

# CIVIL PROCESS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Marina Tavassi, judge Court of Appeal of Milan (Italy)

## Introduction

In the intellectual property litigation the types of action available in Italy are the following:

- ◆ actions for infringement
- ◆ actions for revocation or nullity of the patent, trademark, industrial design and copyright
- ◆ actions to attribute the right to the owner
- ◆ actions for damages

It is possible for the owner to obtain **preventive measures** against the alleged infringer and these measures are very effective.

The new Italian civil procedure code, reformed by the Law of November 26, 1990, No 353, as well as the reform adopted to harmonize the Italian law to the TRIPs Agreement, have considerably amended the disposition on preliminary measures.

Before initiating ordinary proceedings, the plaintiff may request and obtain a “description”, a “seizure” order or an interlocutory “injunction”.

A “description” is an order of the Court authorizing the plaintiff to inspect and describe the infringing products or process, with the assistance of a bailiff, a court expert and sometimes a photographer. The function of the description is to preserve the evidence of the tort.

A “seizure” is an order of the Court authorizing the plaintiff to block the infringing goods in order to avoid any damages to the rightful owner while he is waiting for the final judgment. It is important to note that the seized goods cannot be sold by the defendant as long as the seizure provision is in force, but the defendant is not prevented from manufacturing or selling other goods.

An “interlocutory injunction” is a Court order to prevent a party from manufacturing, using or marketing a product that is infringing an industrial or intellectual right. Usually this order is reinforced by the imposition of a pecuniary fine for any subsequent violation or for any delay in complying with the order.

For all these preliminary measures the Court, having considered the circumstances, may demand security from the applicant to cover the payment of any damages.

In exceptional cases one can obtain a preliminary measure without serving the application to the opposite party (*ex parte*), even if usually one must serve the application after filing it before the Court.

## Standards of proof in the IP cases

The rules on the matter of proof, which are dictated by the law in Italian civil proceedings, are the same rules which concern IPR cases.

Italian law provides for the principle of “allegation by the parties”. As regards proof, courts can only hear evidence from the litigants and do not have major investigative powers. The burden of proof is governed by Article 2697 of the Italian Civil Code, which stipulates that: “any person wishing to assert a right before the court must prove the facts upon which that right is based. Any person who challenges the relevance of these facts, or who contends that the right has either been changed or expired, must prove the fact on which the exception is based”. This rule, which stipulates precisely what evidence is to be furnished respectively by plaintiff and defendant, plays a key role in the proceedings, since disputes often hinge on whether or not one of the parties has fulfilled his burden of proof. In other words, if a plaintiff fails to substantiate his claim, it will be

rejected regardless of the opposing party's attitude (unless that opposing party has conceded the plaintiff's rights), and even if the defendant is judged *in absentia*.

Concerning the matter of IP cases, it is possible to observe that patent law in Italy does not have substantive examination procedures regarding material conditions necessary to deliver the patent, while the European Patent Convention provides for such procedures. They do not exist in Belgium, France, Ireland, South Africa, Switzerland and the Netherlands; Spain provides for a substantive examination to only a limited extent.

It is important to say that Italian courts have no investigative powers independent of motions by litigants, except for some instruction measures: such as reports written by court appointed experts (Articles 61 ff of the Code of Civil Procedure) or requests for informations from the offices of Public Administration (Article 213 of CCP). Judges may not investigate the facts of a case freely: the law governs exactly what evidence is admissible in court, as well as the form and manner in which it is presented and accepted.

The above mentioned principles find applications also in IP cases, save some measures which have been introduced specifically for this subject or following the international and EC laws which Italy has given authorization for.

The recent provision, which transcribed into Italian law the TRIPs Agreement (reached at the Marrakech session of the Uruguay Round on April 15<sup>th</sup>, 1994 and implemented via D.Lgs. No. 198 of March 9<sup>th</sup>, 1996), invested judges with broader powers in respect of trademarks and patents, enabling them to seek evidence and other elements on which to base their decisions, even though these powers are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. discovery, acquisition of informations from the opposing party, confiscation or description of evidence of the reported violation, from third party together with, power to submit to the court appointed expert documents which can prove the invalidity of the patent).

### **Instruction measures in IP cases**

Regarding this subject, Article 77 of the Italian Patent Law (applicable also to the industrial design) and Article 58 of the Italian Trade Marks Law confirm the principle of the burden of proof ruled by Article 2697 of the Code of Civil Procedure (mentioned above).

