per lo stesso, per cui non si andrà a creare una situazione di litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.*, né il terzo potrebbe essere chiamato in causa *ex officio* in base all'art. 107 c.p.c.

Nel caso in cui la notifica non sia stata fatta tempestivamente, si avrà l'inefficacia espressamente prevista dalla norma, che comunque riguarda soltanto la descrizione o il sequestro dei beni del terzo e non colpisce l'intero provvedimento, posto che la omessa notifica è disposta unicamente nell'interesse del terzo⁴²².

⁴¹⁹ BICHI, *op. cit.*, 41; contro la legittimazione del terzo a proporre il reclamo è, in generale, CORSINI, *Il reclamo cautelare*, Torino, 2002, 269.

⁴²⁰ *Ex plurimis* Trib. Torino, 26.6.2004, in *Giur. Merito*, 2005, 291.

⁴²¹ GHIRETTI, *op. cit.*, 1399.

⁴²² DONATO, *op. cit.*, 419.

2.12. I sequestri contro gli atti di pirateria.

Esistono poi misure particolari di sequestro a tutela del titolare di diritti di proprietà industriale contro la pirateria.

Occorre allora preliminarmente spiegare quale siano gli atti di pirateria, rispetto alla generale categoria degli atti di contraffazione, contro i quali sono previste queste misure specifiche.

L'art. 144 c.p.i., che introduce la sezione del codice di proprietà industriale “*misure contro la pirateria*”, dà la definizione di tali atti (in inglese *counterfeiting* o *piracy*): essi consistono nelle “*contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati*” nonché nelle “*violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico*”⁴²³.

La *ratio* della tutela rafforzata trova il suo fondamento nel “*salto qualitativo della condotta contraffattiva*” a partire dagli anni '80, che ha travalicato le violazioni singole e locali connotandosi in metodi “globali” di copiatura intenzionale su scala internazionale⁴²⁴.

Per questa specie di violazioni l'art. 144-bis c.p.i. prevede che, “*Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziario 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*

⁴²³ La nozione è stata ripresa nel nostro ordinamento da testi comunitari: in particolare la Direttiva *Enforcement* identifica al considerando 14 tali atti con le violazioni “*su scala commerciale*” per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti; ma si è giustamente osservato (RONCAGLIA, *Commento all'art. 144*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1529) che la distinzione di tale definizione comunitaria con il *genus* contraffazione (*infringement*) era troppo sfumata, escludendo solo le violazioni dei consumatori finali in buona fede, per questo il legislatore nazionale ha richiesto requisiti più stringenti con l'introduzione, dapprima, nel testo originario del codice, dei requisiti del dolo e della sistematicità, e poi, con la più recente riforma (d.lgs. n. 131/2010), anche dell'ipotesi, indipendente rispetto ai due requisiti appena elencati (così espressamente CONTINI, RATTI, *Misure contro la pirateria*, 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, 421), delle contraffazioni “evidenti” dei marchi, disegni e modelli registrati, tali da ricomprendere anche i casi, frequentissimi, delle vendite dei c.d. *vu cumprà* (falso grossolano).

⁴²⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 372.

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".

Il disposto della norma fa riferimento all'applicabilità dell'art. 671 c.p.c. sul sequestro conservativo, in quanto compatibile. Dovrebbe quindi ritenersi applicabile anche a tutela del titolare di un diritto di privativa oggetto di una "violazione comune", qualora egli abbia "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito". Lo impone la *ratio* della disciplina sulla tutela giurisdizionale contro la contraffazione, che è comunque (anche a prescindere dalla pirateria) una tutela rafforzata rispetto a quella comune, e dunque non avrebbe senso privare proprio il titolare del diritto di proprietà industriale di uno strumento di conservazione della garanzia dei propri crediti, risarcitori e restitutori, che è proprio di qualunque altro creditore⁴²⁵.

Però, rispetto al sequestro conservativo "comune", il sequestro conservativo dell'art. 144-*bis* presenta delle peculiarità: oltre a specificare quale diritto di credito intende tutelare (il credito risarcitorio), oggetto della misura della norma speciale non è solo il vincolo sui beni mobili o immobili del debitore o sulle cose o somme a lui dovute, come dispone la norma del codice di rito⁴²⁶, ma anche il "blocco" dei conti bancari del "pirata". Che si tratti o no di una novità

⁴²⁵ In tal senso è VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010, 207. SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., ritiene invece che le norme processuali del diritto industriale formino un "microsistema" autonomo dal diritto processuale comune, anche se poi nelle sue esemplificazioni esclude l'ammissibilità del sequestro giudiziario dell'art. 670 c.p.c., mentre nulla afferma a proposito del sequestro conservativo. Anche la giurisprudenza appare divisa: per l'irrelevanza della collocazione della norma e quindi per la richiedibilità del sequestro conservativo anche in casi di contraffazione episodica è Trib. Milano, 17.2.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 208; per la negativa è invece Trib. Milano, 2.11.2011, in *dejure.giuffre.it*, che richiede la prova di atti di contraffazione massiccia integranti la fattispecie della pirateria.

⁴²⁶ Però VINCENTI, *op. cit.*, 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).

assoluta⁴²⁷, certo è che tale blocco, se concesso prima dell'accertamento del credito risarcitorio, pare essere lo strumento più efficace di contrasto alla pirateria⁴²⁸.

Peraltro, ora, anche l'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013 prevede, all'art. 62, 3° paragrafo, seconda parte⁴²⁹, identica misura anche per le violazioni del brevetto europeo, quindi al di fuori dei casi di pirateria.

Accenno poi incidentalmente, non rientrando nell'ambito dei procedimenti cautelari di natura giurisdizionale, al sequestro amministrativo della merce contraffatta previsto, sempre per contrastare gli atti di prateria, dall'art. 146 c.p.i.: tale norma conferisce al Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) il potere, da esercitare per il tramite del Prefetto della Provincia interessata, di disporre "*anche d'ufficio*" tale sequestro (2° comma). Dopodiché, decorsi tre mesi, previa autorizzazione da parte del presidente della sezione specializzata del luogo in cui è stato compiuto l'atto di pirateria (3° comma), può essere disposta la distruzione di tale merce, su richiesta dell'amministrazione che ha disposto il sequestro. Il 4° comma prevede che contro il provvedimento autorizzativo possa essere fatta opposizione avverso la sezione specializzata del tribunale competente per territorio, la stessa cui appartiene il presidente che ha emanato il provvedimento⁴³⁰.

⁴²⁷ Per CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit. 947, si tratterebbe di norma essenzialmente interpretativa. Invece per RONCAGLIA, *op. cit.*, 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.

⁴²⁸ FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 584; ERRICO, *Commento all'art. 144-bis*, in GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 385.

⁴²⁹ "*Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione*".

⁴³⁰ Così, a seguito dell'ultima d.lgs. n. 131/2010, ritengono CONTINI, RATTI, *op. cit.*, 425.

CAPITOLO III

L'INIBITORIA E L'ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO.

3.1. Caratteri generali delle due misure.

Al 1° comma dell'art. 124 c.p.i. è disciplinata l'inibitoria c.d. definitiva (o di merito⁴³¹), con la quale si domanda al giudice, con la sentenza, “*un ordine di cessazione e di non ripetizione di un comportamento illecito o comunque lesivo di un diritto*”⁴³²; essa, quindi, permette di vincolare il comportamento del soggetto nei confronti del quale è stata pronunciata⁴³³. In particolare, per quanto concerne il diritto industriale, l'inibitoria è l'ordine rivolto dal giudice (con sentenza⁴³⁴) al contraffattore⁴³⁵ di cessare e non riprendere l'attività illecita, cioè l'attività di fabbricazione, commercializzazione e/o uso di quanto costituisce violazione del diritto altrui di privativa industriale⁴³⁶. Si tratta perciò di un ordine che ha ad oggetto un obbligo infungibile di non fare: il soggetto che subisce questo ordine ha, appunto, l'obbligo di astenersi dal comportamento interdetto.

⁴³¹ Viene così definita da M. VANZETTI, *Commento all'art. 124*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1268.

⁴³² SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, cit., 29; SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 488.

⁴³³ CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, 85; MARINUCCI, *Il rapporto fra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria*, in *Corr. Giur.*, 2008, 1024; CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Torino, 2012, 164.

⁴³⁴ Assimilabile alla *permanent injunction* del diritto anglosassone: cfr. REVELLINO, *L'inibitoria come provvedimento cautelare nelle azioni per accertamento della contraffazione brevettuale*, in *Il Dir. Ind.*, 2006, 6, 508.

⁴³⁵ O al concorrente sleale ai sensi dell'art. 2599 c.c.

⁴³⁶ A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 559; AUTERI, *Le tutele reali*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, 18, il quale afferma che l'obiettivo dell'inibitoria definitiva è quello di “*consentire al titolare di intervenire per impedire qualsiasi atto anche di carattere preparatorio che possa pregiudicare l'esclusiva di sfruttamento economico del bene*”.

Essa risulta essere, dal punto di vista pratico, “*la sanzione più ambita, e di maggiore significato*”⁴³⁷, anche perché rafforzata da misure indirette di coercizione, come la penalità di mora e le sanzioni penali per la sua violazione (sulle quali *infra*).

Del resto queste misure di coercizione indiretta sembrano inevitabili, in quanto la sentenza inibitoria, a differenza di quella di condanna a un *facere* o a un *non facere* fungibile, non costituisce titolo per poter dare inizio ad un processo di esecuzione secondo le norme previste dal codice di procedura civile: “*non esiste infatti alcuna forma di esecuzione forzata di obblighi aventi ad oggetto prestazioni infungibili, quali sono tipicamente quelle di non fare, allorché ciò che venisse illegittimamente fatto non sia un opus materiale suscettibile di venire distrutto*”, per cui in questo ultimo caso l’inibitoria potrebbe sì essere accompagnata da una condanna eseguibile in via forzata, ma “*l’obbligo di cessare la condotta illecita resterebbe in sé e per sé insuscettibile di esecuzione forzata*”⁴³⁸.

D’altronde, mentre la dottrina maggioritaria sostiene che l’inibitoria abbia natura di condanna⁴³⁹, o comunque costitutiva⁴⁴⁰, altra pur autorevole dottrina⁴⁴¹ sostiene invece, anche e proprio a causa dell’impossibilità di esecuzione forzata della misura e per l’assenza di sanzioni dirette, che essa abbia natura di mero accertamento e che quindi non si distinguerebbe dall’accertamento, contenuto

⁴³⁷ A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 548.

⁴³⁸ SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, cit., 59, 78 e 80.

⁴³⁹ FRIGNANI, *L’injunction nella Common Law e l’inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, 331 e 573; CAPONI, *op. cit.*, 86, il quale afferma che si tratterebbe di una condanna *sui generis* poiché non finalizzata a formare un titolo esecutivo utilizzabile in caso di violazione, ma piuttosto a prevenire la violazione stessa.

⁴⁴⁰ MARINUCCI, *Il rapporto*, cit., 8.

