



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti
nella prospettiva europea ed internazionale - XXXIII Ciclo
Curriculum Diritto Processuale Civile

Dipartimento di Scienze Giuridiche

I diritti di proprietà intellettuale alla prova del tempo.

Caratteri e struttura della tutela cautelare

Tutor
Ch.ma Prof. Roberta Tiscini

Dottoranda
Alessia D'Addazio

Il presente lavoro si propone di indagare gli aspetti peculiari della tutela cautelare nel settore del diritto della proprietà intellettuale, nel quale sono state previste molteplici regole specifiche e configurate misure tipiche che definiscono un quadro di *ius speciale*, pur sempre variamente inserito nella cornice delle norme processuali comuni. In particolare, alcuni istituti che generano dubbi di inquadramento sistematico o di compatibilità con la disciplina comunitaria e internazionale vengono analizzati più da vicino per individuarne la portata e la tenuta. Al pari, si presta attenzione alla fisionomia e al contenuto degli strumenti di tutela cautelare chiamati a proteggere i diritti violati nello spazio telematico; lo sviluppo tecnologico che interessa la presente era digitale richiede, infatti, un ripensamento degli istituti, affinché siano in grado di fronteggiare la simultanea e “invisibile” trasmissione di contenuti, merci e servizi, che supera gli schemi classici della circolazione. Il fattore tempo diventa la chiave per garantire effettività alla tutela, che, per alcune situazioni, ancorché intrinsecamente instabile, potrebbe in sede cautelare già soddisfare pienamente le esigenze e la richiesta del titolare del diritto. Lo studio si conclude con l’esposizione di una casistica inerente ad alcuni temi di spicco, frutto di una ricerca condotta presso la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I.....	10
I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO NORMATIVO INTERNO E INTERNAZIONALE.....	10
1. IL CAMPO DI INDAGINE.....	10
2. IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA	10
2.1. LA CONCORRENZA SLEALE.....	10
2.2. LA DISCIPLINA <i>ANTITRUST</i> . QUADRO INTRODUTTIVO.....	14
2.3 GLI ARTT. 101 E 102 T.F.U.E.....	17
2.4. IL RAPPORTO TRA NORMATIVA EUROPEA E NORMATIVA NAZIONALE ANTITRUST	25
3. IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	27
3.1. ORIGINE E OGGETTO DELLE TUTELE IN ITALIA.....	27
3.2. BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEI DIRITTI IP NELLA CORNICE INTERNAZIONALE.....	35
3.3. L'ACCORDO TRIPs. LE MISURE PROVVISORIE DI CUI ALL'ART. 50. RINVIO SULLA COMPATIBILITÀ DELLE NORME INTERNE	36
3.4. BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEI DIRITTI IP NELLA CORNICE COMUNITARIA	40
3.5. LA DIRETTIVA <i>COPYRIGHT</i> . IN PARTICOLARE, L'ART. 15 CON RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITÀ TRA TUTELA CAUTELARE DELLE OPERE GIORNALISTICHE ONLINE E DIVIETO DI CENSURA DELLA STAMPA	44
4. RAPPORTO TRA DIRITTO ANTITRUST E DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	49
CAPITOLO II.....	57
I CARATTERI DELLA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE TRA <i>IUS SPECIALE</i> E NORME PROCESSUALI COMUNI.....	57
1. ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA TUTELA CAUTELARE	57
2. TENTATIVI DI DEFINIZIONE NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.....	59
3. EVOLUZIONE NORMATIVA E CARATTERI DELLA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	65
3.1. LE FORME DI TUTELA CAUTELARE NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA	65
3.2. IL RITO APPLICABILE.....	68
3.3. LA TUTELA CAUTELARE NEL C.P.I.: GLI INTERVENTI CORRETTIVI E INTEGRATIVI DAL 2006 IN POI. L'ART. 136- <i>UNDECIES</i> E IL PROCEDIMENTO CAUTELARE DINANZI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI	72
3.4. LA TUTELA CAUTELARE NELLA L.D.A. E LE RIFORME DAL 2000 IN POI.....	80

4. PRESUPPOSTI DELL’AZIONE CAUTELARE: FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NEL CONTENZIOSO IP	86
5. LA STRUMENTALITÀ ATTENUATA E LA SUA DIFFICILE COMPATIBILITÀ CON L’ART. 50 TRIPS E L’ART. 9 DELLA DIRETTIVA ENFORCEMENT.....	93
5.1. PREMessa: CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI ANTICIPATORIE	93
5.2 LA TENUTA DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITÀ ATTENUATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	94
6. LA LEGITTIMAZIONE E L’INTERESSE AD AGIRE IN VIA CAUTELARE.....	105
7. GIURISDIZIONE ED EFFICACIA TRANSFRONTALIERA DELLE MISURE CAUTELARI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	112
7.1. L’ART. 120 C.P.I. E LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALPRIVATISTICHE DELLA L. 218/1995	112
7.2. GIURISDIZIONE E CIRCOLAZIONE NELLO SPAZIO EUROPEO. DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES AL REGOLAMENTO BRUXELLES I BIS.....	114
7.3. LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI.....	121
7.4. CROSS BORDER INJUNCTIONS, TORPEDO, ANTI-SUIT INJUNCTIONS E CIRCOLAZIONE NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO.....	122
7.5. GIURISDIZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI AVENTI AD OGGETTO I MARCHI COMUNITARI, I DISEGNI E MODELLI COMUNITARI	131
7.6. LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PENALITÀ DI MORA	134
8. LA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA	138
8.1 L’EVOLUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA.....	138
8.2. LA CONCORRENZA SLEALE INTERFERENTE QUALE MATERIA DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.....	155
8.3. LA COMPETENZA NELLA FASE CAUTELARE.....	164
8.4. LA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE IN FASE CAUTELARE.....	166
 CAPITOLO III	 167
 LE MISURE CAUTELARI TIPICHE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 167	
 1. I SEQUESTRI PREVISTI DAL C.P.I. E DALLA L.D.A.	 167
1.1. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ARTT. 144-BIS C.P.I. E 162-TER L.D.A.	168
1.2. IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO EX ART. 146 C.P.I.	171
1.3. IL SEQUESTRO EX ARTT. 124 C.P.I. E 160 L.D.A.	171
1.4. IL SEQUESTRO “CLASSICO” EX ARTT. 129-130 C.P.I. E 161-162 L.D.A.....	175
1.5. IL SEQUESTRO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE EX ART. 137 C.P.I. E DEI PROVENTI DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE E DEGLI ESEMPLARI DELL’OPERA EX ART. 111 L.D.A.	183
2. LA DESCRIZIONE EX ARTT. 129-130 C.P.I. E 161-162 L.D.A. E LE MISURE DI ACCERTAMENTO E PERIZIA PREVISTE NEL DIRITTO D’AUTORE	185
3. L’INIBITORIA CAUTELARE EX ARTT. 131 C.P.I. E 163 L.D.A.	194
3.1. A PROPOSITO DI INTERMEDIARI EX ART. 163 L.D.A.: ACCOUNTABILITY E INIBITORIA NEI CONFRONTI DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER.....	197
3.2. L’INIBITORIA E L’ORDINE DI BLOCCO E RIMOZIONE A CONTENUTO VARIABILE. DYNAMIC INJUNCTION (RINVIO)	201
4. L’ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO EX ART. 131 C.P.I.	212
5. LA TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO	213

6. LA TUTELA CAUTELARE DEI SEGRETI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 98 C.P.I. (ART. 132, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, C.P.I.)	216
7. <i>DISCOVERY</i> E DIRITTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 121-BIS C.P.I. E 156-TER L.D.A.	220
8. LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 128 C.P.I. (E ART. 161 L.D.A.).....	223
9. L'ACCERTAMENTO NEGATIVO CAUTELARE.....	223
10. LE MISURE CAUTELARI AVENTI CARATTERE ACCESSORIO	235
10.1. LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE EX ART. 126 C.P.I.	235
10.2. LA PENALITÀ DI MORA EX ARTT. 131 C.P.I. E 163 L.D.A.	237
11. LA RESIDUALITÀ DELLA TUTELA D'URGENZA NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .	242
12. ALCUNE PECULIARITÀ DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA IP	247
 CAPITOLO IV	 251
 OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ROMANA.....	 251
 1. LA DESCRIZIONE <i>INAUDITA ALTERA PARTE</i>	 251
A) DECRETO DEL 11. 04.2019. LA DESCRIZIONE NEL DIRITTO D'AUTORE SECONDO I CANONI DEI PROCEDIMENTI D'URGENZA	251
B) DECRETO DEL 5 NOVEMBRE 2018, ANCORA SULLA NECESSITÀ DELL'UDIENZA DI CONFERMA, MODIFICA O REVOCA DELLA DESCRIZIONE DISPOSTA <i>INAUDITA ALTERA PARTE</i> E SUCCESSIVA ORDINANZA DI CONFERMA DEL 12 MARZO 2019	253
C) ORDINANZA DEL 16 LUGLIO 2020. LA RILEVANZA DELLA PERIZIA STRAGIUDIZIALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE <i>INAUDITA ALTERA PARTE</i> E IL PERIMETRO DEI POTERI DELL'ORGANO ESECUTIVO.....	254
2. VARIE DECLINAZIONI DI <i>PERICULUM IN MORA</i> SECONDO LA GIURISPRUDENZA CAPITOLINA	256
A) ORDINANZA DEL 23 GENNAIO 2020: IL <i>PERICULUM IN MORA IN RE IPSA</i>	257
B) DISALLINEAMENTI SULL'INDIVIDUAZIONE DEL <i>PERICULUM IN MORA</i> . DALL'INTERPRETAZIONE TENUE A QUELLA ECCESSIVAMENTE RIGIDA	258
C) INTERPRETAZIONE "FORTE" DEL <i>PERICULUM IN MORA</i>	261
3. <i>DYNAMIC INJUNCTION</i> : LA "VELOCITÀ ASTRATTA" DELLA TUTELA CAUTELARE.....	265
 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	 273
 BIBLIOGRAFIA.....	 276

INTRODUZIONE

La tutela della persona nel corso della storia è estesa oltre i confini tradizionalmente definiti con riguardo ai cd. diritti inviolabili, fino a ricomprendere il risultato dell'attività creativa del soggetto, così configurando nuove situazioni giuridiche protette. Tali situazioni riguardano le creazioni dell'ingegno, quali estrinsecazione e riflesso delle potenzialità dell'individuo, la cui tutela *"costituisce il criterio unificante dell'architettura costituzionale"*¹.

Questa è, a mio avviso (e sulla base di una visione dichiaratamente umanistica), la linfa vitale del diritto della proprietà intellettuale, ontologicamente collegato a situazioni apparentemente contrapposte: da un lato, il profilo individualistico ed esplicito dell'esclusività di utilizzo dell'*opus* riconosciuta al suo autore/inventore, in termini sia paternalistici, sia patrimoniali, che costituisce il nucleo dei diritti soggettivi di proprietà intellettuale e, dall'altro, il profilo pubblicistico della funzione sociale e mutualistica della produzione intellettuale, che mira alla condivisione e diffusione delle opere per l'arricchimento del patrimonio culturale comune².

Il presente elaborato nasce dalla volontà di indagare i molteplici aspetti che connotano la tutela cautelare nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale, inteso come insieme dei diritti di esclusiva riconosciuti sulle creazioni intellettuali, che si suole distinguere in due settori (cui fanno capo due distinti testi normativi): da un lato la proprietà industriale, avente ad oggetto brevetti (invenzioni), marchi e altri segni distintivi (come le insegne), modelli, disegni industriali, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, topografie, segreti commerciali e nuove varietà generali; dall'altro lato, il diritto d'autore, rivolto alla protezione di opere letterarie, artistiche e più in generale creative, che oggi includono anche quelle nate dal progresso tecnologico, come i programmi per elaboratore (software) e le banche dati.

La complessità dell'indagine è legata all'interazione tra normativa interna, europea e internazionale, prassi pretoria e specializzazione richiesta all'autorità giudiziaria in ragione dell'elevato tecnicismo che connota la materia.

Il costante e incessante progresso tecnologico e scientifico richiede un altrettanto costante adeguamento di diritto positivo alle nuove realtà che emergono nel campo della proprietà intellettuale; adattamento che il legislatore europeo e di riflesso quello nazionale cercano di fornire rincorrendo le novità che si presentano all'orizzonte. Tale progresso investe tanto il diritto della proprietà industriale, quanto il diritto d'autore, che, financo nella sua forma più classica di opera

¹ G. GIACOBBE, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. Diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 369.

² G. GIANNONE CODIGLIONE, *Opere dell'ingegno e modelli di tutela, regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Torino, 2017, 3.

letteraria, già da tempo affronta la sfida della “smaterializzazione” del supporto su cui l’opera è realizzata (cd. *corpus mechanicum*) e della sua circolazione nello spazio telematico. Uno spazio ove mutano i tradizionali paradigmi di riferimento, a partire dalle stesse nozioni di autore e di opera dell’ingegno³, in cui l’*homo digitalis* è allo stesso tempo produttore e utente di idee⁴ e opere creative che costituiscono parte integrante della sua personalità e circolano nei sistemi virtuali di comunicazione, in relazione ai quali vanno ricalcolati limiti, controlli, misure di protezione e possibilità di tutela, come peraltro aggiornati dalla recente Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, ancora in fase di attuazione nel nostro ordinamento⁵. La tensione fra interessi patrimoniali individualistici e istanze solidaristiche di natura pubblica, sia di stampo intellettuale e culturale, sia di stampo economico e tecnologico, trova nel tempo nuove forme di espressione e impone dialoghi e riforme di politica legislativa, di cui la recente Direttiva Copyright è espressione. In questo campo suscita particolare interesse il rapporto tra il diritto di esclusiva riconosciuto all’autore di articolo giornalistico (e al direttore del giornale in relazione al diritto allo sfruttamento economico) e la circolazione e riproduzione *on-line* degli articoli di giornale senza alcuna licenza o autorizzazione, in quanto coinvolge, da un lato, il diritto di privativa dell’autore e, dall’altro, il diritto, che è anche libertà nella sua accezione forte, alla manifestazione ed espressione del pensiero, cui fanno da corollario il divieto di censura e la limitazione al sequestro della stampa sanciti dall’art. 21 della Costituzione, unitamente al diritto di cronaca.

La velocità con cui oggi circolano le informazioni, che costituiscono il “fulcro dell’economia globalizzata”⁶, paradigma della moderna società digitale, è alla base di questo fenomeno di continua espansione ed è anche il motivo principale per cui la tutela cautelare si presenta come l’unico strumento efficace a garantire tutela giurisdizionale effettiva ai titolari di diritti di esclusiva e, in generale, agli operatori del mercato in caso di violazione delle norme sulla concorrenza. L’esperienza del contenzioso in materia di diritto della proprietà intellettuale ha quindi esaltato il ruolo della tutela cautelare, rispetto alla quale il diritto industriale e il diritto d’autore si sono da

³ A. THIENE, *I diritti morali d’autore*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2018, 1522.

⁴ P. SAMMARCO, *L’opera dell’ingegno su internet*, in *Giust. civ.*, 2, 1998, 421.

⁵ Il DDL S. 1721 (consultabile al link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143637.pdf>), dal titolo *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*, contiene all’art. 9 i principi e i criteri specifici per l’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790. Esso al momento è all’esame del Senato, che non ha approvato gli emendamenti proposti per l’art. 9 (cfr. iter del DDL al Senato al link <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm>).

⁶ A. CONTALDO, *Il diritto d’autore nell’editoria elettronica*, in *Attualità del diritto d’autore*, Studi in onore di Giorgio Assumma, Roma, 2018, 105.

sempre posti all'avanguardia quanto a norme processuali, prevedendo azioni adeguate alle esigenze sostanziali⁷ e forgiando un procedimento più ricco e articolato del normale processo cautelare, che assume la forma di un "processo di cognizione a scala ridotta"⁸, con misure speciali e tipiche, distinto da non poche peculiarità. Tra esse, il frequentissimo esperimento della c.t.u. «ai fini dell'ottenimento di sommarie informazioni tecniche» (art. 132, comma 5, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, cd. "Codice della proprietà industriale", *infra* anche indicato "c.p.i.") all'interno di istruttorie pur sempre fluide, nelle quali il giudice esercita ampie facoltà di acquisizione di prove e informazioni, la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare prima della nascita del diritto cautelando stesso e dunque prima della conclusione del processo di brevettazione o registrazione (art. 132, comma 1, c.p.i.) e l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo in sede cautelare, ora suggellata dall'art 120, comma 6-bis, c.p.i., una sorta di ibrido cautelare-dichiarativo, introdotto quando nella materia imperava ancora il rigido criterio della strumentalità cautelare rispetto al processo ordinario⁹.

Un ulteriore e interessante profilo di indagine è legato al rapporto tra diritto della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, laddove il primo ha l'obiettivo primario di garantire una tutela protezionistica ai titolari di diritti di privativa, mentre il secondo mira a tutelare la piena libertà degli operatori nel mercato, scongiurando ogni forma di abuso (ivi compreso l'abuso dei diritti di esclusiva). Pur sembrando opposte, queste due discipline presentano una convergenza di scopi: l'incoraggiamento dell'innovazione per il raggiungimento dell'"efficienza dinamica" del sistema economico. Per usare le parole della Commissione Europea, «sia la legislazione in materia di proprietà di beni immateriali sia le regole di concorrenza perseguono lo stesso obiettivo generale, ovverosia accrescere il benessere dei consumatori e favorire un'attribuzione efficiente delle risorse»¹⁰.

Il presente elaborato si suddivide in quattro capitoli: nel primo viene analizzato il contesto normativo e convenzionale che regola il diritto della concorrenza e il diritto della proprietà

⁷ E ciò sia «per la natura stessa della privativa industriale ed intellettuale fisiologicamente esposta a forme di violazione ed abuso che aumentano con la progressione dello sviluppo tecnologico», sia per una ragione «di carattere storico-evolutivo» collegata al fatto che la disciplina sostanziale del diritto della proprietà intellettuale è stata emanata prima delle riforme del codice di rito: S. MAZZAMUTO, *La tutela preventiva e cautelare (osservazioni sulla direttiva comunitaria in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulla proposta di codice della proprietà industriale)*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), a cura di L. NIVARRA, fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005, 73.

⁸ B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva nei diritti IP*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, Torino, 2012, 281.

⁹ Ivi, 282.

¹⁰ Comunicazione della Commissione Europea, 2014/C 89/03, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia, in *eur-lex.europa.eu*.

intellettuale, con un approccio necessariamente evolutivo e dinamico, non essendo mai cessata l'evoluzione normativa (con la consapevolezza, quindi, che la cornice fornita è quella che a oggi regola il settore e che è destinata ancora a mutare); qualche cenno è poi riservato alla natura sostanziale dei diritti di esclusiva, indispensabile per apprezzare la differenziazione di tutela apprestata in sede cautelare. Nel secondo capitolo sono trattati gli aspetti processuali relativi alla tutela cautelare nel settore della proprietà intellettuale, a partire dai concetti di misura provvisoria e di misura cautelare secondo il diritto interno e secondo il diritto europeo, dalla declinazione dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per poi analizzare i profili più squisitamente processuali relativi alla giurisdizione, con particolare riguardo all'ambito comunitario e con attenzione all'efficacia extraterritoriale nello spazio europeo delle misure cautelari, alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa o delle sezioni ordinarie degli uffici giudiziari e al principio di strumentalità, che in questo settore presenta particolari spunti di riflessione e di indagine in relazione alle disposizioni, apparentemente incompatibili, previste dalla nostra legislazione interna, dalla normativa comunitaria e da quella internazionale. Oggetto del terzo capitolo è l'analisi delle misure tipiche previste dai testi normativi, fatta salva la possibilità (residuale) della tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, nonché dell'ipotesi di tutela dichiarativa in sede cautelare previste dalla normativa di settore. L'ultima parte del lavoro è il frutto di un lavoro di approfondimento e "ricerca sul campo" presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma e si presenta quindi come un (piccolo) osservatorio dedicato all'analisi di alcune ordinanze, di contenuto vario, che presentano aspetti di interesse non riconducibili ad un tema unitario, ma secondo un triplice filone: la frequente concessione della misura di descrizione *inaudita altera parte*, la declinazione del presupposto del *periculum in mora*, tutt'altro che pacifica anche all'interno della medesima sezione dell'ufficio giudiziario e, infine, la nuova figura della *dynamic injunction* (di cui vengono già anticipati degli aspetti nel terzo capitolo), menzionata nelle linee guida della Direttiva 2004/48/CE e rielaborata dalla giurisprudenza milanese, la quale offre senz'altro interessanti spunti di riflessione sul bilanciamento richiesto al giudice cautelare tra la protezione del diritto di privativa e il rispetto delle prerogative e libertà costituzionali in materia di manifestazione del pensiero.

CAPITOLO I

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO NORMATIVO INTERNO E INTERNAZIONALE

1. IL CAMPO DI INDAGINE.

Il substrato sostanziale oggetto del presente elaborato spazia in una vastità di tematiche che irradiano per lo più due distinti, ma connessi, campi del diritto: il diritto della proprietà intellettuale, suddiviso nei due rami del diritto della proprietà industriale e del diritto d'autore (o della proprietà intellettuale in senso stretto) – unificati nell'anzidetta macrocategoria a opera del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, e il diritto della concorrenza, soprattutto nella sua accezione di segno negativo quale strumento di repressione della concorrenza sleale cd. interferente (con i diritti di proprietà intellettuale). Risulta utile quindi richiamare, seppur sinteticamente, i principali concetti di natura sostanziale relativi alla disciplina di questi settori del diritto, nonché alle principali tappe dei loro percorsi evolutivi in campo interno e internazionale, al fine di fornire una cornice di riferimento per meglio inquadrare le peculiarità che la tutela cautelare, nucleo del presente studio, presenta nell'ambito della proprietà intellettuale.

2. IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

2.1 La concorrenza sleale

La disciplina della concorrenza si compone di un profilo di segno positivo e di uno di segno negativo. Il primo ha a oggetto la regolazione e la promozione del fenomeno concorrenziale, al fine di ottenere miglioramenti sul mercato in relazione alla qualità e al prezzo dei prodotti che vi circolano e di assicurare la pluralità dell'offerta presente sul mercato e la possibilità che gli utenti finali si avvalgano della proposta più vantaggiosa¹¹. In tale accezione, la concorrenza trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 41 Cost. e nelle norme comunitarie che tutelano l'aspetto pluralistico della libertà di impresa e la libertà di concorrenza¹².

Il secondo profilo ha a oggetto la repressione e la sanzione degli atti di concorrenza sleale, per tali intendendosi i comportamenti dei soggetti operanti sul mercato in grado di alterare e falsificare i

¹¹ La giurisprudenza di legittimità definisce la concorrenza come una "contesa della clientela", che l'ordinamento favorisce allo scopo di "offrire vantaggi al consumatore": v. Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5437, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 164 con nota di S. PERON, *Presupposti soggettivi della concorrenza sleale: brevi note*.

¹² G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, artt. 2598-2601 c.c., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 1999, 32.

risultati della libera concorrenza¹³, in violazione delle regole di correttezza professionale e commerciale e lealtà e mediante l'uso di mezzi idonei a procurare pregiudizi concorrenziali.

Il *discrimen* tra i due modelli di disciplina si individua nell'interesse a essi sotteso: nella prima accezione, la concorrenza trova tutela nella disciplina antitrust, che si colloca sul piano pubblicistico e mira a tutelare la libertà economica sul mercato; nella seconda accezione, invece, la disciplina della concorrenza spiega i suoi effetti sul piano individuale e privatistico, sebbene sotto l'egida dei principi contemplati dalla Costituzione in tema di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)¹⁴.

Partendo dal secondo dei profili richiamati, si osserva come, nella vigenza del codice civile del 1865, il fenomeno della concorrenza sleale trovasse tutela in via giurisprudenziale mediante l'inclusione nella categoria degli illeciti civili disciplinati sotto forma di responsabilità aquiliana dall'art. 1151¹⁵. La prima istituzionalizzazione della concorrenza sleale nel nostro ordinamento proviene da norma di fonte internazionale: l'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883¹⁶, aggiunto con la revisione a opera dell'Accordo de L'Aja del 1925 (applicato in Italia con R.D. 10/01/1926, n. 169, conv. in L. 29/12/1927, n. 2701), rubricato nella versione italiana proprio «concorrenza sleale» e comprendente «ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale»¹⁷. Il paradigma di riferimento della norma per valutare la liceità della condotta posta in essere dal concorrente era dunque la consuetudine vigente nei rapporti commerciali ed economici, con evidente attenzione agli interessi della classe professionale.

Il codice civile del 1942 ha recepito la norma di fonte internazionale all'interno del Libro V (Del lavoro), Titolo X (Della disciplina della concorrenza e dei consorzi), agli artt. 2598-2601 c.c., ma anche

¹³ L. TREVISAN, G. DESIMIO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, a cura di Studio Trevisan e Cuonzo, Milano, 2017, 2.

¹⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale nel diritto di autore e nella concorrenza*, Padova, 1998, 512.

¹⁵ G. GHIDINI, ult. op. cit., 8.

¹⁶ Si tratta di uno dei primi accordi internazionali aventi ad oggetto la protezione della proprietà industriale, originariamente firmato da soli undici Stati (tra i quali l'Italia) ed oggi invece condiviso da ben 173 Stati contraenti, che lo rendono uno dei trattati a più larga diffusione mondiale. Nel 1967, a Stoccolma venne stipulato il trattato per la fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (O.M.P.I., in inglese W.I.P.O.), cui fu rimessa l'applicazione della Convenzione di Parigi. Dal 1995, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C., in inglese W.T.O.) si occupa (anche) della proprietà intellettuale in senso lato.

¹⁷ L'articolo recita come segue: «I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 3. Dovranno particolarmente essere vietati: 1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci».

in altre disposizioni che presentano collegamenti (di variabile intensità) con il fenomeno concorrenziale: si pensi all'art. 2557 c.c. avente a oggetto il patto di non concorrenza in caso di trasferimento di azienda; agli artt. 2105 e 2125 c.c. che regolano la concorrenza nell'ambito del rapporto di lavoro; agli artt. 2301 e 2390 c.c. in ambito societario, che vietano, rispettivamente a soci e amministratori, il compimento di atti concorrenziali nei confronti della società. I presupposti per l'applicazione di queste norme sono l'esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i soggetti attivo e passivo (presupposto soggettivo) e la loro qualificazione soggettiva come imprenditori¹⁸.

Invero, con riguardo al presupposto soggettivo attinente alla qualità di imprenditore, la giurisprudenza, pur facendo riferimento all'art. 2082 c.c., ammette ormai da tempo che il novero dei soggetti sottoposti dalla disciplina della concorrenza sleale possa estendersi anche oltre la nozione di imprenditore delineata dall'art. 2082 c.c.¹⁹ Si è così affermata nel tempo, dopo il superamento di un orientamento giurisprudenziale rigorista prevalso sino agli anni settanta²⁰, una tendenza alla progressiva svalutazione dei tradizionali presupposti soggettivi²¹ e al superamento delle nozioni tecnico-giuridiche in favore dell'apprezzamento delle specifiche circostanze e dell'impatto delle condotte degli operatori di mercato sul piano economico.

Con riferimento al presupposto oggettivo relativo alla sussistenza di una situazione di concorrenza tra i soggetti attivo e passivo, si è parimenti assistito a un progressivo abbandono di parametri rigidi che circoscrivevano le fattispecie rilevanti a quelle in cui il rapporto effettivo di concorrenza fosse individuato sulla base della comunanza di clientela e della analoga forma di attività svolta dai soggetti²², giungendo ad accogliere una nozione di concorrenza giuridica diversa dalla nozione economica, inclusiva della concorrenza potenziale e della concorrenza indiretta, ossia realizzata da soggetti posti su piani diversi del processo produttivo (ad esempio, produttore e rivenditore), purché sia configurabile un conflitto di interessi²³.

Il nucleo della disciplina è contenuto all'art. 2598 c.c.²⁴, il quale descrive le forme di concorrenza sleale, elencandone tre figure tipiche e contemplando una finale clausola di tenore generale. In

¹⁸ G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1982, 3.

¹⁹ S. PERON, *Presupposti soggettivi della concorrenza sleale: brevi note*, cit., 164.

²⁰ V. pronunce richiamate da G. GHIDINI, ult. op. cit., 5 e 6.

²¹ G. GHIDINI, ult. op. cit., 3.

²² Ivi, 17.

²³ Ivi, 38 e 39.