Those laws rule that the charge of proving invalidity or lapse of the patent or trade mark (claims of revocation or declaration of invalidity) is up to the litigant who has contested the patent or trade mark, while the charge of proving infringement (or threatened infringement) or falsification is up to the owner.

It is important that the person who wants to assure the respect of his right against falsification acts must show all the evidence supporting his statement, as well as all elements helpful to define the contents of his right and to demonstrate misbehaviour of the defendant, the damages suffered and the link of efficient cause between misbehaviour and damages.

Reference sources to determinate the way of evidence exhibition are general principles which govern the Italian legal system.

The revision of the Code of Civil Procedure (Act No. 353/90) has introduced some foreclosure rules of reporting evidence: the applicant is in charge to deciding and showing formally how he wishes to illustrate his proof, and to producing all documents which support his quotation act (Article 163, 3rd paragraph, no.5). Then the defendant must take care with it in his first reply (Article 167). The judge can always allow for a delay to the parties; so that they can complete their final submission of documents, to ask new instruction measures and to bring in some disproving evidence (Article 184). The 1990 reform introduced many changes to the reference proceedings, even in the matter of evidences; the expression "abridgement informations" which ruled the summary proceedings has been replaced by the following direction: the judge can provide, in most suitable way, instruction acts that relate to the conditions and the purposes of requested measures.

This expression made people believe that the judge can inquire freely on proceeding facts, without being bound by the parties' demands and without respecting the ways of evidence established by the Code of Procedure.

### **Procedural Rules**

The rules which are dictated by the law in Italian civil proceedings are the same rules which concern IP cases, save some peculiarity in the matter of evidence and provisional measures.

Regarding evidence TRIPs Agreement gives new inquiry powers to the judge in the subject of patent, trademark and industrial design cases, particularly concerning: "Enforcement of Intellectual Property Rights", general obligations (Article 41), civil and administrative procedures and remedies (Articles 48, 49), provisional measures (Article 50).

The most interesting aspects refer to evidence and injunctions (i.e. the order to desist from an infringement).

Concerning the proof of evidences the following dispositions are the most important:

- Production of proof by the opposing party (Article 58 bis trademark law, Article 77, 2<sup>nd</sup> paragraph, patent law, 1<sup>st</sup> indication);
- Collecting informations through the examination of the opposing party (discovery: Article 58 bis trademark law, Article 77, 2<sup>nd</sup> paragraph, patent law, 2<sup>nd</sup> indication);
- Order to provide all the elements necessary to identify the subjects involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution (Article 58 bis trademark law, Article 77, 2<sup>nd</sup> paragraph, patent law, 3<sup>rd</sup> indication);
- Measures to guarantee protection of reserved informations (recommendation, ex Article 39 TRIPs on protection of secret informations in cases of unfair competition ex Article 14 D.Lgs No. 198/96, introducing Article 58 bis, 2<sup>nd</sup> paragraph, trademark law, Article 6 bis patent law);
- Presumption in case of the same product as the one obtained by process patent [Article 2 patent law, letters a) and b)];
- Seizure or description of evidence of the reported violation (Article 61 trademark law; Article 81 patent law)
- Possibility for the expert appointed to receive documents concerning the requested questions even if they are not yet exhibited in the civil suit (article 77, 4<sup>th</sup> paragraph, patent law);

The same rules have been introduced in the Italian system also for the copyright with the Act No 248 of August 18th, 2000.

With regard to the discovery (which I refer to in my second point) it is important to note that this instrument has come from the Anglo-Saxon system, and is completely new in the Italian system. It states that every party showing serious signs about the foundation of its claim, and who has discovered elements or informations kept by the opposing party, can ask the judge and obtain their mandatory submission or their transmission.

We have to observe that also in this rule (as we can see in conservatory measures such as description, seizure or ceasing action) we have to verify the "*fumus boni iuris*", that means: "The party must supply serious signs about foundation of its claim" (Article 43 of TRIPs speaks about evidence elements reasonably accessible to support party's statement). This idea remarks imprecision of "*fumus*" and at the same time, on the contrary, clearness of gist "*prima facie*", so dear to the European Communities institutions decisions in the matter of suspensions and conservatory measures.