⁴⁴¹ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 182; ID., *Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d’autore*, in AA. VV., *Atti del Convegno sui “profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”*, Milano, 12 e 13 Febbraio 2007, 8; in giurisprudenza: Cass. 25.7.1995, n. 8080, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 185; App. Milano, 29.4.2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 794; *contra* DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 118.

nella sentenza, relativo al diritto di privativa e alla sua violazione⁴⁴². Questa dottrina fa riferimento all'art. 2599 c.c. secondo cui non è possibile distinguere il momento dell'accertamento dell'illecito dedotto in giudizio da quello del divieto di esercitare lo stesso comportamento illecito in futuro⁴⁴³.

La questione è fondamentale sotto almeno due aspetti: innanzitutto, per valutare se sia necessaria una specifica domanda di parte; in secondo luogo, per la determinazione del momento in cui l'inibitoria definitiva acquista la propria efficacia; la dottrina è infatti divisa fra chi sostiene che solo le sentenze di condanna svolgono la propria immediata e provvisoria funzione *ex art. 282 c.p.c.*, facendo in modo che venga in essere immediatamente un valido titolo esecutivo, mentre le altre sentenze, di accertamento e costitutive, svolgono i propri effetti solo dopo la formazione della cosa giudicata formale⁴⁴⁴ (sicché, sostenendo l'equiparazione tra inibitoria e accertamento, l'efficacia sarebbe posticipata al passaggio in giudicato); dall'altra parte c'è chi ritiene che la regola generale sia, al contrario, quella della immediata efficacia della sentenza di primo grado, qualsiasi sia la sua natura, anche se si tratta di una “*efficacia caducabile*” fino al momento in cui la sentenza non passi in giudicato formale⁴⁴⁵.

Il tenore letterale dell'art. 124, 1° comma, c.p.i. sembra dover far propendere per una distinzione abbastanza netta tra accertamento e inibitoria, visto che espressamente li pone come due provvedimenti separati: “*Con la*

⁴⁴² La questione è stata trattata, dubitativamente circa la tesi di Spolidoro, anche da A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, 167 ss., il quale sembra aderire alla tesi dell'equiparazione con l'accertamento per quanto riguarda la sola inibitoria di atti di concorrenza sleale diversi da quelli considerati anche dal codice della proprietà industriale, a motivo della sua intrinseca incoercibilità non sostituibile neppure dall'effetto dissuasivo di una norma penale violata (si rinvia oltre, all'analisi dell'art. 388 c.p.).

⁴⁴³ SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, cit., 25; CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, 221.

⁴⁴⁴ CONSOLO, *Il processo di cognizione. La trattazione della causa, le prove, le impugnazioni delle sentenze*, Padova, 2010, 76; LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2011, 204; PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008, 219; BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, vol. II, Bari, 2007, 196.

⁴⁴⁵ LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1983, 25; ID., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di COLESANTI, MERLIN, RICCI, Milano, 2009, 257; TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2007, 274.

sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria delle fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto ...”⁴⁴⁶. Pertanto, sicuramente l'inibitoria deve essere oggetto di specifica domanda giudiziale e non deve ritenersi assorbita nella domanda di mero accertamento, in linea con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.); inoltre la sentenza che dispone l'inibitoria ha immediata efficacia precettiva (e a maggior ragione l'ha l'inibitoria cautelare).

L'art. 16 del d.lgs. n. 140/2006, attuativo della già più volte citata Direttiva *Enforcement* n. 2004/48/CE, ha introdotto, all'art. 124, 1° comma, c.p.i., insieme all'inibitoria c.d. definitiva, la possibilità di ordinare il ritiro definitivo dal commercio delle cose costituenti violazioni della privativa industriale⁴⁴⁷. Mentre quindi l'inibitoria prevede un obbligo infungibile di *non facere*, l'ordine di ritiro dal commercio configura un obbligo di *facere*⁴⁴⁸, cioè un obbligo di collaborare affinché cessi il pregiudizio al diritto di proprietà industriale che è stato violato, con l'eliminazione dal commercio dei prodotti che hanno causato la violazione⁴⁴⁹, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

Questo tipo di ritiro è stato definito dal legislatore italiano come “definitivo” per distinguerlo, da una parte, dall'ordine di ritiro “temporaneo”, pur anch'esso concesso con sentenza, previsto all'art. 124, 3° comma, c.p.i., e,

⁴⁴⁶ Per vero la nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, nell'elencazione delle “*Misure correttive nei procedimenti per violazione*” di cui all'art. 64, 2° paragrafo, dell'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, non sembra identificare una misura di inibitoria / ingiunzione definitiva diversa dalla “*dichiarazione di violazione*” (lettera *a*), oltre al “*ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali*”, alla “*modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione*”, all’“*esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali*” e alla “*distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati*” (rispettivamente, lettere *b*, *c*, *d* ed *e*).

⁴⁴⁷ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 180.

⁴⁴⁸ A questo proposito, l'ordine di ritiro “definitivo” è stato da alcuni definito come una *species* del *genus* inibitoria, che però, appunto, ha la caratteristica peculiare di implicare un obbligo di *facere* e non di non fare: cfr. CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 943.

⁴⁴⁹ AUTERI, *Le tutele*, cit. 24; SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 180; RATTI, *La contraffazione del marchio. Profili processuali*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2009, 333.

dall'altra parte, dal ritiro "cautelare" di cui all'art. 131, 1° comma, c.p.i., oggetto del presente capitolo.

Inibitoria e ritiro dal commercio "definitivi" sono state ritenute misure "cumulative" poiché, la seconda, nell'imporre un comportamento "attivo" (di *facere*), sarebbe rafforzativo della prima⁴⁵⁰; in realtà il ritiro dal commercio ha caratteristiche sue proprie rispetto all'inibitoria, al di là del già descritto obbligo di fare, in quanto sicuramente questa misura mira sì a colpire anche l'autore della violazione, ma soprattutto esso colpisce la circolazione dei prodotti contraffatti⁴⁵¹; può quindi essere disposto anche autonomamente dall'inibitoria⁴⁵².

Il ritiro dal commercio è quindi a sua volta una domanda autonoma rispetto non solo all'accertamento, ma anche all'inibitoria⁴⁵³, e dunque presuppone anch'esso la proposizione di una specifica domanda giudiziale che segue le regolari scadenze processuali⁴⁵⁴.

Ci si è chiesti che cosa avvenga nel caso in cui i prodotti oggetto della misura non siano nella disponibilità dell'autore della violazione, "*risultando difficile ipotizzare un obbligo di riacquisto da parte di quest'ultimo al fine di ottemperare all'ordine*"⁴⁵⁵: esclusa quindi la possibilità del soggetto titolare della

⁴⁵⁰ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 366; non sempre le due misure vengono disposte insieme, ad esempio, nel caso in cui vi sia la prova inconfutabile della definitiva cessazione dell'attività contraffattoria, ma vi siano ancora giacenze di merce da vendere: SPACCASASSI, *Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio nel progetto di novella del c.p.i.*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie*, Milano, 2007, 81.

⁴⁵¹ SARTI, *Il terzo e la contraffazione: profili civilistici*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà industriale – Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno tenuto a Palermo, 25-26.6.2004, Milano, 2005, 137.

⁴⁵² TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 690.

⁴⁵³ "Non si può accogliere la domanda avente ad oggetto il ritiro dal commercio e la distruzione del materiale, anche promozionale, recate un segno distintivo non registrato che generi confusione con il marchio ed i prodotti altrui allorché l'inibitoria sia sufficiente alla tutela delle ragioni del richiedente e non risulti l'inosservanza, da parte del convenuto, del provvedimento pronunciato nella fase cautelare del giudizio" (Trib. Roma, 12.1.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 619).

⁴⁵⁴ A differenza della confisca penale che può essere disposta dal giudice d'ufficio: GALLI, *Review of corrective measures Italy*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Privacy, Legal Sub-group*, 3.

⁴⁵⁵ DE SAPIA, *Un bilancio positivo per la sezione specializzata milanese*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 2, 136.

privativa di ottenere, nei confronti dei terzi, una esecuzione coattiva diretta, si conclude che l'obbligo di ritiro dal commercio costituisce, in capo al contraffattore, un'obbligazione di risultato e non solo di mezzi: perciò, per liberarsi dalla responsabilità, non gli basterebbe che l'insuccesso del ritiro dal commercio dei beni non sia dipeso da lui⁴⁵⁶.

La peculiarità italiana di aver associato l'ordine di ritiro dal commercio all'inibitoria, sia come provvedimenti definitivi sia come provvedimenti cautelari, è stata segnalata a livello comunitario come *best practice*, poiché soluzione equilibrata per il fatto di imporre al responsabile della violazione, nel caso in cui i beni oggetti della misura siano ancora sotto la sua disponibilità, un onere in funzione dello scopo di *deterrence* cui la misura correttiva è finalizzata⁴⁵⁷.

3.2. Natura ed effetti di inibitoria ed ordine di ritiro dal commercio cautelari.

L'inibitoria cautelare, prevista dall'art. 131 c.p.i., è il frutto di vari interventi normativi: tale norma, inizialmente formulata sulla base degli artt. 63 della legge marchi e 83 della legge invenzioni, è stata successivamente integrata e modificata con il d.lgs. 16.3.2006, n. 140, in attuazione della Direttiva *Enforcement* (2004/48/CE)⁴⁵⁸ ed infine ridotta dall'ultima riforma del d.lgs. n. 131/2010.

⁴⁵⁶ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 181.

⁴⁵⁷ EUROPEAN COUNTERFEITING AND PIRACY OBSERVATORY, *Corrective Measures in Intellectual Property Rights Infringements: Analysis, Recommendations and Best Practice*, in *ec.europa.eu*, 2010, 2.

⁴⁵⁸ Del resto, come si è visto nel primo capitolo, al paragrafo 1.3., anche la nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, in linea con la Direttiva *Enforcement*, pone all'art. 62, 1° paragrafo, dell'*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, tra le “*Misure provvisorie e cautelari*”, un’ “*ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore*” con la quale il tribunale può emettere “*ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto ...*”.

Al 1° comma dell'art. 131 c.p.i., nell'attuale formulazione, chi sia titolare di una privativa può chiedere in via cautelare “*che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari*”. Sempre ai sensi dello stesso comma, entrambe le misure possono essere chieste, come per l'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivi, sia nei confronti di chi sia proprietario o abbia la disponibilità delle cose che costituiscono contraffazione, sia nei confronti di ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

Il 2° comma dell'art. 131 c.p.i. prevede la possibilità di chiedere al giudice la fissazione, insieme alle due misure, di una somma dovuta per “*ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”: si tratta, come si vedrà *infra*, della penale di mora, finalizzata ad assicurare il rispetto dei provvedimenti di inibitoria e di ordine di ritiro dal commercio, i quali, risultano, per l'impossibilità di essere ineseguibili in via forzata, bisognosi di strumenti di coazione indiretta⁴⁵⁹.

Tra le misure cautelari “tipiche” del diritto industriale, come ho già approfondito nei capitoli precedenti, mentre la descrizione non è dotata di carattere anticipatorio e la natura del sequestro appare dubbia ma solo, a favore del carattere anticipatorio, nei casi in cui esso abbia ad oggetto tutti i prodotti in pretesa contraffazione e i mezzi di produzione⁴⁶⁰, al contrario è pacifico in

⁴⁵⁹ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1402-1403.