²⁴ La norma dispone che: «Fermo le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo

particolare, nella norma in esame, vengono individuate come fattispecie tipiche, al n. 1, gli atti confusori (uso di «nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri» ovvero tutti gli atti, con qualsiasi mezzo compiuti, «idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente») e l'imitazione servile (relativa ai «prodotti di un concorrente») e al n. 2 gli atti denigratori (diffusione di «notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito») e l'appropriazione di pregi («dei prodotti o dell'impresa di un concorrente»); il n. 3 della disposizione, invece, contempla «ogni altro mezzo», direttamente o indirettamente utilizzato, che, in violazione dei principi di correttezza professionale, si caratterizzi per la sua *idoneità* a danneggiare l'impresa altrui. Il rapporto tra le fattispecie tipiche contemplate ai nn. 1 e 2 della norma e la clausola generale prevista al n. 3, inizialmente configurato in termini di sussidiarietà, è oggi classificato come relazione di *genus* (n. 3) a *species* (nn. 1 e 2)²⁵, ovvero in termini di alternatività, rappresentando il n. 3 una tipica norma di chiusura²⁶. Rientrano in questa categoria, quindi, quegli atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui e idonei a determinare un malizioso e artificioso squilibrio delle condizioni di mercato²⁷, quali, a titolo esemplificativo, la concorrenza cd. parassitaria²⁸, l'applicazione di prezzi sottocosto posta in essere da un'impresa in posizione dominante²⁹, la condotta denigratoria non implicante la diffusione di notizie idonee a gettare discredito³⁰ (e quindi non rientrante nell'ipotesi

atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

²⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2008, n. 14793: «le ipotesi di cui all'art 2598 c.c., nn. 1 e 2, rappresentano l'esemplificazione delle forme tipiche di concorrenza sleale, prevedendo rispettivamente gli atti idonei a produrre confusione (inclusi gli atti di imitazione servile) e gli atti di denigrazione, va rilevato che l'ipotesi di cui al n. 3, enuncia il principio generale e fissa il concetto di concorrenza sleale in una formulazione più ampia rispetto a quella usata nei due precedenti numeri, riguardando tutte le ipotesi dell'uso diretto od indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

²⁶ Cfr. Cass. civ., sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5437: «tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria».

²⁷ Cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7676, che ha escluso la configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, c.c. in caso di violazione del concorrente di una norma pubblicitaria volta a porre limiti all'attività imprenditoriale.

²⁸ Su cui cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25607, che ne ha fornito anche una precisa definizione («la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598 cod. civ., n. 3, consiste in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, e prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso limitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale forma di concorrenza si riferisce, pertanto, a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione»).

²⁹ Cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2980

³⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2020, n. 3453.

tipizzata di cui all'art. 2598, comma 1, n. 1, c.c.), la condotta concorrenziale posta in essere da ex dipendenti mediante lo sfruttamento di informazioni apprese "dall'interno"³¹, lo storno di dipendenti³², le imitazioni non confusorie (nella misura in cui consentono di appropriarsi "parassitariamente" e senza alcun costo degli investimenti sostenuti da altre imprese per l'immissione di un prodotto sul mercato)³³.

La disciplina della concorrenza sleale si è nel tempo estesa oltre i confini dell'art. 2598 c.c., soprattutto con riguardo a fattispecie che implicano la tutela di interessi ulteriori, di natura pubblica o privata, rispetto a quelli dei singoli concorrenti o che coinvolgono i cd. diritti di privativa. In questa prospettiva, molteplici profili relativi a tale istituto sono disciplinati in altri testi normativi: nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della Proprietà Industriale) con riferimento alla concorrenza confusoria (cd. concorrenza sleale interferente) e alle fattispecie legate alla sottrazione di segreti aziendali e alla tutela dell'indicazione geografica e della denominazione d'origine; nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del Consumo), con riferimento alle pratiche commerciali scorrette poste in essere a danno dei consumatori (artt. 18-26); nella L. 10 ottobre 1990, n. 287 (cd. Legge Antitrust), con riferimento alla tutela della concorrenza nell'ottica degli interessi pubblici e collettivi di mercato (cfr. *infra*); nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in tema di pubblicità ingannevole e comparativa.

Sul piano europeo, le fonti di disciplina della concorrenza sleale sono principalmente costituite da direttive, tra le quali la Dir. CE n. 29/2005 in materia di pratiche commerciali sleali, la Dir. CE n. 114/2006 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (entrambe recepite nel richiamato d.lgs. 145/2007), la Dir. CE n. 864/2007, limitatamente all'art. 6 che individua la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti di concorrenza sleale³⁴ e la Dir. Ue n. 943/2016 sulla protezione delle informazioni commerciali riservate e dei *know-how* (cd. *Direttiva Trade Secrets*).

2.2 La disciplina *antitrust*. Quadro introduttivo

Con la riforma costituzionale del 2001, nella carta costituzionale è stata espressamente inserita la "tutela della concorrenza" nell'ambito dell'attribuzione delle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'art. 117.

³¹ Trib. Bologna, 15 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 1, 1124.

³² Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 1100.

³³ Trib. Milano, 9 giugno 2015, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

³⁴ L. TREVISAN - G. DESIMIO, op. cit., 7.

Prima della riforma costituzionale, la libertà di concorrenza trovava comunque tutela nella Carta, come declinazione della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost.

Lo svolgimento del libero gioco della concorrenza è assoggettato a complessi meccanismi di regolamentazione normativa sul piano internazionale, comunitario e nazionale. In particolare, il piano nazionale e quello comunitario risultano in questo settore particolarmente compenetrati, tenuto conto che la realizzazione del mercato comune è obiettivo originario e primario dell'Unione europea, sin dall'istituzione della CEE con il Trattato di Roma del 1957, e rimane un settore nel quale l'Unione conserva competenza esclusiva (art. 3 T.F.U.E.).

Il testo normativo di riferimento nel nostro ordinamento è la L. 10 ottobre 1990, n. 287 (cd. Legge antitrust), il cui primo articolo (comma 4) prevede, appunto, che «L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza», nella cornice primaria della carta costituzionale, richiamata al primo comma del citato primo articolo, ove si circoscrive e definisce il campo di applicazione della Legge antitrust nell'ambito «dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica» e con riferimento «alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese».

Sul piano europeo, la disciplina è articolata su più livelli, in quanto promana sia da norme di diritto primario, quali i Trattati istitutivi e i relativi protocolli, sia dalle norme di diritto derivato, ossia atti emanati dal Consiglio e dalla Commissione. L'art. 3 del Trattato CEE poneva l'obiettivo della realizzazione di «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune». In seguito al Trattato di Lisbona del 2009, istitutivo dell'Unione europea, dal perseguimento di una “concorrenza non falsata” si è passati all'obiettivo di «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale»³⁵ (art. 3 T.U.E.) e all'introduzione di specifiche norme antitrust (artt. 101 e 102 T.F.U.E.) che impongono il divieto di tutti gli accordi e pratiche commerciali «che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno», tipizzando, senza

³⁵ La menzione dell'economia sociale nel Trattato dell'Unione europea prende le distanze sia dal liberismo estremo, sulla convinzione che i mercati, se lasciati alla autoregolazione spontanea, portino alla formazione e al consolidamento di monopoli e cartelli, sia da dal dirigismo economico, che conferisce al soggetto pubblico un potere eccessivo nella gestione dei processi economici. L'espressione “economia sociale di mercato” discende direttamente dalla dogmatica tedesca ed in particolare da quella corrente di pensiero nota come Ordoliberalismo, finalizzato alla «creazione di un sistema economico nel quale il benessere dell'individuo rivestiva una posizione centrale», G. CONTALDI, *Diritto europeo dell'economia*, Torino, 2019, 8.

tuttavia limitare il campo di applicazione, le principali fattispecie relative ai comportamenti vietati³⁶. Il Protocollo n. 27 allegato ai Trattati, poi, prevede che «Le Alte parti contraenti, considerando che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea *comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata*, hanno convenuto che l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

Il concetto di impresa che emerge dal diritto europeo della concorrenza, in conformità all'approccio tipicamente pragmatico del diritto comunitario in contrapposizione all'impostazione dogmatica propria del diritto civile degli Stati membri, ricomprende qualunque soggetto che svolge un'attività economica, capace di incidere anche potenzialmente sulla concorrenza, a prescindere dalla sua natura giuridica o dalle modalità organizzative o di finanziamento³⁷.

Presupposto per la qualificazione di un'entità giuridica come impresa ai sensi degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. è la sua autonomia; un'autonomia non meramente formale e/o collegata al criterio della personalità giuridica, ma di stampo concreto e operativo. Per tale ragione, ai fini dell'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza, non si ritiene destinataria delle norme quell'impresa che risulti autonoma da un punto di vista giuridico, ma dipendente da un'altra sotto il profilo

³⁶ In particolare, gli artt. 101 e 102 T.F.U.E., che costituiscono la trasposizione degli articoli 81 e 82 Trattato CE, dispongono, rispettivamente, che «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: — a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi» e «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

³⁷ V. Corte di Giustizia, 17 dicembre 1991, causa C-6/89, *Enichem Anic*; Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Hofner e Helsen*.

economico (essendo piuttosto la “controllante” effettiva sotto il profilo economico la responsabile dell’osservanza delle norme antitrust)³⁸. Esempi della discontinuità tra nozione comunitaria e nozione interna di “impresa” ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza si rinvencono con riferimento a soggetti quali l’ufficio pubblico di collocamento³⁹, la persona fisica avente diritti di carattere economico, pur senza svolgimento di attività organizzata⁴⁰ e l’ente *no profit*, nonostante non persegua finalità lucrative⁴¹ che, pur non rientrando nella nozione di impresa conosciuta dal nostro diritto civile, sono destinatari delle disposizioni europee antitrust.

Dunque, nel contesto europeo, il diritto antitrust è regolato innanzitutto dagli artt. 101 e 102 T.F.U.E., relativi, rispettivamente, agli accordi tra imprese e ai comportamenti unilaterali delle imprese in posizione dominante, e poi dal Reg. 1/2003, che disciplina le modalità applicative di tali norme, dai regolamenti e dalle comunicazioni della Commissione europea, la quale detiene poteri normativi e di indirizzo. Con riferimento ai primi di questi poteri, si rammenta che la Commissione può individuare categorie di accordi idonee ad essere esentate dall’applicazione dell’art. 101 T.F.U.E.⁴². Il Reg. 1/2003 individua come organi competenti all’applicazione delle norme antitrust la Commissione europea e le Autorità nazionali di concorrenza (per l’Italia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cd AGCM, istituita con la richiamata L. 287/1990), nell’ottica pubblicistica di tutela dell’interesse generale (*public enforcement*)⁴³, e i giudici nazionali per la protezione degli interessi giuridici soggettivi su richiesta dei privati (*private enforcement*).

2.3 Gli artt. 101 e 102 T.F.U.E.

L’art. 101, par. 1, T.F.U.E.⁴⁴ proibisce alle imprese di stipulare accordi, porre in essere pratiche concordate e formulare in ambito associativo decisioni aventi per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il libero gioco della concorrenza nel mercato interno. Il presupposto per l’applicazione della norma è l’*idoneità* del comportamento ad alterare la concorrenza, non l’alterazione effettiva di quest’ultima. Non è, inoltre, neppure necessaria la consapevolezza

³⁸ Cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia, 12 luglio 1984, causa 170/83, *Hydroterm*; Trib. Ue, 12 gennaio 1995, causa T-102/92, *Viho*; Trib. Ue, 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, *Vetro piano*.

³⁹ Cfr. Corte di Giustizia, 11 dicembre 1997, causa 55/96, *Job Center*.

⁴⁰ Cfr. la decisione della Commissione del 2 dicembre 1975, *AOIP/Beyard*.

⁴¹ Cfr. Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, causa C-35/99, *Arduino*; Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *CNSD*.

⁴² A titolo esemplificativo, con il Reg. UE 316/2014, sostitutivo del precedente Reg. UE 772/2004, la Commissione ha esentato dall’applicazione dell’art. 101 T.F.U.E. specifiche categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

⁴³ Avverso le decisioni della Commissione si può esperire ricorso dinanzi al Tribunale Generale dell’unione europea; avverso le decisioni dell’AGCM si può proporre ricorso innanzi al TAR Lazio, le cui decisioni sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato.

⁴⁴ Cfr. *supra* nota 36.

dell'effetto distorsivo prodotto. È necessario solo che tale effetto sia la conseguenza prevedibile del comportamento realizzato dalle parti.

La classificazione degli accordi vietati ai sensi dell'art. 101 T.F.U.E. implica una prima distinzione tra accordi orizzontali e accordi verticali, dunque tra accordi fra imprese che si trovano sullo stesso livello del ciclo economico e sono direttamente concorrenti fra di loro (tali accordi solitamente riguardano la spartizione dei mercati o la fissazione dei prezzi per determinati prodotti) e accordi conclusi tra imprese collocate a diversi livelli del ciclo economico, che non sono fra loro in concorrenza diretta e la cui cooperazione è essenziale ai fini dello sviluppo delle attività produttive (tali accordi in genere riguardano le modalità di distribuzione dei prodotti). Questa seconda categoria di accordi è stata espressamente ricompresa nel campo di applicazione della norma dalla giurisprudenza comunitaria sulla scorta del rilievo per cui «la concorrenza può essere alterata, ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, non solo da accordi che la limitano fra le parti, ma anche da accordi che impediscono o restringono la concorrenza che potrebbe avere luogo fra una di esse e i terzi»⁴⁵.

Gli accordi restrittivi si distinguono in restrizioni per oggetto, per loro stessa natura idonee a restringere la concorrenza, e restrizioni per effetto, che, sulla base di un'analisi economica degli effetti dell'accordo, risultano in grado di produrre effetti negativi su prezzi, produzione, innovazione, varietà o qualità dei beni e dei servizi offerti sul mercato⁴⁶.

Il secondo paragrafo dell'art. 101 T.F.U.E. sanziona con la nullità gli accordi e le intese vietati ai sensi del primo paragrafo. Nel caso in cui tali accordi siano contenuti all'interno di singole clausole separabili dal contratto nella sua interezza, la nullità colpirà solo queste ultime⁴⁷.

Il terzo paragrafo dell'art. 101 T.F.U.E., infine, dispensa dall'applicazione del divieto determinati accordi o categorie di essi⁴⁸ potenzialmente distorsivi della concorrenza, in ragione degli effetti

⁴⁵ Corte di Giustizia, *Consten Grundig c. Commissione*, 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64.

⁴⁶ V. Linee direttrici della Commissione sull'art. 101, par. 3, al par. 24 nonché linee direttrici sugli accordi orizzontali sub par. 27.

⁴⁷ Nella sentenza appena citata (Corte di Giustizia, 13 luglio 1966) la Corte di Giustizia rileva che « (l) a nullità assoluta sancita dall'art. 85, par. 2, colpisce i soli elementi dell'accordo soggetti al divieto, ovvero l'accordo nel suo complesso qualora detti elementi appaiono essenziali per l'accordo stesso».

⁴⁸ Ove si tratti di categorie di accordi, costituisce presupposto necessario per l'applicazione dell'esenzione l'emanazione di regolamenti di autorizzazione da parte della Commissione europea; nel tempo sono stati adottati i seguenti regolamenti di esenzione per categoria: Reg. n. 330/2010 (in sostituzione del Reg. 2790/1999), relativo agli accordi verticali; Reg. n. 316/2014 (in sostituzione del Reg. 772/2004), relativo ad accordi sul trasferimento di tecnologia; Reg. n. 2658/2000, relativo ad accordi di specializzazione; Reg. n. 2659/2000, relativo ad accordi in materia di ricerca e sviluppo. Le valutazioni della Commissione circa l'esenzione dei comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali dall'applicazione del divieto erano un tempo fondate sulla struttura delle clausole dei singoli accordi (*form based approach*). L'approccio adottato dalla Commissione nel definire l'esenzione dei vari comportamenti astrattamente scorretti, invece, oggi è prettamente economico (*effect based approach*): oggetto di valutazione non sono le clausole dei singoli accordi, ma il loro concreto effetto sul mercato. La quota di mercato costituisce quindi un parametro essenziale per l'accertamento dell'esenzione: gli accordi

positivi che questi possono realizzare sul processo di produzione o distribuzione dei prodotti, ovvero sul progresso tecnico o economico, a condizione che le restrizioni alla concorrenza siano strettamente necessarie per il perseguimento degli obiettivi delle intese (lett. a) e che queste non escludano totalmente la concorrenza sul mercato del prodotto di cui trattasi (lett. b).

Originariamente, l'esenzione di cui all'art. 101, par. 3, T.F.U.E. poteva essere applicata solo in via subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, mentre ad oggi la norma è applicabile, senza autorizzazione preventiva, anche dai giudici e dalle autorità antitrust nazionali⁴⁹, in forma di controllo *ex post* che segue a una fase di autovalutazione condotta dalle imprese stesse, su cui incombe l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione.

Quanto all'esenzione dell'applicazione del divieto ex art. 101, par. 1, T.F.U.E. per gli accordi verticali, il Reg. UE n. 330/2010 dispone l'esenzione per tutti gli accordi verticali qualora la quota di mercato sia del fornitore che dell'acquirente non ecceda il 30% del mercato in cui operano: in tali margini, la Commissione ritiene che gli effetti pro-concorrenziali prevalgano su quelli anticoncorrenziali. Tale esenzione, tuttavia, non si estende agli accordi verticali contenenti clausole fortemente penalizzanti per la concorrenza.

Per quanto concerne le intese tra imprese aventi a oggetto diritti di proprietà intellettuale, occorre distinguere a seconda che tali intese attengano a diritti posti a tutela dell'identità di impresa, della creatività umana o dell'innovazione tecnologica. Con riguardo agli accordi di trasferimento di tecnologia, aventi a oggetto la licenza per diritti tecnologici al fine di favorire un più efficiente uso delle risorse, riducendo la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo e stimolando l'innovazione incrementale, con conseguente promozione della concorrenza sul mercato del prodotto, il Reg. della Commissione 316/2014, sostitutivo del precedente Reg. 772/2004, prevede un'esenzione generale dall'applicazione dell'art. 101 T.F.U.E. agli accordi di trasferimento di tecnologia fintantoché i diritti coperti da licenza non siano estinti ovvero i know-how resi pubblici, ivi comprese le «disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all'acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali»

fra imprese che detengono una quota di mercato inferiore a una certa soglia, salvo comprendano clausole *nere* (vietate), sono esenti; al di sopra di tale soglia, la presunzione di esenzione viene a mancare e, dunque, verrà aperto un procedimento amministrativo o giudiziario nei confronti dell'impresa, la quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza di condizioni che la renderebbero beneficiaria di un'esenzione individuale.

⁴⁹ Tale significativa modifica è stata introdotta dal Reg. CE 1/2003.

(art. 2). L'art. 3 individua delle soglie massime di quota di mercato totale detenuta dalle imprese parti dell'accordo, determinate sulla base della sussistenza di concorrenza tra le stesse (se sono concorrenti, la soglia è del 20%, altrimenti del 30%). Agli artt. 4 e 5 vengono invece individuate delle clausole di particolare contenuto che non sono mai assoggettabili all'esenzione; si tratta delle cd. restrizioni fondamentali, la cui presenza implica l'inapplicabilità dell'esenzione all'intero accordo (art. 4) e delle cd. restrizioni escluse, le quali non sono coperte dall'esenzione di blocco, sono soggette a valutazioni individuali e non pregiudicano la possibilità di applicare la medesima alle altre clausole dell'accordo (art. 5). Per l'applicazione del Reg. 316/2014 sono state contestualmente emanate dalla Commissione *linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), in cui si dà atto che «l'innovazione costituisce una componente dinamica ed essenziale di un'economia di mercato aperta e competitiva. I diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi; la concorrenza agisce in maniera analoga, in quanto spinge le imprese a innovare. Pertanto, i diritti di proprietà di beni immateriali e la concorrenza sono entrambi necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo» (sul punto si tornerà *infra*). La sezione 4.4. delle Linee direttrici è dedicata al fenomeno dei pool tecnologici, che consistono in accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza anche a terzi, che possono dunque operare sul mercato sulla base di una licenza unica. Se, da una parte, la concessione di una sola licenza può avere effetti positivi sulla concorrenza, riducendo le *royalties* e facilitando l'iter di acquisto della licenza, dall'altra, la Commissione riconosce che i pool tecnologici possono determinare anche effetti negativi, ossia la restrizione della concorrenza, l'attuazione di cartelli per la fissazione di prezzi, nonché la riduzione dell'innovazione nella misura in cui precludono l'utilizzo di tecnologie alternative. Essi, peraltro, non sono soggetti all'esenzione per categoria *ex art. 101, par. 3, T.F.U.E.*, ma possono ottenere l'esenzione individuale, mediante applicazione analogica della disciplina dettata dal Reg. 316/2014, ove ricorrano determinati presupposti, individuati dalla Commissione per eludere i rischi appena menzionati⁵⁰.

⁵⁰ Cfr. par. 261 delle Linee direttrici: «La creazione e il funzionamento del pool, inclusa la concessione di licenze all'esterno, non rientrano di norma nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti, se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la partecipazione al processo di creazione di un pool è aperta a tutte i titolari di diritti tecnologici interessati; b) sono state adottate misure di salvaguardia sufficienti per garantire che solo le tecnologie essenziali (che sono pertanto necessariamente considerate anche complementari) sono messe in comune; c) sono state messe in atto misure di salvaguardia sufficienti per limitare ogni scambio di informazioni riservate (come i dati relativi ai prezzi e alla produzione) e nella misura necessaria alla creazione al funzionamento del

I profili di intersezione tra concorrenza e disciplina della proprietà intellettuale sono molteplici e complessi; tra di essi ritengo di menzionare soprattutto la distinzione tra brevetti essenziali, ossia quei brevetti relativi a tecnologie indispensabili per la produzione di prodotti oggetto di programma di licenza gestito dal pool (su cui si tornerà *infra*), e brevetti non essenziali⁵¹ e il cd. principio di esaurimento, secondo cui il titolare del diritto di privativa, una volta concessa la licenza o, a seconda dei casi, immesso il prodotto nel mercato europeo, non può più vietare al licenziatario o all'acquirente lo sfruttamento della proprietà intellettuale ovvero l'uso o la disposizione del prodotto.

Le licenze relative al marchio non vengono autonomamente contemplate nei regolamenti di esenzione; cionondimeno, esse possono costituire oggetto di esenzione laddove direttamente connesse ad accordi di trasferimento della tecnologia (così rientrando nell'ambito di applicazione del Reg. 216/2014) o ad accordi relativi alla "vendita e rivendita di beni e servizi" (così rientrando nell'ambito di applicazione del Reg. 330/2010)⁵². Anche le licenze di diritti d'autore non vengono contemplate dai regolamenti di esenzione e per esse il trattamento è tendenzialmente di favore, tenuto conto che sono state considerate lecite le clausole di restrizione territoriale nonché le clausole di esclusiva. Questa tendenza è, tuttavia, destinata a un mutamento, considerato il diffondersi delle pratiche di *geo-blocking*⁵³, *block booking*⁵⁴ in ambito cinematografico e dell'esclusiva prolungata acquisita da parte di impresa dominante⁵⁵, tutti fenomeni potenzialmente idonei a creare effetti distorsivi o escludenti sulla concorrenza⁵⁶.

L'art. 102 T.F.U.E., invece, disciplina l'abuso di posizione dominante. La norma, come noto, non vieta l'acquisizione e il mantenimento da parte dell'impresa di una posizione dominante sul

pool; d) le tecnologie messe in comune sono autorizzate nel pool su base non esclusiva; e) le tecnologie messe in comune sono concesse sotto licenza a tutti i licenziatari potenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; f) le parti che contribuiscono al pool tecnologico e i licenziatari hanno la facoltà di contestare la validità e la pertinenza delle tecnologie messe in comune; g) le parti che contribuiscono ai pool tecnologici e il licenziatario restano liberi di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti».

⁵¹ VITTORIO CERULLI IRELLI, *Diritti IT e disciplina antitrust*, in *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 1200.

⁵² Ivi, 1214.

⁵³ Con tale espressione si intendono le misure tecnologiche volte ad impedire l'accesso a contenuti disponibili online ad utenti situati al di fuori di un determinato territorio, così ostacolando il *digital single market* e disincentivando lo sviluppo del *cross border e-commerce*, con conseguente disparità di trattamento tra i consumatori. Si rinvia sul punto a M. L. BIXIO, *L'ambivalenza del geoblocking tra proprietà intellettuale e libertà portabili*, in *Attualità del diritto d'autore*, cit., 47 ss.

⁵⁴ Con tale espressione si intende la pratica posta in essere dalle case di produzione per mezzo del quale agli esercenti non viene messo a disposizione il singolo film, ma un intero pacchetto contenente altri prodotti, senza possibilità di acquisto separato.

⁵⁵ V. a titolo esemplificativo il caso SKY, avente ad oggetto l'acquisizione di esclusiva sui diritti televisivi sui mondiali di calcio e sulla Champions League, che ha condotto all'avvio di istruttoria da parte dell'AGCM (caso A429, provv. AGCM NN. 21767 E 15632), poi conclusasi senza addebito in ragione della concessione di sub-licenze da parte di SKY.

⁵⁶ V. CERULLI IRELLI, *Diritti IT e disciplina antitrust*, cit., 1219.

mercato, bensì il suo sfruttamento abusivo, il quale si traduce nella riduzione delle capacità competitive degli altri operatori e nella realizzazione di politiche di mercato che, sfruttando una concorrenza ridotta o del tutto assente, danneggiano i consumatori. Nel contesto nazionale, l'art. 3 della Legge antitrust ne ripropone testualmente il contenuto. Tale norma impone all'operatore di mercato che, rivestendo una posizione dominante, gode di notevole indipendenza e libertà nel mercato, una "speciale responsabilità" nei confronti della collettività⁵⁷. Per l'applicazione della disciplina si deve operare un'analisi tripartita, che parte dalla definizione del mercato rilevante per la valutazione della posizione dominante, giunge, poi, all'accertamento della sussistenza di tale posizione dominante e si conclude con la verifica dell'abusività della condotta posta in essere dal soggetto in questione. Il primo *step* di analisi è relativo all'individuazione del mercato rilevante: un concetto composito che comprende le nozioni di mercato rilevante del prodotto e mercato rilevante geografico.

Il mercato rilevante del prodotto include tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato rilevante geografico comprende l'area in cui le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e si può individuare una distinzione rispetto alle zone geografiche contigue, ove le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse⁵⁸. La definizione del mercato rilevante richiede, quindi, di individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento dei clienti delle imprese interessate, tanto in termini di prodotti/servizi, quanto di ubicazione geografica dei fornitori.

Una volta definito il mercato rilevante, vale a dire individuato nello spazio geografico o nella categoria merceologica quell'insieme di prodotti reciprocamente sostituibili, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta, si può classificare come posizione dominante quella rivestita dall'impresa o dal gruppo di imprese che detengono una forza economica in grado di determinare la propria condotta in modo sensibilmente indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in ultima analisi, dai consumatori finali dei relativi prodotti o servizi⁵⁹. La sostanziale indipendenza dell'impresa (o gruppo di imprese) in posizione dominante, quindi, è tale da ostacolare la

⁵⁷ Corte di Giustizia, 9 novembre 1983, C-322/81, par. 57.

⁵⁸ Così, testualmente, si legge nella *Comunicazione della commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza*, 9 dicembre 1997 (97/C 372/03), parr. 7 e 8.

⁵⁹ Corte di Giustizia, Hoffmann-La Roche, 13 febbraio 1979 C- 85/76.

persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione⁶⁰. Dal punto di vista oggettivo, la posizione dominante discende dal controllo di una larga quota dell'offerta su un determinato mercato e dalla presenza di ulteriori fattori, quali gli ostacoli all'entrata, la capacità di reazione dei consumatori ecc.⁶¹. La Corte di Giustizia ha peraltro stabilito una presunzione di dominanza nel caso di detenzione di una quota di mercato superiore al 50%⁶² e, di converso, la Commissione ha ritenuto improbabile la presenza di una posizione dominante nel caso di detenzione di una quota di mercato inferiore al 40%⁶³. Entrambe le presunzioni sono ovviamente superabili in presenza di specifici elementi che conducono a diversa conclusione. Accanto a questo criterio, che non risulta sempre decisivo⁶⁴, vi è quello della verifica della sussistenza di pressioni concorrenziali da un punto di vista dinamico⁶⁵, ossia la presenza di barriere che precludono la possibilità di espansione dei concorrenti già attivi sul mercato o di ingresso di nuovi concorrenti, tra cui le barriere di tipo normativo, l'esistenza di fattori di produzione e di infrastrutture essenziali controllate dalle imprese in posizione dominante⁶⁶, la necessità di ingenti investimenti e di ogni altro fattore di costo (tra cui

⁶⁰ Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, C-27/76.

⁶¹ *Comunicazione della commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza*, 9 dicembre 1997 (97/C 372/03), par. 10.

⁶² Corte di Giustizia, 3 luglio 1991, C-62/86.

⁶³ *Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, 24 febbraio 2009 (2009/C 45/02), par. 14.