This provision takes place in a difficult point of balance among the principles of cooperation and fairness, reminded by Article 42 and Article 43 of the TRIPs Agreement, and the principle of protection of reserved informations (article 77, 3<sup>rd</sup> paragraph), in consideration of secret informations recommended by Article 39 of TRIPs Agreement. It is difficult to connect it with the hypothesis of unfair competition (Article 14 D.Lgs No. 198/96) which added to the law on

industrial inventions the provision, comparing transmission of confidential enterprise informations to an act of unfair competition (Article 6 bis).

It is important to say that these informations can be obtained only by a “formal interrogatory” (on facts and written questions), during which the questioned party (who doesn’t need to be under oath, thus not being obliged to tell the truth) has the chance of lying, as it aims to avoid self-incrimination.

According to the above mentioned rule, while giving informations the party must engage itself to tell the truth because the judge has no power of enforcing a sanction, except that one contained in the Article 116 CCP. Article 43, 2nd paragraph, of TRIPs Agreement allows national legislator to give judicial authorities the power to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the informations presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.

Dealing with a “formal interrogatory”, one has to consider the facts which have been deduced during interrogation as acceptable (article 232 CCP) in the case of the lack of answers to the requested questions; though the implementation of such a principle often doesn’t produce useful effects.

Concerning the production of documents it is difficult to decide whether we have to use or not use general conditions established for civil proceeding (Articles 210 CCP and 94 of Implementing Regulation), as the necessity of documents and certainly of their existence, such limits established to guarantee third parties’ rights and rules concerned with undisclosed informations (confidential informations and professional privilege)].

We also have to be reminded of the possibility of getting, through the judge’s order, useful informations to identify people involved in the production and distribution of the infringement goods and services, and of their channels of distribution.

We must take all precautions to protect confidential informations as mentioned above (Article 47 of TRIPs Agreement says: “unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement”).

Regarding the hypothesis of 4<sup>th</sup> paragraph of Article 77 (possibility for appointed expert to receive documents concerning the requested question even those documents are not yet exhibited in the civil suit), we wonder how it is possible to arrange it in consideration of foreclosures related to evidence and documents’ exhibition (Article 163, 3<sup>rd</sup> paragraph, no. 5, of Code of Civil Procedure, which is subject of a quotation act, Article 167, subject of the answer) and in relation to the legal time limit in order to exhibit documents fixed in advance by the Court (Article 184).

Until what time can the appointed expert receive documents by the parties or by their consultants? It is necessary to fix a time limit, in order to determinate the field of his activities. The Court expert has the authority to fix a time for filing documents, but he can not prescribe a peremptory time limit; in this way it remains doubtful to know what happens if the parties do not comply with his indication.

A decision of the Milan Court of Appeal<sup>1</sup> has indicated that in cases of non-observance by the party of the above mentioned time limit, the opposing party or the expert have to present a motion before the Court (according with article 92 of Implementing Regulation, the judge who has appointed the expert is the qualified authority to resolve every debated issue during his operations) in order to obtain the fixing of peremptory time limit. This way has been indicated by the Court of Milan as the best solution to agree the problem of the rule of the mentioned Article 77 of patent law with the general principles of civil suit.

---

<sup>1</sup> See order dd. Oct. 30<sup>th</sup>, 1996 by the single judge court and the definitive decision by the panel of the Court dd. Jun. 30, 1998, in case Bartolini v. Publivos, Plasticar, Publi BiGi.

An important provision supplied by this decision also regards the possibility for the parties to produce documents concerning questions put by the Court to the appointed expert even if these documents are not yet exhibited to the Court of First Instance. This possibility represents a break of the rule of the new writing of Code of Civil Procedure (Article 345), that prohibits new evidence in the proceedings of appeal.

These exceptions to the general rules are justified as a consequence of the specificity of patent law and in accordance with the necessity for the parties to prove their statements as exhaustively as possible.

Until now in Italy there have not been specialized courts and only in big towns one can find some chambers which have acquired a certain range of specialization, including the wide field of the intellectual property and also the field of commercial law.

In the recent years Italian legislator has embarked upon a process of modernisation of the IP trials in order to reduce the length of the proceedings and improve the level of decisions, by the creation of specialized chambers of Tribunals and Courts of Appeal. In this context Act n. 168 of June 27th, 2003 indicates twelve towns (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), that have to deal with the trials in the field of intellectual property and unfair competition related with IP, pursuant the rules of Act n. 273 of December 12th, 2002.