⁴⁶⁰ Per cui in questo caso si avvicina all'inibitoria cautelare, con l'unica differenza che il sequestro non ha effetti “*pro futuro*” in quanto va a colpire i mezzi di produzione nella disponibilità del presunto autore della violazione, il quale potrebbe comunque procurarsi dei nuovi mezzi di produzione non sequestrati continuando a violare il diritto di privativa: SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 182.

dottrina e giurisprudenza che tale carattere anticipatorio rivestano l'inibitoria cautelare e il ritiro cautelare dal commercio⁴⁶¹.

La natura anticipatoria dell'inibitoria è insita nella misura stessa, poiché finalizzata a evitare, per il futuro, violazioni che danneggerebbero in modo ulteriore il titolare del diritto tutelato⁴⁶²; per cui il suo carattere anticipatorio è indiscusso, indipendentemente dalla configurazione ad essa data all'inibitoria c.d. definitiva di sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva⁴⁶³, anzi viene considerata come “*la misura cautelare anticipatoria per eccellenza*”⁴⁶⁴. D'altronde, l'espressa previsione, con l'introduzione del codice di proprietà industriale, dell'inibitoria e del ritiro definitivi (cfr. paragrafo precedente *sub* 3.1.) conferma ancor più chiaramente la perfetta correlazione tra provvedimenti cautelari e definitivi.

Pertanto, a seguito di vari dibattiti all'interno della dottrina, si ritiene ora, pacificamente, che i provvedimenti di inibitoria e ritiro dal commercio emessi in via cautelare sono destinati a mantenere la propria efficacia anche senza l'introduzione di un giudizio di merito⁴⁶⁵.

È per questo che, con l'ultima riforma (d.lgs. n. 131/2010), l'art. 131 c.p.i. è stato “alleggerito” dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, semplicemente spostati ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 132 (che ho già commentato più diffusamente nel primo capitolo a proposito del rapporto tra procedimento cautelare e giudizio di merito): tali norme prevedevano che, nel caso in cui il giudice, nel rilasciare un provvedimento cautelare *ante causam*, che non fosse anticipatorio, non avesse previsto un termine entro cui poter instaurare il giudizio di merito, quest'ultimo avrebbe dovuto essere iniziato entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario; qualora il giudizio di merito non fosse stato instaurato nei giorni previsti, allora il provvedimento cautelare avrebbe perso efficacia. L'art. 131, comma 1-*quater*, c.p.i. prevedeva altresì che la mancata instaurazione del giudizio

⁴⁶¹ MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 111.

⁴⁶² CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 478;

⁴⁶³ MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 111.

⁴⁶⁴ FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 540.

⁴⁶⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 367-368.

di merito e la conseguente inefficacia del provvedimento cautelare concesso, non avrebbero trovato applicazione in relazione ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., né “agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”, posto che in tali casi ciascuna parte poteva iniziare il giudizio di merito. L'introduzione di questi commi aveva dato origine ad un “polverone” di interpretazioni, in particolare in merito al fatto che la disciplina dettata dai primi due (1-bis e 1-ter) non poteva comportare la provvisorietà e la strumentalità anche di un provvedimento tipicamente anticipatorio qual è l'inibitoria cautelare⁴⁶⁶. Pertanto, per togliere qualunque ambiguità, rilevata in dottrina⁴⁶⁷, che la collocazione normativa potesse fare pensare a un'esclusione di inibitoria e ordine di ritiro cautelari dal novero dei provvedimenti anticipatori e quindi a un'esclusione della stabilità relativa, il legislatore del 2010 ha ben pensato di spostare tali norme, lasciandole inalterate, nell'articolo successivo, che ha ad oggetto i provvedimenti cautelari del diritto industriale in genere, e non solo inibitoria e ritiro dal commercio.

Sul piano della legittimazione passiva, l'inibitoria cautelare, così come quella c.d. definitiva, può essere quindi chiesta e pronunciata (art. 131, 1° comma, c.p.i.) non soltanto nei confronti di chi abbia la disponibilità delle cose che probabilmente costituiscono violazione del diritto di proprietà, ma anche nei confronti di “ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1412; SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 340; REVELLINO, *op. cit.*, 513; DRAGOTTI, *op. cit.*, 32; DONATO, *op. cit.*, 422; MARINUCCI, *La stabilità*, cit., 262.

⁴⁶⁷ SARTI, *Il codice della proprietà industriale: profili sanzionatori e procedurali (Seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2007, 156, era arrivato a concludere per la strumentalità necessaria anche di tali misure cautelari, suggerendo in alternativa, per ottenere la stabilità del provvedimento cautelare, il ricorso residuale all'art. 700 c.p.c. Altri, come CAVANI, *Commento all'art. 131*, in GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 351, ha cercato di superare l'inconveniente dell'ambigua collocazione delle norme speciali ritenendo applicabile direttamente a inibitoria e ordine di ritiro la norma generale dell'art. 669-octies c.p.c.

⁴⁶⁸ MAZZAMUTO, *La tutela preventiva e cautelare (osservazioni sulla direttiva comunitaria in tema di rispetto dei diritti della proprietà intellettuale e sulla proposta di codice della proprietà industriale)*, in NIVARRA (a cura di), *L'Enforcement dei diritti*

Rispetto alla formulazione della disposizione dettata per la sentenza di merito, in questo caso, per quella cautelare, manca il riferimento “*alla necessità che i soggetti i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale siano parte del giudizio*”⁴⁶⁹. Anche riferendosi alla fase cautelare, si dovrebbe però tenere conto del principio previsto al 6° comma dell’art. 124 c.p.i., secondo cui “*delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale*” non può essere “*interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico*”.

Chi subisce l’inibitoria cautelare ha l’obbligo di astenersi dal comportamento interdetto. Trattandosi, come più volte sottolineato, di un obbligo di *non facere* infungibile, anch’esso, come l’inibitoria c.d. definitiva, non è idoneo ad essere eseguito in via forzata secondo le norme del c.p.c.⁴⁷⁰, perché “*non esiste [...] alcuna forma di esecuzione forzata di obblighi aventi ad oggetto prestazioni infungibili, quali sono tipicamente quelle di non fare, allorché ciò che venisse illegittimamente fatto non sia un opus materiale suscettibile di venire distrutto*”⁴⁷¹. Si rinvia, comunque, ai prossimi paragrafi sui mezzi c.d. di coercizione indiretta *sub* 3.4. e 3.5.

L’ordine cautelare di ritiro dal commercio è un provvedimento che anticipa a sua volta gli effetti del ritiro definitivo dal commercio previsto art. 124, 1° comma, c.p.i., ma anche quelli della distruzione previsti dal 3° comma dello stesso articolo.

La funzione di entrambe le misure cautelari, quindi, è quella di impedire, fintanto che non si giunga alla decisione di merito, il proseguimento di una

di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2005, 76; MUSSO, *op.cit.*, 283.

⁴⁶⁹ SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 181; AUTERI, *Novità in tema di sanzioni*, in *Il progetto di novella del c.p.i. Le biotecnologie*, Milano, 2007, 40; SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 367, il quale sostiene che l’inibitoria può essere richiesta contro ogni soggetto i cui servizi siano stati utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale, ma è necessario che “*costoro siano parte nel giudizio cautelare così come l’intermediario lo deve essere nel giudizio di merito per subire l’inibitoria definitiva*”; in giurisprudenza cfr. anche Trib. Milano, 26.11.2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 420.

⁴⁷⁰ SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, cit., 59.

⁴⁷¹ CONSOLO, *Le tutele*, cit., 166; SPOLIDORO, *Misure di prevenzione*, 78-80.

condotta presumibilmente illecita, che poi sarà impedita per il periodo successivo dalla sentenza che accolta definitivamente la domanda di merito; ma, pur avendo lo stesso fine, hanno comunque diversa natura, al pari dei coincidenti provvedimenti definitivi esaminati nel precedente paragrafo *sub* 3.1.: se l'inibitoria, come più volte ripetuto, prevede un divieto e di conseguenza un obbligo di non fare, l'ordine di ritiro dal commercio, al contrario, prevede un obbligo di fare e di collaborare in vista della cessazione del pregiudizio al diritto alla privativa violato, in vista dell'eliminazione dal commercio di tutti i prodotti che hanno contribuito a porre in essere la violazione⁴⁷².

L'oggetto dell'ordine di ritiro dal commercio è, perciò, sia quello di ritirare dai canali commerciali tutti quei prodotti che verosimilmente⁴⁷³ costituiscono violazione del diritto del soggetto titolare della privativa, sia quello di ordinare il ritiro a quanti siano inseriti nella rete commerciale dei prodotti in violazione⁴⁷⁴.

Anche questa misura può essere concessa anche nei confronti di chi abbia la disponibilità delle cose oggetto della violazione, ma anche, così come per l'inibitoria⁴⁷⁵, nei confronti di “*ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale*”.

3.3. I presupposti per la concessione delle due misure.

Come si è visto nel capitolo II riguardo alla descrizione e al sequestro, anche per inibitoria e ordine di ritiro dal commercio, e, più in generale, per tutte le misure cautelari è necessaria la sussistenza, ai fini della loro concessione, dei

⁴⁷² M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1405; AUTERI, *Le tutele*, cit., 3; SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 180.

⁴⁷³ In quanto siamo sempre in ambito cautelare; diverso è il caso trattato nel paragrafo precedente dell'art. 124 c.p.i. che si riferisce all'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio c.d. definitivi.

⁴⁷⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 367; SPOLIDORO, *Le inibitorie*, cit., 5.

⁴⁷⁵ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1406.

presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*⁴⁷⁶, pur non essendo espressamente previsti dalla norma.

3.3.1. In particolare: il *fumus boni iuris*.

Il *fumus boni iuris* consiste nella verosimiglianza e plausibilità della domanda di merito: per cui le misure cautelari oggetto del presente capitolo, potranno essere disposte quando, a seguito di una cognizione sommaria⁴⁷⁷, il giudice ritenga verosimile l'esistenza del diritto che il ricorrente vuole vedere tutelato e per cui richiede la concessione del provvedimento⁴⁷⁸.

Il grado di verosimiglianza che il giudice va a valutare prima della concessione della misura deve essere proporzionato al grado di incidenza del provvedimento richiesto nella sfera giuridica del soggetto che va a colpire: ciò significa che “*il grado di verosimiglianza della pretesa del ricorrente dovrà essere tanto maggiore, quanto maggiore è l'intrusività del provvedimento richiesto*”⁴⁷⁹. Siccome, come si è visto all'inizio di questo capitolo, il grado di invasività dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro è assai rilevante, essendo queste le sanzioni, efficaci anche nel futuro, più ambite dal titolare del diritto di proprietà industriale che si assume leso, è chiaro che la loro concessione in via cautelare richiede da parte del giudice la massima prudenza nella valutazione del *fumus*, senz'altro maggiore rispetto alla concessione della descrizione e in molti casi anche del sequestro, quando non onnicomprensivo anche di tutti i prodotti e mezzi di produzione (e dunque equivalente, per quanto sopra descritto, a un'inibitoria).

