

PREMESSA

La lunga durata delle cause di merito ha condotto ad un progressivo allontanamento della pronuncia giudiziale rispetto al momento sintomatico delle concrete esigenze di tutela che le norme di diritto sostanziale mirano a salvaguardare.

Si parla dunque, da alcuni anni, di sommarizzazione del processo civile (1).

Tale sommarizzazione è tanto più evidente in quei settori, qua-

(1) Così MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 869 ss., spec. p. 872. Critici nei confronti di questa tendenza si dimostrano SATTA, PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Cedam, Padova, 2000, p. 745 ss., i quali ritengono che «senza cadere nel paradosso, per l'evoluzione o l'involuzione della vita moderna, il ricorso ai procedimenti speciali è diventato la regola, e questo è sicuramente un male, cui solo la prudenza del giudice può rimediare». Dalla lettura di CAPONI, *La tutela cautelare nel processo civile tedesco*, in *Foro it.*, 1998, c. 42, emerge che la dottrina tedesca non sembra essere unanimemente a favore della tendenza, invalsa nella prassi, di aver potenziato, oltre i limiti della eccezionalità, il ricorso alla tutela cautelare anticipatoria, in chiave soddisfattiva degli interessi delle parti. Le preoccupazioni avanzate dalla corrente dottrinale più scettica si incentrano sul pericolo che questo fenomeno possa attentare ai valori insiti nella decisione giurisdizionale presa al termine di un processo a cognizione piena ed esauriente. Dall'altro lato, la dottrina favorevole alla «sommarizzazione» del processo rileva che l'uso così dilatato delle misure cautelari è andato a danno della controparte in un numero ristretto di casi, per di più prevalentemente nell'ambito delle misure di contenuto conservativo. Cfr., altresì, SPOLIDORO, *Le procedure d'urgenza nel diritto industriale: il diritto italiano e l'evoluzione a livello comunitario*, in *filodiritto.it*; RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, in *Quaderni di AIDA*, n. 23, Giappichelli, Torino, 2012, p. 325; SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, Cedam, Padova, 1998; SPOLIDORO, *Profili processuale del codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2/2008, p. 174.

le è quello della proprietà intellettuale, nei quali la rapida obsolescenza dei prodotti determina una situazione in cui la tutela giurisdizionale è effettiva solo nella misura in cui si addivenga ad un risultato in tempi brevi.

Le violazioni in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale generano solitamente un danno peculiare, che non si risolve nel danno economico alle imprese titolari delle privative e che ha una naturale capacità espansiva, tale per cui con il trascorrere del tempo tende a diventare irreversibile.

Proprio per queste ragioni le misure cautelari in questo settore sono divenute assolutamente e profondamente indispensabili.

Anche l'impossibilità di utilizzare, in relazione a questo contenzioso, il processo sommario di cognizione, così come introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 69/2009 (2), ha reso in una

(2) È scomparso nella norma introdotta dalla legge n. 69/2009 il riferimento alle «domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose», riferimento che viceversa era contenuto non solo del d.d.l. Mastella 1524/S/XVI (disegno di legge AS1524), ma anche nel d.d.l. 1441/C/XVI, così come originariamente presentato al Parlamento. La limitazione alla sola ipotesi delle controversie aventi «ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata» era altresì prevista dall'ormai abrogato art. 19 del d.lgs. n. 5/2003, sebbene, peraltro, la giurisprudenza formatasi sul c.d. processo societario si fosse ampiamente espressa a favore dell'ammissibilità del procedimento sommario, pur quando la domanda di condanna al pagamento presupponesse l'accertamento della nullità o, addirittura, la pronuncia costitutiva di annullamento o di risoluzione del contratto, ravvisando i limiti del procedimento sommario non tanto nell'oggetto della domanda, quanto nella «complessità delle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un maggior dibattito processuale» (cfr. per tutte: Trib. Milano, 25 marzo 2006, in *www.ilcaso.it*, che così si esprime: «È ammissibile il ricorso al rito sommario previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 5/2003 anche nell'ipotesi in cui la condanna richiesta presupponga un accertamento di nullità del contratto ovvero una dichiarazione di risoluzione o di inadempimento dello stesso. I limiti di tale procedimento devono, infatti essere individuati nella non manifesta infondatezza della contestazione del convenuto e nella necessità di una cognizione non sommaria per cui, in ultima analisi, il reale limite del processo sommario è costituito dalla complessità delle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi un maggior dibattito processuale»). L'esistenza del limite determinato dalla riserva di collegialità esclude la possibilità di applicare il procedimento somma-

PREMESSA

certa misura il procedimento cautelare l'unico strumento per tutelare efficacemente i diritti di proprietà industriale ed intellettuale. E ciò ancor più ove si pensi che nella prassi applicativa il momento cautelare esaurisce di fatto la disputa tra le parti, in ragione dell'estinguersi dell'interesse di queste a proseguire l'*iter* processuale fino alla definizione ultima della causa di merito.

Alla luce di ciò particolare interesse è da attribuirsi, tra i provvedimenti cautelari tipici, al sequestro.

Il legislatore, in materia di privative industriali, aveva originariamente previsto il provvedimento cautelare del sequestro industriale all'art. 68 della legge 30 ottobre 1859 (3); successivamente, e fino all'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale (4), la relativa disciplina era, invece, rinvenibile agli artt. 81 e 82 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) e agli artt. 61 e 62 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa), così come modificati dal d.lgs. 15 aprile 1996, n. 198 (5).

A seguito dell'unificazione in un unico testo normativo delle norme relative alla proprietà industriale, per tale intendendosi «mar-

rio di cognizione nel contenzioso in materia di proprietà intellettuale, posto che l'art. 50-*bis*, n. 3, c.p.c., chiarisce che il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause devolute alle sezioni specializzate.