⁶⁴ Può essere, infatti, considerata in posizione dominante anche un'impresa dotata di una quota di mercato minoritaria in senso assoluto, ma dotata di un alto potere relativo nei confronti dei concorrenti, tale da determinare una notevole indipendenza dei suoi comportamenti. Questa situazione è stata riconosciuta, ad esempio, in presenza di un forte squilibrio nella struttura del mercato fra una impresa maggioritaria e una molteplicità di imprese che detengono quote "polverizzate". Cfr. in tal senso E. CANNIZZARO, L. PACE, *Le politiche della concorrenza*, in *Diritto dell'Unione Europea-Parte speciale*, a cura di G. STROZZI, Torino, 2017, 328 ss.

⁶⁵ V. CERULLI IRELLI, op. cit., 1224.

⁶⁶ Di particolare interesse è il caso attuale dell'istruttoria avviata dall'AGCM nei confronti di Google per la valutazione della sussistenza di abuso di posizione dominante nel settore del "display advertising". Nel provvedimento del 20 ottobre 2020 di avvio dell'istruttoria l'Autorità ricostruisce dapprima il mercato rilevante nel settore merceologico del *digital advertising* e nelle rispettive sottocategorie, per poi rilevare la sussistenza di una posizione di dominanza assoluta di Google, garantita da una pluralità di fattori (oltre alla quota di mercato detenuta nel settore dell'intermediazione pubblicitaria on-line, è la presenza di Google in ciascuna fase che compone la filiera dell'intermediazione, e successivamente individua come condotta abusiva quella consistente nel «rifiutare di fornire le chiavi di decriptazione dell'ID Google e nell'escludere la possibilità di tracciamento dei pixel di terze parti, a fronte del contestuale utilizzo, da parte delle proprie divisioni interne, di strumenti di tracciamento che consentono di rendere i servizi (...) in grado di raggiungere una capacità di targhetizzazione che altri concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare. Tali condotte sono idonee a determinare effetti restrittivi della concorrenza, nella misura in cui il rifiuto di fornire tali strumenti determina un ingiustificato vantaggio competitivo. In particolare, dall'insieme degli elementi forniti sembra emergere l'ipotesi di un comportamento complessivamente volto a determinare una discriminazione interna-esterna nell'utilizzo di dati, a danno di operatori attivi nel display advertising localizzati nel territorio italiano. (...) Il comportamento di Google consistente nel non consentire agli operatori terzi di associare l'ID Google decriptato e di utilizzare i pixel di tracciamento di terzi, permettendo al contempo alle proprie divisioni interne di combinare i dati acquisiti tramite servizi offerti in mercati in cui detiene una posizione dominante al fine di tracciare il comportamento dell'utente in modo ubiquo (all'interno e all'esterno dell'ecosistema Google), potrebbe integrare una condotta abusiva di tipo escludente. (...) La circostanza che Google utilizzi i servizi nei quali detiene una posizione dominante e i dati non replicabili per ottenere una capacità di tracciamento preclusa ai concorrenti a seguito della condotta di rifiuto, appare essere contraria alle regole poste a tutela della concorrenza basate sul merito».

l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale e la necessità di pagare ingenti *royalties*) per l'accesso al mercato ed eventuali vantaggi tecnologici o finanziari detenuti dall'impresa. Un fattore ausiliario che può rilevare ai fini della verifica della sussistenza della posizione dominante – escludendola - è collegato alla presenza di un forte potere negoziale da parte dei clienti nei mercati caratterizzati dalla presenza di pochi potenziali acquirenti (*countervailing power*). Tale potere contrattuale può derivare dalle dimensioni dei clienti o dalla loro importanza commerciale per l'impresa dominante, nonché dalla loro capacità di passare rapidamente a fornitori concorrenti, di favorire nuovi ingressi sul mercato, di integrarsi a livello verticale o di minacciare in modo credibile di farlo⁶⁷.

Nel caso di posizione dominante collettiva, detenuta da un gruppo di imprese che detengono eguale potere di mercato, in una situazione generalmente di tipo oligopolista, l'abusività della condotta risiede nella loro concertazione, che può configurare non solo una fattispecie rilevante ai fini dell'art. 102 T.F.U.E., ma anche un'ipotesi di accordo vietato dall'art. 101 T.F.U.E.

Il terzo momento di analisi è collegato alla verifica dello sfruttamento abusivo della (accertata) posizione dominante. La norma non fornisce una definizione di sfruttamento abusivo, ma offre una elencazione di fattispecie tipiche. La giurisprudenza, tentando di individuare un criterio univoco, ha elaborato il parametro della *performance-based competition*⁶⁸, che esclude la configurabilità dell'abuso laddove l'impresa abbia attuato condotte volte al miglioramento delle proprie *performance* che rientrano nella "normale concorrenza"⁶⁹. Tale criterio non consente, tuttavia, di elaborare una nozione unitaria di sfruttamento abusivo e tradizionalmente si distinguono due macro-categorie: gli abusi di sfruttamento, che ricorrono quando l'impresa in posizione dominante sfrutti il proprio potere di mercato per imporre prezzi o condizioni contrattuali inique, ovvero quando ponga in essere pratiche discriminatorie, e gli abusi di impedimento o escludenti, che ricorrono quando l'impresa in posizione dominante estrometta i concorrenti presenti sul mercato, ovvero impedisca a nuovi concorrenti di farvi accesso. A titolo esemplificativo, costituiscono abusi di impedimento la limitazione della produzione, degli sbocchi commerciali o dello sviluppo tecnico, ovvero lo smisurato abbassamento dei prezzi. Gli abusi di sfruttamento riguardano quindi i rapporti fra l'impresa dominante e i suoi clienti e sono altrimenti detti "abusi verticali". Gli abusi escludenti,

⁶⁷ Così testualmente nella *Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, 24 febbraio 2009 (2009/C 45/02), par. 18.

⁶⁸ Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, C-85/76.

⁶⁹ V. CERULI IRELLI, op. cit., 1229.

altrimenti detti abusi orizzontali, invece, riguardano il rapporto tra impresa dominante e suoi concorrenti, potenziali o effettivi.

2.4. Il rapporto tra normativa europea e normativa nazionale antitrust

La convivenza della normativa europea antitrust con le singole discipline nazionali determina la possibilità di conflitti⁷⁰, tenuto conto che, come espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea, «le Autorità nazionali competenti in materia di intese possono instaurare un procedimento (ai sensi della disciplina antitrust nazionale) anche nei casi che costituiscono oggetto di una decisione della Commissione». Priorità per il diritto dell'Unione europea in materia è che gli articoli 101 e 102 T.F.U.E. non perdano il loro "effetto utile", e dunque che gli Stati membri non introducano norme che ledono l'efficacia dei divieti contenuti nelle suddette disposizioni.

Il diritto dell'Unione Europea prevede due criteri per la risoluzione dei conflitti tra normativa interna e normativa comune: i principi generali del diritto dell'Ue e le previsioni contenute nelle Direttive o nei Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 103, par. 2, lett. e, T.F.U.E.⁷¹. Tra i principi generali del diritto europeo, si annovera, in primo luogo, il principio dell'effetto utile, in base al quale gli Stati membri non possono emanare normative che permettano alle imprese di adottare comportamenti vietati dagli artt. 101 e 102 T.F.U.E.⁷². Questo non esclude, però, che le normative nazionali possano adottare misure più restrittive e così disporre maggiori divieti di quelli contemplati dagli articoli 101 e 102 T.F.U.E. Tuttavia, ove le normative nazionali vietassero intese che, invece, beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 101, par. 3, T.F.U.E. si violerebbe il principio

⁷⁰ Corte di Giustizia, *INNO/ATAB*, 16 novembre 1977, C-13/77.

⁷¹ L'art. 103 T.F.U.E. prevede che «I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, comminando ammende e penalità di mora; b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo; c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e 102; d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra».

⁷² V., *ex multis*, Corte di Giustizia, *Association de Centres distributeurs Edouard Leclerc*, 10 gennaio 1985, C-229/83; Corte di Giustizia, *Bureau national interprofessionnel du cognac c. Guy Clair*, 30 gennaio 1985, C-123/83; Corte di Giustizia, *Bureau national interprofessionnel du cognac c. Aubert*, 3 dicembre 1987, C-136/86; Conclusioni dell'Avvocato Generale Tesoro relative al caso *Meng*, C-2/91, par. 18: «l'effetto utile delle norme sulla concorrenza rischia di essere pregiudicato solo in presenza di misure statali che consentano alle imprese private di sottrarsi ai vincoli di cui all'art. 101, misure che siano dunque manifestamente elusive, vuoi perché a) offrono una copertura legale a comportamenti altrimenti vietati, vuoi perché b) rendono inutili tali comportamenti per il fatto di lasciare agli stessi operatori interessati il compito di regolamentare il mercato, con la conseguenza che l'azione di tali operatori potrà essere analizzata, in buona sostanza, come comportamento d'impresa ai sensi dell'art. 101».

dell'effetto utile. Il secondo criterio di risoluzione dei conflitti è stato concretizzato dal legislatore europeo con l'emanazione, ai sensi dell'art. 103, par. 2, lett. e), T.F.U.E., del Reg. CE n. 1/2003. L'articolo 3, comma 1, di tale Regolamento prevede l'obbligo per le autorità antitrust e i giudici nazionali di applicare gli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (ex artt. 81 e 82 Trattato CE) per le fattispecie previste da tali norme che abbiano rilevanza comunitaria, in modo da «garantire l'effettiva applicazione delle regole di concorrenza comunitarie e il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione» (cfr. ottavo considerando). L'articolo 3, par. 2, Reg. CE n. 1/2003 stabilisce, in coerenza col principio generale dell'effetto utile, che le normative nazionali non possono vietare comportamenti «che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81 [attuale art. 101 T.F.U.E., ndr], paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato» e, al contrario, possono vietare più di quanto già vietato dalla normativa europea.

L'art. 3, comma 3, prima parte, Reg. CE n. 1/2003, esclude dall'applicazione delle norme dettate ai paragrafi precedenti le attività giurisdizionali e amministrative nazionali in materia di controllo delle fusioni o quelle che perseguono finalità diverse dagli artt. 101 e 102 T.F.U.E. Tale ultima circostanza apre possibili scenari in cui, in relazione a una violazione della disciplina nazionale di contenuto diverso da quello previsto dagli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (ad esempio, in tema di abuso di dipendenza economica), non si debba ricorrere all'applicazione del diritto europeo, ovvero, al contrario, si debba procedere a un doppio accertamento, uno ai sensi del diritto interno, l'altro in osservanza della normativa europea.

Il diritto europeo consente, dunque, un'applicazione parallela del diritto antitrust europeo con quello nazionale, nel rispetto dei limiti appena esposti; ciononostante, alcuni Stati membri hanno preferito escludere il concorso normativo, prevedendo che la disciplina interna trovi applicazione solo nei casi in cui non trova applicazione quella europea. Così anche la nostra Legge antitrust sino alla modifica operata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (cd. *Private enforcement antitrust*). Infatti, l'art. 1, comma 1, nella versione previgente prevedeva che la Legge nazionale si applicasse «alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata», mentre, con l'indicata modifica normativa, è stata soppressa la seconda parte della disposizione che esclude dal campo di applicazione della norma le fattispecie a rilevanza comunitaria ed è stato altresì modificato

il secondo comma dell'articolo, prevedendo che «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (...) applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante»⁷³. Ad oggi, dunque, nel nostro ordinamento viene applicato il criterio del concorso normativo.

3. IL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1. Origine e oggetto delle tutele in Italia

Tradizionalmente, il diritto dell'uomo⁷⁴ sulle proprie creazioni è stato classificato all'interno dell'istituto della proprietà, diritto patrimoniale per eccellenza. E ciò, nonostante la creazione dell'ingegno, soprattutto laddove avente natura artistica o letteraria, si contraddistingua per un ineliminabile e immediato profilo non patrimoniale (definito, appunto, diritto morale d'autore), legato alla paternità dell'*opus* al proprio autore; un legame, quello tra l'autore e la propria opera, che nell'era digitale viene riletto secondo una visione unitaria, in cui svanisce l'effettiva distanza tra protezione dell'opera e tutela della personalità del suo autore⁷⁵, venendo la prima concepita come riflesso della seconda, come esteriorizzazione, mediante la libertà creativa, dell'identità personale, da proteggere nella sua complessità e pienezza. Tale profilo, relativo al diritto non patrimoniale per eccellenza che attiene all'identità personale (e ai suoi riflessi di dignità, reputazione e onore), mantiene quindi sempre viva e forse ancora più attuale oggi, nel campo del diritto d'autore, la necessità di tutelare autonomamente e pienamente il diritto "morale" dei soggetti che pongono in

⁷³ Il d.lgs. 3/2017 ha altresì soppresso il terzo comma dell'art. 1 della Legge Antitrust che prevedeva un obbligo di sospensione dell'istruttoria eventualmente intrapresa dall'Autorità nazionale, ad eccezione dei casi di sola rilevanza nazionale, laddove la Commissione europea iniziasse una procedura sulla base degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. (ex 85 e 86 Trattato CE).

⁷⁴ Nella legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, all'art. 6, la creazione dell'opera viene ricondotta all'espressione del *lavoro intellettuale*, così naturalmente riferendosi all'autore quale essere umano. Ma è un approccio destinato a mutare in ragione delle innovazioni che l'evoluzione tecnologica introduce nel processo di creazione dell'opera, ove l'intervento della macchina progressivamente *offusca l'uomo-creatore*: v. M. FABIANI, *La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori*, in *Dir. aut.*, 1993, 519 ss. L'intervento della macchina, oggi, può persino tramutarsi in sostituzione, tenuto conto che l'intelligenza artificiale si assiste alla creazione di un'opera dall'ingegno da parte di soggetti diversi dall'essere umano, i computer e altre macchine come i cd. *robot*, progettati e creati al fine di simulare l'intelletto umano e oggi perfettamente in grado di generare automaticamente opere dell'ingegno anche di valore letterario e artistico: sul punto si rinvia a L. ACATTOLICO, *Profili giuridici delle opere dell'ingegno create da intelligenze artificiali*, in *Attualità del diritto d'autore*, cit., 21-31. Il 26 ottobre 2018 la nota casa d'aste Christie's ha venduto la prima opera d'arte figurativa realizzata da un AI, un quadro dal titolo "*Il ritratto di Edmond Belamy*" per il prezzo di 432.500 dollari, a fronte della stima iniziale che si aggirava attorno ai 7.000/10.000 dollari.

⁷⁵ A. THIENE, *I diritti morali d'autore*, cit., 1544.

essere un atto creativo («seppur minimo»⁷⁶) suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dalla consapevolezza che la dimensione ideale e quella patrimoniale-economica convergono in un'unica tutela, fintantoché l'autore dell'opera rimane titolare dei diritti di utilizzazione economica. Sulla scorta, soprattutto, di tali diritti di carattere patrimoniale, si può comunque ritenere che il concetto di proprietà si conformi alla situazione giuridica in esame per i suoi ontologici caratteri di illimitata capacità espressiva e assolutezza, che sono propri anche dell'attività creativa umana⁷⁷ e, in ottica evolutiva, continui a essere compatibile con il diritto in esame, in ragione dell'ormai acquisita pluralità semantica dell'istituto proprietario, al cui interno si annoverano differenti e molteplici situazioni giuridiche disciplinate in maniera autonoma⁷⁸, nonché della consapevolezza dei limiti che l'ordinamento, nell'ottica dell'interesse generale, pone al diritto di proprietà. V'è invece chi ritiene incompatibile, con riguardo al diritto d'autore, la sua configurazione quale diritto reale e la conseguente inclusione tra le ipotesi di proprietà, assegnando tale diritto alla categoria dei diritti della personalità, o ancora configurando un distinto tipo di diritto soggettivo, connotato da un'intersezione tra facoltà di ordine personale e facoltà di natura patrimoniale⁷⁹. In particolare, si ritengono incompatibili con il diritto di proprietà in senso proprio le modalità di acquisto, di estinzione, la durata e l'estensione delle facoltà discendenti dal diritto d'autore, il complesso di azioni giudiziarie esperibili per la sua tutela. Si è ritenuto che un indice confermativo della natura particolare di questa tipologia di diritto sia costituito dalla sua inclusione, nel Codice civile del 1942, nel libro dedicato alla disciplina del diritto del lavoro⁸⁰, in contrapposizione all'inquadramento che il diritto d'autore riceveva nel Codice civile del 1865, ove esso veniva disciplinato, questo sì in termini prettamente dominicali, all'art. 437, nel Titolo rubricato «della proprietà» e subito dopo la disposizione contenente la definizione del diritto di proprietà. Il diritto della proprietà intellettuale si distingue tradizionalmente nei due rami del diritto industriale e del diritto d'autore. Non si tratta, tuttavia, di una netta distinzione ontologica, tant'è che nella sistematica dell'Accordo TRIPs (di cui cfr. *infra*) sotto il *genus* della proprietà intellettuale sono ricomprese le *species* del diritto d'autore e del diritto della proprietà industriale. Nel nostro ordinamento, per ragioni di politica legislativa, la disciplina normativa è sdoppiata, pur essendo stata ricondotta a unità concettuale dal d.lgs. 140/2006 che ha dato attuazione alla Direttiva

⁷⁶ Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173.

⁷⁷ G. GIACOBBE, voce *Proprietà Intellettuale*, cit., 370.

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ E. PIOLA-CASELLI, A. ARIENZO, F. BILE, voce *Diritti d'autore*, in *Novissimo Digesto*, V, Torino, 1960, 676.

⁸⁰ *Ivi*, 677.

2004/48/CE, ma ciò non toglie che la distinzione debba ritenersi superata «da quando le opere dell'ingegno protette appunto dal diritto d'autore non sono più soltanto quelle frutto dell'esperienza artistica (opere della letteratura, della musica, delle arti figurative, etc.) ma sono anche quelle cosiddette "utilitaristiche" come il software oppure come le banche dati, ed ora anche come i disegni e modelli aventi carattere creativo e valore artistico»⁸¹. La presenza di due testi normativi suggerisce, tuttavia, di distinguere le discipline ove la particolarità di taluni aspetti sostanziali e processuali richieda una trattazione separata.

Il diritto della proprietà industriale, oggi regolato nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della proprietà industriale, "c.p.i."), adottato sulla base dell'art. 15 della Legge delega 12 dicembre 2002, n. 273, regola e protegge i diritti relativi ai marchi e altri segni distintivi dell'impresa (tra cui la ditta e l'insegna), indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali, che si acquistano mediante brevettazione o registrazione. Storicamente, la tutela delle privative industriali si ricollega a due momenti essenziali: il primo risale al sistema dei "privilegi" adoperato nel secolo XV a Venezia, per concedere a singoli soggetti esclusive di godimento, limitate nel tempo, nello spazio e nel contenuto, tra cui i privilegi di stampa, che riconoscevano ad autori, editori e stampatori un potere essenzialmente monopolistico⁸²; il secondo momento segna, invece, la nascita del moderno diritto industriale, mediante l'abolizione dei privilegi e l'introduzione di un diritto declinato, a seconda delle esperienze nazionali, come vero e proprio monopolio (in Inghilterra con lo *Statute of Monopolies* del 1623), come diritto esclusivo sancito a favore di autori e inventori (in America con l'emanazione del *Patent Act* del 1790), come diritto di proprietà (principio sancito nella Francia rivoluzionaria dalla L. 7-I-1791 sulle invenzioni e dal D-L 19/24-VII-1792 sulle opere letterarie). Da qui la nascita delle espressioni "proprietà industriale" e "proprietà letteraria e artistica", che verranno poi recepite, trovando pieno riconoscimento, nelle Convenzioni di Parigi e di Berna, rispettivamente del 1884 e 1886. La recente opera di codificazione che ha condotto all'approvazione del c.p.i. ha consentito di raccogliere le frammentate discipline che erano in vigore, accorpando oltre quaranta testi normativi tra leggi e provvedimenti, non senza l'introduzione di modifiche e innovazioni, conseguenti in particolare all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni

⁸¹ V. Relazione illustrativa al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

⁸² R. FRANCESCHELLI, *Le origini e lo svolgimento del diritto industriale nei primi secoli dell'arte e della stampa*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, 151 ss.

internazionali di cui l'Italia è parte. Il c.p.i., attuativo della delega contenuta all'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, che ha individuato l'obiettivo di garantire "coerenza giuridica, logica e sistematica" alle disposizioni allora vigenti, riproduce lo schema adottato dall'Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) concluso a Marrakech nel 1994 nell'ambito dei negoziati del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), fornendo una disciplina dotata di coerenza e organicità nella regolamentazione di una moltitudine di diritti dotati di specificità⁸³.

Il codice della proprietà industriale accorda quindi tutela sia ai diritti titolati (marchi, brevetti, modelli ecc.), così denominati perché si costituiscono mediante un processo di registrazione o brevettazione che conferisce un vero e proprio titolo, sia ai diritti non titolati (segni distintivi diversi dal marchio, nomi a dominio, informazioni aziendali, indicazioni geografiche e denominazioni di origine). La disciplina di tali diritti sul piano sostanziale riguarda, in estrema sintesi, le vicende di acquisto (brevettazione, registrazione), i presupposti necessari (con riguardo al marchio, la capacità distintiva, l'assenza di confondibilità; con riguardo al brevetto, la novità) e i relativi impedimenti assoluti e relativi, le vicende legate alla decadenza, alla preesistenza di altri diritti di esclusiva (es. preuso del marchio di fatto), la durata (per i marchi dieci anni rinnovabili, per il brevetto venti anni non prorogabili e rinnovabili, per i disegni e modelli registrati cinque anni rinnovabili sino a un massimo di venticinque anni), l'ambito di protezione (dagli altri segni che presentino identità, somiglianza, associazione), la classificazione (ad es. marchi forti, deboli, patronimici, marchi celebri, cui viene accordata una tutela più intensa anche al di là del settore merceologico cui si riferiscono), la territorialità e le ipotesi di violazione (usurpazione, contraffazione).

Il diritto d'autore, regolato nel nostro ordinamento dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (cd. Legge sul diritto d'autore, *infra* anche "l.d.a."), trae origine - nella duplice accezione oggi riconosciuta di diritto avente carattere per un verso patrimoniale (sfruttamento economico dell'opera) e per l'altro non patrimoniale (diritto morale a essere riconosciuto autore dell'opera e a che l'opera non venga trasformata senza previo consenso dell'autore) - dall'invenzione della stampa e dalla connessa, progressiva diminuzione del costo per la riproduzione delle opere⁸⁴.

⁸³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Milano, 2009, 4.

⁸⁴ E. PIOLA-CASELLI, A. ARIENZO, F. BILE, voce *Diritti d'autore*, in *Novissimo Digesto*, cit., 675

In Italia la tutela d'autore viene introdotta nel periodo di creazione normativa svoltasi dal 1820 al 1830 a seguito della dominazione napoleonica e con evidente ispirazione alla legislazione francese⁸⁵. Unificatosi il Regno, venne emanata la L. 25-VI-1865, n. 2337, che riproduceva il progetto di Antonio Scialoja, senatore e giurista. A seguito delle riforme del 1875 e 1882, la predetta legge venne sostituita da un nuovo testo coordinato, il R.D. 19-IX-1882, n. 1012. La Convenzione di Berna del 1886 e le successive Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva aderito condussero alla riforma della disciplina, approvata con D.L. 7-XI-1925, n. 1950, convertito nella L. 18-III-1926, n. 1562. Ben presto, però, si avvertì l'esigenza di rivedere nuovamente la disciplina secondo le modifiche nel frattempo apportate alle Convenzioni in essere e ratificate nel nostro ordinamento. Venne, dunque, costituita una Commissione di studio e si giunse, in definitiva, all'approvazione della L. 22 aprile 1941, n. 633 - ancora oggi in vigore nella sua formulazione più volte rivista e integrata - che disciplina il diritto d'autore e i diritti connessi riconosciuti a soggetti diversi dell'autore, i quali, a vario titolo, partecipano alle fasi di fruizione dell'opera da parte del pubblico e al suo sfruttamento economico. A differenza del diritto industriale, che sin dalla sua origine si realizza in una dimensione per lo più immateriale, il diritto d'autore per lungo tempo è stato connotato dal necessario collegamento a un referente materiale, il *corpus mechanicum*, quale veicolo di diffusione. Oggetto del diritto d'autore sono le opere creative che appartengono alla letteratura, alla musica, all'architettura, alle arti figurative, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1, comma 1, l.d.a.), nonché i programmi per elaboratore e le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, comma 2, l.d.a.). Il presupposto della creatività implica che l'opera sia il risultato di un'attività che abbia portato nel mondo esterno qualcosa di originale, che prima non esisteva⁸⁶ e che non sia rimasta a livello di mero pensiero del suo autore⁸⁷. Oggetto della tutela è quindi la forma dell'opera, non la sostanza (la quale, di converso, trova tutela in alcuni istituti del diritto industriale), che può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende⁸⁸. Non si tratta però di una forma puramente esterna, ma di una modalità rappresentativa che si compone di concetti, sensazioni, emozioni che costituiscono nel loro insieme una rappresentazione soggettiva, individuale e originale di un contenuto di fatti, idee e sensazioni⁸⁹.

⁸⁵ Ibidem

⁸⁶ Ivi, 677.

⁸⁷ L. C. UBERTAZZI – M. AMMENDOLA, *Il diritto d'autore*, Torino, 1993, 16.

⁸⁸ Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173.

⁸⁹ L. C. UBERTAZZI – M. AMMENDOLA, *Il diritto d'autore*, cit., 16.

La protezione riguarda quindi l'esteriorizzazione dell'idea⁹⁰ e non il tema o l'argomento dell'opera. Il contenuto della tutela ha duplice natura, patrimoniale e non patrimoniale. L'art. 12 attribuisce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti fissati dalla legge per una durata che l'art. 25 fissa in tutta la vita dell'autore sino al cinquantesimo anno successivo alla sua morte. Gli ulteriori diritti esclusivi attribuiti all'autore attengono a: riproduzione e trascrizione (artt. 13 e 14 l.d.a.), traduzione ed elaborazione (art. 18 l.d.a) - quest'ultima riguardante tutte le «elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa (...) e le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale» (art. 4 l.d.a.) e perciò apprezzabile sotto un duplice profilo, quello soggettivo relativo al diritto dell'autore dell'opera originaria e quello oggettivo, che attribuisce all'elaboratore autonoma e identica protezione sull'opera rielaborata -, distribuzione (art. 17 l.d.a.), comunicazione al pubblico (artt. 16 e 16 *bis* l.d.a.), rappresentazione, esecuzione e recitazione al pubblico (art. 15 l.d.a.), noleggio e prestito (art. 18 *bis* l.d.a.), oltre a specifici ulteriori diritti previsti per le opere drammatico-musicali e per le opere cinematografiche. Il diritto di riproduzione costituisce la più antica facoltà economica riconosciuta all'autore dell'opera, inizialmente riferita alle sole copie di opere a stampa; l'evoluzione tecnica ha, tuttavia, esteso i confini di questa facoltà fino a ricomprendere le diverse forme di moltiplicazione di un'opera in copie, per poi sganciarsi dal concetto stesso di "moltiplicazione di copie" intesa come pluralità di esemplari⁹¹, tenuto conto che lo sviluppo delle tecnologie digitali consente lo sfruttamento immateriale delle opere dell'ingegno anche simultaneamente tra più soggetti.

L'era digitale ha imposto nuovi meccanismi di tutela, che richiedono, quindi, una lettura (oltre che un adeguamento) delle norme in senso evolutivo e conforme alla normativa europea (Dir. 2001/29/CE e ora Dir. 2019/790/UE) e, al contempo, ha posto nuovi problemi: si pensi agli atti di riproduzione temporanea, privi di rilievo economico proprio, inseriti all'interno di un più esteso processo tecnologico volto a consentire la trasmissione in rete tra terzi, con l'intervento di un intermediario di un'opera per uso legittimo (si tratta delle copie temporanee delle opere realizzate per finalità esclusivamente tecniche, come accade, a titolo esemplificativo, nella comunicazione tra

⁹⁰ V. nella giurisprudenza di merito, a titolo esemplificativo, Trib. Roma, 17 giugno 2008, in *Annali it. dir. aut.*, 2010, 714.

⁹¹ V. COLTELLACCI, "Copia privata": evoluzione del concetto alla luce della recente giurisprudenza europea, in *Attualità del diritto d'autore*, cit., 89.

server nella trasmissione delle e-mail), che sono stati qualificati come specifica ipotesi di eccezione al diritto di riproduzione dalla Dir. 2001/29/CE, recepita all'art. 68 *bis* l.d.a. con il d.lgs. 68/2003.

La legge del 1941 protegge espressamente anche i "diritti connessi" all'esercizio del diritto d'autore (artt. 72-102 l.d.a.), una categoria eterogenea che racchiude i diritti riconosciuti a soggetti che fanno un uso particolare delle opere protette (artisti esecutori o interpreti, emittenti radiofonici e televisivi, produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche o audiovisive), o quelli attinenti a opere aventi un carattere creativo meno accentuato (diritti su fotografie, ritratti, progetti di lavori di ingegneria, scene teatrali e bozzetti, edizioni critiche o scientifiche di opere, titoli di opere, di giornali e di periodici, aspetto esterno degli stessi e così via).

