

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 gabelle 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 giacché 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.