(3) La norma così disponeva: «Il Presidente del Tribunale Provinciale può, sopra domanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purché non siano addetti ad uso strettamente personale. Con la stessa ordinanza il Presidente delegherà un usciere per eseguirla e potrà aggiungere la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti. Egli imporrà inoltre all'autore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro». Per una rassegna delle riforme normative che, all'origine, hanno riguardato l'istituto *de quo* si veda SORDELLI, *I c.d. procedimenti cautelari per marchi ed invenzioni: descrizione e sequestro*, in *Riv. dir. ind.*, 1969, I, p. 220 ss.

(4) D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

(5) Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 64 della G.U. 15 aprile 1996, n. 88, «Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie sull'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round».

chi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti e semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» (art. 1 c.p.i.), l'istituto di cui trattasi risulta disciplinato al capo III (Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale), sezione I (disposizioni processuali), del Codice della Proprietà Industriale e, precisamente, agli artt. 129 e 130.

Nondimeno, il sequestro è istituito contemplato in materia di diritto d'autore: specificamente all'art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l.d.a.) (6).

Sulla scorta della vigente disciplina, che – come appena accennato – è frutto di una progressiva stratificazione normativa, sono sequestrabili tutti gli oggetti che costituiscono violazione di un diritto di proprietà intellettuale, i mezzi adibiti alla loro produzione, gli elementi di prova relativi alla violazione e – con riferimento alla materia dei diritti d'autore, ma solo in «casi particolarmente gravi» – «i proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato» (art. 161, comma 3, l.d.a.). Il sequestro può, inoltre, riguardare oggetti non appartenenti al presunto contraffattore, bensì a terzi, ivi inclusi quei soggetti che non siano stati previamente individuati nel ricorso cautelare.

Benché il sequestro «industriale» sia istituito senz'altro ben noto alla migliore dottrina ed alla giurisprudenza delle sezioni specializzate italiane (7), vi è ancora agio per una sua trattazione.

La disputa in merito alla natura di tale istituto ha infatti, per anni, impegnato eminenti Autori (per la verità, quasi tutti studiosi di diritto sostanziale) e – come si tenterà di illustrare – si è sopita con l'affermarsi di quella tesi che relega il sequestro in una posizione di *tertium genus* rispetto al sequestro conservativo e a quello giudiziario (8). Le significative evoluzioni che ne hanno caratterizzato la

(6) La legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è stata pubblicata sulla G.U. 16 luglio 1941, n. 166. Sul sequestro in materia di diritto d'autore, nonché per alcuni cenni in merito alle altre misure cautelari previste dalla legge n. 633/1941, cfr. cap. VI di questo lavoro.

(7) Oggi tribunali delle imprese (cfr. *infra*).

(8) Per una trattazione si veda anche BONELLI, voce *Privativa per invenzioni industriali*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 952 ss.

vita recente, determinate da una molteplicità di riforme legislative – sia sul piano del diritto sostanziale, sia su quello più propriamente processuale – inducono tuttavia ad una disamina ulteriore dell’istituto, che dia atto anche della relativa applicazione giurisprudenziale.

L’analisi inizierà con una ricostruzione del sequestro nel codice della proprietà industriale, sottolineandosi come lo stesso codice preveda, a ben vedere, una molteplicità di misure riconducibili *al genus* del sequestro e, altresì, come, soprattutto nella versione attualmente vigente del testo normativo, si tenda ad una certa sovrapposizione tra siffatta misura e quella della descrizione.

Peraltro, volendo questo lavoro fornire un contributo allo studio del sequestro quale istituto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (9), sarà necessaria un’analisi della misura cautelare in

(9) Sotto questo profilo è importante effettuare una precisazione terminologica. I termini «proprietà industriale» e «proprietà intellettuale» vengono comunemente utilizzati come sinonimi (sulla genesi storica delle categorie di proprietà industriale e intellettuale cfr. A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 1, p. 52 ss.). In realtà il termine «proprietà intellettuale» è più ampio in quanto comprende sia i diritti di proprietà industriale (art. 1 c.p.i.), sia il diritto d’autore consistente nella facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento di un’opera di ingegno. Più nello specifico con la locuzione «proprietà industriale» si vuole indicare quell’insieme di istituti giuridici che regolano la tutela delle creazioni industriali a contenuto tecnologico (tutela del brevetto per invenzione, del modello di utilità, del *design*, ecc.) e la tutela dei segni distintivi dell’impresa (ditta, insegna, marchio). Come già evidenziato, è lo stesso art. 1 c.p.i. a stabilire che «l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali». L’attributo industriale non va inteso in senso limitato. Infatti la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 (più volte riveduta) stabilisce che «la proprietà industriale si intende nel senso più largo e si applica non solo all’industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive ed a tutti i prodotti fabbricati o naturali [...]». Si noti, invece, che i *TRIPS*, cui il c.p.i. avrebbe dovuto uniformarsi, utilizzano sempre il termine «proprietà intellettuale». La ragione in forza della quale il legislatore del Codice della proprietà industriale ha adottato la formulazione «proprietà industriale» in luogo di «proprietà intellettuale» emerge alle pp. 15 e 16 della Relazione ministeriale dove si legge che «La delega parlamentare, nel disporre il riassetto delle disposizioni vigenti, si riferisce alla materia della proprietà industriale volendo, con tale espressione, escludere a materia del diritto d’autore. Questa esclusione è giustificata

questione anche nel contesto della legge n. 633/1941, al fine di meglio comprendere le analogie e le differenze riscontrabili tra i due istituti disciplinati, rispettivamente, dal Codice della proprietà industriale e dalla Legge sul diritto d'autore.

Sotto questo profilo è infatti noto che, in sede di «uniformazione» della disciplina degli strumenti a tutela dei diritti di proprietà industriale – avvenuta nell'anno 2005 con l'emanazione del Codice della proprietà industriale (10) – il legislatore nazionale ha volutamente lasciato fuori da quest'opera di codificazione il diritto d'autore, che ancora oggi è prevalentemente disciplinato dalla più volte modificata legge n. 633, del 22 aprile 1941, nonché dal Titolo IX, Libro V, c.c. (11).