The Italian legislator has not chosen the system of “enlarged courts” in this specialized subject, and it is possible to appoint an expert witness in order to acquire knowledge on technical aspects of the case.

### **The role of the expert witness**

It is possible to say that the judge knows the law and can decide the law; but often – above all in the IP topics - he has to ask for an expert witness in order to acquire knowledge on technical aspects of the case.

This practice allows the courts to use a consultant or a consultant group (it is possible to appoint a team of experts, in cases of serious need or when it is admitted by law, art. 191 Civ.Cod.Proc.) to obtain assistance on technical issues, which are useful to value proceedings important facts.

The intervention of the expert is based on specific questions that he takes on during the evidence gathering phase. He often works alone or in cooperation with an assistant to do research and to give a report to the judge. The expert has the right to ask the parties for clearing and to get informations from third parties.

The parties can follow the actions of the appointed expert or they can choose an expert themselves whose report can be given to the appointed expert.

In Italian legal system the expert’s opinion is not considered as evidence: it aims to add something to the judge’s technical background knowledge, and it is helpful to evaluate the evidence. The expert must only explain scientific and expertise rules, the judge needs to appreciate personally the proof, so that he can make his evaluation directly into the ways he wants adopt.

In every case expert competence ends when the real judicial assessment starts, because this assessment belongs only to the judge.

Expert evaluation is not mandatory for the judge, but according to the opinion of the Supreme Court the judge must explain the reasons why he did not retain the conclusions expressed by the expert he has chosen.

There is a principle in the Italian legal system and in the line of decisions of the Supreme Court (Corte di Cassazione) according to whom the expert can not be entrusted with a mere explorative activity; on the contrary, he must operate always in the field of technical aspects of the evidences the parties must give to the judge. This principle shows a great limit to the expert process and to judge’s chance to charge him with a technical investigation.

## SEMINARIO

**L' esperienza dei giudici italiani e statunitensi in materia di proprietà industriale-Perugia, 22-24 ottobre 2003**

**Il ruolo delle sezioni specializzate-Gabriella Muscolo, giudice della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale presso il tribunale di Roma.**

*.per dare un senso, ossia una direzione, alle parole del diritto, occorre cogliere le funzioni dell' istituto, le operazioni ermeneutiche seguiranno poi come ...i bambini che seguivano il pifferaio.  
(U. Mattei, G. Monateri, R. Pardolesi, da Il mercato delle regole) .*

**SOMMARIO: 1. Introduzione. 2.La legge 273/2002 e la istituzione delle sezioni specializzate. a) la competenza; b) la composizione. 3.Un processo per le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale? 4.Conclusioni.**

.....

**1.Introduzione.**

Già dalla seconda metà degli anni 80 la specialità del sistema di norme sulla proprietà intellettuale e la centralità del giudice rispetto ad esso, anche negli ordinamenti continentali, concorrevano nel determinare il legislatore europeo e quello nazionale alla istituzione di giudici specializzati nella soluzione dei conflitti in materia di marchi e brevetti; la natura europea e comunitaria delle private e quella transnazionale del contenzioso facevano tuttavia registrare una oscillazione tra la scelta di una tutela giurisdizionale accentrata a livello europeo, e/o di una tutela decentrata sul territorio nazionale.

L' Accordo di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 istitutivo del brevetto comunitario (ABC) e recettivo della Convenzione sul brevetto europeo del 1975(CBC)( e del Protocollo sui litigi del 1985) prevedeva la istituzione dei c.d. Tribunali dei brevetti comunitari di primo grado, con localizzazione nei singoli Stati membri, con competenza per la decisione sulle azioni di contraffazione e su quelle riconvenzionali di nullità della frazione nazionale di brevetto, e un secondo grado di giurisdizione unificato presso la *Community Patent Court (COPAC)*.

L' Italia ratificava l' accordo con legge 26 luglio del 1993 che all' art. 4 istituiva presso sette tribunali e corti di appello sezioni specializzate con competenza interna gabellare in materia di brevetti comunitari e/o promiscua,

purchè quest' ultima non ritardasse la decisione delle prime controversie; ma in difetto di deposito dello strumento di ratifica la riforma rimaneva inattuata.