L'art. 20, invece, prevede che, indipendentemente dalla sussistenza del diritto di sfruttamento economico e dalla sua eventuale cessione, l'autore dell'opera conservi un perenne e inalienabile «diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione» (cd. diritto morale d'autore).

La tensione tra lo *ius excludendi* dell'autore e la necessità collettiva di diffusione delle informazioni richiede di individuare i casi di esclusione o limitazione del diritto d'autore, purché essi siano preventivamente determinati, non siano «in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare», come previsto dall'art. 5, par. 5, Dir. 29/2001/CE, che ha recepito tale modello cd. del "three steps test" introdotto dalla Convenzione di Berna del 1886 (art. 9, comma 2). Questo schema è stato ripreso nella disciplina dei software dall'art. 64 *quater*, ult. co., l.d.a.

Il capo V l.d.a. (artt. 65 - 71 *decies*) si occupa, appunto, delle eccezioni e limitazioni ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico o di altre forme di utilizzo dell'opera (a partire dalla riproduzione e comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti, utilizzati in occasione di eventi di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo: art. 65, comma 2, l.d.a.), prevedendo, per specifiche ipotesi, il diritto del titolare dell'opera a ricevere un equo compenso.

L'acquisto dell'autore della proprietà dell'opera avviene a titolo originario con la semplice creazione, la quale attribuisce il diritto (non patrimoniale) a rivendicare paternità e autenticità

dell'opera *sine die*⁹², nonché il diritto (di carattere patrimoniale) allo sfruttamento economico esclusivo della stessa. L'acquisto dei diritti di proprietà industriale, invece, presuppone un riconoscimento da parte dell'ordinamento che avviene mediante registrazione e brevettazione. In tale settore, infatti, i diritti esclusivi sono incorporati in un documento predisposto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che costituisce un atto amministrativo "a natura mista" con effetto costitutivo, in quanto, per mezzo di esso, si genera lo *ius excludendi alios* (il quale di regola agisce *erga omnes* entro i confini nazionali, ma non per il caso del cd. marchio comunitario e dei disegni e modelli comunitari), e con effetto dichiarativo, in quanto presuppone l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la registrazione o brevettazione⁹³. L'ultimo comma dell'art. 2 del c.p.i. prevede espressamente che «l'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza». Nella sistematica del codice civile del 1942, i diritti in esame sono disciplinati agli artt. 2563-2594 (del Libro V che, come anticipato, è rubricato «del Lavoro», a differenza della loro collocazione nella sistematica del codice previgente del 1865 nella categoria del diritto di proprietà). Gli artt. 2563-2574 costituiscono i Capi II e III del Titolo Ottavo, contenente la disciplina dell'azienda, e riguardano la ditta, l'insegna (che rientra tra i cd. diritti non titolati) e il marchio; gli artt. 2575-2594, invece, compongono il Titolo Nono, relativo ai «diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali» e sono suddivisi in tre Capi, dedicati, rispettivamente, al diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche, al diritto di brevetto per invenzioni industriali e al diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli. Ad eccezione della ditta e dell'insegna, il codice civile prevede espressamente il rinvio alle leggi speciali per ciascuno degli istituti appena menzionati. Dall'impostazione codicistica emerge, peraltro, una diversa classificazione dei diritti IP, tenuto conto che le discipline del marchio e dei brevetti sono collocate in due titoli diversi, essendo il marchio qualificato come bene aziendale, con enfasi sulla sua vocazione imprenditoriale e sulla sua riconducibilità alla natura economica, e il brevetto considerato alla stregua di un'opera dell'ingegno, con esaltazione del profilo creativo e intellettuale delle invenzioni, dei modelli di utilità, dei disegni e modelli.

⁹² DE CUPIS sottolinea che «la paternità intellettuale è un attributo costante della persona autore, un suo intrinseco ed assoluto modo di essere (...) incapace di distaccarsi da quella persona», *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO e poi da L. MENGONI, IV, Milano, 1982, 615.

⁹³ M. SCUFFI, ult. op. cit., 6.

3.2. Brevi cenni sulla disciplina dei diritti IP nella cornice internazionale

Nel contesto internazionale, il primo Trattato a occuparsi di proprietà industriale fu la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883⁹⁴, cui fece seguito l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, istitutivo del marchio internazionale e del relativo procedimento di registrazione centralizzato; nel campo del diritto d'autore, il primo trattato internazionale a esso dedicato è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886.

Successivamente, nel contesto internazionale si sono susseguiti numerosi altri accordi: l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961, la Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), nota nel suo acronimo inglese di W.I.P.O. (*World Intellectual Property Organization*), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (*Patent Cooperation Treaty*: P.C.T.) firmato a Washington il 19 giugno 1970, la Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei (*European Patent Convention*: E.P.C.), sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, che costituisce un accordo speciale ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, l'Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), concluso a Marrakech nel 1994 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1995, contestualmente all'Accordo istitutivo della Organizzazione mondiale del Commercio (*World Trade Organization*: W.T.O., acronimo italiano O.M.C.). L'Accordo TRIPs introdusse una forte innovazione nel campo della tutela dei diritti IP, perché nacque dal duplice obiettivo di fornire una tutela concreta e non solo teorica ai diritti di proprietà intellettuale nella prospettiva "multilaterale" degli Stati contraenti e di cercare un equilibrio tra l'esercizio dei diritti di esclusiva e la promozione e salvaguardia del commercio internazionale e, quindi, della concorrenza sul mercato⁹⁵. A esso va il precipuo merito di aver introdotto un progressivo superamento della concezione "territoriale" dei diritti di proprietà intellettuale, che appunto circoscrive la sfera di efficacia territoriale dei diritti IP

⁹⁴ Su cui v. *supra sub* nota 16.

⁹⁵ Nell'incipit dell'Accordo si dà atto del desiderio «di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi» nonché di «instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (...) e altre competenti organizzazioni internazionali».

esclusivamente al territorio dello Stato che li ha riconosciuti o creati, in favore di una concezione globale⁹⁶.

3.3. L'Accordo TRIPs. Le misure provvisorie di cui all'art. 50. Rinvio sulla compatibilità delle norme interne

Gli obiettivi dell'Accordo TRIPs si sostanziavano nella garanzia di protezione efficace e adeguata dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio, che richiedeva, tenuto conto delle differenze nei sistemi giuridici nazionali, la fissazione di norme minime multilaterali per combattere la contraffazione. Gli sviluppi tecnologici che hanno interessato gli anni Novanta in campo internazionale e l'evoluzione dei traffici commerciali che iniziavano a coinvolgere anche la circolazione di merci incorporanti beni immateriali avevano scatenato la diffusione dei fenomeni di contraffazione e pirateria e la contestuale risposta protezionistica dei singoli Stati, che miravano a fornire un livello di tutela sempre più alto secondo lo schema della c.d. "competizione regolatoria"⁹⁷. Accanto all'approccio protezionistico sul piano interno, negli Stati più avanzati, le imprese operanti all'estero chiedevano il riconoscimento di una tutela più incisiva della proprietà intellettuale nei mercati di esportazione⁹⁸. È in questa cornice che iniziarono i negoziati per la definizione di nuove regole relative all'intero settore dello scambio di merci, inclusa la sotto-tematica dei *Trade-Related Aspects of Intellectual Property, Including Trade in Counterfeit Goods*, affidata a un autonomo gruppo di negoziazione⁹⁹. L'Accordo TRIPs così adottato «costituisce uno statuto vero e proprio che tutti gli Stati aderenti all'accordo si sono impegnati di rispettare nella materia della proprietà industriale», i cui principali pregi risiedono nella fissazione di uno standard minimo di tutela della proprietà intellettuale e nella definizione del «rapporto che si ritiene debba intercorrere fra la tutela della Proprietà Industriale ed il principio della libertà di concorrenza inteso qui nella sua accezione più vasta di mercato concorrenziale globale»¹⁰⁰. L'Accordo TRIPs contempla come principio fondamentale quello della non discriminazione, declinato nelle clausole del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita. Ciò significa che gli Stati aderenti all'Accordo devono concedere ai cittadini degli altri aderenti un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini e che qualsiasi vantaggio concesso da uno Stato ai cittadini di un altro Stato aderente

⁹⁶ G. MORGESE, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Bari, 2009, 3.

⁹⁷ Ivi, 33.

⁹⁸ Ivi, 34.

⁹⁹ Ivi, 46.

¹⁰⁰ V. Relazione illustrativa al Codice della Proprietà Industriale.

deve essere, immediatamente e incondizionatamente, concesso ai cittadini di tutti gli altri Stati aderenti, anche se tale trattamento è più favorevole rispetto a quello che detto Stato concede ai propri cittadini¹⁰¹. Per altro verso, l'Accordo TRIPs ha rafforzato la tutela dei diritti IP sia sotto il profilo sostanziale, introducendo nuovi diritti in precedenza non regolamentati a livello convenzionale e creando nuovi oggetti di tutela, sia sotto il profilo procedurale, con l'inserimento di precisi obblighi a carico degli Stati in materia di *enforcement* a livello domestico e l'espressa previsione del carattere "*fair and equitable*" delle procedure giudiziarie. Ne è un manifesto l'art. 42, prima frase, TRIPs, che impone agli Stati aderenti di garantire ai titolari di diritti IP l'accesso a «*civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right*». Altre disposizioni rilevanti sono l'art. 43, comma 1, TRIPs, che prevede in capo ai Membri OMC l'obbligo di attribuire alle autorità giudiziarie civili e amministrative il potere di ordinare alle parti di fornire elementi di prova in loro possesso, così introducendo sul piano "multilaterale" un istituto simile a quello anglosassone della *discovery*, e l'art. 44, comma 1, primo periodo, TRIPs, che stabilisce in capo alle autorità giudiziarie civili e amministrative degli Stati aderenti il potere di assumere misure inibitorie contenenti l'ordine «di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale».

La disposizione più rilevante dell'Accordo TRIPs - nonché una delle più lunghe e articolate - per l'oggetto del presente elaborato è l'art. 50, che compone la sezione relativa alle «Misure provvisorie»¹⁰² anche eventualmente adottate dalle autorità amministrative nazionali. Nell'incipit

¹⁰¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:r11013>

¹⁰² Di seguito il testo della disposizione: «1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci: a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento; b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione. 2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie *inaudita altera parte* nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. 3. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. 4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate *inaudita altera parte*, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. L'attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà le misure provvisorie. 6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più

dell'art. 50 TRIPs viene espressamente enunciato il principio che le misure provvisorie devono essere "*prompt and effective*". La norma prevede due ipotesi di concessione di misure provvisorie, che corrispondono anche alle due diverse declinazioni delle condizioni per l'emanazione di misure provvisorie cautelari, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. La prima ipotesi attiene al caso in cui si debba impedire la violazione del diritto IP e, sotto il profilo commerciale, «*the entry into the channels of commerce [...] of goods, including imported goods immediately after customs clearance*», mentre la seconda attiene alla conservazione della prova e, quindi, a un momento successivo alla presunta violazione dei diritti IP. Il secondo comma della disposizione prevede, invece, la facoltà delle autorità giudiziarie dei Paesi aderenti di adottare misure provvisorie *inaudita altera parte*, in particolare quando un eventuale ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto oppure vi sia un rischio oggettivo di distruzione della prova. La disposizione viene bilanciata con la previsione del quarto comma, il quale riconosce il diritto delle parti interessate sia a essere informate dell'esistenza di una misura cautelare *inaudita altera parte*, al più tardi dopo l'esecuzione della stessa¹⁰³, sia al riesame della misura adottata per la sua conferma, modifica o revoca, entro un termine ragionevole. Nel mezzo delle due disposizioni, si colloca il terzo comma, il quale prevede la possibilità per le autorità giudiziarie di imporre al ricorrente di fornire prove sia sulla sua qualità di titolare di diritto IP (*fumus boni iuris*), sia sul carattere attuale o imminente della violazione lamentata (*periculum in mora*) e di depositare cauzione o garanzia equivalente, a tutela della controparte e al fine di prevenire abusi. Il sesto comma della norma stabilisce, invece, i casi di cessazione di efficacia delle misure provvisorie e, precisamente, l'ipotesi di revoca ottenuta dal convenuto e quella di inefficacia per decorso del termine per introdurre il giudizio di merito: quest'ultima ipotesi costituisce espressione del principio conosciuto nel nostro ordinamento come strumentalità forte. La disposizione, infatti, prevede la cessazione di efficacia delle misure provvisorie in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito entro il termine stabilito dall'autorità giudiziaria secondo le regole processuali interne o, in mancanza, «entro un periodo non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo». La disposizione è stata interamente e letteralmente recepita all'art. 9, par. 5,

lungo. 7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione. 8. Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione».

¹⁰³ G. MORGESE, op. cit., 412.

della Direttiva 2004/48/CE (cd. *Direttiva Enforcement*)¹⁰⁴ sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale, che ha attuato all'interno dell'Unione europea le norme processuali dell'Accordo TRIPs e introdotto misure, procedure e rimedi "minimi" per assicurare un livello di protezione omogeneo in tutto il mercato interno e consentire un'efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione europea.

L'Italia ha dato esecuzione all'Accordo TRIPs con la L. 29 dicembre 1994, n. 747, il cui art. 3 reca delega al Governo l'adeguamento della legislazione interna alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio. La delega è stata attuata con l'emanazione del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, il quale ha modificato gli allora vigenti testi normativi che disciplinavano singolarmente i diritti sui marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929), sui brevetti per invenzioni industriali (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127), sui brevetti per modelli industriali (R.D. 25 agosto 1940, n. 1411), sulle topografie di prodotti a semiconduttori (L.

¹⁰⁴ L'art. 9, rubricato *Misure provvisorie e cautelari*, prevede che: «1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore: a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE; b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni. 3. L'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente. 4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo. 6. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7. 7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

21 febbraio 1989, n. 70), sulle denominazioni d'origine dei vini (L. 10 febbraio 1992, n. 164), e introdotto l'istituto dell'indicazione geografica. In campo cautelare, il d.lgs. 198/1996 prevedeva, per le misure di descrizione e sequestri, l'applicazione delle norme del codice di procedura civile relative all'istruzione preventiva e ai sequestri e, per le inibitorie, il rinvio generale alle «norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari». Con riferimento all'art. 50, comma 6, dell'Accordo TRIPs (relativo all'inefficacia delle misure cautelari in caso di mancato o tardivo avvio del procedimento di merito), il d.lgs. 198/1996 non conteneva un esplicito richiamo alla regola, non essendocene fondamentalmente bisogno, in quanto disposizione riflessa nella normativa interna in materia cautelare (artt. 669-*octies* e 669-*novies* c.p.c.), che, all'epoca dell'emanazione del testo normativo, non prevedeva ancora la possibilità (incompatibile) di sopravvivenza per le misure cautelari anticipatorie in mancanza di instaurazione tempestiva del giudizio di merito. Sulla questione si tornerà nel prosieguo, al fine di analizzare più da vicino le implicazioni relative alla contemporanea sussistenza del principio di strumentalità attenuata e della norma che prevede l'inefficacia delle misure provvisorie in caso di mancato avvio del giudizio di merito in un termine prestabilito dall'autorità giudiziaria o, in mancanza, di *venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario*, di cui all'art. 50, comma 6, Accordo TRIPs e all'art. 9, par. 5, Dir. 2004/48/CE, recepite con peculiari precisazioni agli artt. 132 c.p.i. e 162-*bis* l.d.a.

3.4. Brevi cenni sulla disciplina dei diritti IP nella cornice comunitaria

All'interno del diritto dell'Unione europea, occorre richiamare in primo luogo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000 (il cui valore giuridico è stato parificato a quello dei Trattati da parte del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007), che annovera il diritto di proprietà intellettuale come diritto fondamentale all'art. 17, comma 2, rubricato "Diritto di proprietà". All'articolo 118 T.F.U.E. si stabilisce, poi, che nell'ambito dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio - deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria - stabiliscono le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. L'Unione non ha competenza esclusiva nel settore della proprietà intellettuale, pertanto, la politica legislativa comunitaria è volta all'armonizzazione delle legislazioni nazionali anche attraverso la creazione di un sistema europeo unico rispetto a taluni aspetti specifici dei diritti di proprietà intellettuale, di cui costituisce principale esempio la previsione del marchio

europeo, nonché la disciplina dei disegni e modelli comunitari e del brevetto europeo con effetti unitari. Ulteriori articolazioni di questo fenomeno sono l'istituzione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, cd. EUIPO (in origine nella versione italiana UAMI: Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno), con sede in Spagna (Alicante), che è responsabile della gestione del marchio dell'Ue e dei disegni, e del Tribunale Unificato dei Brevetti (*Unified Patent Court*), che a oggi non è ancora operativo (cfr. *infra*).

Il marchio europeo è stato istituito con Reg. CE n. 40/1994, successivamente integralmente sostituito dal Reg. CE n. 207/2009 e da ultimo dal Reg. Ue n. 1001/2017 (in seguito anche "Reg. Marchi"). Esso rappresenta un diritto di privativa comune connotato da natura unitaria, oltre che da disciplina ed effetto unici. Il marchio europeo, infatti, non costituisce un fascio di marchi nazionali, ma ha entità unitaria ed è inserito in un sistema di tutela specifico per l'Unione, in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri, che consente di superare le barriere nazionali mediante riconoscimento della protezione uniforme del marchio in tutto il territorio comunitario. Le imprese possono, quindi, acquisire, avvalendosi di un'unica procedura, un titolo di privativa che produce effetti sull'intero territorio dell'Unione, in quanto regolato dal diritto europeo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e non dai singoli diritti nazionali, che incontrerebbero l'ineludibile limite della territorialità delle protezioni riconosciute ai diritti (nazionali) di proprietà intellettuale (cfr. considerando 5 Reg. Marchi). Le controversie in materia di contraffazione e validità del marchio dell'UE sono affidate ai Tribunali dei marchi UE, che non costituiscono separate articolazioni degli uffici giudiziari, ma sono individuati in un numero «per quanto più possibile ridotto» di organi giurisdizionali nazionali di prima e seconda istanza (art. 123 Reg. Marchi). Nel nostro ordinamento la funzione di tribunale dei marchi UE è esercitata, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.i., dalle Sezioni specializzate in materia di impresa (su cui si tornerà *infra*, sia per i profili della giurisdizione in materia cautelare legata alla protezione del marchio comunitario, sia per la competenza interna *ratione materiae*).

Pari natura unitaria è attribuita ai disegni e modelli comunitari, disciplinati dal Reg. Ue n. 6/2002, che si ottengono mediante registrazione presso l'EUIPO (il Regolamento accorda protezione anche ai disegni e modelli non registrati, prevedendo una disciplina per certi versi differente rispetto a quella, maggiormente protettiva, prevista per i disegni e modelli registrati). Le controversie in materia di contraffazione e validità dei disegni e modelli comunitari sono affidate, al pari di quanto detto per il Reg. Marchi, a specifici organi giurisdizionali nazionali, i cd. Tribunali dei disegni e modelli comunitari, che non costituiscono separate articolazioni degli uffici giudiziari ma sono

selezionati nei singoli territori degli Stati membri in un numero «*per quanto più possibile ridotto*» di organi giudiziari di primo e secondo grado (art. 80 Reg. 6/2002). Anche in tal caso, nel nostro ordinamento tale funzione è affidata alle Sezioni specializzate in materia di impresa (art. 120, comma 5, c.p.i.). Entrambi i testi normativi richiamati prevedono specifiche regole di attribuzione della giurisdizione, anche per la concessione di misure cautelari (tale profilo verrà esaminato *infra*), al dichiarato scopo di *escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti* (considerando n. 30 Reg. 6/2002).

Il brevetto comunitario costituisce, invece, un fascio di diritti nazionali, secondo la disciplina di cui all'art. 64 della Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (Convenzione sul Brevetto Europeo), ratificata dall'Italia il 1 dicembre 1978. La Convenzione sul Brevetto Europeo ha, infatti, istituito l'Organizzazione Europea dei Brevetti, ente internazionale a cui è demandata la funzione di rilasciare tali diritti di esclusiva all'esito di una procedura gestita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. Il rilascio del brevetto europeo origina tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati contraenti designati dal richiedente in fase di richiesta, non essendo ancora divenuta effettiva, in attesa dell'inizio di operatività dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti, l'istituzione del brevetto europeo con effetto unitario - che costituisce, appunto, un unico titolo per l'intero territorio comunitario -, prevista dall'art. 3 del Reg. Ue n. 1257/2012¹⁰⁵, approvato tramite una procedura di cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 20 T.F.U.E. Con l'Accordo del Consiglio n. 2013/C 175/01, firmato il 19 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il 20 giugno 2013, è stato infatti istituito il Tribunale Unificato dei brevetti, cd. *Unified Patent Court* (U.P.C.) per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei (introdotti dalla citata Convenzione sul Brevetto Europeo) e ai brevetti europei con effetto unitario di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del medesimo Accordo. Il Tribunale ha giurisdizione esclusiva in reazione alle azioni di contraffazione riguardanti i brevetti europei e i brevetti con effetto unitario, nonché i certificati di protezione complementare, alle azioni di accertamento negativo della contraffazione, alle azioni di accertamento della nullità dei certificati complementari e alle azioni revocatorie di brevetti europei ed europei con effetto unitario. Ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo, l'U.P.C. ha altresì competenza (giurisdizionale) esclusiva in relazione alle azioni provvisorie e cautelari e ingiunzioni; l'art. 62 dell'Accordo e la *Rule 211*, par. 1, delle *Rules of Procedure of Unified Patent Court* enumerano le misure

¹⁰⁵ Così come il marchio internazionale registrato sulla base dell'Accordo di Madrid.

cautelari che possono essere emanate dalla U.P.C.: inibitoria, sequestro (anche conservativo precauzionale) e condanna provvisoria per le spese.

Accanto ai Regolamenti e agli accordi citati, si annoverano, nel contesto dell'armonizzazione, la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, cd. *Direttiva Enforcement* (vd. *supra*), che ha recepito la disciplina contenuta nell'Accordo TRIPs, così assorbendola nel tessuto normativo a livello europeo, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 140 del 2006 (di cui si dirà *infra*), la Direttiva (Ue) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la Direttiva (Ue) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali); nel settore del diritto d'autore, la Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, cd. *InfoSoc*, che ha, tra l'altro, positivizzato il principio dell'esaurimento del diritto di esclusiva all'interno della Comunità con la prima vendita dell'originale o di copie dell'opera protetta dal diritto d'autore (art. 4, par. 2)¹⁰⁶ e introdotto un panorama di eccezioni al diritto di esclusiva riconosciuto in forza del diritto d'autore e dei diritti connessi (cfr. art. 5). Tale Direttiva è stata modificata, da ultimo, dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, emanata al dichiarato scopo di far fronte all'«incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori». All'ultima Direttiva cd. *Copyright* si deve l'introduzione di norme per «adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze» nonché «disposizioni volte a rendere più agevole l'utilizzo dei contenuti di pubblico dominio (...) [e] norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere o altri materiali da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano contenuti caricati dagli utenti e vi danno accesso» (cfr. considerando 3).

¹⁰⁶ Il principio dell'esaurimento costituisce una forte limitazione al diritto d'autore e di esso viene operata un'attenta interpretazione restrittiva dalla Corte di Giustizia, che circoscrive l'esaurimento del diritto di distribuzione all'oggetto tangibile e non alla creazione immateriale, di talché esso non opera ove l'opera venga poi incorporata in un supporto diverso. La rilevanza del supporto nella distinzione tra *corpus mechanicum* e *corpus mysticum* vive una stagione di forte dibattito in merito al profilo dell'applicazione del principio dell'esaurimento all'ambiente digitale, ove le opere dell'ingegno circolano come copie e in forza di contratti di licenza (e non di trasferimento di proprietà). Per una dettagliata ricostruzione del tema, v. C. SGANGA, *Il principio dell'esaurimento nel diritto d'autore digitale: un pericolo o una necessità?*, in *Dir. info.*, 2019, 21 ss.

3.5. La Direttiva *Copyright*. In particolare, l'art. 15 con riferimento alla compatibilità tra tutela cautelare delle opere giornalistiche online e divieto di censura della stampa

In particolare, la recente Direttiva europea innova la disciplina delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi con riferimento alle estrazioni di dati e testi a scopo didattico o illustrativo, di ricerca scientifica, di tutela del patrimonio culturale, e alla riproduzione, distribuzione e comunicazione o messa a disposizione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale per utilizzi a fini non commerciali (artt. 1-8). La Direttiva *Copyright* riconosce agli editori di giornali il diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico delle pubblicazioni giornalistiche, nel caso di utilizzo online da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, con esonero dei collegamenti ipertestuali, dell'utilizzo di brevi estratti o parole singole o degli usi privati e non commerciali da parte dei singoli utilizzatori (art. 15, par. 1), fermo restando il diritto degli autori e dei titolari di diritti connessi di sfruttamento economico dell'opera indipendentemente dalla pubblicazione di carattere giornalistico che la include (art. 15, par. 2). Essa introduce l'obbligo dell'*hosting provider* (prestatore di servizi di condivisione di contenuti online) di ottenere un'espressa autorizzazione - «ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza» - dai titolari dei diritti d'autore rispetto ai contenuti protetti di cui concede l'accesso al pubblico o che comunque mette a disposizione degli utenti, disponendo l'esclusione delle limitazioni di responsabilità (su cui tornerò *infra*, nel Capitolo III) previste dall'art. 14, par. 1, Dir. 2000/31/CE) (art. 17). La Direttiva compie altresì importanti precisazioni sul diritto di autori, interpreti ed esecutori alla remunerazione adeguata e proporzionata e alla revoca della licenza esclusiva sui diritti sull'opera in caso di mancato sfruttamento della stessa, sugli obblighi di trasparenza e sui meccanismi di adeguamento contrattuale (artt. 18-20).

La disposizione contenuta all'art. 15, che fornisce tutela agli editori (e autori) di pubblicazioni di carattere giornalistico *on line* rispetto allo sfruttamento economico da parte di terzi (aggregatori di notizie), si rivela di enorme attualità, ma presenta anche una delicata problematica di individuazione degli effettivi meccanismi di tale tutela¹⁰⁷, legata alla circostanza che l'illecito commesso dai terzi si riflette sul piano della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero e coinvolge, di conseguenza, le garanzie costituzionali di cui all'art. 21 Cost. Da un lato, infatti, si pone la tutela dell'opera giornalistica, che nel nostro panorama nazionale è protetta dalla l.d.a. sia

¹⁰⁷ C. BERTI, *Tutela dei contenuti editoriali online e problemi di enforcement*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 6, 2063 ss.

quale opera collettiva autonoma (il diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva è riconosciuto all'editore, ai sensi dell'art. 38 l.d.a., in consonanza con il diritto riconosciuto al direttore del giornale, che è colui che organizza e dirige l'opera, selezionando e coordinando i singoli contributi), sia con riferimento ai singoli contributi riferibili ai distinti autori, ai quali è riconosciuto un autonomo diritto (art. 42 l.d.a.); dall'altro, invece, si pongono la libertà costituzionalmente garantita e riconosciuta agli autori dell'illecito (consistente nell'utilizzo non autorizzato delle opere protette) di manifestazione del pensiero, il divieto di censura della stampa e la limitazione delle ipotesi di sequestro della stampa, prevista dall'art. 21, comma 3, Cost., «soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili»¹⁰⁸.

Il raccordo tra la tutela apprestata dall'art. 15 della Direttiva 790/2019 e il limite costituzionale al sequestro della stampa - limite che la nostra giurisprudenza ha esteso a tutti quegli strumenti (cautelari), anche di diversa natura, aventi i medesimi effetti del sequestro¹⁰⁹ - impone, quindi, l'interrogativo sull'idoneità dell'applicazione del meccanismo rimediabile dell'inibitoria in caso di utilizzo illecito di pubblicazioni giornalistiche a mezzo stampa digitale. E ciò nella consapevolezza dell'ormai pacifica applicabilità della tutela costituzionale di cui all'art. 21, comma 3, Cost. anche ai giornali o periodici pubblicati in via telematica, qualora posseggano i medesimi tratti caratteristici della tradizionale stampa cartacea¹¹⁰, e della circostanza che il bilanciamento costituzionale tra

¹⁰⁸ Viene normativamente previsto il sequestro della stampa nei casi di: (i) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili, cd. stampa clandestina (artt. 3 e 16 della L. n. 47/1948), (ii) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 561); (iii) apologia al fascismo ad opera di stampa periodica (art. 8 della L. 20 giugno 1952, n. 645) e (iv) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 171 l.d.a.

¹⁰⁹ C. Cost. 9 luglio 1970, n. 122: «l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e (...) non consente, quindi, che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'è che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le cose innanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude»; la successiva Cass. civ., 27 maggio 1975, n. 2129 conferma che: «l'art. 700 cit. non può costituire la fonte del potere di concessione di un provvedimento, come il sequestro della stampa, vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico, ed in particolare dall'art. 21 Cost.».