Nel contesto di questo lavoro si tenterà, da un lato, di fornire una visione unitaria dell'istituto a dispetto della diversa sede ove si rinviene la disciplina, dall'altro lato, di indagare il profilo delle inevitabili implicazioni di politica economica relative all'istituto in esame ed alle conseguenze che le stesse determinano non solo sulla disciplina processuale, ma anche in merito alla ricostruzione della natura della misura.

È infatti indubbio, e prova di ciò si rinviene innanzitutto nella di-

unicamente da ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze ministeriali, essendo il diritto d'autore compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte dell'universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle attività Produttive».

Su questo argomento cfr. ANGELICCHIO, *Commento sub art. 1 d.lgs. 30/2005*, in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., Cedam, Padova, 2012, pp. 37-38; FRANCESCHELLI, *Proprietà industriale. Origine e portata di tale formula legislativa*, in *Riv. dir. ind.*, 1955, I, p. 118.

(10) In particolare, tra le leggi abrogate dal Codice della proprietà industriale, si ricordi il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, il r.d. 5 febbraio 1940, n. 244, contenenti le disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali; il r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, il r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354, contenenti le disposizioni in materia di brevetti per modelli industriali; il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, il d.p.r. 8 maggio 1948, n. 795, contenenti le disposizioni in materia di marchi registrati.

(11) Il Titolo IX, libro V (del lavoro), del codice civile ha ad oggetto la tutela dei diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali. In particolare il Capo I (artt. 2575-2583) disciplina il diritto d'autore sulle opere di ingegno letterarie ed artistiche.

PREMESSA

sciplina sovranazionale (12), che il sequestro in materia di proprietà industriale ed intellettuale vanta una significativa dimensione economica, similmente agli altri strumenti cautelari nel medesimo settore.

Muovendo, quindi, da un'analisi delle origini normative e delle numerose opzioni interpretative andatesi affermando nel corso degli ultimi decenni in merito alla natura del sequestro, si tenterà di pervenire ad una sua ponderata collocazione sistematica nel contesto delle altre misure cautelari.

Premessa dell'indagine non può che essere la constatazione che in tutti gli Autori che del tema si sono variamente occupati in precedenza, ben radicata è la consapevolezza, più o meno esplicita, della straordinaria versatilità dell'istituto *de quo*, in grado di assolvere contemporaneamente a più funzioni, in quanto potenzialmente atto al soddisfacimento di esigenze probatorie (13), cautelative, inibito-

(12) Il riferimento è, in particolare, (i) all'accordo *TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods)* firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 e poi approvato il 22 dicembre dello stesso anno (in merito cfr.: GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da Ajani, Benacchio, XII, Giaoppichelli, Torino, 2011, p. 459 ss., nonché in generale SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999; (ii) alla Direttiva c.d. *Enforcement* n. 48/2004 pubblicata sulla *G.U.U.E.* del 22 maggio 2008, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In generale in merito cfr.: BEVIGLIA, ZAMPETTI, *L'Uruguay Round: una panoramica dei risultati*, in *Dir. comm. int.*, 8/1994, p. 832; GHIDINI, *Prospettive "protezionistiche" del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1995, p. 73; SANDRI, *Marchi e brevetti: tutela dei diritti nei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, 10/1995, p. 983; BERTANI, *Dalla novella del 2000 alla legge sul diritto d'autore*, in *Corr. giur.*, 2/2001, p. 255; SCUFFI, *La difesa civilistica del marchio: dal r.d. 929/1942 all'adeguamento dei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, n. 12/1997, p. 1032.

(13) Il provvedimento in esame, infatti, priva della disponibilità del bene il soggetto che si assume contraffattore, e, anche se nella fase cautelare non si procede all'esame del bene stesso, il sequestro ha l'effetto di mantenimento della prova della violazione. In questo senso, cfr. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d'autore e nella concorrenza*, cit., 1988, p. 16. Di pari avviso SPOLIDORO, *Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati*, in AUTERI (a cura di), *Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 198, Commentario*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 1998, pp. 71-89; cfr. anche CAVANI, *Commento sub art. 129 d.lgs. 30/2005*, in GHIDINI, DE BENEDETTI (a cura di), *Il codice della proprietà industriale, commento alla normativa sui diritti derivanti da brevet-*

rie (14), ovvero anticipatorie e conservative (15).

tazione e registrazione, Milano, 2006, p. 332 ss., laddove l'Autore fa discendere la funzione probatoria del sequestro dalla constatazione che la norma in commento prevede la possibilità che sia disposto il sequestro anche solo di campioni dell'oggetto della contraffazione. Sotto questo aspetto, rileva sempre l'Autore, «si verifica [...] una sovrapposizione fra descrizione e sequestro (a fini meramente probatori)».

Peraltro, SPOLIDORO, *Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati*, cit., evidenzia sul punto specifico che, in sede di descrizione, i campioni prelevati sono tendenzialmente destinati ad essere consumati ai fini della loro analisi, laddove in sede di sequestro i campioni sono destinati ad essere unicamente conservati, cosicché non sarebbe corretto avvicinare la descrizione al sequestro.

(14) Invero, il sequestro industriale di fatto impedisce l'ulteriore circolazione dei prodotti che costituiscono o che producono la contraffazione, quindi arrestandone la continuazione. In merito Autorevole dottrina rileva come il sequestro, oltre a perseguire finalità probatorie, conseguite mediante la sottrazione della disponibilità della cosa, «è soprattutto diretto allo scopo di evitare il perdurare della violazione togliendo al presunto contraffattore oggetti e attrezzature utilizzate per propagarla». In tali termini SCUFFI, *Commento sub art. 129 d.lgs. 30/2005*, in SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Cedam, Padova, 2005, p. 596; cfr. anche ID., *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 353-354, laddove l'Autore evidenzia come in giurisprudenza l'aspetto cautelare-inibitorio del sequestro industriale sia sempre stato ritenuto preminente rispetto alle altre funzioni cui la misura cautelare in esame può assolvere. Cfr. altresì FRANCESELLI, *Sui marchi d'impresa*, Ipsoa, Milano, 1988, p. 398 ss.