Il regolamento 40/94 Ce del 20 dicembre 1993 istitutivo del marchio comunitario (con efficacia diretta in ogni Stato membro) prevedeva tribunali dei marchi comunitari di primo e secondo grado la cui competenza era ricalcata su quella dei tribunali dei brevetti comunitari ; il disegno di legge Flick, che attribuiva la competenza in materia di proprietà industriale ai già previsti tribunali per la proprietà intellettuale decadeva e le controversie, per espressa previsione del regolamento, restavano assegnate alla competenza del tribunale ordinario.

Infine il regolamento CE 6/2002 del 12 dicembre 2001 istitutivo dei disegni e modelli comunitari ne prevedeva i relativi tribunali da costituirsi entro il marzo 2005.

La bozza Mirone del maggio 2000, successivamente stralciata dalla legge 3 ottobre 2001 n. 366 di delega alla riforma del diritto societario, prevedeva invero l' istituzione presso i tribunali sedi di Corti di Appello, presso questi ultimi e presso la Corte di Cassazione la istituzione di sezioni specializzate (cd tribunali della economia) con competenza anche in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi della impresa.



## **2.La legge 273/2002 e la istituzione delle sezioni specializzate.**

Infine (e finalmente!), ancorché in ritardo rispetto al termine del marzo 1997, l' Italia ha attuato la prescrizione (ad efficacia diretta) del regolamento sul marchio comunitario,e, in anticipo sul termine del marzo 2005 anche quella del regolamento sui modelli e disegni comunitari e, con la legge delega 12 dicembre 2002, ha dettato i principi e criteri direttivi per la istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, poi attuati con il D.lgs 27 giugno 2003 n. 168 entrato in vigore il 12 luglio 2003.

L' art. 1 del decreto istituisce le sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d' appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, con accorpamenti di competenze per territorio regolati dall' art. 4; ad esempio le sezioni specializzate di Roma sono competenti per i territori ricompresi nei distretti di Corte d' appello di Roma, L' Aquila, Cagliari e Sassari.

### **a)la competenza.**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2e 3 del decreto le sezioni specializzate hanno competenza in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d' invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e diritto d' autore, concorrenza sleale "interferente con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale".

La natura speciale, ma non eccezionale della norma che regola la competenza delle sezioni specializzate e il ricorso a criteri interpretazione sistematica e di ragionevolezza fa ritenere l' elenco delle materie e numero aperto e non chiuso e optare per una interpretazione quantomeno estensiva della citata disposizione, che attribuisca alle sezioni di nuova formazione competenza su tutte le materie della c.d. proprietà industriale e intellettuale.(ad es. anche i segni distintivi diversi dai marchi, le denominazioni d' origine e indicazioni di provenienza, novità vegetali e *design*)

Dall' elenco delle competenze specifiche sono stati esclusi i brevetti comunitari; infatti la proposta di Regolamento del Consiglio CE del 1 agosto 2000 sul brevetto comunitario ha accentrato la competenza in materiali contraffazione e nullità del brevetto comunitario nel Tribunale

comunitario della proprietà intellettuale (*Community Patent Court*) in sede sopranazionale in Lussemburgo sia in primo che in secondo grado.

Il Trattato di Nizza del 25 febbraio 2001 però ha introdotto la competenza di camere giurisdizionali con localizzazione più capillare sul territorio degli Stati membri rispetto alle cui decisioni il tribunale di primo grado opererebbe come giudice di appello (un successivo *Working document* del 30 agosto 2002 parla di una *Central Chamber* e di camere “regionali”).

Da un lato le sezioni specializzate potrebbero in prospettiva avere un qualche ruolo in questo “decentramento” di competenze giurisdizionali a livello nazionale; dall’ altro ad esse resterebbe comunque la competenza in materia di titolarità del diritto di proprietà intellettuale sulla invenzione e sul funzionamento dei contratti di licenza.

A proposito di questo assetto di competenze circa il brevetto comunitario emergono due rilievi: il primo è che, se da un lato l’ attribuzione a un giudice nazionale del potere di giudicare sulla validità ( e contraffazione) di un brevetto che attribuisce una privativa efficace su tutto il territorio del mercato unico può incontrare la ostilità dell’ ambiente economico (peraltro superabile con l’ imposizione di un modello di

giudice nazionale a formazione transnazionale e specializzata), dall' altro lo sradicamento della giurisdizione dal territorio costituisce un ostacolo all' effettività del diritto di difesa di piccole e medie imprese.