Nella cognizione sommaria posta in essere dal giudice al fine di valutare l'esistenza dei presupposti necessari per la concessione delle due misure possono

⁴⁷⁶ MAZZAMUTO, *op. cit.*, 83; DONATO, *op. cit.*, 407.

⁴⁷⁷ Intendendosi la sommarietà con riferimento alla necessaria velocità con cui la cognizione deve avvenire, omettendo di conseguenza le “superflue” formalità: cfr. capitolo II e anche BALENA, *op. cit.*, 30.

⁴⁷⁸ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1406.

⁴⁷⁹ CONSOLO, *Le tutele*, cit., 281.

essere prese in considerazione le c.d. prove atipiche, quali pareri tecnici⁴⁸⁰, dichiarazioni di terzo a contenuto testimoniale, perizie stragiudiziali, *affidavit*, risultanze probatorie di altri procedimenti e precedenti giudiziari italiani e stranieri che hanno interessato il titolo oggetto della controversia⁴⁸¹, o il parere previsto dall'art. 25 CBE⁴⁸². In ogni caso, al fine di questa valutazione, il giudice terrà conto soprattutto della consulenza tecnica (ora peraltro pacificamente ammessa anche in sede cautelare), a maggior ragione in questa sede di inibitoria cautelare (rispetto al sequestro), data la sua probabile stabilizzazione.

3.3.2. In particolare: il *periculum in mora*.

Riguardo al secondo presupposto del *periculum in mora*, il provvedimento cautelare può essere concesso dal giudice solo nel caso in cui sussista il concreto pericolo che la tutela giurisdizionale non abbia in qualche modo effetto nel tempo occorrente per l'instaurazione del giudizio di merito⁴⁸³.

È anche in questo caso controversa la possibilità che questo secondo presupposto possa essere considerato presunto, *in re ipsa* (per approfondimenti circa il dibattito del *periculum in mora* considerato *in re ipsa* nel diritto industriale⁴⁸⁴, ed in particolare nelle misure di descrizione e di sequestro, si rinvia al capitolo II, paragrafo 2.3.), pur essendo pacifica la sua sussistenza quando l'attività illecita sia in atto e comporti “*l'agganciamento ai prodotti del concorrente con rischio di drenaggio di clientela ed annacquamento e/o discredito della propria immagine commerciale, specie ove il protrarsi delle*

⁴⁸⁰ Soprattutto se di fonte autorevole, c.d. *pro veritate*, ben documentati e non contrastanti, in questo senso cfr. PRADO, *Parere pro veritate*, cit., 423.

⁴⁸¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 324-329.

⁴⁸² Il quale stabilisce che, a richiesta del Tribunale nazionale competente investito per l'azione di contraffazione o l'azione di nullità, l'UEB sia tenuto a fornire un “parere tecnico” sul brevetto in contestazione: SCUFFI, *L'inibitoria nel diritto industriale e della concorrenza*, intervento all'incontro di studio tenuto a Frascati il 28.2-1.3.2000, 21-22.

⁴⁸³ *Ex multis*: BALENA, *op. cit.*, 28; CONSOLO, *Le tutele*, cit., 282.

⁴⁸⁴ Decisamente critico verso la presunzione di *periculum* è MUSSO, *op. cit.*, 290 e nota 54, quanto alla tutela cautelare dei marchi, nonché 613 e nota 43, quanto ai brevetti.

*vendite riguardi merci ad amplissima diffusività, di costo limitato e prive di qualsiasi possibilità di “sequela” dopo l’acquisto da parte di terzi*⁴⁸⁵.

La modifica dell’art. 131, 1° comma, c.p.i., operata dall’art. 19, d.lgs. 16.3.2006, n. 140, in attuazione della Direttiva *Enforcement*, nel prevedere che inibitoria e ordine di ritiro dal commercio provvisori vadano disposte a favore del titolare in relazione al pericolo di qualunque “*violazione imminente del suo diritto*” e anche “*del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*”, sembra esplicitare, innanzitutto, che non sia più necessaria una reazione immediata, ma basti l’attualità della violazione o anche il pericolo di ripetizione sulla base del requisito del *periculum in mora*⁴⁸⁶.

Pertanto, poiché il dettato della norma oggetto di questo capitolo fa riferimento alla concessione dell’inibitoria quando si riscontri “*qualsiasi violazione imminente*”, esso sembra escludere, per quel che concerne il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell’evento contraffattivo e l’iniziativa giudiziaria, la rilevanza del momento in cui è iniziata la violazione del diritto⁴⁸⁷, salvo forse il caso in cui l’inerzia, ma consapevole, si sia protratta per molto tempo, ad esempio più di un anno, in quanto tale tempo avrebbe permesso la proficua instaurazione del giudizio di merito⁴⁸⁸. Sono stati ritenuti così incompatibili, ai fini della concessione del provvedimento cautelare basato sul *periculum in mora*, sei, cinque, tre anni⁴⁸⁹, e comunque comportamenti che configurano una lunga tolleranza o un’inerzia da parte del soggetto che ha subito la violazione.

⁴⁸⁵ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 318; in giurisprudenza, Trib. Bologna, 25.3.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 18; Trib. Torino, 12.7.2005, in *ivi*, 2005, II, 346.

⁴⁸⁶ GALLI, *Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Privacy, Legal Sub-group*, 2; ID., *Segni distintivi e industria culturale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006, 342; CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 519 e nota 36.

⁴⁸⁷ TREVISAN, CUONZO, *op. cit.*, 689.

⁴⁸⁸ GALLI, *Review of Injunctions*, cit., 2.

⁴⁸⁹ GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1225.

Ma in genere la giurisprudenza ha sostenuto di dover valutare la sussistenza del *periculum in mora* con minor rigore rispetto al passato⁴⁹⁰, ogni volta in cui la violazione sia in atto o comunque imminente, senza tenere conto del grado di urgenza della materia e distanziando ancora di più, in questo modo, tale requisito del *periculum* da quello previsto all'art. 700 c.p.c. per i provvedimenti di urgenza (ossia quello del timore di un pregiudizio imminente e irreparabile).

In particolare, secondo una pronuncia giurisprudenziale, se il periodo idoneo a far valere il diritto in via ordinaria risulta essere troppo lungo, con conseguenze irreversibili, l'inibitoria dovrà essere sicuramente concessa⁴⁹¹. Il *periculum* è altresì stato riscontrato nella prosecuzione dell'uso di un segno distintivo successivamente alla data di scadenza, nella grande dimensione della rete distributiva o nella mera immissione in commercio⁴⁹².

D'altro lato, l'espressa menzione, nella norma in commento, insieme all'immediatezza del pregiudizio, del pericolo "*della ripetizione delle violazioni in atto*" fa ritenere anche che non possa essere sufficiente ad escludere il

⁴⁹⁰ Trib. Napoli, 1.7.2007, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 6, 573 e nota di CAVALLARO: "*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 minore rigore*".

⁴⁹¹ Trib. Torino, 15.7.2008, in *Massima redazionale*, 2008: "*L'art. 131, co. 1, C.p.i. - D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 140/2006 attuativo della Direttiva n. 48/2004/CE, prevede, coerentemente con l'art. 9 della Direttiva stessa, che il titolare di un 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 atti". Di conseguenza, in materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. (Nel caso di specie, è stato osservato che l'azione potenzialmente lesiva dei diritti della ricorrente era in atto, ed idonea a sviare clientela, con difficoltà ad accertare poi, a distanza di tempo, i relativi danni, non agevolmente quantificabili e suscettibili di continuo incremento)*"; Trib. Torino, 7.4.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 947, afferma a sua volta che "*Sussiste il periculum in mora richiesto per l'inibitoria ed il sequestro cautelari in tema di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale confusoria anche quando il resistente affermi di aver già venduto tutti i prodotti contraddistinti dal marchio contestato, poiché tale affermazione non è idonea ad escludere il pericolo di reiterazione dei comportamenti illeciti*".

⁴⁹² GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1225.

periculum la mera “promessa” del presunto contraffattore di non ripetere in futuro la condotta contestata⁴⁹³ o la “spontanea” cessazione in concreto dell’attività illecita⁴⁹⁴, almeno nei casi in cui questi contegni non siano suffragati da prove obiettive (e non solo dall’intenzione soggettiva) che escludano la reiterabilità della contraffazione (ad esempio, perché si dà prova della distruzione non solo dei prodotti, ma anche dei mezzi di produzione)⁴⁹⁵. D’altronde un provvedimento di inibitoria contro chi abbia già promesso di cessare, o cessato, l’attività contestatagli non dovrebbe arrecargli particolare disturbo, se non forse quello all’immagine, ove il provvedimento venisse strumentalizzato dalla controparte.

Altra dottrina⁴⁹⁶, poi, desume un minor rigore, negli ultimi anni, nella prova e nell’accertamento della sussistenza del *periculum in mora*, per inibitoria e ordine di ritiro, sulla base dell’argomento dell’attenuazione della sua rilevanza a motivo della relativa stabilità acquisita dalle misure cautelari anticipatorie che le accomunerebbe ai provvedimenti sommari (per i quali, come è noto, non è richiesto tale requisito).

Tuttavia, appare chiaro che anche all’inibitoria e al ritiro dell’art. 131 c.p.i. vada applicato il criterio di valutazione del bilanciamento degli interessi previsto in via generale, per ogni tipo di “sanzione”, dall’art. 124, 6° comma, c.p.i., in base al quale, “*Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi*”⁴⁹⁷.

⁴⁹³ Trib. Milano, 18.4.2011, in *dejure.giuffre.it*; M. VANZETTI, *Commento all’art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1407.

⁴⁹⁴ Trib. Milano, 25.11.2011, in *dejure.giuffre.it*; Trib. Bologna, 17.7.2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 1089; Trib. Bologna, 14.7.2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 457. Cfr. anche MUSSO, *op. cit.*, 614 e nota 46.

⁴⁹⁵ Recentemente la giurisprudenza 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*” (Trib. Venezia, 16.12.2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 1402).

⁴⁹⁶ SIROTTI, GAUDENZI, *op. cit.*, 70.

⁴⁹⁷ La nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, all’art. 62, 2° paragrafo, dell’*Agreement* del Consiglio UE, 11.1.2013, prevede espressamente che “*Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall’emissione o dal rifiuto di emissione dell’ingiunzione*”. Su tale criterio si è recentemente espressa anche la Corte

Per quanto riguarda la concessione di inibitoria *inaudita alra parte*, essa è molto rara, poiché, come si è già visto nel capitolo precedente, per la concessione di una misura cautelare senza il contraddittorio è necessario un *quid pluris* rispetto al normale connotato dell'urgenza, cioè un concreto pericolo che il provvedimento risulti inutilmente disposto nel caso in cui si proceda secondo lo schema originario della preventiva convocazione delle parti⁴⁹⁸. In caso di inibitoria (rispetto al sequestro), è difficile che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento o che l'urgenza di bloccare il provvedimento sia così impellente da non consentire neanche l'instaurazione del contraddittorio⁴⁹⁹. Tanto più che, come è stato già osservato, la misura dell'inibitoria, così come quella del ritiro dal commercio, appare particolarmente pregiudizievole per chi la subisce.