(15) Ammettono esplicitamente la possibilità di qualificare il sequestro industriale come provvedimento anticipatorio E. MARINUCCI, *Stabilità dei provvedimenti cautelari?*, in AIDA, 2006, p. 246, e FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 535. Si noti peraltro che Scuffi, pur non condividendola appieno, non esclude la correttezza dell'assunto secondo il quale il sequestro «svolge anche una funzione preparatoria alle future sanzioni di assicurare la destinazione di tali beni all'eventuale assegnazione in proprietà al titolare dell'esclusiva» (così SCUFFI, *Commento sub art. 129 d.lgs. 30/2005*, in SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, cit., p. 596). Anche Cavani dà atto, sebbene dimostrando di non condividerla appieno, della tesi per la quale «il sequestro rappresenta un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito», cosicché «il titolare del diritto che abbia ottenuto un sequestro *ante causam*, essendo interessato unicamente alla "stabilizzazione" del provvedimento cautelare [...] non dia corso al giudizio di merito, né vi provveda il resistente. In tali ipotesi il sequestro sembra destinato a rimanere efficace [...] sino al venir meno del diritto» (CAVANI, *Commento sub art. 129 d.lgs. 30/2005*, in GHIDINI, DE BENEDETTI (a cura di), *Il codice della proprietà industriale, commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, cit., p. 338).

CAPITOLO I
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI
NEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

SOMMARIO: 1. Le leggi speciali previgenti e gli accordi *TRIPs*. – 2. Le sezioni specializzate. – 3. Il Codice della proprietà industriale. – 3.1. Il rito delle sezioni specializzate. – 3.2. Gli adeguamenti del Codice alla Direttiva *Enforcement*. – 3.3. La sent. n. 170/2007 della Corte cost. – 4. La legge n. 99/2009. – 5. Il decreto correttivo del Codice della proprietà industriale. – 5.1. L'accertamento negativo in sede cautelare. – 5.2. Il litisconsorzio nei confronti dei titolari del diritto di privativa. – 6. Le sezioni specializzate in materia di impresa. – 7. Il Tribunale unificato dei brevetti e il brevetto europeo con effetti unitari.

1. La disciplina dei procedimenti cautelari tipici del diritto industriale deve necessariamente essere affrontata dando atto dell'evoluzione legislativa che il diritto industriale ha subito nell'arco degli ultimi decenni.

In via preliminare, si deve riconoscere come la tutela cautelare dei diritti di proprietà intellettuale sia sempre stata affidata a strumenti tipici, disciplinati nel contesto della legge marchi (1), della legge brevetti (2), della legge modelli (3) e della legge in materia di diritto d'autore (4).

(1) R.d. 21 giugno 1942, n. 929.

(2) R.d. 29 giugno 1939, n. 1127.

(3) R.d. 25 agosto 1940, n. 1411.

(4) Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nel corso degli anni '90 tutte le leggi citate sono state più volte modificate e ciò al fine di adeguarle sia ai progressi della tecnologia (e, dunque, all'esigenza di tutelare efficacemente nuovi diritti), sia alla nuova realtà normativa internazionale; è, infatti, innegabile che il diritto della proprietà intellettuale sia da anni al centro del dibattito transnazionale e che tale branca del sapere giuridico, ben più di altre, si sia armonizzata (5).

Tra gli interventi legislativi di maggior significato non si può omettere di ricordare il già citato d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 mediante il quale sono state modificate, rispettivamente, la legge marchi, la legge brevetti, la legge in materia di disciplina delle denominazioni di origine dei vini (6), la legge in materia di topografie di prodotti a semiconduttori (7) ed il regio decreto in materia di modelli di utilità ed ornamentale (8), al fine di adeguare tali disposizioni normative agli accordi *TRIPs* nel frattempo stipulati. L'*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* è, infatti, uno dei trattati stipulati in seno all'accordo GATT (*General Agreement on tariffs and Trade*) nel corso del c.d. *Uruguay Round*. L'accordo

(5) Sull'armonizzazione del diritto dei vari Paesi dell'Unione Europea in materia di proprietà intellettuale, e in particolare sulle diverse direttive cfr. J. SMITS, G. LAW, *Wetseditie*, III ed., Ars Aequi, Nijmegen, 2011, nonché R. ZIMMERMANN, *The Present State of European Private law*, in *Amer. J. Of comp. Law*, 2009, p. 479 ss. In generale cfr. anche A. KUR, *Harmonization of intellectual property law in Europe: the ECJ trade mark case law 2008-2012*, in *Common Market Law Review*, 2013, p. 773 ss.; Corte giust. 1° dicembre 2011, C-145/10, *Painer v. Standard Verlags GmbH* (non ancora pubblicata in *Raccolta* ma disponibile al sito www.curia.europa.eu, in merito a tale pronuncia: LUPOI, *Il regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1275 ss., spec. pp. 1292-1293), nonché, con particolare riferimento al diritto d'autore, cfr. anche la decisione *Football Dataco*, in *AIDA*, 2013, p. 507 ss., con nota di F. FERRARI, ROSATI, *Originality in EU Copyright: Full Harmonisation through Case law*, University of Cambridge, Cambridge, 2013.

(6) Legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. 26 febbraio 1992, n. 47 – Suppl. Ordinario n. 42, in vigore dal 12 marzo 1992.

(7) Legge 21 febbraio 1989, n. 70, pubblicata nella G.U. 3 marzo 1989, n. 52, ed entrata in vigore il 18 marzo 1989.

(8) R.d. 25 agosto 1940, n. 1411, pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1940, n. 247.

TRIPs, firmato a Marrakech nel 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, ha – nelle intenzioni dichiarate – lo scopo di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio internazionale, elevando il livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed imponendo agli stati firmatari di adottare una tutela minima adeguata dei diritti in questione (9).

2. Con il d.lgs. 27 giugno 2003, n 168 la materia della proprietà industriale e intellettuale ha acquisito la qualifica di materia specializzata (10). Ed infatti con il decreto legislativo citato, in attuazione

(9) In generale sui *TRIPs* si veda AA.VV., *Resource book on TRIPs and the development*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 575 ss.; CORREA, *Trade related aspects of intellectual property rights. A commentary on TRIPs agreement*, Oxford, 2007, p. 438; LAVAGNINI, *Introduzione all'Accordo TRIPs*, in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Cedam, Padova, 2007, p. 5; CONTALDI, *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 79; MORGESE, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci, Bari, 2009, p. 410.