¹¹⁰ Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, ove è stato sancito che il concetto di "stampa" è applicabile al prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologici (struttura) e teleologici (scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. In ragione di ciò « Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa».

libertà di manifestazione del pensiero e altri diritti (di rango costituzionale), come il diritto alla reputazione e all'onore, viene generalmente risolto nel senso della prevalenza della prima¹¹¹, con conseguente inammissibilità della domanda di inibitoria di pubblicazioni giornalistiche aventi carattere diffamatorio¹¹².

Al pari complesso si manifesta tale bilanciamento nel caso in cui la stampa costituisca oggetto dell'attività economica e strumento di realizzazione di una condotta anticoncorrenziale; in tale ipotesi, infatti, si pone il dubbio se il rimedio inibitorio, generalmente previsto dalla disciplina codicistica in materia di concorrenza sleale (2599 c.c.), possa trovare applicazione al mezzo stampa, dubbio che viene differentemente risolto a seconda che si ritenga che il provvedimento di inibitoria colpisca direttamente il contenuto della stampa – in tal senso scontrandosi con il limite costituzionale – o che invece sia indirizzato alla sola modalità di produzione della stampa, quale veicolo della condotta anticoncorrenziale¹¹³. Deve, tuttavia, osservarsi che questa seconda prospettiva, ancorché raffinata sul piano teorico per la precisa distinzione che compie tra stampa quale forma di attività economica e stampa quale strumento di estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, non pare sufficientemente considerare le ricadute sul piano pratico della concessione dell'inibitoria,

¹¹¹ Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23469, v. altresì la giurisprudenza richiamata da BERTI, ult. op. cit., nota 36.

¹¹² Tutti questi principi sono condensati nella massima della pronuncia richiamata nella nota che precede: «La tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell'art. 21 Cost. alla stampa è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo: una testata, diffusione o aggiornamento regolare, organizzazione in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione e che sia finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi contenute, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali». Con riferimento al bilanciamento dei diritti, la Corte afferma che «il solo diritto alla reputazione e all'onore (cioè, a prescindere da altri diritti di pari od eventualmente poziore rango, tutelati da altre discipline, la cui applicazione - è bene ribadirlo - è lasciata impregiudicata), benché certamente anch'esso fondamentale in quanto inerente in modo diretto alla personalità od alla dignità dell'individuo, deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della libertà di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile quale quella cautelare finalizzata all'adozione di misure urgenti (v. Corte cost. 122/70, cit.), di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio o analogo». Con riguardo alla equiparazione delle misure cautelari diverse dal sequestro ai fini dell'applicazione del limite costituzionale previsto dall'art. 21, comma 3, Cost., il Supremo Consesso osserva che «le misure cautelari proibite dalla lettera dell'art. 21 Cost., comma 3 sono tutte quelle che impedirebbero la diffusione del materiale già pronto alla circolazione (in tal senso interpretando la norma Cass. 2129/75): sicché, considerate le caratteristiche tecniche del mezzo con cui l'offesa è arrecata, devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l'ulteriore circolazione o diffusione dell'articolo - o equipollente - di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da esse inscindibile, dell'intera pagina o dell'edizione o, in casi estremi, della testata; misure tra cui devono comprendersi anche quelle indicate come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente».

¹¹³ V. i richiami giurisprudenziali di C. BERTI, ult. op. cit., note 39 e 40.

la quale, producendo un effetto repressivo che si distingue dal sequestro per la sua azione *pro futuro* ma che, al pari del sequestro, è in grado di arrestare la condotta illecita perpetrata a mezzo stampa, di fatto finisce col sottrarre il veicolo senza il quale la manifestazione di pensiero non trova estrinsecazione.

Nel quadro appena delineato sembrerebbe impossibile trovare, con riferimento alla stampa, una collocazione coerente all'art. 161 l.d.a., che, al primo comma, prevede la possibilità dell'Autorità giudiziaria di ordinare il «sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione», se non riconducendolo al novero delle eccezioni previste dall'art. 21, comma 3, Cost. In realtà, la compatibilità dell'art. 161 l.d.a. con la garanzia costituzionale di cui all'art. 21 Cost. è stata confermata già in epoca risalente dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 aprile 1973, n. 38, che ha rilevato ed enfatizzato la differenza degli interessi protetti dalle due norme: da una parte, la norma costituzionale tutela la libertà fondamentale dell'uomo di manifestazione del pensiero, attestandosi su un piano ideologico; dall'altra, l'art. 161 (così come gli artt. 156 e 68) l.d.a. tutela il diritto di utilizzazione economica dell'opera protetta dal diritto d'autore, collocandosi su un piano patrimoniale ed estraneo alla logica etico-ideologica che permea la disposizione costituzionale. Il giudice delle leggi esclude, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 161 l.d.a. in riferimento all'art. 21 Cost., sulla base del rilievo che «trattasi (...) di norma diretta alla tutela di diritti patrimoniali e non a porre limitazioni alla libera estrinsecazione e manifestazione del pensiero, né ad assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure. L'applicazione del predetto art. 161 prescinde infatti da esami e valutazioni sul prodotto del pensiero o sul contenuto di pubblicazioni al fine di permetterne o vietarne la diffusione in quanto siano o meno conformi a determinati principi o a determinati indirizzi ideologici». Sulla base di questa premessa, si dovrebbe ritenere che la disposizione contenuta nell'art. 15 della Direttiva *Copyright* (la quale trova già una propria eco all'art. 101 l.d.a., che configura come illecite «la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia» e «la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione») sia tutelabile, a seconda dei casi, tanto con il rimedio inibitorio *ex art.* 163 l.d.a, quanto con gli strumenti cautelari previsti dall'art. 161 l.d.a. o con lo strumento residuale dell'art. 700 c.p.c. (ad esempio ottenendo l'oscuramento del sito web dell'autore dell'illecito). Eppure, non può escludersi che, ove il

destinatario della misura sia soggetto operante attività qualificabile come giornalismo online, sul piano concreto, l'attuazione di tale tutela si traduca in una forma di censura della stampa telematica lesiva della predominante garanzia costituzionale¹¹⁴. Il che trova parziale conferma, *a fortiori*, nella titubanza con cui la giurisprudenza ammette la possibilità di disporre l'oscuramento di siti e pagine diverse dai giornali online, come i blog, le newsletter, i social network (in primis, *Facebook*) tenuto conto che essi - per quanto non assoggettati alle regole della stampa e non favoriti dalle relative garanzie costituzionali, ma disciplinati sulla base delle condizioni d'uso di carattere negoziale che gli utenti accettano con l'iscrizione - costituiscono pur sempre lo spazio nel quale si estrinseca la libertà pubblica di manifestazione del pensiero¹¹⁵. Questo tema sarà ripreso nei Capitoli III e IV del presente elaborato.

¹¹⁴ Esclude la possibilità di procedere al sequestro *ex art.* 161 l.d.a. nei confronti di pubblicazioni a stampa proprio in ragione del limite costituzionale di cui all'art. 21, comma 3, Cost., M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., 311, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Milano, 21 giugno 1993, in *Il Dir. Aut.*, 1994, 260.

¹¹⁵ Negli utili anni, i giudizi cautelari instaurati dagli utenti di *social network* in reazione alle misure di rimozione di contenuti e disattivazione delle pagine e dei profili ad essi riconducibili adottate dai medesimi *social network* affollano gli uffici giudiziari e acquistano sempre più eco mediatica, atteso che in molti casi i motivi delle misure di disattivazione e blocco attengono alla pubblica manifestazione di pensieri di stampo politico e sociale. Questa tendenza è del resto intimamente collegata alla prassi, ormai diffusa a livello mondiale, di concentrare sui canali di comunicazione "*social*" il dibattito pubblico socio-politico, financo da parte degli stessi politici, che abbandonano i canali istituzionali e si avvalgono dei propri profili *social* per ogni tipologia di comunicazione al pubblico e di attività politica.

A fronte di tale scenario, non si individua un univoco orientamento dei giudici, anzi si profila un panorama variegato, in cui talvolta si riconosce la legittimità delle misure di disattivazione adottate dai *social network* in conformità alle proprie regole e alla *policy* adottata e accettata dall'utente, talaltra invece, attribuendo al contratto utente-*social network* una valenza sociale, si qualificano le misure adottate dai *social network* come illegittime "repressioni" della libertà di manifestazione del pensiero, contrarie al principio del pluralismo e alla libertà di accesso al dibattito politico. Capita, peraltro, che all'interno dello stesso Ufficio giudiziario, vengano fornite soluzioni divergenti (a discapito del principio di certezza del diritto). Il Tribunale di Roma, ad esempio, nei riguardi di Facebook ha adottato pronunce contrastanti: in un caso che vedeva contrapposti Facebook e una nota associazione di promozione sociale (svolgente attività politica sul territorio nazionale), erroneamente affidato alla Sezione specializzata in materia di impresa, il giudice cautelare, con ordinanza del 12 dicembre 2019, ha evidenziato che «il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l'utente che intenda registrarsi al servizio (...) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali (...). Con riferimento al *periculum in mora*, il preminente e rilevante ruolo assunto da Facebook nell'ambito dei *social network*, anche per quanto riguarda l'attuazione del pluralismo politico, rende l'esclusione dalla comunità senz'altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all'immagine», in *DeJure*. Sulla base di tali considerazioni, il giudice cautelare ha ordinato a Facebook di procedere alla riattivazione del profilo della ricorrente (con fissazione della penale di euro 800,00 per ogni giorno di ritardo), provvedimento che è stato confermato anche in sede di reclamo, ove il Collegio ha approfondito la disamina del tema con ordinanza del 29 aprile - 26 maggio 2020

In un diverso giudizio cautelare, instaurato dagli amministratori ed esponenti di un'associazione politica dello stesso orientamento di quella di cui al caso appena ripercorso, affidato a Sezione ordinaria del Tribunale capitolino, il giudice cautelare ha rigettato la domanda, ritenendo che il comportamento di Facebook, consistente nella disattivazione dell'account dei ricorrenti, amministratori di numerose pagine riconducibili a tale organizzazione politica, fosse non solo legittimo, ma addirittura doveroso, sulla base, soprattutto, del riscontro in punto di fatto del carattere di incitazione

4. RAPPORTO TRA DIRITTO ANTITRUST E DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il rapporto tra il diritto all'esclusiva garantito dalla proprietà intellettuale e la libertà di concorrenza alla base della disciplina antitrust non è di facile individuazione: alcuni configurano una relazione di complementarità, altri invece una relazione di conflitto¹¹⁶. Sebbene le due discipline mirino entrambe alla regolazione del mercato, è infatti evidente che la protezione riconosciuta al titolare di diritto di esclusiva rispetto alla circolazione non autorizzata dell'oggetto tutelato (opera letteraria o artistica, segno distintivo, invenzione e così via) stride con il dogma della libera circolazione che permea la disciplina concorrenziale e limita ogni forma di ingiustificata restrizione. Ove l'oggetto della tutela sia costituito da invenzioni industriali, l'esercizio indiscriminato del diritto di esclusiva rischierebbe di pregiudicare il progresso scientifico e tecnologico, con pericolose ricadute in particolari settori di mercato che soddisfano esigenze dell'utenza relativa ai diritti fondamentali della persona (si pensi al settore farmaceutico e al pericolo di pregiudizio che si creerebbe laddove i titolari di brevetti farmaceutici importanti per la sintesi dei medicinali potessero precluderne la circolazione). È, quindi, proprio sul crinale tra esercizio del diritto di esclusiva e ingiustificata restrizione del mercato con effetti distorsivi sulla concorrenza che si genera la crisi del rapporto tra le due discipline. Si tratta di un conflitto che contrappone evidentemente l'interesse privato del titolare del diritto di proprietà intellettuale – non a caso la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) riconosce il diritto di proprietà intellettuale come diritto fondamentale

all'odio e alla discriminazione dei contenuti pubblicati sul profilo disattivato. Il giudice cautelare compie infatti un approfondito esame della cornice normativa e giurisprudenziale internazionale ed europea, oltre che interna, in materia di divieto di discriminazione e di incitamento all'odio, ritenendo che nel nostro ordinamento «discorsi d'odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrano nell'ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento». Nell'ordinanza vengono riportati numerosi esempi di campagne, attività, manifestazioni rese pubbliche mediante pubblicazione di post di Facebook che valgono a qualificare l'organizzazione politica in oggetto come "organizzazione d'odio" ai sensi degli *Standard della Community*, di cui viene confermata la compatibilità con il codice di condotta della Commissione Europea sottoscritto da Facebook. In conclusione, il giudice cautelare conferma la legittimità delle misure adottate da Facebook sul piano contrattuale e la loro conformità sul piano normativo interno e internazionale. L'ordinanza del 23 febbraio 2020, in *DeJure*, è stata confermata in sede di reclamo, con provvedimento del 31 luglio 2020, inedito, ove il Collegio, ribadendo l'insussistenza del *fumus boni iuris* della domanda cautelare – già motivo di rigetto nella prima fase – ha ritenuto la condotta di Facebook «del tutto in linea con le condizioni contrattuali e, soprattutto, con gli impegni assunti in sede europea a tutela della dignità umana e della non discriminazione» atteso che «la natura privatistica del rapporto contrattuale tra le parti e il contesto normativo di riferimento impongono di qualificare come *hate speech* i contenuti postati dai reclamanti, nell'ambito del doveroso bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il diritto al rispetto della dignità umana, dove il secondo risulta chiaramente sovraordinato al primo».

¹¹⁶ Sul punto, cfr., *ex multis*, M. TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 4, 147 ss. e soprattutto pp. 201 – 204; E. AREZZO, *Competition policy and IPRs: an open debate over an ever-green issue*, in *Il Dir. d'Autore*, 2004, 3, 315; BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2004, 49; V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, 203 ss.

all'art. 17, comma 2, rubricato "Diritto di proprietà" – e l'interesse spiccatamente pubblicistico al corretto funzionamento della libera concorrenza, al progresso scientifico e tecnologico e alla libera circolazione di prodotti e informazioni¹¹⁷.

Come emerge anche dalla giurisprudenza comunitaria più risalente, «benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compresi dagli artt. 85 e 86 del Trattato [oggi 101 e 102 T.F.U.E., ndr], il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti»¹¹⁸. Il conflitto si risolve mediante un attento vaglio del caso concreto e l'individuazione delle forme di abuso del diritto (di esclusiva) che sono oggetto di repressione normativa e che non appartengono più alle ipotesi di protezione garantita dal diritto della proprietà intellettuale.

In tale prospettiva, si inseriscono anche forme limitative al pieno esercizio del diritto di proprietà, come la previsione specifica di obblighi di autorizzazione all'uso delle *essential facilities*¹¹⁹ o di rilascio di licenze in relazione ai cd. *standard essential patents* (cd. brevetti essenziali), ossia brevetti aventi ad oggetto uno specifico aspetto tecnico che deve essere uniforme per poter garantire il corretto funzionamento del prodotto tecnologico finito¹²⁰: questa esigenza si avverte soprattutto nei settori

¹¹⁷ A mero titolo esemplificativo, su questo profilo cfr. la pronuncia Cass. civ., 29 febbraio 2008, n. 5437 precedentemente richiamata *sub* nota 22, ove il giudice di legittimità afferma che «La tutela della proprietà industriale di invenzioni e modelli di utilità risponde all'esigenza di incentivare la ricerca di nuove soluzioni tecniche. Ma il riconoscimento di un diritto perpetuo di utilizzazione esclusiva di invenzioni e modelli finirebbe per ingessare il mercato, contraddicendo la stessa esigenza di favorire la ricerca. Per questa ragione la tutela brevettuale di invenzioni e modelli è solo temporanea. E una volta esaurito il tempo di tale tutela, i modelli e le invenzioni sono liberamente riproducibili, nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza».

¹¹⁸ Corte di Giustizia, 18 febbraio 1971, C-40/70, *Sirena v. Eda et al.*

¹¹⁹ Le *essential facilities* sono infrastrutture essenziali per lo svolgimento di determinate attività, di cui la duplicazione sarebbe anti-economica o fisicamente impossibile (ad esempio, nel caso delle infrastrutture di una rete ferroviaria). Gli operatori economici in posizione dominante, proprietari di tali infrastrutture, per evitare la configurazione di una fattispecie rilevante ai fini dell'art. 102 T.F.U.E., devono consentire ai loro concorrenti l'accesso alle *essential facilities*, a fronte del pagamento di un corrispettivo equo, a parziale copertura dei costi di gestione, così mantenendo l'esistenza di un mercato plurisoggettivo che altrimenti sarebbe assente.

¹²⁰ La Commissione CE, con la comunicazione del 27 ottobre 1992 n. 445, affermava: "Pur essendo preposte a finalità diverse, la normalizzazione e la tutela della proprietà intellettuale devono coesistere nel medesimo contesto industriale e commerciale. La normalizzazione mira alla diffusione della tecnologia nell'interesse pubblico, mentre i diritti di proprietà intellettuale mirano a tutelare una proprietà privata. Il processo di normalizzazione non può svolgersi efficacemente se non esistono soluzioni chiare per la risoluzione di potenziali conflitti tra gli obiettivi della normalizzazione ed i principi della tutela della proprietà intellettuale" e ha definito lo *standard* come una "specifica tecnica relativa ad un prodotto o ad un processo riconosciuta da un gran numero di produttori ed utenti", richiamando la Direttiva 83/189/CEE del Consiglio che definisce la "norma" (i.e. *standard*) quale "specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua". Il Regolamento Ue 1025/2012 definisce la «norma» come "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi (...)" e la «specifica tecnica»: come "un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare (...)". Nella Comunicazione del 29 novembre 2017 n. 712 della Commissione europea si legge che "spesso le norme fanno riferimento a tecnologie protette da brevetti. Un brevetto che protegge una tecnologia indispensabile per una norma è denominato brevetto essenziale (*standard essential patent -brevetto SEP*). I brevetti SEP proteggono quindi le tecnologie che sono essenziali per conformarsi alle norme tecniche e per commercializzare i prodotti basati su tali norme. (...) Senza la normazione formale e i brevetti

caratterizzati da una catena produzione articolata su più livelli, in quanto il funzionamento del bene finito è collegato alla condivisione di alcune “unità di misura” nella fase produttiva¹²¹. In tali ipotesi, allora, è richiesto ai titolari di brevetti essenziali ovvero ai partecipanti al procedimento di standardizzazione di assumere il c.d. «impegno FRAND», ossia l’impegno a concedere, a qualunque terzo interessato, licenze su tali brevetti essenziali per l’attuazione dello standard a condizioni «*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*».

Con la recente pronuncia resa nel caso *Huawei C. ZTE*¹²², la Corte di Giustizia ha individuato i criteri per verificare il rispetto degli obblighi FRAND nei giudizi di contraffazione instaurati da parte dei titolari di brevetti essenziali, strutturando uno schema negoziale tipico, che consente al titolare del diritto di esclusiva di dimostrare di aver prestato osservanza agli anzidetti obblighi (ivi compreso quello di specificare i criteri di determinazione della *royalty*) e al presunto contraffattore di evitare illegittime richieste di inibitoria da parte del titolare del brevetto essenziale. Nella citata pronuncia, la Corte ha enunciato due principi fondamentali con riguardo alle implicazioni degli obblighi FRAND: la libertà del presunto contraffattore di contestare la validità o il carattere essenziale dei brevetti essenziali anche in corso di negoziazione della licenza FRAND e l’esclusione della fattispecie di abuso di posizione dominante in caso di sola proposizione da parte del titolare del brevetto di domanda risarcitoria, non ponendo tale domanda alcun rischio alla presenza sul mercato dei prodotti del presunto contraffattore¹²³.

Un peculiare aspetto che riguarda i titolari di brevetti essenziali attiene alla possibilità di accesso alla tutela cautelare per ottenere l’inibitoria all’utilizzo del brevetto; nella giurisprudenza interna, la questione è stata variamente risolta, in quanto si è da una parte ritenuto che il diritto spettante al titolare di brevetto essenziale sia di natura meramente economica (pagamento della *royalty* a fronte dell’obbligo di concedere la licenza) e che in quanto tale non possa configurare un “danno

SEP, non esisterebbero ad esempio i veicoli connessi e non sarebbero possibili le telediagnosi, le operazioni a distanza con ospedali lontani o lo scambio di informazioni sui pazienti. (...) *Dopo che una norma è stata definita e i titolari di brevetti SEP si sono impegnati a concedere licenze per i brevetti in questione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory - FRAND), la tecnologia compresa nella norma dovrebbe essere accessibile a tutti gli utilizzatori potenziali di tale norma. Occorrono quindi buone pratiche in materia di concessione di licenze per garantire un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio alle tecnologie standardizzate e per ricompensare i titolari di brevetti affinché continuino ad investire nella ricerca e sviluppo e nelle attività di normazione*. Cfr. altresì le Linee direttrici della Commissione sugli accordi di trasferimento della tecnologia richiamate *supra* al paragrafo 2.3.

¹²¹ L. VALENTE, *Questioni in tema di brevetti standard e di loro tutela cautelare*, nota a Trib. Milano, 5/01/2012, in *Giur. It.*, 2013, 1, 86.

¹²² Corte di Giustizia, 15 luglio 2015, C-170/13, *Huawei C. ZTE*.

¹²³ Parr. 74 e 75 della citata pronuncia; cfr. V. CERULLI IRELLI, *Diritti IT e disciplina antitrust*, cit., 1250.

irreparabile”¹²⁴ (presupposto necessario per ottenere la cautela innominata) e, da altra prospettiva, è stata affermata l’opportunità di indagare caso per caso la sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela cautelare, che, nella peculiare dinamica degli obblighi di negoziazione FRAND, consistono nell’offerta di acquisto della licenza da parte del titolare del brevetto, nella conduzione di trattative per la definizione della *royalty*¹²⁵, nella manifestazione di seria volontà del presunto contraffattore ad ottenere la licenza a condizioni FRAND, nel rischio della perdita di appetibilità della licenza per terzi presenti sul mercato o di pericolo per la stabilità economica del titolare del brevetto.

Infine, un altro rilevante profilo attiene alla configurabilità di fattispecie di abuso per l’esercizio dei diritti di privativa da parte di operatori di mercato che rivestono una posizione dominante (di per sé, come specificato *supra*, consentita).

Sul piano normativo, come esposto nei paragrafi che precedono, al diritto antitrust e al diritto della proprietà industriale sono riservati due distinti testi (al netto delle previsioni contenute nel codice civile per entrambi i settori) e non viene contemplata alcuna forma di coordinamento tra esercizio del diritto di privativa da parte del soggetto di mercato detentore di una posizione dominante e divieto dell’abuso di tale posizione *ex art. 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287* (in seguito “Legge Antitrust”) e *art. 102 T.F.U.E. (ex art. 82 Trattato CE)*¹²⁶. Sul tema, la giurisprudenza comunitaria ha quindi tracciato il sentiero che, tramite l’analisi dei profili fattuali inerenti alle singole fattispecie di volta in volta dedotte in giudizio, con un approccio necessariamente orientato al caso concreto, conduce all’accertamento della liceità dell’esercizio del diritto di proprietà industriale ovvero all’accertamento della violazione del divieto di abuso, legata alla sproporzione della condotta restrittiva posta in essere dal titolare della privativa, che oltrepassa il contenuto del diritto di

¹²⁴ Cfr. Trib. Milano, 5 gennaio 2012 (*Samsung c. Apple*), ove il giudice cautelare, tenuto conto che «il danno temuto sembra costituito solo da un pregiudizio di natura economica» ha ritenuto di non poter accogliere «la richiesta di inibitoria, non essendo ravvisabile nel caso di specie un danno tale da mettere a rischio la stabilità economica della società danneggiata», in *DeJure*.

¹²⁵ Cfr. pronuncia richiamata nella nota che precede, ove il giudice ha accertato sia la disponibilità della ricorrente ad accordare alla resistente la licenza a condizioni FRAND, sia la disponibilità di quest’ultima e «una certa buona volontà nel sottoscrivere l’impegno di riservatezza» e affermato che «il rilievo che tra le parti ci sia stata una richiesta di ottenere licenza e siano intercorse serie trattative per la concessione di detta licenza, vale a distinguere il caso di specie dai precedenti europei e nazionali e vale anche come punto di discriminazione per la concessione o meno del rimedio invocato dalle ricorrenti». Alla medesima conclusione era giunto anche il Trib. di Trieste con ordinanza del 23 agosto 2011, in cui, all’esito della valutazione complessiva della condotta delle parti, della preesistenza di trattative per la concessione di licenze e comunque della disponibilità della resistente alla negoziazione già prima dell’instaurazione del procedimento cautelare, il giudice triestino ha affermato che «la concessione di un provvedimento comprendente l’inibitoria dall’attività ed il sequestro dei prodotti per cui è causa risulterebbe inadeguato alla tutela degli interessi in causa ed oggettivamente sproporzionato per gli effetti che scaturirebbero dai richiesti provvedimenti», in *DeJure*.

¹²⁶ L. VALENTE, op. cit., 95.

esclusiva e si sostanzia in una ipotesi di abuso di posizione dominante. La stessa Corte di Giustizia ha, quindi, chiarito che l'esercizio di un diritto di proprietà industriale, in quanto tale, non viola mai le regole di concorrenza presenti nel Trattato, a meno che esso non vada oltre l'"essenza" o il "normale utilizzo" del diritto stesso¹²⁷, così assumendo un ulteriore connotato anticompetitivo che segna il passaggio dall'uso all'abuso. Di non facile identificazione, quanto meno teorica, risulta essere tale elemento anticompetitivo che fa ricadere l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale nei divieti degli articoli 101 e 102 T.F.U.E. La premessa è, appunto, il principio per cui, tra le prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, rientra il diniego di licenza che, ancorché proveniente da una impresa in posizione dominante, non costituisce di per sé un abuso¹²⁸, proprio perché lo *ius excludendi alios* costituisce estrinsecazione del potere di esclusiva. Nel caso *Volvo* la Corte di Giustizia ha affermato che la facoltà di concedere licenze, pur essendo prerogativa essenziale di ogni diritto di proprietà industriale, rischierebbe di ricadere nel divieto di abuso di posizione dominante in presenza di eccezionali circostanze. Di converso, il rifiuto di concedere una licenza non può, di per sé, costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, tuttavia, precisa la Corte, l'esercizio del diritto esclusivo può essere vietato nel caso in cui dia luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a determinati comportamenti abusivi¹²⁹. Tale prospettiva è stata confermata nel caso *Hoffman-La Roche*, ove la Corte ribadito che non è l'esercizio in sé di un diritto di proprietà industriale a dare origine a situazioni di abuso, quanto un utilizzo di tale diritto collegato a pratiche abusive rilevanti ai fini dell'applicazione dei divieti di cui agli articoli 101 e 102 T.F.U.E.¹³⁰. La pronuncia della Corte considerata il *leading case* sul tema in esame è, tuttavia, quella successivamente resa nel caso *Magill*¹³¹, ove è stato espressamente affermato che «dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo» (formula che è stata pedissequamente ripresa nella successiva giurisprudenza comunitaria). L'eccezionalità dei casi richiamata dalla Corte comporta la configurabilità di una presunzione *iuris tantum* di liceità, che, in "casi eccezionali", può essere vinta in favore dell'applicazione del divieto di cui all'art. 102 T.F.U.E. La Corte ha però mancato di individuare tali casi eccezionali ovvero i criteri per la loro configurazione, così lasciando ai successivi interpreti tale compito. Accanto ad un

¹²⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 29 febbraio 1968, C-24/67, *Parke Davis*.

¹²⁸ Cfr. M. SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Conc. e merc.*, 2006, 1, 485 ss.

¹²⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1988, C-238/87, *Volvo AB c. Erik Veng*.

¹³⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 13 febbraio 1979, C-85/76, *Hoffman-La Roche v Commission*.