3.4. Le misure di coercizione indiretta: la penalità di mora.

Come si è anticipato, l'inibitoria cautelare, se non può essere eseguita direttamente, è però rafforzata da misure di coercizione indiretta.

Il nostro ordinamento prevede in generale misure coercitive indirette⁵⁰⁰, volte ad incidere sulla volontà del soggetto obbligato per indurlo ad adempiere, all'art. 614-*bis* c.p.c., sulla c.d. penalità di mora o *astreinte*⁵⁰¹: a sua volta il 2° comma dell'art. 131 c.p.i. prevede espressamente analoga misura, dove dispone

di Giustizia UE, con la sentenza 12.7.2011, causa C-324/09 (in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 1579, massima 20), la quale ha affermato, con riferimento all'analoga norma della Direttiva *Enforcement*, che “*Le ingiunzioni previste dall'art. 11, terza frase, della Direttiva CE n. 2004/48 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo*”.

⁴⁹⁸ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 320.

⁴⁹⁹ GALLI, GAMBINO, *op. cit.*, 1227.

⁵⁰⁰ PROTO PISANI, *La tutela di condanna*, in *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli, 2003, 121.

⁵⁰¹ “*Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza*”.

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*”⁵⁰².

Questo comma è previsto, a rafforzamento (non solo per l’inibitoria, ma anche, pur nel silenzio della norma, per l’ordine di ritiro dal commercio) delle misure cautelari qui in commento, con parallelismo rispetto all’art. 124, 2° comma, c.p.i.⁵⁰³; ma, rispetto all’analogo 2° comma dell’art. 124 c.p.i. sull’inibitoria definitiva, prevede indirettamente che i provvedimenti cautelari possano essere concessi anche quando il titolo di proprietà industriale che si ritiene violato non sia stato ancora concesso, purché vi sia comunque stata una domanda di concessione⁵⁰⁴.

Si tratta di una condanna in futuro al pagamento di somma che il contraffattore dovrà versare alla controparte nell’ipotesi di violazione del provvedimento cautelare⁵⁰⁵.

Rispetto alle *astreintes* previste con il provvedimento definitivo dell’art. 124 c.p.i., poi, le penali disposte nel procedimento cautelare presentano altre peculiarità: innanzitutto “*la penale applicata nel procedimento cautelare può essere modificata solo dal giudice del merito, mentre le contestazioni relative alla individuazione dei prodotti venduti in spregio al divieto andranno risolte dal giudice che ha emesso l’ordine inibitorio con ordinanza non soggetta a gravame*”⁵⁰⁶.

⁵⁰² L’art. 62, 1° paragrafo, seconda parte, dell’*Agreement* sul nuovo tribunale del brevetto europeo prevede a sua volta il pagamento di una “*pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata*” per il caso di “*proseguimento delle asserite violazioni*”.

⁵⁰³ SENA, *I diritti*, IV ed., cit., 494.

⁵⁰⁴ Questo problema non si pone per i diritti non titolati; l’art. 132, 1° comma, c.p.i., prevede che i provvedimenti concessi ai sensi dell’art. 131 c.p.i. possono essere concessi “*anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti della persona a cui la domanda sia stata notificata*”.

⁵⁰⁵ A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 561; RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in NIVARRA (a cura di), *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, 93.

⁵⁰⁶ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 368.

La norma, per quanto riguarda la fissazione e successivamente la liquidazione della penale, consente che essa possa essere disposta per ogni successiva violazione e per “*ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento*”; in ordine all’entità della sanzione è necessario che sia il richiedente nel proporre l’istanza sia il giudice nell’emanare il provvedimento chiariscano che cosa si debba intendere nel caso concreto con “ogni violazione”⁵⁰⁷, e quale sia il tempo cui il ritardo deve fare riferimento⁵⁰⁸.

Vi sono altresì dubbi, a proposito del procedimento volto a quantificare la penale, riguardo a come si possa ottenere la formazione di un valido titolo esecutivo⁵⁰⁹: a questo proposito il già citato art. 614-*bis* c.p.c. (rubricato “*attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*”), prevedendo la possibilità, su richiesta di parte, di munire ogni provvedimento di condanna di un obbligo di fare infungibile o di non fare con la fissazione di una “*somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento*”, dispone che esso “*costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza*”. Poiché tradizionalmente, e soprattutto a seguito della c.d. Direttiva *Enforcement*, la tutela dei diritti di proprietà industriale risulta rafforzata rispetto a quelle generale degli altri diritti, si può dedurre, quanto meno in questa materia, che anche i provvedimenti di inibitoria cautelare possono costituire titolo esecutivo⁵¹⁰.

Questa soluzione, permettendo al ricorrente al quale è stato concesso il provvedimento di rivolgersi all’ufficiale giudiziario non appena vi sia la violazione dell’inibitoria cautelare, è plausibile per le ipotesi in cui la quantificazione della penale può essere facilmente liquidabile. Per le ipotesi, al contrario, in cui la somma non sia facilmente quantificabile, il ricorrente vittorioso può chiedere di procedere alla liquidazione della penale al c.d. giudice dell’attuazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 669-*duodecies*

⁵⁰⁷ SPOLIDORO, *Le inibitorie*, cit., 12.

⁵⁰⁸ FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 518.

⁵⁰⁹ DONATO, *op. cit.*, 424; SPOLIDORO, *Profili processuali*, cit., 184.

⁵¹⁰ DONATO, *op. cit.*, 426.

c.p.c.⁵¹¹, con la possibilità di ripristinare lo *status quo ante* a norma dell'art. 669-*novies*, 2° comma, c.p.c., quando venga meno l'efficacia del provvedimento cautelare⁵¹².

Per quanto riguarda, infine, la sorte della penalità di mora nel caso in cui l'inibitoria cautelare perda la propria efficacia bisogna prima di tutto distinguere tra l'ipotesi di modifica e regola del provvedimento *ex art. 669-decies* c.p.c. (revoca per intervenuti mutamenti delle circostanze o per l'allegazione di fatti anteriori precedentemente ignoti) e l'ipotesi di rigetto della domanda nel merito o di mancata instaurazione di esso.

Nel caso della prima ipotesi, la penale è comunque dovuta per il periodo anteriore intercorso prima della revoca del provvedimento cautelare: essa, infatti, non elimina *ab origine* l'efficacia del provvedimento, ma solo dal momento in cui la revoca viene pronunciata dal giudice⁵¹³.

Per la seconda ipotesi, invece, se si ritiene che la penale sia totalmente autonoma dal giudizio, si deve di conseguenza affermare che, se anche l'inibitoria dovesse perdere la sua efficacia, ad esempio per rigetto della domanda del merito, la penale dovrebbe comunque essere pagata con riferimento a tutto il periodo in cui l'inibitoria era efficace. Se si ritiene, viceversa, più ragionevolmente secondo un'autorevole dottrina⁵¹⁴, che non possa scindersi l'efficacia dei provvedimenti cautelari dalla sorte della domanda e del giudizio del merito, si deve affermare che, qualora sia stata rigettata la domanda del merito (o per le altre cause previste *supra*), venga meno anche il diritto di credito relativo alla penalità di mora in capo al soggetto a cui è stata rigettata la domanda.

⁵¹¹ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 368 e 544; in giurisprudenza, Trib. Napoli, 30.4.2008, in *Foro it.*, 6, 2029; Trib. Catania, 19.7.2004, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 428.

⁵¹² M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1409; MERLIN, *I limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica*, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004, 333.

⁵¹³ MERLIN, *op. cit.*, 381, è plausibile che, con la possibilità prevista all'art. 669-*decies*, 1° comma, c.p.c., di allegare “*fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare*”, si riconosca alla revoca un'efficacia retroattiva: in questo caso vale quanto si dirà per gli altri casi in cui viene meno l'efficacia dell'inibitoria.

⁵¹⁴ M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1410.

In questo caso il giudice, con la sentenza di rigetto della domanda, revoca implicitamente e *ab origine* sia l'inibitoria cautelare sia la penale, e dispone, qualora sia necessario, la restituzione delle somme eventualmente già pagate⁵¹⁵.

Nel caso invece di mancata instaurazione o estinzione del giudizio di merito, troverà applicazione l'art. 669-*novies*, 2° comma, c.p.c., secondo cui il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, “*su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-decies*”⁵¹⁶.

3.5. Segue: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza le due misure cautelari di inibitoria e ordine di ritiro dal commercio, sarebbero indirettamente coercibili, come si è già accennato al paragrafo 3.1., anche attraverso un rimedio penalistico: l'applicabilità dell'art. 388, 2° comma, c.p., ai sensi del 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*”.

È condiviso che nel concetto di tutela della proprietà, del possesso o del credito rientri anche la materia di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale⁵¹⁷ (mentre si esclude l'applicabilità di tale norma incriminatrice alle

⁵¹⁵ SPOLIDORO, *Profili processuali*, 184, il quale afferma che il giudice di merito, nel caso in cui revochi 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*”.

⁵¹⁶ MERLIN, *op. cit.*, 360.

⁵¹⁷ SPOLIDORO, *Un'importante sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione sul delitto di elusione sui provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile*:

pronunce in materia di concorrenza sleale⁵¹⁸). Permangono invece dubbi sul concetto di “elusione”: se cioè, per integrare il reato basti sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che rientri tra quelli considerati nella disposizione attraverso un comportamento “indifferente”, oppure sia richiesto un atteggiamento attivo o commissivo del soggetto diretto a rendere difficile l’adempimento dell’esecuzione del provvedimento giudiziale⁵¹⁹.

In un senso intermedio si pone una dottrina secondo la quale si deve distinguere a seconda che il provvedimento del giudice presupponga un obbligo di *non facere* (vale a dire un’inibitoria) o un obbligo di *facere* (derivante dall’ordine di ritiro dal commercio): il primo caso sarebbe sempre sanzionabile, il secondo lo sarebbe solo se la collaborazione fosse essenziale per l’effettività del risultato⁵²⁰.

3.6. Tutela cautelare dei nomi a dominio.

Prima di entrare nello specifico della tutela cautelare dei nomi a dominio, mi sembra doveroso fare una breve introduzione sulle loro caratteristiche.

Un nome a dominio (più comunemente chiamato *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*”⁵²¹, noto come *Internet Protocol (IP)*⁵²² e formato da una serie di quattro numeri intermezzati da tre punti.

conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, I, 172; PROTO PISANI, *op. cit.*, 125; BALENA, *op. cit.*, 38; FRIGNANI, *op. cit.*, 592; DI CATALDO, *op. cit.*, 118; DONATO, *op. cit.*, 420. In giurisprudenza, App. Bologna, 19.2.2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 379.

⁵¹⁸ A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, cit., 168-169.

⁵¹⁹ In questo senso CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, cit., 343.