(10) Sul tema cfr. P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2014, che segnala come la chiara scelta di campo in favore della specializzazione dell'organo giudiziario da parte del legislatore non sembri rappresentare un'adeguata risposta alle esigenze specifiche delle controversie in materia di impresa, manifestando perplessità in merito alla scelta di specializzare l'ufficio piuttosto che il singolo giudice. La proposta sembra però – a giudizio di chi scrive – difficilmente conciliabile con alcuni principi cardine del nostro diritto processuale civile. Quanto alla specializzazione si sottolinea come la stessa costituisca un *trend* che indubbiamente caratterizza non solo il nostro ordinamento, ma anche altri ordinamenti (cfr. a mero titolo esemplificativo: S. VOET, *Belgium's new specialized judiciary*, in *Russian Law Journal*, 2014, p. 129 ss.; D. VAN LOGGERENBERG, *Specialization of SouthAfrican judges and courts: multi-skilled, multitasked, multiaccess?*, in *Russian Law Review*, p. 187 ss.; L. TEREKHOVA, *Grounds for specialization of Courts and Judges in Russia*, *ivi*, p. 176 ss.; E. SILVESTRI, *Judicial specialization: In search of the 'Right' Judge for Each Case?*, *ivi*, p. 169 ss.; A. UZELAC, *Mixed Blessing of Judicial Specialisation. The Devil is in the Detail*, *ivi*, p. 146 ss.; L. BAUM, *Specializing the Courts*, Chicago, 2011; ID., *Probing the Effects of Judicial Specialization*, in *Duke Law Journal*, 2009, p. 1667 ss.; *Counslultative Council of European Judges (CCEJ)*, *Opinion n. 15 on the Specialisation of Judges*, 2012). Dall'esame del reale funzionamento della specializzazione a livello comparatistico emergono non solo alcuni vantaggi della stessa, peraltro facilmente riscontrabili an-

della legge 12 dicembre 2002, n. 273 («Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza») (11), vengono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (12), le sezioni specializzate a composizione collegiale per

che nel nostro ordinamento (cfr. le osservazioni di Scotti, Tavassi, C. Galli, F. Ferrari alla tavola rotonda organizzata da AIPPI e AICIPI sul tema “*Le sezioni specializzate in materia d'impresa*”, 16 maggio 2013), ma anche alcuni limiti e soprattutto la necessità di conciliare la specializzazione con i principi e i valori fondamentali sottesi alla tutela giurisdizionale dei diritti. Sul punto non si può non ricordare come sia in corso di esame presso la Commissione Giustizia della camera dei Deputati il d.d.l. n. 2953, avente ad oggetto la delega al Governo per la riforma delle regole per il processo civile per l'efficienza del medesimo, presentato l'11 marzo 2015 dal Ministro della Giustizia (Orlando) di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Nel contesto del disegno di legge citato l'art. 1, comma 1, lett. b) prevede l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali (che dovrebbero assumere la denominazioni di sezioni specializzate per la famiglia e la persona), cui devolvere competenze specifiche in materia di famiglia e minori. L'obiettivo perseguito dalla Commissione Giustizia è in questo caso quello di razionalizzare il riparto di competenza tra il tribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario, tenendo conto sia della legge di riforma della filiazione (legge n. 219/2012) sia delle recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. 14 ottobre 2014, n. 21633, in *Foro it.*, 2015, 4, I, c. 1240, con note di Polisenò e Cea).

(11) Su questa legge cfr. FLORIDIA, *Il commento alla legge 273/2002*, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 30.

(12) Questa ripartizione territoriale delle Sezioni specializzate è stata oggetto di critiche pressoché unanimi da parte della dottrina che ha, in particolare, segnalato le anomalie dell'istituzione di una sola sede in Lombardia (regione nella quale affluiscono più cause in materia di tutela dei diritti della proprietà industriale rispetto a tutto il resto d'Italia, così BARBUTO, *Rito e collegialità, i nodi ancora da sciogliere*, in *Guida al diritto*, 2003, 30, p. 23; ID., *La Sezione specializzata di Torino e il progressivo ricorso alla tutela cautelare*, in *Il dir. ind.*, 2008, p. 118; SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. mer.*, 2003, p. 2612; BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il dir. ind.*, 2004, p. 107; CURRÒ, *Il c.p.i.: profili processuali, questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate*, in *Il dir. ind.*, 2006, p. 174) e della mancanza di una sezione in Sardegna, a fronte della previsione di ben due sedi in Sicilia (Palermo e Catania). Al riguardo si era ipotizzato che il legislatore avesse, per una mera svista, confuso le «sigle» di Catania e Cagliari (così BARBUTO, *Brevetti: processi rapidi con le sezioni specializzate*, in *Guida al diritto*, 2002, p. 49). In merito alla mancata costi-

la trattazione dei procedimenti giudiziari in materia di «marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto di autore nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale» (13).

tuzione di una sezione specializzata a Cagliari ha avuto occasione di pronunciarsi la Corte Costituzionale che, con l'ordinanza del 14 dicembre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 657, con nota di Casaburi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell'art. 16 del d.lgs. n. 273/2002 e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 168/2003.