¹³¹ Corte di Giustizia CE, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione*.

orientamento che riteneva che il paradigma di riferimento fosse l'assoluta peculiarità della fattispecie sottesa alla pronuncia *Magill*¹³², non ripetibile in altre fattispecie, se ne è affermato un altro, sostenuto dalla Commissione e recepito dalla Corte di Giustizia, secondo cui le "circostanze eccezionali" individuate nel caso *Magill* non rappresentano un test di stretta o addirittura irripetibile applicazione, ma possono essere concretamente configurate in altre ipotesi di rifiuto di contrarre (*i.e.* rifiuto di licenza).¹³³ In aderenza alla fattispecie concreta sottesa alla pronuncia *Magill*, la Corte, nel caso *IMS*¹³⁴, discostandosi dalla prospettiva più estensiva assunta dalla Commissione e dalle conclusioni dell'Avvocato generale - secondo cui tra i "casi eccezionali" in cui il rifiuto di una licenza costituisce abuso di posizione dominante rientra quello in cui tale rifiuto impedisce l'offerta di un prodotto non necessariamente nuovo in senso assoluto, ma diverso rispetto a quello offerto dal titolare del diritto e quindi in competizione - ha affermato che il rifiuto a concedere licenze diventa abusivo solo nell'ipotesi in cui l'impresa che ha chiesto la licenza abbia «l'intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per il quale esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori». Dunque, secondo l'impostazione del caso *IMS*, è (l'impedimento del) la novità merceologica a guidare l'individuazione delle fattispecie di abuso a tutela dei consumatori e del loro diritto di accedere a nuovi prodotti sul mercato. I presupposti che devono ricorrere per la qualificazione delle "circostanze eccezionali" sono dunque: (i) l'indispensabilità della licenza sul diritto di esclusiva per operare su un mercato a valle *vicino* a quello relativo del diritto IP, (ii) l'idoneità del rifiuto di licenza ad escludere qualsiasi concorrenza effettiva su tale mercato e (iii) «il fatto che il rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori»¹³⁵. Con una successiva pronuncia resa dal Tribunale di Primo grado nel caso *Microsoft*¹³⁶, il giudice comunitario, pur enumerando tali presupposti, tra i quali la "novità" del prodotto (il cui ingresso nel mercato viene precluso dal rifiuto di licenza), oltrepassa tale ultimo criterio della novità, qualificando come fattispecie abusiva quella in cui il rifiuto a concedere licenze rechi pregiudizio ai consumatori «in presenza di una limitazione non solo della

¹³² La controversia nasceva dal rifiuto delle tre emittenti per il mercato televisivo irlandese di concedere anticipatamente l'elenco dei programmi giornalieri, necessario per produrre una guida dei programmi delle tre reti, così impedendo l'introduzione nel mercato di un nuovo prodotto.

¹³³ C. E. MEZZETTI, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *Dir. ind.*, 2008, 249.

¹³⁴ Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC Health GmbH & Co. KG*.

¹³⁵ Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Grande sezione, 17 settembre 2007, T-201/04, *Microsoft Corp. c. Commissione delle Comunità europee*, par. 116.

¹³⁶ Cfr. nota che precede.

produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico»¹³⁷, a prescindere dalla novità del prodotto o servizio di cui viene di fatto impedita l'offerta sul mercato e, quindi, anche in caso di differenza merceologica (in piena aderenza alla dottrina delle *essential facilities*, che mira ad impedire l'arresto dello sviluppo tecnologico e la limitazione della molteplicità di offerta riconducibile ad un utilizzo strumentalizzato o, comunque, anticoncorrenziale delle private).

I richiamati casi di giurisprudenza comunitaria costituiscono solo un esempio delle molteplici e frequenti interferenze che si rinvengono tra la disciplina della concorrenza e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Il rapporto tra le due discipline trova consacrazione nella rilettura dei diritti di proprietà intellettuale come funzionali al corretto svolgimento della concorrenza sul mercato¹³⁸. Se la funzionalità viene meno e si traduce in ostacolo per via dell'esercizio abusivo dello *ius excludendi alios*, l'ordinamento fornisce gli strumenti correttivi per ristabilire il corretto gioco della concorrenza; se, al contrario, nello svolgimento della libera concorrenza, vengono usurpati ovvero violati i diritti di privata, l'ordinamento interviene con meccanismi inibitori e risarcitori. Se non esistessero i diritti di privata, gli operatori del mercato non avrebbero incentivi alla crescita e allo sviluppo; se non esistessero le regole che disciplinano e favoriscono la concorrenza (mediante divieto di condotte sleali e di pratiche o accordi impropri), non vi sarebbe garanzia di sopravvivenza per il libero mercato, a discapito degli operatori di mercato e dei consumatori. Proprietà intellettuale e concorrenza costituiscono, quindi, i due piatti della bilancia, in grado di mantenere equilibrio proprio in forza dei reciproci limiti normativi. Sul piano fattuale, però, lo squilibrio della bilancia è frequente.

Proprio nell'ambito delle interferenze tra diritti di privata e regolamentazione antitrust si è manifestata, all'inizio del II millennio, la tendenza all'esaltazione dei poteri cautelari inibitori e impositivi dell'autorità giudiziaria per evitare l'aggravamento e/o l'ampliamento del danno, una volta messo da parte l'approccio restrittivo che negava la possibilità di emettere provvedimenti cautelari in relazione ad obblighi di *facere* connotati da infungibilità¹³⁹. La giurisprudenza ha così mutato il proprio orientamento negazionista, iniziando ad emettere ordini cautelari legati a

¹³⁷ Il Tribunale specifica (al par. 647) che: «va osservato che la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo, come prevista dalle sentenze *Magill* e *IMS Health* (...) non può costituire l'unico parametro che consente di stabilire se il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale possa portare pregiudizio ai consumatori ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. b), CE. Come risulta infatti dalla lettera di tale disposizione, il detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico».

¹³⁸ Cfr. Relazione illustrativa al Codice della Proprietà Industriale.

¹³⁹ M. SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, cit., 485.

prestazioni di *facere* nel campo commerciale e concorrenziale¹⁴⁰. La possibilità di fornire dei mezzi di salvaguardia volti a neutralizzare nell'immediato gli effetti anticoncorrenziali della condotta del titolare di diritti di privativa, al fine di impedire il consolidamento, nelle more del procedimento di merito, di posizioni acquisite mediante l'abuso, ha così coinvolto, sul piano pubblicistico, l'attività delle *authorities*, così inducendo l'Autorità Garante italiana a sfruttare la facoltà di adottare misure interinali riconosciute dall'art. 5 Reg. Ue 1/2003 e dall'art. 7 della L. 241/90, il quale prevede la possibilità dell'AGCM, anche prima della comunicazione di avvio del procedimento, di adottare provvedimenti cautelari¹⁴¹. Tale indirizzo è stato poi confermato dal legislatore che, con la L. 248/06, ha inserito l'art. 14-*bis* nella Legge antitrust, il quale prevede che l'Autorità Garante «nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza» possa, d'ufficio, «ove constati ad un sommario esame la sussistenza di una infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari», la cui mancata osservanza, a norma del terzo comma, può portare all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato, che finisce con l'avere lo stesso carattere coercitivo-sanzionatorio della penalità di mora prevista nella normativa privatistica.

¹⁴⁰ A titolo esemplificativo la Corte d'Appello di Milano nel 2005, in un caso di rifiuto di somministrazione di farmaci al grossista richiamato da M. SCUFFI, ult. op. cit., *sub* nota 29, ha ordinato alla casa farmaceutica di dare esecuzione, secondo le condizioni in essere tra le parti nei precedenti rapporti negoziali, alle richieste di acquisto di medicinali: App. Milano, ord. 20 aprile 2005 *Farmacie Petrone c. Pfizer*, in *Foro it.*, 2005, I, 1885.

¹⁴¹ Ai sensi dell'art. 7 della L. 281/1990, l'AGCM, in un caso di rifiuto di azienda chimico - farmaceutica di concedere licenza sul principio attivo a imprese terze per la produzione di farmaci (generici) destinati all'esportazione in paesi terzi nei paesi nei quali l'esportazione del principio attivo non costituiva contraffazione del relativo brevetto (perché inesistente o venuto meno), ha ordinato in via cautelare alla società titolare del brevetto di concedere la licenza alla produzione ai fini di stoccaggio, provvedendo anche per l'ipotesi di mancato accordo sull'importo della royalty (prevedendo in tal caso la nomina di un perito da parte della stessa Autorità su parere dell'allora Ministero delle Attività Produttive): provvedimento n. 14388 del 15 giugno 2005, *Merck- Principi Attivi*, in *Dir. ind.*, 2006, 3, 244.

CAPITOLO II

I CARATTERI DELLA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE TRA *IUS SPECIALE* E NORME PROCESSUALI COMUNI

1. ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA TUTELA CAUTELARE

Quasi dogmatica è ormai la considerazione che la funzione giurisdizionale cautelare trovi fondamento nella necessità di assicurare gli effetti, e dunque l'effettività, della funzione giurisdizionale di cognizione e di esecuzione, evitando il pericolo che, nel tempo necessario per ottenere la tutela di un diritto, quest'ultimo venga pregiudicato, con conseguente infruttuosità della tutela giurisdizionale nel suo complesso. Tale indiscutibile principio costituisce la rielaborazione del pensiero di Calamandrei, secondo cui i provvedimenti cautelari sono diretti «più che a difendere i diritti soggettivi, a garantire la efficacia e per così dire la serietà della funzione giurisdizionale»¹⁴². In altre parole, la tutela cautelare è diretta a prevenire il rischio di *svuotamento in concreto* della decisione di merito¹⁴³, assicurando alla parte «un risultato che sia utile anche sul piano degli effetti»¹⁴⁴ ed eliminando «il divario tra gli effetti conseguibili con il processo di cognizione e il contenuto originario del diritto leso o minacciato»¹⁴⁵. La missione di siffatta tutela è quella di neutralizzare i pericoli che, sul piano concreto, per così dire nel mondo fenomenico, minacciano la realizzazione o l'esercizio del diritto al di là del riconoscimento del diritto medesimo sul piano giuridico con l'accertamento definitivo in sede giudiziaria, di poter attribuire «per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire»¹⁴⁶. Il motore della cautela è il dinamismo intrinseco del tempo, nella sua imminenza, urgenza e durata, e in tal senso è ineludibile il collegamento tra tutela cautelare e principio della ragionevole durata del processo¹⁴⁷. La sua vocazione è quella di attribuire strumenti a difesa della minaccia dei pregiudizi che il diritto rischia di subire durante il tempo occorrente per far valere lo stesso in via ordinaria. Il «fattore tempo è dunque in ogni caso, tuttora, la chiave di volta del bisogno di tutela cautelare»¹⁴⁸. La correlazione fra tutela cautelare ed effettività della tutela giurisdizionale colloca la prima nella cornice costituzionale del diritto di azione consacrato dall'art. 24 Cost.; tale conclusione, oggi

¹⁴² P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Milano, 1936, 143.

¹⁴³ A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, in *I procedimenti cautelari*, diretto da A. CARRATTA, Bologna, 2013, 8.

¹⁴⁴ F. TOMMASEO, *I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, Padova, 1983, 1.

¹⁴⁵ Ivi, 78.

¹⁴⁶ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1965 (ristampa), 40.

¹⁴⁷ A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 13.

¹⁴⁸ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2014, 204.

indiscutibile, è stata a lungo rifiutata dalla Corte Costituzionale che operava una lettura formalistica operata all'art. 24, comma 1, Cost., così escludendo la rilevanza costituzionale della tutela cautelare quale «componente essenziale della tutela giurisdizionale»¹⁴⁹. Solo a partire dalla pronuncia del 28 giugno 1985, n. 190¹⁵⁰, la Consulta, ribadendo il principio di stampo chiovendano per cui «la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione», ha riconosciuto rilievo costituzionale alla tutela invocabile ai sensi dell'art. 700 c.p.c., estendendo anche alla materia assoggettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la possibilità di ricevere una tutela anticipatoria (e non solo di tipo sospensivo). Tale sentenza non costituisce una innovazione, ma una conferma dei risultati di un percorso ormai definito e scolpito, quanto meno in dottrina, dall'insegnamento chiovendano che aveva affermato il ruolo *consustanziale* della tutela cautelare al diritto di azione, quale strumento per assicurare la «fruttuosità pratica» della decisione di merito¹⁵¹. Al pari, la tutela cautelare si iscrive nel perimetro costituzionale dell'art. 111 Cost., con riferimento tanto al richiamato principio di ragionevole durata del processo, quanto, più in generale, al “cardine” del giusto processo, le cui regole devono senz'altro applicarsi ad ogni forma di tutela giurisdizionale. Nel panorama della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), la tutela cautelare si inserisce nel quadro dei principi dell'equo processo e del diritto al ricorso effettivo dinanzi all'autorità nazionale di cui agli artt. 6 e 13.

I connotati della tutela cautelare escludono che essa possa garantire la stabilità del risultato, che invece mira ad assicurare provvisoriamente in attesa del più complesso e completo accertamento giurisdizionale in sede dichiarativa; la sua è una insopprimibile natura servente¹⁵², rispetto alla quale Calamandrei ha consacrato il lemma di «strumentalità». E ciò anche all'indomani dell'introduzione della cd. strumentalità attenuata - di cui si dirà *infra* soprattutto con riguardo alle apparenti incompatibilità nel settore della proprietà intellettuale rispetto alle regole internazionali (art. 50 TRIPs) e alla normativa comunitaria (art. 9, Dir. 2004/48/CE) - che ha imposto una rilettura del parametro della provvisorietà, collegata non più alla previsione di inefficacia della misura cautelare per tutte le ipotesi in cui non si giunge al provvedimento di merito, ma alla permanente possibilità di superamento della statuizione interinale, che può sempre essere travolta in sede di merito, proprio per la sua intrinseca inattitudine al giudicato¹⁵³. La «provvisorietà» degli effetti si traduce,

¹⁴⁹ C. Cost., 1 aprile 1982, n. 63, in *Foro it.*, 1982, I, 1216 ss., con nota di A. PROTO PISANI.

¹⁵⁰ In *Foro it.*, 1985, I, 1881 ss., con nota di A. PROTO PISANI.

¹⁵¹ A. CARRATA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, cit., 12.

¹⁵² S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015, 9.

¹⁵³ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 204.

così, nella loro permanente idoneità ad essere sussunti o caducati nella pronuncia di merito. In aggiunta a tali caratteri, la tutelare cautelare si contraddistingue, come noto, per gli ulteriori requisiti dell'urgenza di ottenere la tutela e della «sommarietà» della cognizione in merito alla probabile esistenza del diritto (*fumus boni iuris*), che si riflette nella semplificazione del procedimento, atteso che è rimesso alla discrezionalità del giudice cautelare definire forme e modalità della conduzione della lite, soprattutto nello svolgimento dell'istruttoria deformalizzata.

Tra le fonti sovranazionali del diritto cautelare occorre in primo luogo menzionare l'art. 10, L. 218 del 1995 (legge di diritto internazionale privato) che individua le ipotesi di sussistenza della giurisdizione cautelare italiana (cfr. *infra*, par. 7), e, sul piano comunitario, il Reg. 1215/2012/Ue in materia civile e commerciale, cd. Bruxelles I *bis* (sostitutivo del precedente Reg. 44/2001/Ue, cd. Bruxelles I, che a sua volta aveva preso il posto della Convenzione di Bruxelles del 1968) e il Reg. 2201/2013/CE in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (sostitutivo del Reg. 1347/2000/CE), che non definiscono le misure cautelari, ma ne disciplinano il riparto di giurisdizione e il regime di riconoscimento ed esecuzione (su cui tornerò *infra*). Sul piano comunitario, il riferimento è frequentemente svolto ai provvedimenti «provvisori», ai provvedimenti «provvedimenti provvisori e cautelari» o ai «provvisori o cautelari», così come contenuta, rispettivamente, nella rubrica dell'art. 24 Convenzione di Bruxelles (che contiene la proposizione congiuntiva “e”), poi ripresa dai successivi Regolamenti che l'hanno sostituito, e nel corpo di tale disposizione (che contiene la preposizione disgiuntiva “o”)¹⁵⁴.

2. TENTATIVI DI DEFINIZIONE NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Nella prospettiva comunitaria, la categoria delle misure provvisorie include quella delle misure cautelari, comprendendo tutte le misure che, a prescindere dalla presenza o meno del presupposto dell'urgenza o del *periculum in mora* che connota la “cautelarità”, tutelano i diritti controversi senza fornire una soluzione definitiva della lite¹⁵⁵. Nel T.F.U.E. viene espressamente prevista la possibilità

¹⁵⁴ Si tratta dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi divenuto art. 31 del Reg. CE 44/2001 e infine art. 35 del Reg. Ue 1215/2012; sul punto la dottrina si è interrogata: v'è chi ha qualificato il disallineamento come una svista lessicale (o comunque come un errore) e chi invece come una volontaria diversificazione tra momento statico (“e”) e momento dinamico (“o”): della prima opinione è L. QUERZOLA, che sottolinea la mancata uniformazione con l'emanazione del nuovo Regolamento Bruxelles I-bis, del contenuto dell'art. 35 alla sua rubrica, recante la congiunzione “e” «per l'ovvia ragione che i provvedimenti cautelari sono una *species* del *genus* «provvedimento provvisorio» la versione più corretta è quella contenuta in rubrica», *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. Ue n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2013, sub nt. 33, mentre dell'opinione opposta F. FRADEANI, *I procedimenti cautelari*, cit., 1477-1478.

¹⁵⁵ E. MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 760.

della Corte di giustizia di emanare provvedimenti sospensivi (dell'esecuzione degli atti dinanzi ad essa impugnati) ovvero i «provvedimenti provvisori necessari» (artt. 278 e 279). Proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia, benché non abbia mai dichiaratamente espresso un'interpretazione autonoma della definizione di misure provvisorie e cautelari¹⁵⁶, ha consentito di maturare una concezione comunitaria delle misure cautelari, offrendo indicazioni sulla funzione e sugli effetti che caratterizzano l'accezione europea¹⁵⁷, a partire dal riconoscimento dell'importanza della tutela urgente e provvisoria delle situazioni giuridiche tutelate dalle norme comunitarie nell'ottica dell'effettività della tutela giurisdizionale¹⁵⁸, che costituisce, oltre che *parola d'ordine predominante* nel contesto europeo¹⁵⁹, un «principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU, principio che è stato peraltro ribadito anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»¹⁶⁰, equiparata ai Trattati quanto a valore giuridico a seguito del Trattato di Lisbona¹⁶¹. La riconducibilità della tutela cautelare nella cornice dell'art. 6 CEDU è stata del resto confermata dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁶². Nel 1990 la Corte di Giustizia, con la celebre pronuncia resa nel caso *Factortame*¹⁶³, ha sancito che la *tutela provvisoria* costituisce essenza e voce dell'effettività della tutela giurisdizionale e strumento di garanzia della «piena efficacia della pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario» e ha, dunque,

¹⁵⁶ C. SILVESTRI, *Le «misure provvisorie e cautelari» nella ricostruzione interpretativa della Corte di Giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 2, 718.

¹⁵⁷ *Ibidem*

¹⁵⁸ A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 15.

¹⁵⁹ P. BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, 121.

¹⁶⁰ Corte di giustizia CE, 3 settembre 2008, C-402/05.

¹⁶¹ Corte di giustizia Ue, 22 dicembre 2010, C-279/09, con riguardo alla relazione tra principio di effettività e gratuito patrocinio.

¹⁶² Corte EDU, 15 ottobre 2009, *Micallef c. Malta*. La Corte riconduce la tutela cautelare nell'alveo dell'art. 6 CEDU sia tramite un esame degli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa, sia mediante il richiamo al diritto comunitario. Con riferimento al primo profilo osserva che: «*On the basis of the material available to the Court in respect of the legislation of a relevant number of member States of the Council of Europe, it appears that there is widespread consensus on the applicability of Article 6 safeguards to interim measures, including injunction proceedings (...). In the majority of States (...) legislation suggests that Article 6 procedural safeguards (...) apply to interim and injunction proceedings either because the legislation makes no distinction as to the stage or type of proceedings to which the safeguards apply (...), or because specific provisions governing interim measures reflect in some way the main safeguards embedded in Article 6*» e richiama la giurisprudenza belga che ha espressamente confermato tale conclusione: «*The Belgian courts have explicitly dealt with the issue (see the judgments of the Court of Cassation in the cases of Greenpeace Belgium and Global Action in the Interest of Animals, of 14 January 2005) and held that Article 6 of the Convention was in principle applicable to interim proceedings (référé)*»; con riferimento al secondo profilo, la Corte richiama l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e la pronuncia *Bernard Denilauler v. SNC Couchet Frères* (Corte di Giustizia CE 21 maggio 1980, C-125/79) in cui la Corte ha escluso la riconoscibilità delle misure provvisorie rese *inaudita altera parte* ed in assenza di contraddittorio, così implicitamente estendendo l'applicazione delle proprie tutele al di là del contesto delle decisioni definitive.

¹⁶³ Corte di giustizia CE, 19 giugno 1990, C-213/89.

stabilito che il giudice interno è tenuto a disapplicare le norme nazionali che ostacola<no l'adozione di provvedimenti provvisori a protezione di situazioni giuridiche garantite sul piano comunitario, quale declinazione del più generico dovere di disapplicazione delle «disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie»¹⁶⁴. La pronuncia - che è stata resa a seguito del rinvio pregiudiziale del Regno Unito, in cui la *House of Lords* si interrogava sulla tenuta del principio radicato nell'ordinamento costituzionale (e di riflesso processuale) britannico per cui il giudice non può indirizzare «*interlocutory injunctions*» di stampo cautelare (e di carattere sospensivo) nei confronti della Corona - si distingue per l'*innesto* creato tra il principio della prevalenza immediata delle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali e la dimensione pratica della giurisdizione cautelare urgente dei giudizi nazionali¹⁶⁵, nella peculiare prospettiva della tutela provvisoria di quei diritti garantiti da una norma di rango più elevato che, sulla base di una valutazione giudiziale di stampo cautelare e quindi, diremmo, in termini di "verosimiglianza", risultano in qualche modo lesi dall'applicazione di una norma di rango inferiore. La Corte di giustizia si preoccupa, quindi, di assicurare che, quando la norma di rango elevato che risulta sacrificata da una incompatibile disposizione normativa inferiore appartiene al diritto comunitario, la tutela cautelare intervenga, assumendo i contenuti più opportuni, allo scopo di prevenire il danno provocato dalla non contestualità dell'accertamento dei diritti, assicurando così piena efficacia alla futura pronuncia definitiva¹⁶⁶ (pronuncia che, se rimessa alla medesima Corte di giustizia, avrà contenuto meramente interpretativo, seppur vincolante per i giudici di ultima istanza¹⁶⁷). La pronuncia condensa e consacra i concetti esposti nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Giuseppe Tesaurò¹⁶⁸, che, con semplicità e chiarezza degne di encomio, afferma: «la tutela cautelare ha esattamente questo scopo obiettivo, di fare in modo che il tempo necessario all'accertamento del diritto non finisca per svuotare irreversibilmente di contenuto il diritto stesso vanificandone le possibilità di esercizio: in breve, di realizzare quello scopo fondamentale di ogni ordinamento giuridico che è l'effettività della tutela giurisdizionale. La tutela cautelare mira per quanto possibile ad evitare che il danno provocato dalla non contestualità

¹⁶⁴ Come sancito nell'altrettanto celebre pronuncia resa nel caso *Simmenthal*: Corte di giustizia CE, 9 marzo 1978, C-106/77.

¹⁶⁵ C. CONSOLO, *Fondamento «comunitario» della giurisdizione cautelare*, in *Giur.it.*, 1991, 1123 ss.

¹⁶⁶ Ivi, 1125.

¹⁶⁷ Ivi, 1126. L'A. richiama la parallela questione interna che ha interessato la dottrina in merito alla possibilità di concedere tutela cautelare d'urgenza (*ex art. 700 c.p.c.* in caso di giurisdizione ordinaria ed *ex art. 21 Legge 1034/1971* in caso di giurisdizione amministrativa) in caso di verosimile contrasto tra norma ordinaria e norma (*recte*, principio) costituzionale, anche tenuto conto che la valutazione di legittimità costituzionale è nel nostro ordinamento necessariamente accentrata e rimessa ad una pronuncia di stampo costitutivo-caducatorio e non meramente dichiarativo.

¹⁶⁸ In <http://curia.europa.eu/>

dell'accertamento rispetto all'esistenza del diritto pregiudichi l'effettività e la funzione stessa dell'accertamento, ciò che è stato puntualmente ribadito anche dalla Corte quando ha collegato la tutela cautelare alla piena efficacia della futura pronuncia definitiva», richiamando e proiettando la riflessione della dottrina italiana (Chiovenda e Calamandrei) nel pensiero europeo¹⁶⁹. Pochi anni dopo, il giudice comunitario, nella pronuncia resa nel caso *Atlanta*¹⁷⁰, in relazione alla *competenza dei giudici nazionali a concedere provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino le situazioni di diritto o i rapporti giuridici controversi in ordine ad un provvedimento amministrativo nazionale fondato su un regolamento comunitario*, ha precisato che l'urgenza cautelare di emanare provvedimenti in merito ad un atto amministrativo nazionale adottato in esecuzione di un regolamento comunitario ricorre quando i «provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile». Tale principio è stato poco dopo ribadito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia resa nel caso *Krüger*¹⁷¹ con riguardo alla possibilità del giudice nazionale di *sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario*.

Nel medesimo periodo, un altro filone della giurisprudenza comunitaria si occupava della classificazione delle misure cautelari «o» provvisorie per determinare l'ambito di operatività dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles (poi divenuto art. 31 del Reg. Ue 44/2001 e in seguito trasfuso nell'art. 35 Reg. Ue 1215/2012), in merito al riparto giurisdizionale e alla efficacia transfrontaliera delle misure cautelari rese dai giudici degli Stati membri. Sul finire degli anni Novanta il giudice comunitario, con una serie di pronunce rese per definire l'efficacia territoriale (*recte*, extraterritoriale) di talune misure cautelari tipiche (tra cui la misura olandese del *kort geding*, su cui si tornerà *infra*), fornisce una definizione di provvedimento provvisorio «o» cautelare ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del Regolamento di Bruxelles (norma che prevede la possibilità di agire per la tutela cautelare dinanzi al giudice di un Paese membro diverso da quello avente giurisdizione per il merito). Con la sentenza resa nel caso *Reichert II*¹⁷² la Corte di giustizia, preoccupandosi di escludere l'azione pauliana francese dalla categoria di azioni cautelari, stabilisce che per «provvedimenti provvisori o cautelari» ai sensi dell'art. 24 devono intendersi i provvedimenti volti,

¹⁶⁹ R. CAPONI, *Piero Calamandrei e la tutela cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 5, 2012, 1254, il quale sottolinea come, attraverso le parole dell'Avvocato Generale Giuseppe Tesaurò, l'«arte magica» delle parole di Calamandrei è riuscita a proiettare il suo pensiero in Europa.

¹⁷⁰ Corte di giustizia CE, 9 novembre 1995, C-465/93.

¹⁷¹ Corte di giustizia CE, 17 luglio 1997, C-334/95, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2065 SS., con nota di U. COREA, *Note in tema di pregiudiziale comunitaria di validità e tutela cautelare*.

¹⁷² Corte di giustizia CE 26 marzo 1992, *Mario Reichert e altri c. Dresdner Bank AG*, C-261/90, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1993, 202 ss..

nelle materie oggetto della Convenzione, «alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza». Questa riduzione dell'ambito di operatività delle norme convenzionali alle sole misure cautelari di tipo conservativo, dovuta alla traduzione italiana in "conservazione" dell'espressione *maintenir* utilizzata nella versione originale della pronuncia¹⁷³ - e secondo alcuni interpretabile in maniera ampia, tale da ricomprendere anche le misure che modificano la situazione di fatto al fine di evitare l'insorgenza o l'aggravamento di un danno¹⁷⁴ - viene superata nelle successive pronunce rese nei casi *Van Uden*¹⁷⁵ e *Mietz*¹⁷⁶, ove la Corte, questa volta per regolare la circolazione di una categoria di provvedimenti cautelari olandesi a carattere anticipatorio, cd. *kort geding*, osserva come «non possa escludersi a priori, in modo generale e astratto, che un pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, anche se per un importo corrispondente a quello della domanda principale, sia necessario per garantire l'efficacia della sentenza nel merito e, eventualmente, appaia giustificato alla luce degli interessi in gioco». La Corte quindi afferma la possibilità di includere tali misure anticipatorie nel campo di applicazione dell'art. 24 Convenzione di Bruxelles, a condizione che «da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito». Peraltro, nelle conclusioni presentate nel caso *Van Uden*, l'Avvocato Generale Léger evidenzia come, nel rapporto tra procedimento cautelare e giudizio di merito, l'art. 24 della Convenzione non richieda la preventiva pendenza del procedimento di merito, essendo sufficiente che esista la "possibilità" di attivarlo¹⁷⁷. La questione viene poi ripresa nel caso *St. Paul Dairy*, in cui la Corte sottolinea che la competenza derogatoria in materia cautelare prevista dall'art. 24 della Convenzione mira ad evitare i pregiudizi derivanti dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali¹⁷⁸ e ribadisce, mutuando le parole della precedente pronuncia resa in *Reichert II*, che per «provvedimenti provvisori o cautelari» ai sensi dell'art. 24 della Convenzione devono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare

¹⁷³ C. SILVESTRI, op. cit., 719.

¹⁷⁴ Ivi, 720.

¹⁷⁵ Corte di giustizia 17 novembre 1998, *Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e a.*, C-391/95.

¹⁷⁶ Corte di giustizia, 27 aprile 1999, *Hans-Hermann Mietz c. Intership Yachting Sneek BV*, C-99/96.

¹⁷⁷ Punto 28 delle Conclusioni dell'Avv. Léger, richiamate da C. Silvestri, op. cit., 721.