Il secondo rilievo è che la parcellizzazione delle competenze nelle materie del diritto della proprietà industriale ed intellettuale, tenuto conto anche del fatto che in molti casi la controversia concerne insieme la titolarità dell' invenzione, la validità del brevetto e la sua contraffazione, rende più difficile l' effettivo esercizio del diritto di azione, è fonte di conflitti tra giurisdizioni e si risolve in una complessiva mancanza di semplificazione e diseconomia del sistema delle tutele.

Quanto poi alla locuzione "competenza sulle fattispecie di concorrenza sleale interferente con la tutela della proprietà industriale e intellettuale", essa è destinata a porre non poche questioni di interpretazione; infatti una ricostruzione restrittiva del suo significato infatti porterebbe a identificare la fattispecie con quella dell' art. 2598 n. 1 (" uso di nomi e segni distintivi idonei a creare confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri").

Tuttavia una interpretazione più estensiva, che ricomprenda anche altre fattispecie di concorrenza sleale, tipiche e atipiche, da violazione del

“dovere di correttezza professionale”, comunque sanzionate dal sistema, o anche alcune fattispecie anticoncorrenziali, come ipotizzato da alcuni primi commentatori, appare a una prima esegesi maggiormente sensibile a una ricostruzione del sistema regolante i rapporti orizzontali tra imprese intorno a un nucleo di tutela degli investimenti di capitali in private industriali in un regime di corretta concorrenza, il tutto allo scopo del buon funzionamento del mercato.

Anche a questo proposito assumono rilevanza da un lato la ricorrenza nell’ambito di un medesimo caso di diverse fattispecie di concorrenza sleale, difficilmente scindibili tra loro, dall’altro la inopportunità accrescere ancora la distribuzione di competenze in materia concorrenziale.

Il secondo comma dell’art. 2 permette di attribuire alle sezioni specializzate competenza promiscua cioè anche in diverse materie” purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale e intellettuale; la recente deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura auspica la attribuzione di competenza esclusiva in queste ultime materie almeno per i tribunali e le corti di appello con maggior contenzioso, quali Milano e Roma.

È ovvio che in caso di permanenza di competenze promiscue alle sezioni specializzate, a fronte del carico eccessivo di cause pendenti e della non concentrazione della formazione permanente del giudice sul diritto industriale, il precetto di accelerazione dei processi nella materia specializzata è destinato inevitabilmente a restare inattuato, con conseguente almeno parziale frustrazione degli scopi della riforma.

**b) la composizione.**

L' art. 2 I comma regola la composizione delle sezioni specializzate, con un numero minimo di sei giudici, “ scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”; si tratta di giudici specializzati, incardinati presso il tribunale e la corte di appello ordinari di cui fanno parte, e non di giudici speciali, la cui istituzione è vietata dall' art. 102 della Costituzione italiana.

La citata deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto che si proceda alla loro nomina mediante modificazione delle “tabelle” interne ai tribunali (decreti di istituzione di diverse sezioni negli uffici di maggiore dimensione e di ripartizione interna tra esse della

competenza per materia, c.d. competenza tabellare); tutti i tribunali e le corti di appello stanno quindi procedendo agli appositi interPELLI dei magistrati interessati. La stessa deliberazione ha poi ribadito i criteri di selezione dei giudici delle sezioni specializzate, con priorità della competenza e delle esperienze professionali e scientifiche sulla anzianità di servizio.

Le sezioni operano in composizione monocratica nella fase di istruzione del processo (e nei procedimenti cautelari); in composizione collegiale (con un collegio composto di tre giudici) ai sensi dell' art. 50 bis del c.p.c.) nella fase di decisione ( e nel reclamo avverso i provvedimenti cautelari).

### **3. Un processo per le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale.**

La legge delega e il decreto delegato che istituiscono le sezioni specializzate non dettano nessuna norma sul processo per le controversie di diritto industriale e intellettuale; tuttavia entrambe contengono un principio, che si risolve in una norma di scopo: quello della accelerazione processuale ("rapida ed efficace definizione dei processi).