(13) Quanto alla competenza delle sezioni specializzate nelle controversie attinenti la concorrenza sleale, la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre manifestato diverse perplessità. La giurisprudenza maggioritaria ha adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, in forza della quale le sezioni specializzate sarebbero competenti solo nelle controversie in tema di concorrenza sleale proposta unitamente ad una separata domanda, connessa alla prima, avente ad oggetto direttamente un diritto di proprietà intellettuale o industriale (cfr. Trib. Reggio Emilia, 28 gennaio 2005, in *GADI*, 2005, p. 4850; Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 339; Trib. Venezia, 9 luglio 2004, in *AIDA*, 2005, II, p. 1041; Trib. Bologna, 4 giugno 2004, in *AIDA*, 2005, II, p. 339, Trib. Bologna, 21 gennaio 2004, in *SSPI*, 2004, I, p. 14; Trib. Venezia, 4 dicembre 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 339, con nota di Mayr; Trib. Venezia, 15 aprile 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 36, con nota di Capra). Secondo l'impostazione «estensiva» – adottata da una parte della dottrina a cui si ritiene di dovere aderire – le sezioni specializzate dovrebbero ritenersi competenti in tutte le controversie in materia di concorrenza (L.C. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, p. 219 ss.; ID., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005, p. 283 ss., il quale giustifica l'estensione delle materie di competenza delle sezioni specializzate alla luce dei lavori preparatori del d.lgs. n. 168/2003, della natura speciale, ma non eccezionale, delle norme in tema di competenza delle sezioni specializzate, dell'interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme ed infine, sulla base di ragioni di economia processuale. In senso conforme cfr. CAPRA, *Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni Specializzate*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 54 ss. In giurisprudenza cfr. Trib. Roma, 26 luglio 2004, in *SSPI*, 2004, I, p. 369; Trib. Roma, 27 luglio 2004, in *SSPI*, 2004, p. 370; Trib. Napoli, 20 maggio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2875. Secondo un orientamento intermedio, accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in *Rep. AIDA*, 2010, I.15.3, in *Foro it.*, 2008, I, c. 2134 e in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, p. 239, con nota di Filippelli), il concetto di «interferenza» non coincide con quello di accessorietà o connessione, per cui, ai fini della competenza delle sezioni specializzate, è sufficiente che la controversia in materia di concorrenza sleale richieda, anche solo indirettamente, l'accertamento di un diritto della proprietà intellettuale,

escludendo però dal concetto di «interferenza» le controversie di concorrenza sleale «pura» (si tratta, ad esempio, delle controversie relative alla pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del d.lgs. n. 145/2007, delle controversie in tema di pratiche commerciali scorrette di cui al codice del consumo e delle controversie riguardanti l'abuso di dipendenza economica. In argomento cfr. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, 2012, pp. 8-9, p. 1122. Sull'orientamento c.d. intermedio cfr., in dottrina, P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., p. 129 ss., spec. pp. 125-126; SCOTTI, *Le sezioni specializzate (DL 27.6.2003 n. 168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. mer.*, 2003, p. 2627; FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente*, cit., p. 343; MAYR, *La concorrenza sleale "interferente"*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 209; LOMONACO, *Sezioni specializzate e concorrenza sleale "interferente": le nuove prospettive offerte dal Codice della Proprietà Industriale*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1207; in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 19 maggio 2004, in *Il dir. ind.*, 2005, p. 209; Trib. Napoli, 20 maggio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, p. 2875; Trib. Napoli, 21 dicembre 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 46; Trib. Palermo, 10 marzo 2004, in *GADI*, 2004, p. 4726; Trib. Napoli, 5 ottobre 2004, in *Giur. nap.*, 2004, p. 410; Trib. Roma, 23 aprile 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 300, con nota di Caselli). Sul tema cfr. anche P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., p. 119 ss., il quale afferma che «il permanere del riferimento al concetto di "interferenza" sembra confermare [...] la sussistenza di un'area di controversie in materia di concorrenza sleale sottratte alla competenza delle sezioni specializzate. Si tratterebbe, segnatamente, dei casi di "concorrenza sleale pura"; casi in cui non si manifesta alcuna interferenza, neppure indiretta, sull'esercizio dei diritti di proprietà industriale». In generale, sull'argomento, cfr. anche DI COLA, *I provvedimenti cautelari in materia di diritto d'autore e della proprietà industriale. Profili processuali*, in AA.VV., *I procedimenti cautelari*, a cura di Carratta, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 990 ss., spec. pp. 992-995. In giurisprudenza, hanno negato la competenza delle sezioni specializzate nei casi di concorrenza sleale c.d. pura, ossia in quei casi in cui «la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure *incidenter tantum* nella sua sussistenza o nel suo ambito di rilevanza»: Cass. 29 ottobre 2013, n. 24418, in *DeJure*; Cass. 23 settembre 2013, n. 21762, in *Giust. civ. mass.*, 2013; Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2014, in *DeJure*. Sul punto il già citato disegno di legge delega n. 2953 in esame presso la Commissione Giustizia della camera dei Deputati (in merito al quale si rinvia alle considerazioni di MENCHINI, *Il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile: osservazioni a prima lettura sulle proposte di riforma del giudizio ordinario di cognizione*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 335 ss.; CAPPONI, *Il d.d.l. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»*, in www.judicium.it) prevede l'ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate per le imprese (che dovrebbero essere ridenominate «sezioni specializzate per le imprese e il mercato») a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, indipendentemente dal

Come la dottrina ha messo in luce sin dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la *ratio* della medesima deve rinvenirsi nell'opportunità di far confluire tutte le materie sopraccitate, caratterizzate da significativa tecnicità, presso sezioni costituite da magistrati altamente specializzati e professionali (14).

fatto che la stessa interferisca con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale nonché l'attribuzione alle medesime anche delle liti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. In realtà, sempre ai sensi del disegno di legge, l'ampliamento della competenza delle sezioni specializzate sarebbe ben più rilevante posto che la stessa si estenderebbe all'azione di classe a tutela dei consumatori, alle controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e lo scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo di collaborazione ex art. 2341-bis, comma 3, c.c., alle liti ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 relative a società di persone nonché a quelle in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Nonostante il comma 1, lett. a), n. 3 del disegno di legge preveda altresì l'adeguamento degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate alle nuove competenze, si ritiene che un'estensione ulteriore di competenza delle sezioni specializzate, non alle controversie in materia di concorrenza sleale, bensì alle liti da ultimo citate, che peraltro dovrebbe attuarsi senza alcun onere aggiuntivo, sia davvero non auspicabile, soprattutto nell'ottica dell'efficienza del processo civile. Peraltro un intervento come quello previsto nel disegno di legge citato verrebbe inevitabilmente a diluire significativamente il concetto di specializzazione.