⁵²⁰ SPOLIDORO, *Un’importante sentenza*, cit., 173-174, il quale comunque è della posizione di escludere la sanzionabilità, alla luce della libertà personale, della violazione di un’inibitoria che fosse già sorretta, ai fini dell’effettività della tutela, da penalità di mora.

⁵²¹ Così il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”, consultabile al sito *web*: www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/regolamento-assegnazione-e-gestione-nomi-a-dominio.pdf.

Su questo codice si basa il *Domain Name System* (DNS), cioè quel sistema che, convertendo gli indirizzi IP in stringhe alfanumeriche di più facile memorizzazione attraverso i c.d. *domain name server*, consente di accedere alle risorse di rete attraverso la digitazione di una combinazione decisa dal soggetto che ha effettuato la registrazione del *domain name*⁵²³.

Generalmente i nomi di dominio si compongono di due parti: i *top level domain* (TLD), cioè la parte finale del nome a dominio il cui elenco è tassativo, i quali a loro volta sono divisi in geografici (assolvono la funzione di indicare che una certa risorsa di rete proviene da una determinata zona geografica, come “.it” o “.uk”) e generici (ricondono una risorsa di rete ad un ambito telematico più o meno vasto, come “.org”, “.com” o “.edu”); e i *second level domain* (SLD), che del dominio sono la parte iniziale e caratterizzante, a disposizione dei registranti, liberamente determinabili, secondo un meccanismo che trova disciplina nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTDL “.it”⁵²⁴. Evidentemente è sui SLD che si incentrerà la seguente analisi.

Il codice della proprietà industriale, pur non offrendo dei nomi a dominio una regolamentazione organica tale da includerli, in mancanza di registrazione o brevettazione, “*fra i titoli veri e propri della proprietà industriale*”⁵²⁵, li prevede, oltre che all’art. 133 (che sarà l’oggetto qui di seguito della specifica trattazione), anche all’art. 12, 1° comma, lett. *b*) (secondo cui non è nuovo il segno identico o simile a un segno già noto come nome a dominio, dove sussista un rischio di confusione o associazione per il pubblico), all’art. 22 (unitarietà dei segni

⁵²² Numero di 32 bit suddiviso in 34 byte; l’IP è suddiviso in due parti: *NETID* (che identifica la rete a cui il nodo appartiene) e *HOSTID* (che identifica il singolo nodo che appartiene alla rete).

⁵²³ Ad esempio, all’IP 74.125.224.72 corrisponde il dominio *google.it*.

⁵²⁴ Per semplificare: nel nome a dominio *google.it* il TLD è “.it” e il SLD è “google”.

⁵²⁵ FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 485, poiché l’art. 2, 1° comma, c.p.i. prevede che solo la “*brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale*”. Infatti la *Naming Authority* preposta alle registrazioni dei nomi a dominio è a tutti gli effetti un ente privato e quindi non costituisce per i più un organo istituzionale operante nell’ambito di norme pubblicistiche (SARTI, *Assegnazione dei nomi di dominio e ordinamento statale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2000, 953 ss; TAVOLARO, *Costituisce contraffazione di marchio anche l’adozione di domain name altrui*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 232; *contra*, però, SAMMARCO, *Il regime giuridico dei “nomi a dominio”*, Milano, 2002, 31).

distintivi)⁵²⁶ e l'art. 118, 6° comma (per il quale l'avente diritto può domandare la revoca o il trasferimento a suo favore del nome a dominio registrato in violazione dell'art. 22 o in mala fede). Implicito, ma ormai da tempo pacifico per la dottrina, è il richiamo ai *domain names* operato dagli artt. 1 e 2, 4° comma, c.p.i. con il riferimento ai segni distintivi diversi dal marchio, tra i quali vengono appunto ricompresi anche i nomi a dominio⁵²⁷.

L'interferenza dei nomi a dominio con marchi o altri segni distintivi anteriori è dipesa dal fatto che, quando sono stati "inventati" i *domain names*, alcune "persone intraprendenti, trovate davanti ad una prateria praticamente vergine"⁵²⁸, erano corse a registrare come nomi a dominio, con poca spesa, tutti i segni distintivi di una certa importanza e i nomi di personaggi famosi (il c.d. fenomeno del *cybersquatting*), con l'intento di rivenderli, ad un prezzo ovviamente più alto o in cambio di prestazioni come *provider*, ai soggetti interessati (il c.d. *domain grabbing* o registrazioni ricattatorie)⁵²⁹; ma soltanto un orientamento giurisprudenziale, minoritario e comunque ormai da tempo superato, negava, nei casi sopra elencati, tutela al titolare dei segni distintivi in quanto

⁵²⁶ Al 1° comma l'articolo citato afferma che è vietato adottare un segno simile o uguale all'altrui marchio come nome a dominio quando possa determinarsi un rischio di confusione o associazione per il pubblico, al 2° comma prevede che il divieto del 1° comma si estenda anche all'adozione come ditta, insegna e nome a dominio di un sito usato "nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

⁵²⁷ A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 349; ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Tr. Cott.*, Padova, 2001, 156 ss.; SARTI, *Assegnazione*, cit., 953; TOSI, "Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 374; 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, 229; LIUZZO, *Il principio dell'unità dei diritti sui segni distintivi e i domain names nel mercato virtuale di internet*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2002, 877; di unica opinione contraria, MAIETTA, *Domain Name*, in *Corr. Giur.*, 2002, 1350 ss.

⁵²⁸ Così, A. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 335-336.

⁵²⁹ MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 1996, 230-234, FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 1998, 593-595; PERON, *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 83.

considerava il *domain name* come un mero indirizzo telematico e non come un segno distintivo⁵³⁰.

Venendo dunque, dopo tali doverose premesse, all'esame dell'art. 133 c.p.i., rubricato "*Tutela cautelare dei nomi a dominio*", esso prevede due rimedi cautelari: oltre all'inibitoria (per la quale varranno in generale tutte le osservazioni fin qui svolte nel presente capitolo), anche il rimedio (del tutto specifico per i *domain names*) del trasferimento provvisorio; ma non si tratta di un elenco tassativo, per cui rimangono applicabili anche le altre misure previste dal codice di proprietà industriale per i diritti titolati e non⁵³¹.

Anche per i provvedimenti cautelari in questa materia si pongono i problemi di giurisdizione, competenza e legittimazione passiva che sono oggetto di accesa disputa per quanto riguarda i provvedimenti di merito.

Brevemente, quanto alla giurisdizione, il problema nasce dalla iperterritorialità della rete *internet*, oggi simbolo della globalizzazione, tale per cui anche un sito localizzato su un *server* straniero e intestato a un soggetto straniero (magari di un Paese che offra scarse garanzie di tutela dei diritti di proprietà industriale), sia visibile *worldwide* e quindi anche in Italia, cosicché può disturbare anche il titolare di un marchio italiano⁵³². Mentre per parte della giurisprudenza basta che il sito sia accessibile dall'Italia⁵³³, la migliore giurisprudenza richiede elementi ulteriori che rafforzino l'interattività tra il sito e il territorio nazionale: ad esempio, nei casi in cui il sito presenti un sistema di *link* che consenta all'utente di entrare in contatto con imprenditori italiani⁵³⁴ o anche

⁵³⁰ Trib. Firenze, 29.6.2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 331; Trib. Bari, 24.7.1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2020.

⁵³¹ CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, 443; SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 370, esprime però dubbi in merito all'eseguibilità di un sequestro di un sito *web*, posto che il blocco del *server* sul quale è installato finirebbe per pregiudicare anche tutti gli altri che contiene.

⁵³² GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 128; TORTORANO, *Il domain name, Profili di diritto comparato e di diritto interno*, Napoli, 2004, 307.

⁵³³ Trib. Venezia, 12.7.2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 148.

⁵³⁴ Trib. Torino, 26.10.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 1068.

contenga informazioni o annunci pubblicitari anche in lingua italiana⁵³⁵. Peraltro varrà anche la specificità della giurisdizione in materia cautelare (cfr. capitolo I, paragrafo 1.2.1.), per cui il giudice italiano avrà competenza per le misure in questione anche solo se da eseguire nel territorio nazionale⁵³⁶.

Quanto alla competenza, valgono i criteri, rispettivamente, degli artt. 120, 2° e 6° comma, c.p.i. e 18, 19, 20 c.p.c. (cfr. capitolo I, paragrafo 1.2.2.), ma anche in questo caso vi è discussione se la competenza sia diffusa a qualunque luogo in cui la lesione si manifesta attraverso la divulgazione del nome a dominio e, quindi, a qualunque sezione specializzata del territorio nazionale⁵³⁷, oppure vada limitata alla sola sezione specializzata del luogo in cui il danneggiato titolare del segno distintivo copiato ha la sua sede, essendosi là prodotto il fatto causale principale del danno⁵³⁸.

Quanto alla legittimazione passiva, è aperta la questione della responsabilità solidale del *service provider* (fornitore di connettività): la soluzione dipende dal grado di coinvolgimento di tale intermediario nell'illecito, dalle funzioni da lui effettivamente esplicate e dal grado di colpa o dolo⁵³⁹. Quanto all'*Authority*, l'art. 118, 6° comma, c.p.i. (su cui *infra*) espressamente la indica come soggetto tenuto a eseguire la revoca o il trasferimento, anche se non deve essere convenuta nel procedimento cautelare.

Venendo nello specifico all'inibitoria, essa avrà anche un diverso contenuto a seconda che l'uso contestato riguardi il nome a dominio (*cybersquatting*⁵⁴⁰,

⁵³⁵ Trib. Verona, 14.7.1999, in *Foro it.*, 2000, I, 2334, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 162 e in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 1256.

⁵³⁶ Trib. Bologna, 29.8.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 978.

⁵³⁷ Trib. Torino, 2.1.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 523; Trib. Cagliari, 28.2.2000, in *Giur. It.*, 1671.

⁵³⁸ Trib Bologna 29.8.2007, cit.; Trib. Roma 28.4.2005, in *Sez. Spec. P.I.I.*, 2005, I, 331.

⁵³⁹ Sulla responsabilità dell'*hosting* attivo vedi Trib. Milano, 9.9.2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, VI, 364, nota SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider*, 375; Trib. Milano, 24.2.2010, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, 29, e in *Giur. Comm.*, 2011, 1196; in dottrina, TROTTA, *Responsabilità del provider per riproduzione di video televisivi: il caso Yahoo*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, 559. Cfr. anche Corte Giust. UE, 16.2.2012, in *Il Dir. Ind.*, 2012, 341.

⁵⁴⁰ Nell'ordinamento statunitense, l'illecito di *cybersquatting* è stato tipizzato nel 1999 da una legge federale, l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act*, ove sono elencati

domain grabbing, typosquatting) o il contenuto del sito (come nel caso degli altri illeciti compiuti attraverso *internet: deep-linking, framing*, uso dei *metatag*, ecc.)⁵⁴¹: nei casi in cui *internet* diviene lo strumento per la commissione dell'illecito, l'inibitoria dell'uso confusorio non riguarderà il *domain name*, ma inciderà piuttosto sul contenuto del sito e sarà l'unico rimedio cautelare esperibile⁵⁴².