¹⁷⁸ Corte di giustizia, 28 aprile 2005, C-104/03, *St. Paul Dairy c. Unibel*, punto 12.

l'esistenza, così evocando una forte strumentalità tra la fase cautelare e il successivo giudizio di merito, nonché l'esigenza di prevenire fenomeni di aggiramento delle regole di competenza¹⁷⁹. Con tale pronuncia la Corte giunge a escludere dalla categoria in esame «un provvedimento che ordina l'audizione di un teste allo scopo di permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito». Recentemente, la Corte nel caso *HansYachts*¹⁸⁰ ha ripreso il tema della relazione tra procedimento cautelare e giudizio di merito, essendo stata interrogata in via pregiudiziale in merito alla opportunità di considerare la domanda di *référé* (provvedimento cautelare francese a carattere anticipatorio, cui il nostro ordinamento si è ispirato per la riforma del procedimento cautelare del 2005) probatorio quale preventiva audizione del giudice ai fini dell'applicazione della disciplina della litispendenza comunitaria prevista dall'art. 30 Reg. 44/2001 vigente *ratione temporis*. La Corte di giustizia, compiendo una «combinazione alchemica tra la legge francese e il sistema di Bruxelles»¹⁸¹, nega che tale domanda cautelare possa rientrare nella nozione di «atto equivalente» a una domanda giudiziale, prevista all'articolo 30 Reg. 44/2001 ai fini di valutare una situazione di litispendenza e di individuare il giudice adito in precedenza ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 di tale Regolamento, tenuto conto del «carattere autonomo [del *référé* probatorio nell'ordinamento francese] e della netta cesura esistente tra il procedimento probatorio, da un lato, e l'eventuale procedimento nel merito, dall'altro».

Il lavoro definitorio svolto dalla Corte nelle pronunce richiamate è, tuttavia, stato fortemente influenzato dall'esigenza di disciplinare i casi in cui i provvedimenti cautelari sono emessi, sulla base dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, da un giudice diverso da quello (giurisdizionalmente) competente per il merito, al fine di evitare fenomeni di *forum shopping*. Per quanto da tali pronunce emerga una concezione autonoma di provvedimento provvisorio cautelare europeo - ossia di provvedimento strumentale alla futura decisione di merito, che dovrà essere necessariamente richiesta, vuoi per il contenuto conservativo della misura cautelare, vuoi perché quest'ultima (laddove avente contenuto anticipatorio) è stata ottenuta mediante l'imposizione di una cauzione¹⁸² - occorre pur sempre considerare che la classificazione operata dal giudice

¹⁷⁹ Cfr. in particolare i punti 17-19 della pronuncia.

¹⁸⁰ Corte di giustizia, 4 maggio 2017, C-29/16 *HansYachts c. Port d'Hiver*.

¹⁸¹ C. SILVESTRI, op. cit., 721.

¹⁸² A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare*, cit., 20.

comunitario è in stretta dipendenza con l'esigenza di ripartire le competenze giurisdizionali dei giudici nazionali degli Stati membri¹⁸³.

Sul piano normativo, il Reg. Ue 1215/2012 prevede, infatti, una concezione più ampia di provvedimenti provvisori «e» cautelari, i cui limiti non sono legati al contenuto delle stesse misure, quanto al rispetto di determinati diritti soggettivi di natura processuale; l'art. 2, lett. a), seconda parte del Reg. Ue 1215/2012 dispone infatti che «Ai fini del capo III [rubricato “*Riconoscimento ed esecuzione*”, ndr] la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione»¹⁸⁴. Non rientrerebbero, quindi, in questa categoria quei provvedimenti cautelari che vengono emessi e attuati *inaudita altera parte* al fine di evitare i pregiudizi che il ricorrente potrebbe subire nel caso in cui la controparte venisse a conoscenza della misura cautelare prima della sua esecuzione: si pensi, a titolo esemplificativo, al caso, tutt'altro che infrequente (su cui tornerò *infra* nel Capitolo IV), in cui il giudice cautelare, sulla base di una valutazione positiva in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* circa l'illecito utilizzo di copie non autorizzate dei programmi per elaboratore di proprietà del ricorrente, emette un provvedimento autorizzando la parte ricorrente a procedere alla descrizione e alla perizia del *software* del presunto contraffattore *inaudita altera parte* «tenuto conto dell'agevole possibilità di eventuale eliminazione di applicativi nel tempo necessario per l'instaurazione di una causa di merito ovvero nel periodo intercorrente fra la notifica del provvedimento del giudice e la data dell'udienza nel contraddittorio delle parti»¹⁸⁵.

3. EVOLUZIONE NORMATIVA E CARATTERI DELLA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1. Le forme di tutela cautelare nell'evoluzione legislativa

La previsione di specifiche misure cautelari nel c.p.i. e nella l.d.a. non costituisce novità della materia. I provvedimenti di descrizione e sequestro sono stati regolati per la prima volta nella legge

¹⁸³ Tali profili saranno esaminati *infra*, nel paragrafo dedicato al riparto giurisdizionale e alla circolazione dei provvedimenti cautelari (in particolare, le *cross border injunctions*), ove verranno altresì richiamate e approfondite le pronunce della Corte di giustizia appena menzionate.

¹⁸⁴ Anche tale profilo verrà approfondito *infra* nel paragrafo dedicato alla giurisdizione.

¹⁸⁵ Tribunale di Roma, decr. 11 aprile 2019, inedito.

ottocentesca sui brevetti di invenzione (R.D. del 30 ottobre 1859, n. 3731) e nel suo regolamento di esecuzione (R.D. 31 gennaio 1864, n. 1674¹⁸⁶), ove si prevedeva l'impiego *ante causam* di tali misure al fine di precostituire con urgenza la prova della contraffazione (con il necessario distinguo della finalità esclusivamente probatoria della descrizione rispetto alla funzione ulteriore del sequestro, garantita dall'elemento addizionale dello spossessamento del presunto contraffattore). La successiva normativa in tema di brevetti per invenzioni, contenuta nel R.D. 25 agosto 1939, n. 1127 (cd. Legge invenzioni) disciplinava le misure cautelari della descrizione e del sequestro agli artt. 81¹⁸⁷ e 82¹⁸⁸. Negli anni venti la legge sul diritto d'autore (L. 18-III-1926, n. 562 di conversione del D.L. 7-XI-1925, n. 1950) riproponeva l'architettura delle misure cautelari previste in materia brevettuale - inserendo all'art. 68 gli strumenti della descrizione e del sequestro «di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto»¹⁸⁹ - poi ripresa nella successiva

¹⁸⁶ Poi sostituito dal R.D. 13 settembre 1934, n. 1602 (emesso in attuazione della Legge delega 25 novembre 1926, n. 2032), che mirava a fornire una struttura globale alle singole misure cautelari in materia di proprietà industriale, organicità non raggiunta (sino al c.p.i.) in quanto la disciplina è stata di nuovo frazionata in diversi regolamenti di attuazione, tra cui, in materia di brevetti di invenzione, il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (cfr. note che seguono), abrogato dal c.p.i.

¹⁸⁷ L'art. 81 recitava: «Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

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

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale giudiziario, con 'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio».

¹⁸⁸ L'art. 82 recitava: «Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della Giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorno dalla loro esecuzione:

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

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronti di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa». La norma si contraddistingue per una evidente rigidità della disciplina, soprattutto rispetto all'instaurazione del giudizio di merito, e all'ultimo comma richiama il principio che verrà poco dopo ripreso all'art. 96, comma 2, c.p.c. del 1940 (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443).

¹⁸⁹ Tale disposizione recitava: «Il pretore competente può, a domanda di chi vi abbia interesse, ordinare la descrizione, l'accertamento od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto, come pure il sequestro dei relativi proventi, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti. Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applica la limitazione di giorni ed ore fissata nell'art. 42 del Codice di procedura civile. Può essere imposta, a chi domanda il sequestro, la prestazione di una cauzione. Sempre quando non venga diversamente ordinato ai fini della giustizia penale, i suddetti atti perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni non venga instaurato il giudizio civile contro colui a danno del quale si è proceduto». Il D.L. 7-XI-1925, n. 1950 prevede altre forme di sequestro agli artt. 58 e 65, rispettivamente, in caso di omissione di deposito presso l'Ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell'economia nazionale di un esemplare dell'opera e in caso di richiesta da parte del

Legge sulla protezione del diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633 e più tardi, negli anni quaranta, nella Legge marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929)¹⁹⁰. Tali provvedimenti possiedono, sin dalla loro origine, una loro peculiare fisionomia dettata dalle esigenze specifiche dei diritti cui accedono e la loro originaria disciplina procedimentale è stata senz'altro influenzata dalla circostanza che, al momento della loro genesi, erano assenti nel nostro ordinamento un inquadramento sistematico e una disciplina unitaria delle misure interinali e conservative¹⁹¹, così come la previsione dell'istituto dell'accertamento preventivo¹⁹². Storicamente, quindi, la tipicità della tutela cautelare nel campo del diritto industriale e d'autore nasce per assicurare e rafforzare la tutela contro la lesione dei diritti, assicurando di poter accertare con immediatezza la prova della violazione (descrizione) o di poter sottrarre al contraffattore la disponibilità di beni e strumenti idonei e quindi provocare l'arresto della violazione (sequestro)¹⁹³. Si tratta, quindi, di una cautela che nasce in posizione nettamente strumentale al processo sostanziale, secondo una considerazione statica dell'illecito¹⁹⁴, ma che, successivamente, viene superata dall'esigenza di impedire il compimento di violazioni mediante un provvedimento ad *effetto dinamico*, tale da incidere anche sul comportamento futuro del contraffattore¹⁹⁵. Si giunge quindi ad ammettere l'azione inibitoria, dapprima nel campo del giudizio di merito¹⁹⁶ nella sistematica del diritto industriale (rinvenibile tanto nelle normative di settore, quanto nella disciplina generale prevista dagli artt. 2569 e 2588 c.c.¹⁹⁷) e poi in sede cautelare, mediante impiego dello strumento residuale di cui all'art. 700 c.p.c.; strumento poi superato dall'introduzione della misura cautelare tipica dell'inibitoria provvisoria ad opera del d.lgs. 198/1996, che ha regolato la disciplina dell'inibitoria e delle altre misure cautelari tipiche al tempo previste, riconducendo la prima alle regole del procedimento cautelare uniforme previsto dal codice di rito, secondo la riforma ad opera della L. 353/1990, e le ulteriori misure del sequestro e della descrizione alle norme del codice di procedura civile relative all'istruzione preventiva e ai sequestri. Nel campo del diritto d'autore, invece, non era stata originariamente prevista nella l.d.a. la

contraffattore e a sue spese, una volta risarciti i danni, al fine di evitare la distruzione degli esemplari delle copie dell'opera "abusiva" e dei mezzi adoperati per il compimento dell'illecito.

¹⁹⁰ L. SORDELLI, ult. op. cit., 3.

¹⁹¹ Si trattava, appunto, di provvedimenti che Calamandrei osservava essere «variamente qualificati, posti in numerose disposizioni disseminate nei codici» e rispetto ai quali si doveva procedere ad una collocazione sistematica: cfr. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, cit., 4 ss.

¹⁹² L. SORDELLI, ult. op. cit., 12.

¹⁹³ Ivi, 15.

¹⁹⁴ Ivi, 18.

¹⁹⁵ Ibidem

¹⁹⁶ Tra i sostenitori della necessaria possibilità di servirsi del rimedio inibitorio si segnalano M. GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1948, II, 370 ss. e P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, 118 e 513.

¹⁹⁷ L. SORDELLI, ult. op. cit., 20.

possibilità di ottenere l'inibitoria cautelare, ampiamente ammessa, invece, quale possibile esito del giudizio di merito. Successivamente, lo strumento cautelare inibitorio è stato introdotto dalla L. 248/2000, che ha riformulato l'art. 163 l.d.a. istituendo una specifica «inibitoria provvisoria», così colmando la grave lacuna presente nel subsistema del diritto d'autore¹⁹⁸ e rendendo in parte superfluo il ricorso alla tutela innominata *ex art. 700 c.p.c.*¹⁹⁹. Il catalogo delle misure cautelari tipiche è stato successivamente ampliato, quanto al diritto della proprietà industriale, dall'introduzione del c.p.i., che ha operato un'attività di semplificazione, “ammodernamento” e generalizzazione degli istituti cautelari²⁰⁰, e dalle riforme del 2006 e 2010 e, quanto al diritto d'autore, dalle riforme del 2003 e 2006 (oltre che dalla L. 248/2000 appena citata).

3.2. Il rito applicabile.

Sino al 1990, mancava nel nostro ordinamento processuale «un tipo uniforme di procedimento sommario cautelare, appositamente stabilito per rendere più spedita e più semplice la tutela assicurativa in tutte le sue possibili esplicazioni»²⁰¹. Con la L. 353 del 1990 la lacuna è stata colmata mediante l'introduzione di una nuova apposita sezione nel codice di rito, rubricata “Dei procedimenti cautelari in generale” contenenti un *corpus* di norme di carattere strettamente processuale (artt. 669-*bis* – 669-*quaterdecies* c.p.c.). Il procedimento uniforme è stato modellato sull'esempio di quello già previsto nel codice per i provvedimenti d'urgenza e ha abbracciato al suo interno, sul presupposto della compatibilità, tutti i provvedimenti cautelari codicistici ed extravaganti²⁰², conservativi ed anticipatori²⁰³. Nella materia *de qua*, l'assetto previgente non venne da subito adeguato alle novità processuali in materia cautelare, ma una parte minoritaria della giurisprudenza ritenne, sulla base della clausola di compatibilità di cui all'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., che il rito cautelare uniforme fosse applicabile anche in materia di privative, con tacita abrogazione della normativa previgente²⁰⁴. Come anticipato (cfr. Capitolo I, par. 3.3.), il d.lgs. 19 marzo 1996, n.

¹⁹⁸ A. PLAIA, *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 2001, 2, 753.

¹⁹⁹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 312.

²⁰⁰ G. CASABURI definisce questo apprezzabile apporto «uno dei profili di maggior interesse del Codice», pur prevedendo la necessità di apportare modifiche all'architettura del test normativo licenziata nel 2005 per «l'attuazione della fondamentale Direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. *enforcement*» in *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. ind.*, 2006, 5, 474.

²⁰¹ P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, cit., 4.

²⁰² S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 134.

²⁰³ F. P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2019, 207.

²⁰⁴ G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., 473, il quale richiama in nota alcune pronunce partenopee: Trib. Napoli 20 luglio 1993, in *Riv. dir. ind.*, II, 1993, 410, con nota favorevole di M. S. SPOLIDORO in materia di invenzione; in materia di marchi, invece, Trib. Napoli 12 luglio 1994, confermato in sede di reclamo

198 (che è stato abrogato con l'emanazione del c.p.i.), dando attuazione ai principi dell'Accordo TRIPs, ha riformato la disciplina sostanziale e processuale delle misure cautelari in materia di diritto industriale, prevedendo all'art. 8 la sostituzione dell'art. 63 della Legge marchi e all'art. 25 la sostituzione dell'art. 82 Legge invenzioni, e così stabilendo che la descrizione e il sequestro fossero regolati, rispettivamente, dalle «norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro». Le norme in questione escludevano l'applicazione dei commi 2 e 3 di cui all'art. 693 c.p.c., prevedendo invece l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui agli artt. 669-*octies*, 669-*novies*, 669-*undecies* e 675 c.p.c. e specificando, con riferimento all'emissione del decreto *inaudita altera parte*, che «ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento»²⁰⁵. In seguito, la medesima disposizione è stata recepita nella materia del diritto d'autore ad opera dell'art. 5 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che ha modificato l'art. 162 della l.d.a., replicando la struttura lessicale degli artt. 8 e 25 d.lgs. 198/1996 e prevedendo, per descrizione, perizia e accertamento, l'applicazione delle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti di istruzione preventiva e, per il sequestro, l'applicazione della corrispondente disciplina processuale prevista nel codice di rito (*i.e.* rito cautelare uniforme e norme specifiche previste per i sequestri).

Con l'emanazione del c.p.i., i procedimenti giudiziari relativi alla materia industrialistica (proprietà industriale, concorrenza sleale interferente e illeciti concorrenziali afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale) sono stati assoggettati al rito societario e, in particolare, alla disciplina prevista dai capi I e IV del titolo II e dal titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (emanato in attuazione della Legge delega 366/2001), il quale configurava in materia cautelare, all'art. 23²⁰⁶, il principio della strumentalità attenuata prima della sua introduzione nella disciplina processuale generale con la L. 80/2005 (di conversione del D.L. 35/2005)²⁰⁷.

Il rito societario (risultato, a ragione, tutt'altro che gradito) è rimasto in vigore nel settore del diritto industriale solo due anni, dal 2005 al 2007, quando la Corte Costituzionale, con la sentenza 17

da Trib. Napoli 5 agosto 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, 261 ss., con nota di R. RINALDI, *Descrizione, sequestro ed inibitoria nel diritto dei marchi*.

²⁰⁵ Cfr. i commi 4 degli artt. 8 e 25 d.lgs. 198/1996.

²⁰⁶ Su cui vedi ancora le sintetiche ma puntuali note di G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., 477-478.

²⁰⁷ Cfr. per un inquadramento generale, G. CASABURI, *Il rito cautelare nel procedimento speciale commerciale*, in *Le società*, 2005, 1277.

maggio 2007, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 c.p.i.²⁰⁸ per eccesso di delega «nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate» e «nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE (...) si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». La Consulta ha rilevato che la previsione nella medesima legge (L. 12 dicembre 2002, n. 273) di due distinte deleghe, l'una sostanziale (art. 15), sfociata nell'adozione del Codice della proprietà industriale, l'altra processuale (art. 16), sfociata nell'istituzione delle sezioni specializzate ("in materia di proprietà industriale ed intellettuale") ad opera del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, implicava un dovere di distinta e autonoma attuazione con riferimento ai profili processuali (che invece erano stati assorbiti nell'emanazione del c.p.i.), dovendosi ritenere la separazione delle deleghe «univocamente espressiva dell'intento del legislatore delegante di escludere tali profili [processuali, ndr] dalla delega oggetto dell'art. 15».

Esclusa l'applicazione delle peculiarità previste dal rito societario (che, a seguito della citata dichiarazione di incostituzionalità, ha visto il proprio definitivo tramonto con l'abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), la disciplina processuale in materia cautelare nel c.p.i. è tornata ad essere, *sic et simpliciter*, quella richiamata nelle singole disposizioni concernenti le varie misure. In linea di principio, trovano applicazione le norme sul rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis – 669-*quaterdecies* c.p.c. - introdotti dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, modificati ed integrati dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 – in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del c.p.i. stesso. In effetti, il c.p.i. contiene svariati "correttivi" in senso modificativo o integrativo al rito cautelare uniforme, disseminati nelle disposizioni dedicate alle singole misure cautelari: gli artt. 129, comma 4, e 130 in merito alla descrizione e al sequestro (che saranno analizzati *infra*), l'art. 131 con riferimento all'inibitoria (cfr.

²⁰⁸ Il cui contenuto è stato poi sostituito dall'art. 19, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99. L'art. 134 c.p.i., che sarà oggetto di analisi nei successivi paragrafi, è oggi rubricato "norme in materia di competenza" ed è così formulato: «1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

infra), l'art. 132 con riguardo alla disciplina speciale del termine previsto (sulla base di quanto stabilito dall'Accordo TRIPs e dalla Direttiva comunitaria 2004/48/CE) per l'instaurazione del giudizio di merito in caso di concessione di misure cautelari conservative e l'art. 133 con riferimento alla tutela cautelare dei nomi a dominio, in relazione all'espressa previsione della possibilità che il giudice subordini la concessione del provvedimento alla prestazione di cauzione da parte del beneficiario.

Prima dell'introduzione del c.p.i., ci si è chiesto se la differente disciplina dell'istruzione preventiva trovasse applicazione anche allo strumento della descrizione (al pari di quanto previsto dall'art. 162, comma 1, l.d.a.), che in effetti presenta non pochi elementi comuni con i provvedimenti di istruzione preventiva, tanto da indurre il legislatore, in riforma della l.d.a., a specificare il rapporto di alternatività tra descrizione e procedimenti di istruzione preventiva (art. 162, comma 1, l.d.a.). Questi ultimi, infatti, mirano a tutelare il diritto processuale alla prova e non il diritto sostanziale, sono volti ad acquistare preventivamente il materiale istruttorio da utilizzare nel successivo giudizio di merito e si contraddistinguono per una più circoscritta funzione cautelare «assicurativa»²⁰⁹, che si riflette in una “decompressione” dell'accertamento del *fumus boni iuris* e nella preminenza della valutazione del *periculum in mora*, condensato nel concetto di “urgenza” richiamato dall'art. 696 c.p.c.. La descrizione, d'altro canto, mira a recepire la prova di un fatto e nel contempo consente di acquisire la constatazione della violazione (assicurando che nel futuro se ne possa fornire la prova)²¹⁰. Il quarto comma, prima parte, dell'art. 129 c.p.i., come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, prevede che «i procedimenti di descrizione e sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice» e l'art. 130 c.p.i. introduce talune particolarità nella fase della loro esecuzione, che è affidata alla figura dell'ufficiale giudiziario, il quale può essere assistito da uno o più periti e deve essere intrapresa (sebbene non necessariamente completata) nel termine di cui all'art. 675 c.p.c. La disposizione prevede altresì l'obbligo, in caso di esecuzione di descrizione o sequestro su beni appartenenti a terzi non identificati nel ricorso (ipotesi già presente nelle precedenti leggi in materia di marchi e invenzioni), di notificare il verbale delle operazioni entro quindici giorni dalla conclusione delle stesse al terzo cui appartengono i relativi beni, a pena di inefficacia di tali misure. La misura della descrizione prevista nel c.p.i., quindi, a differenza di quanto previsto dal d.lgs. 196/1998 che ne aveva ricondotto la disciplina alle modalità procedurali previste per i

²⁰⁹ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 37.

²¹⁰ Ivi, 47.

procedimenti di istruzione preventiva e di quanto viene ancora previsto in materia autorale dall'art. 162, comma 1, l.d.a., in materia industriale viene oggi regolata dalle norme previste dal codice di rito «concernenti i procedimenti cautelari» (e dunque il rito cautelare uniforme) con le deroghe e peculiarità appena sintetizzate. Pur condividendo con la descrizione i connotati funzionali strettamente processuali (di tutela del diritto soggettivo processuale alla prova), nel c.p.i. resta esclusa dalla disciplina del rito cautelare uniforme la misura della consulenza tecnica preventiva, introdotta all'art. 128 c.p.i. dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e ricondotta all'art. 696-*bis* c.p.c.; rispetto a tale misura trova, dunque, applicazione il solo art. 669-*septies* c.p.c. (che disciplina la riproponibilità e i caratteri del provvedimento negativo), in forza dell'espresso richiamo ad opera dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c.

3.3. La tutela cautelare nel c.p.i.: gli interventi correttivi e integrativi dal 2006 in poi. L'art. 136-*undecies* e il procedimento cautelare dinanzi alla Commissione dei ricorsi

Le misure cautelari tipiche previste nel c.p.i., contenute nel Capo III dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, possono essere raggruppate in due categorie: misure a carattere istruttorio e misure interdittive. Rientrano nel primo gruppo la descrizione, la consulenza tecnica preventiva e il diritto di informazione; appartengono, invece, al secondo gruppo i sequestri, l'inibitoria provvisoria, l'ordine di ritiro dal commercio, il trasferimento provvisorio di *domain names*. Al di fuori delle summenzionate categorie si collocano l'accertamento negativo cautelare, che è stato introdotto all'art. 120, comma 6-*bis*, c.p.i. senza una specifica disciplina ed è quindi ricondotto alle modalità di concessione della tutela atipica *ex art.* 700 c.p.c., e le misure aventi carattere accessorio della penalità di mora (con funzione sanzionatoria e deterrente) e della pubblicazione dell'ordinanza cautelare (con funzione mista di tipo preventivo, ripristinatorio, sanzionatorio e riparatorio). Non tutte le misure erano previste sin dall'emanazione del c.p.i.: alcune sono state introdotte, altre modificate dagli interventi correttivi operati sul testo normativo.

Il primo intervento correttivo è intervenuto dopo solo un anno dall'approvazione e promulgazione del c.p.i. ed è stato operato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, emanato in attuazione della *Direttiva Enforcement* (Dir. 2004/48/CE, cfr. *supra* parte I, par. 3.3.) e titolato proprio "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"²¹¹. Tale norma ha apportato modifiche,

²¹¹ Dal titolo del testo normativo si apprezza l'unificazione del diritto d'autore e del diritto della proprietà industriale sotto l'omnicomprensiva categoria dei diritti di proprietà intellettuale.

per lo più simmetriche nel contenuto o nell'effetto, tanto alla l.d.a. (artt. 1-13) quanto al c.p.i. (artt. 14-20), così parificando i mezzi processuali ed i presupposti di tutela delle due materie²¹².

L'art. 15 inserisce una nuova disposizione e insieme un nuovo strumento cautelare di "sapore anglosassone"; esso infatti prevede l'introduzione dell'art. 121-*bis* c.p.i., rubricato "Diritto d'informazione", a norma del quale può essere richiesto all'autorità giudiziaria, con istanza «proporzionata e giustificata», di ordinare a terzi ben individuati (presunti contraffattori ovvero ogni altro soggetto in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto IP, o che utilizzi o fornisca servizi oggetto di violazione di un diritto IP, o in qualsiasi modo implicata nella produzione, fabbricazione, distribuzione di merci e servizi oggetto di violazione di un diritto IP), di fornire informazioni – che vengono acquisite mediante interrogatorio, con applicazione di alcune norme del codice di rito in materia di escussione di testi – in merito all'origine e alle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà industriale. L'art. 18, peraltro, aggiungendo il comma 1-*bis* all'art. 127 c.p.i. (rubricato Sanzioni penali e amministrative), configura il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) in caso di rifiuto del presunto contraffattore all'ordine di rendere le informazioni di cui all'art. 121-*bis* c.p.i. ovvero in caso di false informazioni.

L'art. 19 ha modificato l'art. 131 c.p.i. introducendo, al primo comma, accanto alla misura dell'inibitoria cautelare «della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto», lo strumento dell'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose, anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendone proprietari, forniscono servizi utilizzati «per violare un diritto di proprietà industriale». Tuttavia, l'art. 19 si contraddistingue soprattutto per l'aggiunta di tre commi all'art 131 c.p.i. (commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*), che, nell'introdurre all'interno del c.p.i. il principio di strumentalità attenuata - delineato dapprima nel contesto del rito societario dal d.lgs. 5/2003 e poi, a seguito della sua abrogazione, generalizzato nella sua applicazione dal d.lgs. 80/2005 all'interno del rito cautelare uniforme -, hanno creato problemi interpretativi non di poco conto²¹³ (che saranno analizzati *infra*). Il nuovo comma 1-*bis* stabilisce, in assenza di specifica indicazione del giudice cautelare, un termine per l'introduzione del giudizio di merito (decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, se resa in udienza, o dalla sua comunicazione) di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo (si tratta, appunto, della recezione dell'art. 9 *Direttiva Enforcement*, e, di rimando, dell'art. 50

²¹² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Milano, 2009, 304.

²¹³ L. DI COLA, *Diritto d'autore e proprietà industriale. Profili processuali*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 981.

dell'Accordo TRIPs). Il nuovo comma 1-ter prevede, invece, parallelamente a quanto sancito dall'art. 669-novies, comma 1, c.p.c., la perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del procedimento di merito nel predetto termine o di estinzione del processo di merito. Il comma 1-quater, infine, al pari di quanto previsto nel diritto processuale comune dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., esonera dall'applicazione del comma 1-ter i «provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito», fermo restando che «ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito».

L'art. 20 del d.lgs. 140/2006 ha introdotto l'art. 144-bis al c.p.i., che prevede la possibilità del ricorrente di richiedere, ove vi sia pericolo di pregiudizio nella successiva soddisfazione del diritto risarcitorio fatto valere, il sequestro conservativo (*ex art. 671 c.p.c.*) dei beni mobili e immobili, ivi compreso il blocco di conti bancari (anche mediante comunicazione di informazioni o documentazione bancarie, commerciale e finanziaria autorizzata dall'autorità giudiziaria) del preteso autore della violazione, fino alla concorrenza del presunto ammontare del risarcimento.

In attuazione della delega contenuta all'art. 19, comma 15, della L. n. 99/2009, il governo ha poi emanato il d.lgs. 18 agosto 2010, n. 131, apportando diverse modifiche alla disciplina sostanziale e a taluni aspetti processuali del c.p.i. (oltre che molteplici correzioni formali al testo normativo). La Legge delega (sempre all'art. 19, ma al precedente quinto comma), peraltro, ha direttamente modificato alcune norme processuali del codice, tra cui l'art. 134 c.p.i.²¹⁴, inserendo la disposizione che è ancora ad oggi in vigore sotto la rubrica "Norme in materia di competenza", già in precedenza parzialmente travolto nella sua fisionomia dalla sentenza della Consulta n. 170/2007²¹⁵. Tale pronuncia aveva infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il primo comma della disposizione, nella parte in cui prevedeva l'applicazione del rito societario alle controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente, limitando l'oggetto della norma alle sezioni specializzate in materia di impresa.