(14) Su questo tema cfr. GIUSSANI, *Questioni di competenza in senso stretto e in senso lato nella nuova disciplina delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in NIVARRA (a cura di), *L'Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, in *Quaderno di AIDA*, n. 12, Milano, 2005, p. 187; BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il dir. ind.*, 2004, p. 105; SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003 n. 168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, cit., p. 2638; CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, p. 251, ID., *Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica "peccato"!*, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 204; ID., *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l'uso*, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 405; ID., *L'evoluzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, p. 263; BARBUTO, *Brevetti: processi più rapidi con le sezioni specializzate*, cit., 35; ID., *Rito e collegialità, i nodi ancora da sciogliere*, cit., p. 18 ss.; CERRETTO, *Marchi e brevetti: sezioni specializzate condizionate dall'incognita delle sedi*, in *Guida al diritto*, 2003, 10, p. 112; FLORIDIA, *Il riordino della proprietà intellettuale*, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 22; SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed appli-*

Peraltro, va sottolineato come la scelta del legislatore italiano si sia indirizzata comunque verso l'istituzione di organi giurisdizionali specializzati senza la partecipazione ai medesimi di soggetti estranei all'amministrazione della giustizia e, quindi, senza prevedersi – come invece è avvenuto in altri Paesi europei (15) ed anche in Italia, ma in relazione ad altre materie (16) – i collegi misti con la partecipazione di esperti.

In realtà la tendenza verso la specializzazione *in subiecta materia* già si era manifestata ben prima del d.lgs. n. 168/2003, posto che la Commissione governativa istituita per l'adeguamento all'Accordo *TRIPs* già aveva avuto modo di sottolineare come la mancanza di specializzazione costituisse un difetto di fondo dell'ordinamento italiano. La c.d. bozza Mirone (dal nome della Commissione istituita per la riforma del diritto societario), poi stralciata (17),

cazione decentrata delle regole di concorrenza, in *Il dir. ind.*, 2003, p. 213; SPACCASASSI, *Sezioni specializzate di Diritto industriale: quale rito?*, in www.altalex.com; L.C. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, p. 219, nonché in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., cit., p. 152 ss.; ID., *La competenza per materia delle sezioni IP*, relazione al convegno di Palermo del 26 giugno 2004, in *AIDA*, 2004; ID., *La competenza per materia delle sezioni IP*, in NIVARRA (a cura di), *L'Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, cit., p. 159 ss.

(15) Per esempio in Germania e in Svezia.

(16) Il riferimento è ai Tribunali regionali delle acque pubbliche istituiti, con il r.d. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e alle Sezioni Specializzate agrarie, di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Quanto all'opportunità di collegi misti sia consentito il rinvio a F. FERRARI, *The Court Expert*, in VAN RHEE, UZELAC (a cura di), *The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change*, Cambridge, 2011, p. 211 ss. Giova rilevare come il già citato disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile n. 2953 preveda l'istituzione, presso ciascuna sezione specializzata, di un albo di esperti in ragioneria, contabilità, economia e mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di Autorità Indipendenti, da cui il Presidente della sezione specializzata, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, possa attingere «a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alla materie diverse da quelle giuridiche».

(17) Lo stralcio è avvenuto ad opera della legge 3 ottobre 2001, n. 366, legge delega per la riforma del diritto societario. Sulla relazione della Commissione Miro-
ne, pubblicata in *Riv. soc.*, 2000, p. 14, cfr. CONSOLO, *Un giudice specializzato e vari*

prevedeva anch'essa l'istituzione presso le Corti d'Appello e presso la stessa Corte di Cassazione, di sezioni specializzate nella trattazione anche dei procedimenti in tema di concorrenza, brevetti e segni distintivi di impresa, meglio definiti come Tribunali distrettuali dell'economia.

Con l'istituzione delle sezioni specializzate sembra essersi configurato un ulteriore significativo problema attinente alla natura delle stesse, in considerazione del fatto che il d.lgs. n. 168/2003 non chiarisce se tali organi costituiscano mere suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario, al pari delle sezioni lavoro (18), o veri e propri uffici giudiziari autonomi, al pari delle sezioni specializzate agrarie (19).

La risposta al quesito relativo alla natura delle sezioni specializzate ha un'importanza non solo teorica, ma anche pratica, in quanto da essa consegue la qualificazione dei rapporti intercorrenti tra l'autorità giudiziaria ordinaria e i giudici specializzati. Infatti, lad-

nuovi riti per le liti societarie?, in *Corr. giur.*, 2000, p. 570; COSTANTINO, *Riflessioni sulla giustizia (in)civile*, Torino, 2010, p. 393 ss.

(18) SERVELLO, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. giur.*, Roma, 7, definisce le sezioni lavoro quali «giudici a competenza particolare». Sulla natura delle sezioni lavoro cfr. Cass. 9 novembre 2006, n. 23891, in *Giust. civ.*, 2007, p. 69, con nota di Didone, nonché la recente Cass. 5 maggio 2015, n. 8905, in *Giust. civ. mass.*, 2015, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario, atteso che «la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio». In senso conforme Cass. 23 settembre 2009, n. 20494, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, p. 1346.

(19) Sulla natura delle sezioni agrarie cfr. Cass. 3 giugno 2009, n. 12859, in *Mass. Giur. it.*, 2009. Si veda inoltre Cass. 21 maggio 2015, n. 10508, in *Giust. civ. Mass.*, 2015, che ha nuovamente riaffermato il principio secondo il quale la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario. In senso conforme v., tra le tante, Cass. 26 luglio 2010, n. 17502, *Giust. civ. Mass.*, 2010, 9, p. 1153.

dove si ritenesse che le sezioni specializzate costituiscono un ufficio separato rispetto all'A.g.o., ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria questione di competenza e l'ordinanza al riguardo potrebbe essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza *ex art.* 42 c.p.c. Viceversa, se – come si ritiene corretto – si dovessero qualificare le sezioni specializzate quali suddivisioni interne dell'ufficio giudiziario ordinario, il riparto tra le sezioni integrerebbe una mera ripartizione interna dei carichi di lavoro (20) e la violazione della regola andrebbe fatta valere o in base all'art. 83-ter disp. att. c.p.c. o, ove la violazione concerna anche l'art. 50-bis c.p.c., come motivo di nullità della sentenza stessa (21).