Per quanto riguarda l'illegittimità della registrazione, che la norma espressamente indica quale presupposto applicativo dell'inibitoria cautelare (“L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato”), si deve ritenere che essa sussista anche nei casi previsti dall’art. 118, 6° comma, c.p.i., cioè quando la registrazione sia stata richiesta in mala fede o concessa in violazione dell’art. 22 c.p.i.

È rilevante, in questo ambito, anche la “mera” registrazione, poiché, anche senza l’attivazione del sito, la registrazione può trarre in inganno gli utenti in quanto può indurli a credere che il titolare del segno distintivo copiato non sia raggiungibile tramite la rete, con conseguente diminuzione dell’apprezzamento della sua capacità organizzativa ed economica. Conseguentemente, la *initial confusion* nella quale incappa l’utente che si collega al sito dell’imitatore, attirato dal *domain name*, è sicuramente già di per sé un pregiudizio per il titolare del marchio, specie se rinomato⁵⁴³.

L’oggetto dell’inibitoria di cui all’art. 133 c.p.i. coincide, evidentemente, con l’astenersi dall’uso di un certo nome a dominio⁵⁴⁴. Si è però ritenuto che l’inibitoria dell’uso di un nome a dominio identico a un marchio anteriore non

numerosi fattori da considerare nell’indagine sulla sussistenza della mala fede del registrante.

⁵⁴¹ MAGNI, SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in internet: profili interni e internazionali*, in *Il Dir. Ind.*, 1997, 62, i quali operano una tripartizione tra illeciti di *internet* (irregolare registrazione di un *domain name*), illeciti contro *internet* (ad esempio l’*hackeraggio*) e illecito per mezzo di *internet*.

⁵⁴² GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, 93-95; ID., *L’allargamento*, cit., 127.

⁵⁴³ Trib. Napoli, 26.2.2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, 652; nello steso senso, Trib. Bologna, 29.8.2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 978.

⁵⁴⁴ SCUFFI, *Diritto processuale*, cit., 367.

rinomato, utilizzato in relazione ad un sito *web* riguardante prodotti o servizi affini a quelli contraddistinti dal marchio anteriore stesso⁵⁴⁵, non possa estendersi, in forza del principio di specialità, anche all'uso dello stesso *domain name* per un sito *web* relativo a prodotti e servizi non affini⁵⁴⁶; e che per contro l'uso di un *domain name* corrispondente ad un marchio rinomato possa essere inibito anche per prodotti non affini, nella misura in cui l'uso in questione consenta di trarre un indebito vantaggio o arrechi un pregiudizio⁵⁴⁷.

Come l'inibitoria *ex art.* 131 c.p.i., anche quella dell'*art.* 133 c.p.i. può essere accompagnata da una penalità di mora⁵⁴⁸; così come può essere ordinata altresì la pubblicazione del provvedimento (cfr. capitolo I, paragrafo 1.2.5.), almeno quando, per le caratteristiche della rete *internet*, l'utilizzo del segno altrui come nome a dominio ha avuto una potenziale grandissima diffusione⁵⁴⁹. Nulla vieta, peraltro, che la pubblicazione *ex art.* 126 c.p.i. – a maggior ragione proprio perché la violazione è stata attuata via *web* – venga disposta attraverso lo stesso strumento di *internet*, anziché (o in aggiunta a) su strumenti cartacei.

Come ho anticipato, però, la caratteristica saliente della tutela cautelare dei nomi a dominio è data dall'altra misura espressamente prevista, anch'essa per fini latamente inibitori, dall'*art.* 133 c.p.i., vale a dire il trasferimento provvisorio di un nome a dominio confliggente con un segno distintivo anteriore: “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.

⁵⁴⁵ PEROTTI, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1429.

⁵⁴⁶ Trib. Modena, 24.1.2001, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2001, 802.

⁵⁴⁷ Trib. Modena, 27.10.2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 1690; in dottrina, FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., 543, che evidenzia come l'uso di un nome a dominio possa costituire “*contraffazione di un marchio entro i limiti merceologici se si tratta di un marchio tout court oppure senza limiti merceologici se si tratta di un marchio che gode di rinomanza*”.

⁵⁴⁸ CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 485.

⁵⁴⁹ GALLI, *I domain names*, cit., 127.

Questa misura ha un carattere fortemente invasivo, poiché le caratteristiche tecniche di *internet* non consentono la coesistenza di nomi a dominio identici, per cui il trasferimento, sia pure “provvisorio” sotto un profilo temporale, ha però una portata necessariamente assoluta sotto il profilo oggettivo, non essendo possibile un trasferimento soltanto parziale del nome a dominio; da ciò è evidente che vi sia la necessità di evitare che l’ordine di trasferimento ecceda l’estensione del diritto violato⁵⁵⁰.

Come già evidenziato nel capitolo I, paragrafo 1.4., appare indubitabile la natura anticipatoria della misura in questione, in quanto l’art. 118, 6° comma, c.p.i. prevede espressamente il trasferimento definitivo⁵⁵¹: pertanto anche questa peculiare misura è idonea alla stabilità propria dei provvedimenti cautelari anticipatori.

Va infine notato come l’art. 133 c.p.i. preveda anche la facoltà del giudice di subordinare il trasferimento provvisorio, “*se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento*”. La *ratio legis* è chiara: tende a temperare i risvolti pesantemente negativi che possono conseguire da tale invasiva misura a danno dell’assegnatario originario qualora poi, nella causa di merito, egli risulti aver ragione e avere dunque diritto a un risarcimento⁵⁵².

Peraltro, pur essendo la cauzione prevista per il solo trasferimento provvisorio, non c’è motivo di ritenere che il giudice della cautela non la possa imporre anche con il solo provvedimento di inibitoria, visto che la misura è prevista anche in via generale dall’art. 669-*undecies* c.p.c. (cfr. capitolo II, paragrafo 2.9.).

⁵⁵⁰ PEROTTI, *Commento all’art. 133 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, 1430.

⁵⁵¹ “*Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione*”.

⁵⁵² CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi*, cit., 485.

CONCLUSIONI.

Si può affermare, in conclusione, che il processo industrialistico sia *sui juris* per molteplici ragioni ed in particolare per il fatto che il contenzioso industriale ha la peculiarità di aver esaltato ed intensificato proprio la dimensione cautelare, “creando” un procedimento singolarmente ricco e articolato rispetto al modello generale⁵⁵³. I procedimenti cautelari del rito industrialistico, speciali e tipici, hanno nel tempo assunto gli andamenti caratterizzanti dei processi di cognizione, ma a scala ridotta.

Alla peculiarità di tale rito ha sicuramente contribuito l’ultima riforma introdotta dal d.lgs. n. 131/2010, poiché ha consentito una maggiore facilità nell’ottenimento di misure urgenti contro i contraffattori dei titolari del diritto di privativa industriale, semplificazione della procedura, efficienza e rapidità della tutela.

Tali risultati sono stati ottenuti, da ultimo, attraverso le novità introdotte dalla riforma sopra citata, tra le quali la riunificazione della competenza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari in capo allo stesso giudice, la possibilità, in alcuni casi (descrizione e sequestro), di adottare da parte del giudice provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* (salvo poi la convocazione dell’altra parte entro quindici giorni per il provvedimento di conferma, modifica o revoca) in “*casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro*” e la, ormai pacifica, stabilità dell’inibitoria cautelare e dell’ordine cautelare di ritiro dal commercio.

Cosicché un Autore⁵⁵⁴ ha affermato che le misure cautelari “*danno ormai luogo ad un corpus omogeneo, completo e coerente, un vero e proprio rito speciale (e sommario), tendenzialmente sostitutivo di quello ordinario*”, per cui le uniche misure che ormai non possono conseguirsi in via cautelare sono il risarcimento dei danni, la restituzione degli utili e tutti quegli aspetti che

⁵⁵³ BRUNELLI, *op. cit.*, 281.

⁵⁵⁴ CASABURI, *Il processo industrialistico*, cit., 515.

richiedono una istruttoria testimoniale che vada al di là delle sommarie informazioni disponibili in questa sede.

Non pare quindi tanto lontana dal vero, proprio a motivo dell'inutilità dell'instaurazione del giudizio di merito nella maggioranza dei casi (almeno finché la tutela cautelare non tradisca la sua vocazione di immediatezza), anche la conclusione di chi vede nel procedimento cautelare industrialistico italiano, specie dove caratterizzato dalla stabilità relativa (inibitoria e ordine di ritiro dal commercio), un vero e proprio processo sommario "alternativo" sul tipo del *kort geding* olandese, idoneo a rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale che pone il nostro Paese all'avanguardia in Europa nella protezione dei diritti IP⁵⁵⁵.

Peraltro tale maggiore efficienza della tutela cautelare nella materia in esame, acquisita con le varie riforme normative che si sono susseguite negli ultimi anni (dal codice della proprietà industriale all'attuazione della Direttiva *Enforcement* alla revisione del 2010), non pare andare a scapito del preteso autore delle violazioni, al quale è stata riconosciuta una sostanziale parità delle armi e anche qualche peculiare mezzo di tutela, quale l'accertamento cautelare negativo, che non sempre era stato riconosciuto nei precedenti casi giurisprudenziali.

⁵⁵⁵ GALLI, *La riforma*, cit., 152; BRUNELLI, *op. cit.*, 294, conclude che "sarebbe paradossale che proprio nel settore dei diritti immateriali, nel quale i provvedimenti cautelari sono normalmente accettati dalle parti come soluzione definitiva della loro controversia, si facesse un passo indietro, tornando ad imporre un nesso strutturale molto stretto sotto il profilo del rapporto tra provvedimento cautelare e processo di merito".

BIBLIOGRAFIA

- ABRIANI, COTTINO, RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Tr. Cott.*, Padova, 2001.
- ALESSANDRI, *Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 2006.
- AMADEI, *Note in tema di descrizione, procedimento cautelare uniforme e violazione delle regole di distribuzione della competenza sull'istanza cautelare*, in *Giur. It.*, 1999, II.
- ANGELINI, *Conversione del brevetto e tutela cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 1997.
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 519.
- AUTERI, *Le tutele reali*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005.
- AUTERI, *Novità in tema di sanzioni*, in *Il progetto di novella del c.p.i. Le biotecnologie*, Milano, 2007.
- BACCHINI, *La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i.*, in *Dir. Ind.*, 2010, 6.
- BALBI, *Provvedimenti d'urgenza*, in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1997.
- BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, vol. II, Bari, 2007.
- BARBARO, *Le informazioni aziendali riservate: le scelte del codice della proprietà industriale*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011.
- 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 FRASSI, GIUDICI (a cura di), *Atti del convegno del 16 Aprile 1996 sull'adeguamento*

della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale, Milano, 1996.

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, II.

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.

BRUNELLI, *Tutela sommaria e cautelare ultrattiva in materia IP*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012.

CALVOSA, *Il processo cautelare (e i sequestri e i provvedimenti d'urgenza)*, Torino, 1970.

CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991.

CAPPELLETTI, *Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento di parte*, *Riv. Dir. Civ.*, 1961, I.