La sua piena attuazione presuppone certamente una riforma processuale: l'attuale processo di cognizione ordinaria, sia pur semplificato nelle forme e reso più celere dalla presenza di un sistema di decadenze e preclusioni, è comunque scarsamente adatto alle effettive esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, presentando pur sempre alcune fasi, anche obbligatorie, che sono di scarsa rilevanza per la istruzione e la decisione delle controversie in materia, un residuo eccessivo formalismo e una non sufficiente rapidità.

Infatti nella materia del diritto industriale è statisticamente molto frequente il ricorso al procedimento cautelare( d'urgenza), caratterizzato da una piena libertà delle forme, sia pur nel pieno contraddittorio tra le parti e dalla maggior celerità della decisione; alla decisione d'urgenza, nella maggior parte dei casi, non fa seguito il processo di merito.

La bozza Mirone più sopra citata aveva previsto anche la introduzione di un modello processuale speciale, fondamentalmente sommario, ma con stabilità della decisione, e accelerazione dei tempi; il D.lgs. del gennaio 2003, n. 6 che regola il nuovo processo speciale per le controversie in materia di diritto societario invece ha optato per un modello diverso, caratterizzato da una "privatizzazione" della fase preliminare del giudizio



con la rimessione della causa al giudice soltanto per la decisione (in forma abbreviata).

Questo modello non appare a una prima esegesi del tutto congruo per la più efficace tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale: infatti in primo luogo esso, rimettendo alla totale disponibilità delle parti la fase preliminare, non permette al giudice un effettivo controllo sui tempi del processo; in secondo luogo scindendo la fase del giudizio da quella della decisione, priva il giudice di un segmento essenziale su cui fondare le ragioni della propria decisione; in terzo luogo il *summary judgment* adottato direttamente all'udienza è inconciliabile con la difficoltà della maggior parte dei casi in materia di marchi e brevetti.

In ogni caso, colti i molti spunti offerti dalla bozza citata e verificata alla luce delle prime applicazioni l'efficacia del nuovo rito societario, appare comunque imprescindibile la introduzione di un modello processuale speciale adeguato alle azioni in materia di diritto industriale e intellettuale, che si risolvono in ultima istanza quasi sempre in azioni di contraffazione e accertamento (negativo o positivo) del marchio e del brevetto, allo scopo di garantire una effettiva tutela delle situazioni sostanziali controverse.

Dal momento che il modello scelto è stato ispirato in parte ai sistemi di diritto processuale anglo americano deve far riflettere l' abbandono del medesimo proprio nel Regno Unito con la riforma riforma Wolf del 1999 e le nuove *rules of civil procedure*.

Data la scelta, coerente con l' impianto generale del nostro sistema, di non inserire nella composizione delle sezioni specializzate giudici non professionali, esperti della materia, il nuovo processo dovrebbe regolare in modo specifico il ruolo del consulente esperto, la cui relazione assume una estrema rilevanza probatoria per la decisione nei casi di controversie brevettali.

#### **4. Conclusioni.**

Tuttavia l' istituzione di nessuna sezione specializzata, ancorchè con competenza esclusiva, e nessuna riforma processuale raggiungeranno mai lo scopo di una più efficace tutela dei diritti di proprietà industriale ed

intellettuale senza l'imprescindibile presupposto della professionalità e specializzazione dei giudici dei marchi e dei brevetti.

E giacchè il contenzioso in materia è in larga parte contenzioso transnazionale, per la natura delle privative e, più in generale, per la globalizzazione del mercato, la formazione del giudice specializzato non può che essere una formazione ultranazionale ( sotto l'aspetto giuridico, ma anche sotto quello, ancorché strumentale, linguistico).

L'Unione Europea sta già sperimentando moduli di formazione comune del magistrato europeo, mediante specifici programmi di finanziamento e con la creazione di una apposita Rete Europea di Formazione Giudiziaria (*European Network for Judicial Training REFG*).

Ma si potrebbe andare più in là: con la creazione ad es. di una Accademia internazionale per la formazione permanente dei magistrati in materia di diritto industriale ed intellettuale che garantisca la possibilità di incontri periodici per scambi di esperienze professionali, un monitoraggio continuo sulle diverse legislazioni per l'identificazione del livello di armonizzazione (in materia brevettale ad es. tutti i sistemi presentano come snodi fondamentali quello della validità e della contraffazione del

brevetto!), e la circolazione delle decisioni per il raggiungimento di un livello auspicabile di uniformità giurisprudenziale.