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, condiviso anche recentemente dalla Suprema Corte, le sezioni specializzate sarebbero qualificabili come uffici giudiziari autonomi in quanto destinati a garantire una specifica competenza dei magistrati che le compongono e non sarebbero invece, come le sezioni lavoro, destinate a garantire uno snellimento della trattazione della cause (22). Se-

(20) In argomento cfr. GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, cit., p. 3; CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o ripartizione interna?*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 229; TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, pp. 8-9, 1118.

(21) Su questo tema cfr. P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., p. 134, il quale affronta anche il tema della rilevanza dell'eccezione di incompetenza, e GIUSSANI, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in GIUSSANI, *Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 20.

(22) Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, in *DeJure*, secondo cui «la ripartizione delle controversie tra sezione specializzata per le imprese e sezioni ordinarie del Tribunale in materia è una questione di competenza e, quindi, la relativa decisione può essere oggetto di regolamento di competenza»; Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, in *Il dir. ind.*, 2010, p. 50, con nota di Casaburi. In senso conforme Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, in *Il dir. ind.*, 2011, p. 229. In dottrina, propende per la tesi della definizione del rapporto tra tribunale ordinario e sezioni specializzate in termini di competenza CELENTANO, *Le sezioni specializzate dell'impresa*, in *Le Società*, 2012, 7, p. 816; BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 339, il quale parla di questione di competenza per materia, come tale rilevabile d'ufficio non oltre la prima udienza. Sul tema cfr. L.C. UBERTAZZI, *La competenza delle sezio-*

condo un più recente approccio giurisprudenziale, invece, il rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie andrebbe qualificato quale riparto interno del medesimo ufficio (23).

L'istituzione delle sezioni specializzate conduce, altresì, all'identificazione delle stesse come Tribunali dei marchi comunitari (24) e dei disegni e modelli comunitari (25) e ciò al fine, ancora una volta, di uniformare la disciplina italiana a quella comunitaria. Siffatto riconoscimento ha peraltro consentito di ottenere l'archiviazione della procedura di infrazione per inadempimento dei Regolamenti istituti-

ni IP in materia contrattuale, in *AIDA* 2011, p. 1392; ID., *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, in *IDI* 2011, 5, p. 231; ID., *La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale in Italia*, in *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, 2005, p. 971 ss.; ID., *Ancora sulla competenza per materia delle sezioni IP*, in *AIDA*, 2005, p. 281 ss.; CERRETTO, *Marchi e brevetti. Sezioni specializzate condizionate all'incognita sedi*, in *GADI*, 2003, 10, p. 112.

(23) Cass. 23 maggio 2014, n. 11448, in *Giust. civ. mass.*, 2014; Cass. ord. 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012, 1, I, c. 95. In senso conforme si è orientata la giurisprudenza di merito: Trib. Roma, 20 gennaio 2014, in *AIDA*, 2015, con nota di Bossi; Trib. Bologna, 22 giugno 2010; Trib. Milano, 13 aprile 2010; Trib. Milano, 1° giugno 2009, tutte edite in *Il dir. ind.*, 2011, p. 229; Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1285; Trib. Milano, 13 giugno 2006, in *Il dir. ind.*, 2006, 582, con nota di Prado; e la dottrina maggioritaria: GIUSSANI, *Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art. 25 Cost.*, in FAZZALARI (a cura di), *Diritto processuale civile e corte costituzionale*, Napoli, 2006, p. 10; ID., *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in GIUSSANI, *Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa*, cit., p. 19 ss.; CASABURI, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 201; SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, cit., p. 2613; SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale*, in *Il dir. ind.*, 2006, p. 78.

(24) L'art. 91 del Regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94 CE sul marchio comunitario prevede infatti: «Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

(25) L'art. 80 Regolamento del Consiglio (CE) 12 dicembre 2001, n. 6/2012 sui modelli e i disegni comunitari prevede altresì che «Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

vi delle privative, che già pendeva contro il nostro Paese (26).

La delega contenuta negli artt. 15 e 16 della legge n. 273/2002 non poteva tuttavia ritenersi esaurita con l'istituzione delle sezioni specializzate; ed infatti il legislatore delegava il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» e «diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

3. In attuazione della legge delega n. 273/2002, con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (pubblicato sulla G.U. 4 marzo 2005, n. 52 Supplemento Ordinario n. 28) veniva emanato il Codice della proprietà industriale.

Si tratta di un *corpus* normativo nuovo quanto alla sua sistemazione organica e ad alcune disposizioni, e che peraltro recepisce in larga misura i contenuti delle discipline speciali precedenti, dedicate ai singoli diritti di proprietà industriale, abrogando le medesime (27).

Il Codice è composto da ben 246 articoli ed è suddiviso in 8 capi: «disposizioni generali e principi fondamentali, norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà indu-

(26) Si trattava della procedura di infrazione n. 2000/497, archiviata nell'ottobre 2003.

(27) La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30 (in SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, cit., p. 1005 ss.) precisa che «il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale [...] non è un puro e semplice Testo Unico perché non si limita ad unificare dal punto di vista redazionale le 40 leggi e gli innumerevoli provvedimenti di altro tipo che, nel loro insieme, pongono oggi la disciplina della proprietà industriale». La differenza delle suddette terminologie è stata rilevata anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere del 25 ottobre 2004, qualifica come elementi caratteristici della codificazione «la riforma dei contenuti della disciplina legislativa della materia, ispirandosi necessariamente anche ai criteri di semplificazione «sostanziale» (alleggerimento degli oneri burocratici) e di «de regolazione», nonché «la creazione di una raccolta organica, a livello primario [...] di tutte le norme relative a una determinata materia».