CAPRA, *Natura e funzione del c.d. «sequestro cautelare»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II.

CARTELLA, *La conversione del brevetto nullo*, Milano, 1993.

CASABURI, *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, I, 12.

CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi, tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Il Dir. Ind.*, 2006.

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.

CASABURI, *Il procedimento di descrizione nel codice della proprietà industriale*, in *Foro It.*, 2005, I.

- CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. Ind.*, 2010.
- CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, VI.
- CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011.
- CAVALLARO, *L'inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione*, in *Il Dir. Ind.*, 2000, II.
- CAVANI, *Commento agli artt. 128 e 129*, in GHIDINI DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.
- CAVANI, *Commento all'art. 131*, in GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.
- CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Le società*, fasc. 7, 2012.
- CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980.
- CHIOVARO, *Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.
- CHIOVENDA, voce *Azione di mero accertamento*, in *Nuovo Dig. It.*, vol. II, Torino, 1937, ora edita in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993.
- CICCONE, *Commento all'art. 120*, in GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011.
- COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012.
- CONSOLO, *Il processo di cognizione. La trattazione della causa, le prove, le impugnazione delle sentenze*, Padova, 2010.
- CONSOLO, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Torino, 2012.

- CONSOLO, RECCHIONI, *Commento all'art. 669-undecies*, in CONSOLO (diretto da) *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, tomo III.
- CONTI, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino, 2000
- CONTINI, *L'accertamento negativo in via cautelare*, 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.
- CONTINI, RATTI, *Misure contro la pirateria*, 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.
- CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972.
- CORSINI, *Il reclamo cautelare*, Torino, 2002.
- CUONZO, VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.* 1997.
- DASSER, *English Freezing Orders Declared Enforceable under Lugano Convention*, in *Delivering export knowledge to global counsel*, by International Law Office, 2004.
- DE SAPIA, *Un bilancio positivo per la sezione specializzata milanese*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 2.
- DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993.
- DINI, MAMMONE, *I provvedimenti di urgenza*, Milano, 1997.
- DONATO, *Le misure cautelari*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Padova, 2009.
- DRAGOTTI, *L'attuazione della direttiva Enforcement*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, III.

- ERRICO, *Commento all'art. 144-bis*, in GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 385.
- EUROPEAN COUNTERFEITING AND PIRACY OBSERVATORY, *Corrective Measures in Intellectual Property Rights Infringements: Analysis, Recommendations and Best Practice*, in *ec.europa.eu*, 2010.
- FAZZINI, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 1998.
- FERRARI, *Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I.
- FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale*, TARZIA - SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, Milano 2011.
- FERRARI, *Le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Pr.*, 2006.
- FERRARI, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, 345.
- FINOCCHIARO, *La tutela cautelare in incertam personam*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012.
- FIORUCCI, *I provvedimenti di urgenza ex. art. 700 c.p.c.*, Milano.
- FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006.
- FLORIDIA, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 3a ed., Torino, 2009.
- FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988.
- FRANZOSI, *Corte Europea*, nella *Newsletter* dell'Aippi 2013, 1, 16.1.2013.

- FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974.
- GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, 2010.
- GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, 93-95;
- GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002.
- GALLI, *Review of corrective measures Italy*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Privacy, Legal Sub-group*, 3.
- GALLI, *Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010*, in *EU Observatory on Counterfeiting and Privacy, Legal Sub-group*.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006.
- GALLI, *Sezioni specializzate e tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento*, in *www.altalex.com*.
- GHIRETTI, *Commento all'art. 129 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- GHIRETTI, *Commento all'art. 130*, A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- GIACOMELLI, *Commento all'art. 675 c.p.c.*, in CONSOLO, (diretto da) *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, tomo III.
- GIANCOTTI, *I mezzi di prova preventivi (descrizione, CTU nella fase cautelare e consulenza tecnica preventiva) e la cd. discovery nei processi civili in materia di proprietà industriale*, in *Conversazioni di diritto processuale civile*, Atti del Convegno Fondazione Croce tenuto a Torino il 4.11.2010.
- GIOIA, *La tutela giurisdizionale della proprietà industriale*, in *NLCC*, 2006.

- GIORGETTI, *Antitrust, Cross-border injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, 2.
- GIUDICI, *Note al D.M. 27 giugno 2008*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, III.
- GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968.
- GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982.
- LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1983.
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, (a cura di) COLESANTI, MERLIN, RICCI, Milano, 2009.
- LIUZZO, *Il principio dell'unità dei diritti sui segni distintivi e i domain names nel mercato virtuale di internet*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2002.
- LOMBARDO, *Natura e caratteri dell'istruzione probatoria nel processo cautelare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001.
- LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2011.
- LUPO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012*, Roma, 25 gennaio 2013.
- LUPOI, *Litispendenza e connessione in materia di IP nello spazio di giustizia europeo*, in *Il processo industriale*, in GIUSSANI, *Il processo industriale* (a cura di), Torino, 2012.
- MAGNI, SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in internet: profili interni e internazionali*, in *Il Dir. Ind.*, 1997.
- MAIETTA, *Domain Name*, in *Corr. Giur.*, 2002.

- MANDRIOLI, CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, III, *Editio minor*, Torino, 2012.
- MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, 20a ed., Torino, 2009.
- MARINUCCI, *Il rapporto fra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria*, in *Corr. Giur.*, 2008.
- MARINUCCI, *La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale e industriale alla luce del D.lgs. n. 140/2006*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007.
- MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006.
- MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 1996.
- MAZZAMUTO, *La tutela preventiva e cautelare (osservazioni sulla direttiva comunitaria in tema di rispetto dei diritti della proprietà intellettuale e sulla proposta di codice della proprietà industriale)*, in NIVARRA (a cura di), *L'Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005.
- MERLIN, *I limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica*, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004.
- 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.
- MUSSO, *Ditta e insegna, Marchio, Brevetti, Disegni e modelli, Concorrenza*, Bologna – Roma, 2012.
- ORLANDO, *Profili dell'istruttoria nei procedimenti cautelari in materia brevettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.

- ORLANDO, *Profili dell'istruttoria nei procedimenti cautelari in materia brevettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.
- PAGNI, *La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2006.
- PERON, *Concorrenza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II.
- PEROTTI, *Commento all'art. 133 c.p.i.*, A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- PICCARRETA, TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005.
- PRADO, *Parere pro veritate e inibitoria per contraffazione di brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 5.
- PRADO, *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 505.
- PROTO PISANI, *La tutela di condanna*, in *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli, 2003.
- PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008.
- QUERZOLA, *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, Bologna, 2006.
- QUERZOLA, *Commento all'art. 669-sexies c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, CARPI, TARUFFO (a cura di), 6a ed., 2009.
- QUERZOLA, *Commento all'art. 675 c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, CARPI, TARUFFO (a cura di), 6a ed., 2009.
- R. FRANCESCHELLI, *Liceità della pubblicazione di una sentenza sui giornali, su iniziativa della parte vittoriosa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979.

- RAPISARDI, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Nuove leggi civ. com.*, 1998.
- RATTI, *La contraffazione del marchio. Profili processuali*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2009.
- REDENTI, voce "Atti proc. civ.", in *Enc. Dir.*, IV vol., Milano, 1959.
- REVELLINO, *L'inibitoria come provvedimento cautelare nelle azioni per accertamento della contraffazione brevettuale*, in *Il Dir. Ind.*, 2006, 6.
- RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1243.
- RIVA, *Commento all'art. 121 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- RONCAGLIA, *Commento all'art. 144*, A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- SALVANESCHI, in TARZIA (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2004.
- SAMMARCO, *Il regime giuridico dei "nomi a dominio"*, Milano, 2002.
- SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, VI.
- SARTI, *Assegnazione dei nomi di dominio e ordinamento statale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2000.
- SARTI, *Il codice della proprietà industriale: profili sanzionatori e procedurali (Seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2007.

- SARTI, *Il terzo e la contraffazione: profili civilistici*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà industriale – Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno tenuto a Palermo, 25-26.6.2004, Milano, 2005.
- 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.
- SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003, n.168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. Merito*, 2003.
- SCUFFI, *Consulenza tecnica preventiva ed istituti deflattivi del contenzioso industrialistico*, in *Il Dir. Ind.*, 2010.
- SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009.
- SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.
- SCUFFI, *Il (mancato) decreto correttivo del Codice di proprietà industriale: brevi note in tema di sospensione del processo, CTU ed interpretazione del brevetto*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie*, Atti del Convegno Aippi tenuto a Milano, 17.6.2006, Milano, 2007.
- SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il Dir. Ind.*, 2013.
- SCUFFI, *La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c.*, in *Riv.Ind.*, 1992.
- SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, IV ed., Milano, 2011.
- SENA, *Note sul procedimento di descrizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2008.

- SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, vol. V, 2010.
- SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, Padova, 1988.
- SOTRIFFER, *Il periculum in mora nella contraffazione di brevetti e marchi: spunti per una riflessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, II.
- SPACCASASSI, *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, in www.aippi.it.
- SPACCASASSI, *Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio nel progetto di novella del c.p.i.*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del C.p.i. Le biotecnologie*, Milano, 2007.
- SPOLIDORO, *Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d'autore*, in AA. VV., *Atti del Convegno sui "profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale"*, Milano, 12 e 13 Febbraio 2007.
- SPOLIDORO, *Le nuove norme su provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati*, in *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round, Art. 8*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1988.
- SPOLIDORO, *Misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982.
- SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2008.
- SPOLIDORO, *Provvedimenti provvisori del diritto industriale*, in *Rass. Dir. Ind.*, 1994, I.
- STELLA, *Giustizia, tempi da Terzo Mondo*, articolo pubblicato nel *Corriere della Sera* il 31 gennaio 2009.

- TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992.
- TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2007.
- TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, fasc. 8-9.
- TAVASSI, *Il progetto di codice di proprietà intellettuale. Profili processuali*, UBERTAZZI (a cura di), *Il Codice della proprietà industriale*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, Milano, 2004.
- TAVASSI, *La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, *Giur. sist. Bigiavi*, II, Torino, 2003.
- TAVOLARO, *Costituisce contraffazione di marchio anche l'adozione di domain name altrui*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, 232.
- TORTORANO, *Il domain name*, *Profili di diritto comparato e di diritto interno*, Napoli, 2004.
- TOSI, "Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002.
- TREVISAN, CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milanofiori Assago, 2013.
- TRISORIO LIUZZI, voce *Istruzione preventiva*, in *Digesto civ.*, X, Torino, 1993.
- TROTTA, *Responsabilità del provider per riproduzione di video televisivi: il caso Yahoo*, in *Il Dir. Ind.*, 2011.
- A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I.
- A. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.

- M. VANZETTI, *Commento all'art. 124 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- M. VANZETTI, *Commento all'art. 131*, A. VANZETTI (a cura di) *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- VENTURELLO, *Commento all'art. 53 c.p.i.*, in GALLI, GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011.
- VERDE, *Il sequestro nel diritto processuale civile*, Padova, 2006.
- VINCENTI, *La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale*, Forlì, 2010.
- 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*, Milano, 2011.
- VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001.