²¹⁴ La disposizione viene infatti riscritta, come auspicato dalla dottrina; v., in proposito, G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.* 2010, 6, 511.

²¹⁵ «La sentenza della Corte costituzionale n. 170/2007, facendo venire radicalmente meno l'applicazione del rito societario, ha poi reso l'articolo del tutto monco e asimmetrico, facendone appunto venir meno la funzione di norma sul rito, "ridimensionandolo" alla sola competenza», ivi, 511-512.

La riforma del 2010, animata da un certo *horror vacui*²¹⁶, agisce di nuovo in senso correttivo e integrativo su quasi tutte le norme riguardanti la tutela cautelare e le relative misure²¹⁷: l'art. 52 introduce all'art. 120 c.p.i. il comma *6-bis*, avente ad oggetto l'accertamento negativo in sede cautelare e, nello stabilire l'applicabilità delle regole di giurisdizione e competenza disciplinate in quella disposizione alle azioni di accertamento negativo «anche proposte in via cautelare», ne consacra l'ammissibilità²¹⁸, con una evidente presa d'atto dell'esistenza di esigenze di tutela che possono trovare soddisfazione sul piano dell'accertamento anche senza giudicato e cognizione piena²¹⁹ (cfr. *infra*, Capitolo III, par. 9). L'art. 55 sostituisce il contenuto dell'art. 128 c.p.i., originariamente dedicato alla descrizione, e vi introduce la consulenza tecnica preventiva «prevista dall'art. 696-*bis* del codice di procedura civile», da proporre al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il merito²²⁰, così risolvendo i dubbi sorti sulla applicabilità di tale istituto alla tutela cautelare in materia di proprietà industriale²²¹. Il successivo art. 56, di conseguenza, riformula l'art. 129 c.p.i. e accorpa la disciplina della descrizione a quella del sequestro, abrogando la competenza del Presidente della sezione specializzata per la descrizione in favore della comune competenza del giudice monocratico e prevedendo la possibilità di chiedere «il sequestro subordinatamente alla descrizione» nonché, più in generale, di cumulare più misure cautelari da chiedere «unitamente o subordinatamente» alla descrizione (ultimo comma)²²². La descrizione viene, quindi, integralmente sottoposta al rito cautelare uniforme (l'abrogato art. 128 c.p.i. richiamava il

²¹⁶ La metafora è sempre di G. CASABURI, *ivi*, 514, secondo cui « non poche disposizioni appaiono francamente pleonastiche».

²¹⁷ «Queste - che già costituivano uno snodo fondamentale del procedimento industriale - danno ormai luogo ad un *corpus* omogeneo, completo e coerente, un vero e proprio rito speciale (e sommario), tendenzialmente sostitutivo di quello ordinario (l'unica misura che non può conseguirsi in via cautelare è - sostanzialmente - solo il risarcimento dei danni)», *ivi*, 515.

²¹⁸ F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1, 2012, 10.

²¹⁹ *Ivi*, 16.

²²⁰ Tale regola sarebbe comunque ricavabile dall'art. 5, d.lgs. n. 168/2003, secondo cui il Presidente della Sezione specializzata svolge nelle materie devolute alla medesima le funzioni (giurisdizionali) spettanti al Presidente del tribunale, di qui la superfluità secondo G. CASABURI, *ult. op. cit.*, 517.

²²¹ *Ivi*, 520. G. Casaburi osserva che «occorre chiedersi se il rinvio all'art. 696 *bis*, norma processuale generale, da parte del nuovo art. 128 C.p.i., norma speciale, abbia o meno utilità giuridica» e risolve il dubbio in senso negativo, rilevando come anche la giurisprudenza fosse orientata nel senso dell'applicazione alla materia industrialistica di tale istituto, che ritiene non costituisca «nonostante la collocazione dell'istituto nell'ambito del codice di rito, (...) uno strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova, ma si connota per la sua finalità strettamente conciliativa e deflattiva del contenzioso ordinario», *ult. op. cit.*, 515-516. La funzione conciliativa di tale istituto è valorizzata anche nella Relazione al d.lgs. 131/2010. M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, *cit.*, 353, osserva che la consulenza tecnica preventiva, una volta introdotta, «potrebbe essere impiegata in funzione deflattiva per le definizioni risarcitorie (sussistenza e consistenza del *quantum*) derivanti da fenomeni di contraffazione e plagio (incontestati o già accertati giudizialmente)».

²²² F. FERRARI, *ult. op. cit.*, 21, ove l'A. esprime non poche riserve e lucide critiche alla possibilità di cumulare più domande cautelari.

solo art. 669-*undecies* c.p.c.). La norma prevede altresì la possibilità, «quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare di diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o sequestro»²²³, di emanare tali misure con decreto *inaudita altera parte*, così (apprezzabilmente) operando un'estensione rispetto alla norma prevista per rito cautelare uniforme dall'art. 669-*sexies* c.p.c., che limita l'emanazione del decreto cautelare alla seconda ipotesi di pregiudizio nell'attuazione del provvedimento per la convocazione della controparte. Peraltro, l'ultima parte del comma 4 della disposizione in parola prevede che «ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione o della eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione, tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato», così consentendo al giudice cautelare, all'opposto di quanto previsto dall'art. 698 c.p.c., di formulare un giudizio in merito ai risultati probatori. L'art. 57 modifica la rubrica dell'art. 130 c.p.i. da "Disposizioni comuni" a "Esecuzione di descrizione e sequestro", senza tuttavia alternarne il contenuto. L'art. 58, invece, abroga i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 131 c.p.i. relativo all'inibitoria; tali disposizioni, infatti, migrano ai commi 3 e 4 dell'art. 132 c.p.i., che contiene una disciplina generale e non limitata alla misura cautelare dell'inibitoria. L'art. 59, quindi, amplia notevolmente il disposto dell'art. 132 c.p.i., la cui originaria rubrica "Anticipazione della tutela cautelare" viene estesa in "Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito"; oltre alla modifica dell'unico comma originario, vengono aggiunti quattro ulteriori commi di portata primaria. Innanzitutto, al primo comma, con estensione dei riferimenti normativi alle misure cautelari tipiche previste nel c.p.i., viene ribadita la regola della possibilità di anticipazione della tutela cautelare rispetto al completamento della procedura di brevettazione o registrazione, a condizione che la domanda sia conoscibile dal pubblico e delle persone nei cui confronti è notificata²²⁴. I commi 2, 3 e 4 disciplinano, invece, il rapporto di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito, similmente a quanto era contenuto all'art. 131, commi 1-*ter* e 1-*quater*, introdotti dal d.lgs. 140/2006, ma con una importante integrazione relativa alla decorrenza del termine nel caso di richiesta di più misure cautelari, unitamente o subordinatamente alla

²²³ G. CASABURI osserva che «Il *periculum in mora*, quale requisito per l'adozione delle misure industrialistiche, a contraddittorio integro, è stato fortemente ridimensionato dalla attuazione della direttiva Enforcement, sicché anche l'adozione delle stesse misure con decreto ne risulta facilitata», ult. op. cit., 519.

²²⁴ F. FERRARI sottolinea come il legislatore abbia perso l'occasione di estendere il principio alla cautela innominata, reiterando, seppure con intervento integrativo, il richiamo alle misure tipiche così circoscrivendo in senso restrittivo l'applicabilità della regola, ult. op. cit., 27-28.

descrizione: in tale ipotesi, infatti, al secondo comma viene espressamente stabilito che, per il calcolo del termine per l'introduzione del giudizio di merito, il provvedimento di riferimento è costituito dall'ordinanza con cui il giudice cautelare decide rispetto alle ulteriori misure richieste. Il successivo terzo comma prevede l'inefficacia della misura cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di estinzione dello stesso. Il quarto comma, poi, enuncia il principio della strumentalità attenuata, esonerando dalla sanzione dell'inefficacia «i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile» nonché gli «altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito», rispetto ai quali «ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito». Confrontando tali disposizioni con il secondo comma, si evince una indubbia qualificazione della descrizione come provvedimento conservativo, tenuto conto che l'ipotesi di richiesta di descrizione unitamente ad altre misure cautelari viene disciplinata in termini di necessaria instaurazione del giudizio di merito. Al quinto comma dell'art. 132 c.p.i., inoltre, viene espressamente previsto che nel corso dei procedimenti cautelari il giudice possa «ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche (...) disporre consulenza tecnica d'ufficio». Lo spostamento delle regole condensate nei commi appena descritti dalla disposizione dedicata all'inibitoria – la cui natura deve senz'altro ritenersi anticipatoria - ad una disposizione di portata generale ha consentito di poter fugare ogni dubbio (che l'esegesi normativa inevitabilmente poneva) in merito all'estensione applicativa del principio della strumentalità attenuata. L'art. 132 c.p.i. contiene dunque specifici principi che derogano parzialmente al contenuto dell'art. 669-*octies* c.p.c. Nella nuova formulazione della norma non viene riprodotto l'ultimo comma dell'art. 669-*octies* c.p.c. il quale dispone che «l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo»; ma tale lacuna deve ritenersi colmata con il rinvio al procedimento cautelare uniforme contenuto nelle singole norme²²⁵.

Peraltro, la norma è stata ulteriormente ampliata con l'introduzione dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* ad opera del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che ha dato attuazione alla Direttiva (Ue) 2016/943 in materia di *know-how* e segreti commerciali. Le misure cautelari emanate in relazione all'acquisizione, all'utilizzazione e alla rivelazione illecite di segreti commerciali (artt. 98 e 99 c.p.i.), su cui si tornerà *infra*, sono quelle già previste dal c.p.i., fatta salva l'applicazione di specifiche regole previste nei nuovi commi, tra cui la previsione della possibilità di consentire la prosecuzione dell'utilizzo dei segreti commerciali a fronte del pagamento di una cauzione a favore del titolare e dell'obbligo del

²²⁵ Ivi, 31.

ricorrente di risarcire il danno cagionato all'utilizzatore delle informazioni in caso di inefficacia delle misure cautelari.

Da ultimo, il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha dato attuazione della Direttiva (Ue) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (Ue) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, ha apportato diverse integrazioni e modifiche al c.p.i., sia sul piano sostanziale²²⁶, sia sul piano processuale; in particolare, vengono introdotte numerose disposizioni relative alla procedura amministrativa dinanzi alla Commissione dei ricorsi (art. 135 c.p.i.) avverso i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione o che impediscono il riconoscimento di un diritto (artt. 136 – 136-*terdecies* c.p.i.). Nel novero delle nuove disposizioni, l'art. 136-*undecies*²²⁷ regola la possibilità della Commissione dei ricorsi di concedere misure cautelari, adottate con procedimento svolto in forma camerale, di carattere atipico e anticipatorio su richiesta del ricorrente. La disposizione ricalca la struttura e il contenuto delle norme cautelari del codice del processo amministrativo (artt. 55 ss. d.lgs. 104/2010) e, quindi, indirettamente dell'art. 700 c.p.c., prevedendo, appunto, che l'istanza *motivata* del ricorrente debba contenere l'allegazione di un «pregiudizio grave e irreparabile» al fine di ottenere le «misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso». Il secondo comma della disposizione, riprendendo la formulazione dell'art. 56 c.p.a., introduce la possibilità di emissione del decreto cautelare presidenziale e prevede che «in caso di estrema gravità e urgenza», che non consente neppure di attendere la data della camera di consiglio, su richiesta del ricorrente inserita

²²⁶ Si segnalano, in particolare, il superamento, ai fini del deposito del marchio, del requisito della rappresentazione grafica e quindi della forma (artt. 7 e 9), la modifica della disciplina del marchio collettivo (art. 11), l'introduzione del marchio di certificazione (art. 11-*bis*), l'ampliamento del catalogo dei segni esclusi dalla registrazione (art. 14) e dei diritti conferiti al titolare del marchio (art. 20) (lo *ius excludendi alios* viene esteso anche alle attività prodromiche e preparatorie al commercio di merce contraffatta e agli utilizzi aventi fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi).

²²⁷ La norma dispone che: «Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.

4. L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti».

nell'istanza principale o formulata con separata istanza notificata alle controparti²²⁸ (i.e. UIBM ed eventuali controinteressati), il Presidente della Commissione ricorsi possa, anche *inaudita altera parte*, emanare misure cautelari provvisorie con decreto motivato, il quale deve essere rimesso al Collegio alla prima camera di consiglio utile. Si tratta, quindi, di una misura cautelare, già di per sé interinale, emanata in via ulteriormente provvisoria, nell'attesa e in dipendenza della trattazione collegiale della domanda cautelare, che costituisce il termine finale di efficacia del decreto presidenziale, connotato quindi da una doppia strumentalità²²⁹. Il terzo comma prevede, similmente all'art. 60 c.p.a., ma con evidenti semplificazioni, una forma di contrazione della decisione di merito sul ricorso che consente alla Commissione di definire il merito del giudizio anche in sede cautelare, «accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria». La conferma che il procedimento cautelare previsto dall'art. 136-*undecies* c.p.i. non è regolato dalle norme del rito cautelare uniforme si rinviene all'ultimo comma della disposizione, il quale, in senso assai restrittivo, anche rispetto a quanto previsto dagli artt. 58 e 61 c.p.a. (che regolano, rispettivamente, la revoca e la modifica delle ordinanze cautelari collegiali e all'appello avverso le medesime), da un lato esclude la possibilità di esperire reclamo avverso l'ordinanza cautelare e, dall'altro, ammette la revoca o la modifica delle misure cautelari concesse o la riproposizione dell'istanza in caso di precedente diniego solo sulla base di sopravvenienze in fatto (così discostandosi anche dalle regole previste nel rito cautelare uniforme che prevedono, come presupposto per la riproposizione della domanda cautelare, l'allegazione di sopravvenienze in fatto o la semplice deduzione di nuove - nel senso di non spese nel primo ricorso - ragioni di fatto o di diritto e, come presupposto per la modifica o la revoca delle misure concesse, la sussistenza di sopravvenienze in fatto o l'allegazione di fatti precedenti, di cui si è avuta conoscenza solo successivamente e dunque incolpevolmente omessi nello svolgimento delle proprie difese).

L'architettura del procedimento cautelare previsto dinanzi alla Commissione dei ricorsi, quindi, mutua molteplici caratteri dalla struttura della tutela cautelare in sede amministrativa, ma non ne riprende tutti gli elementi, tralasciando, soprattutto, la possibilità di ottenere misure cautelari *ante causam* «in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale» (art. 61 c.p.a.), oltre che la previsione di uno strumento impugnatorio avverso le ordinanze cautelari.

²²⁸ La notifica va effettuata secondo le ordinarie regole di cui agli artt. 137 ss. c.p.c., giusta il rinvio operato dall'art. 136, comma 2, che disciplina le modalità di presentazione dei ricorsi (principali).

²²⁹ R. LEONARDI, *La tutela cautelare nel processo amministrativo*, Milano, 2011, 215.

La disposizione, nel suo complesso, garantisce, quindi, la possibilità di ottenere in via interinale e lite pendente (solo una volta presentato ricorso per il merito dinanzi alla Commissione) la tutela innominata e atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. in presenza dei requisiti della *gravità* e *irreparabilità* del possibile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione sul merito del ricorso, concedendo un ampio spazio di discrezionalità sul contenuto della misura da adottare alla Commissione. Il successivo art. 136-*duodecies* c.p.i. prevede la possibilità per il ricorrente a cui siano state concesse misure cautelari, in caso di inottemperanza o di ottemperanza solo parziale da parte dell'amministrazione alle stesse, di chiedere alla Commissione, con istanza motivata e notificata alle controparti, di fornire le opportune disposizioni attuative - indicando le modalità di esecuzione e, se necessario, il soggetto che deve provvedere - secondo i canoni procedurali del giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 ss. c.p.a.

3.4. La tutela cautelare nella l.d.a. e le riforme dal 2000 in poi

Anche le misure cautelari tipiche previste nella l.d.a. possono essere raggruppate in due categorie in base alla loro natura istruttoria o interdittiva. Tra le misure di istruzione preventiva, la l.d.a. condivide con il c.p.i. la descrizione e il diritto di informazione (artt. 156-*bis* e 156-*ter* l.d.a), non contempla la consulenza tecnica preventiva e include l'accertamento e la perizia²³⁰; appartengono, invece, al secondo gruppo i sequestri (artt. 161 e 162-*ter* l.d.a.) e l'inibitoria provvisoria (art. 163 l.d.a.). La l.d.a. tipizza la misura cautelare dell'ordine di ritiro dal commercio solo a tutela dei diritti morali d'autore ed in presenza di «ragioni di urgenza» (artt. 142 e 143 l.d.a.), mentre non prevede analoga misura tipica a tutela del diritto allo sfruttamento economico; essa, tuttavia, deve ritenersi senz'altro ottenibile in via cautelare mediante ricorso alla cautela innominata *ex* art. 700 c.p.c. secondo il paradigma dell'art. 158 l.d.a.²³¹. Al di fuori delle summenzionate categorie si collocano le misure con carattere necessariamente accessorio della penalità di mora e della pubblicazione dell'ordinanza cautelare. La tutela cautelare nella materia *de qua* è stata sottoposta a progressivi interventi in senso correttivo ed estensivo, frequentemente sul modello e in simmetria alle riforme e modifiche che hanno riguardato il c.p.i. In effetti, la scelta di disciplinare i due settori della proprietà intellettuale in maniera autonoma perde sempre più consistenza, non solo perché sul piano sostanziale sfuma il confine tra gli oggetti delle due tutele (basti pensare alla vicinanza

²³⁰ Alle quali si fa invero solo raramente ricorso rispetto alla frequentissima domanda di descrizione, cfr. F. CORSINI, *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2, 2007, 87.

²³¹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 305.

concettuale tra testate giornalistiche online e *domain names*, design e opere di architettura, opere d'arte digitali e segni distintivi digitali in genere), ma anche (e soprattutto) perché sul piano processuale gli itinerari e i caratteri sono pressoché sovrapponibili. Se la richiamata legge 248/2000 ha, da un lato, riformato la disciplina di descrizione, accertamento, perizia e sequestro (artt. 4 e 5) e, dall'altro, introdotto all'art. 163 l.d.a. il rimedio inibitorio con la connessa pena accessoria della penalità di mora (art. 6), il successivo d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Dir. 2001/29/CE cd. *Infocert*, ha novellato il testo dell'art. 163 l.d.a. (riformulato solo tre anni prima, appunto), raddoppiandone i commi al fine di prevedere precise sanzioni e rimedi (interdittivi) a tutela dei diritti connessi dei produttori dei fonogrammi di cui agli artt. 73, 73-bis e 74 l.d.a.²³².

Si giunge, così, alla riforma del 2006 che, come detto, in attuazione della *Direttiva Enforcement* del 2004, apporta modifiche e innovazioni per lo più simmetriche al diritto autorale e industriale. Con riguardo alla materia cautelare della l.d.a., l'art. 3 del d.lgs. 140/2006 aggiunge l'art. 156-bis l.d.a., il quale prevede una versatile forma di ordine di esibizione di «documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte» che confermino gli indizi di violazione dei diritti (di utilizzazione economica, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 156 l.d.a. che di essi si occupa) nonché di ordine «di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge». Il secondo comma prevede la possibilità di estendere l'esibizione alla «documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte». Il terzo comma si preoccupa di assicurare l'adozione delle «misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte». L'ultimo comma ripete il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e, quindi, consente al giudice di desumere argomenti di prova dalle risposte fornite dalle parti ovvero dall'*ingiustificato* rifiuto di ottemperare agli ordini. L'art. 4, invece, introduce l'art. 156-ter l.d.a. il quale, parallelamente a quanto previsto dall'art. 15 che introduce l'art. 121-bis c.p.i. rubricato "Diritto d'informazione", contempla la possibilità del giudice, sia cautelare sia di merito, di ordinare, su istanza «giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto» previsto dalla

²³² I commi 3 e 4 dell'art. 163 l.d.a. prevedono che «Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00».

l.d.a. Tale ordine può essere indirizzato tanto al presunto autore della violazione, quanto a terzi che siano a vario titolo potenzialmente implicati nella produzione o distribuzione di merci oggetto di violazione del diritto (o che siano in possesso delle stesse) ovvero che forniscano o utilizzino servizi su scala commerciale collegati alla violazione del diritto. Le informazioni possono riguardare anche dati relativi a tutta l'attività commerciale di produzione e distribuzione di merci o fornitura di servizi, come dettagliati al secondo comma della disposizione. La norma prevede, quale modalità di ottenimento delle informazioni, l'interrogatorio dei soggetti destinatari dell'ordine (terzo comma), sulla base delle indicazioni fornite dalla parte (quarto comma) e con la possibilità del giudice di rivolgere tutte le domande necessarie per chiarire le circostanze dedotte nell'interrogatorio (quinto comma), richiamando le medesime norme in tema di escussione dei testi menzionate nel parallelo art. 120-bis c.p.i. (su cui tornerò *infra*).

Gli artt. 5 e 6 sostituiscono in senso estensivo e correttivo la formulazione degli artt. 158 e 159 l.d.a., relativi alla possibilità del danneggiato di ottenere il risarcimento del danno e la rimozione e distruzione di «esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione». Tra le modifiche apportate a tali disposizioni, occorre segnalare che la formulazione originaria dell'art. 158 l.d.a. (che al tempo si componeva di un unico comma) strutturava il rapporto tra azione risarcitoria e azione ripristinatoria in senso alternativo, mediante l'utilizzo della disgiunzione "o", mentre il legislatore del 2006 ha corretto la disposizione configurando un rapporto di cumulatività, mediante l'utilizzo della preposizione "oltre", disciplinando più puntualmente i criteri di liquidazione del danno con un generale rinvio ai principi stabiliti nel codice civile e la previsione di due parametri di riferimento collegati, rispettivamente, agli utili realizzati dal contraffattore o al guadagno (*royalties*) che il danneggiato avrebbe potuto percepire se, in luogo della violazione dei diritti di sfruttamento economico, l'utilizzazione delle opere protette fosse stata realizzata mediante rilascio di licenza, cui si aggiunge l'espresso riferimento, all'ultimo comma, alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali. La nuova formulazione dell'art. 159 l.d.a. (che ora si compone di sette commi, due in più della versione originaria) prevede, tra l'altro, la possibilità di ottenere, in luogo della definitiva distruzione, in caso di possibilità di utilizzo legittimo dei beni da distruggere previa loro modifica, il «ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto» del danneggiato.

Il successivo art. 7 del d.lgs. 140/2006 sostituisce la formulazione dell'art. 161 l.d.a., relativo alle misure cautelari della descrizione, accertamento, perizia e sequestri (il plurale è d'obbligo per via della duplice previsione contenuta nella norma al primo e terzo comma e dell'ulteriore forma di sequestro introdotta all'art. 162-ter l.d.a, su cui tornerò *infra*), a cui viene aggiunta la possibilità di fare ricorso ai procedimenti di istruzione preventiva e la specificazione (all'ultimo comma) in merito all'estensione di siffatte misure ai soggetti che, a scopi commerciali, mettono in circolazione o detengono copie illecite di programmi ovvero rendono possibile la rimozione dei dispositivi di protezione dei *software*. Gli aspetti procedurali relativi a tali misure sono contenute al successivo art. 162 l.d.a., già riformulato con la L. 248/2000, che ha ripreso quanto previsto dal d.lgs. 198/1996 in materia di marchi e brevetti riguardo alla disciplina della descrizione (per la quale sono richiamate le norme previste dal codice di rito per l'istruzione preventiva, con talune eccezioni previste al quarto comma, insieme all'espressa applicazione degli artt. 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 c.p.c.), cui non ha fatto seguito, tuttavia, l'ulteriore adeguamento alle modifiche apportate nel 2010 all'art. 129 c.p.i.; tale norma, infatti, nella sua versione attuale, all'ultimo comma richiama, per la disciplina di descrizione e sequestro, «le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice» (cfr. *supra* par. 2.2).

L'art. 8 del d.lgs. 140/2006, specularmente all'art. 19, comma 1 lett. b) relativamente alla materia industrialistica, introduce il principio di strumentalità attenuata in una nuova disposizione: l'art. 162-*bis* l.d.a. Tale norma stabilisce che, in assenza di specifica indicazione del giudice cautelare, il termine per l'introduzione del giudizio di è di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo (in conformità a quanto previsto dall'art. 50 dell'Accordo TRIPs e dall'art. 9 *Direttiva Enforcement*) e che il provvedimento cautelare perde efficacia (parallelamente a quanto sancito dall'art. 669-*novies*, comma 1, c.p.c.) in caso di mancata instaurazione del procedimento di merito nel predetto termine o di estinzione dello stesso. La norma, poi, al pari di quanto stabilito dall'art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c., esonera dall'applicazione della regola di inefficacia i «provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito», prevedendo che «in tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito».

Il legislatore del 2006 inserisce, quindi, disposizioni di identico tenore nel c.p.i. e nella l.d.a., con la differenza che nel primo l'introduzione viene fatta all'art. 131 c.p.i., che si occupa di una specifica

misura cautelare - l'inibitoria - avente carattere anticipatorio, con inevitabile problematica, quanto meno interpretativa, sulla portata generale e sull'estensione delle regole enunciate. Come anticipato, con la riforma del 2010 i dubbi vengono superati, in quanto le regole già introdotte all'art. 131 c.p.i. migrano nel successivo art. 132 c.p.i., il cui oggetto viene esteso ai rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con ampliamento anche del contenuto (in relazione, come detto sia alla specificazione del momento di decorrenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio di merito, sia alla espressa previsione della possibilità di disporre consulenza tecnica in sede cautelare, istituto che generalmente si reputa estraneo all'istruttoria cautelare). Tali addizioni non sono state parallelamente recepite nella l.d.a., di cui il d.lgs. 131/2010 non si è occupato.

Ancora, l'art. 9 del d.lgs. 140/2006, specularmente all'art. 20 che inserisce l'art. 144-*bis* c.p.i., prevede l'inserimento dell'art. 162-*ter* l.d.a. dedicato al sequestro conservativo di beni mobili e immobili, compreso il blocco di conto corrente e altri beni, del presunto autore della violazione sino a concorrenza del presunto ammontare dei danni, in presenza di «circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno», con la contestuale possibilità di ottenere documentazioni finanziarie, commerciali e bancarie (mediante comunicazione o accesso coatto alle informazioni) qualora le violazioni siano commesse su scala commerciale.

L'art. 10 del d.lgs. 140/2006 apporta una modifica all'art. 163 l.d.a., estendendo espressamente la misura dell'inibitoria cautelare anche alle attività costituenti servizi prestati da intermediari (degli autori delle violazioni).

Infine, l'art. 12 modifica l'art. 167 l.d.a. in tema di legittimazione ad agire, il quale originariamente prevedeva che legittimato ad agire era chi «si trovi nel possesso legittimo dei diritti» di utilizzazione economica²³³ e oggi, con formulazione indubbiamente più corretta e chiara sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, prevede può *far valere giudizialmente* i diritti di utilizzazione economica previsti dalla l.d.a. «chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi» e «chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti».

Un cenno merita, infine, il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE «sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno», il cui art. 39 prevede l'aggiunta del comma 3-*bis* all'art. 156 l.d.a. (in materia di inibitoria di merito), contenente la previsione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie

²³³ La legittimazione ad agire per la tutela del diritto (personalissimo) morale spetta al solo autore dell'opera e, dopo la sua morte, agli eredi di costui.

in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Il secondo comma dell'art. 39 d.lgs. 35/2017 integra parallelamente la norma sulla competenza per materia delle sezioni specializzate contenuta all'art. 3 del d.lgs. 168/2003, che già includeva il diritto d'autore, prevedendo l'estensione ai diritti connessi al diritto d'autore. Si è trattato, di fatto, di una integrazione della l.d.a. a fini di coerenza legislativa, essendo comunque già prevista dal 2003 la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (allora denominate sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale) per il diritto d'autore nella formulazione originaria dell'art. 3, d.lgs. 168/2003²³⁴.

Per quanto tutte le norme suelencate siano intese a predisporre specifici strumenti a cautela dei diritti di utilizzazione economica, l'art. 168 l.d.a., relativo al diritto morale d'autore, stabilisce che a tutela di quest'ultimo possono essere applicate «in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente», salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei successivi articoli, mentre l'art. 169 l.d.a. prevede che l'azione a difesa del diritto morale d'autore «può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità». Quest'ultima disposizione esprime la scelta di principio di apprestare al diritto morale d'autore la tutela del "minimo mezzo", che si traduce nell'evitare il più possibile misure aventi effetti definitivi e irrevocabili come quelli testé citati; il che, in campo cautelare, potrebbe invero limitare l'emissione di provvedimenti cautelari, come il sequestro, nei casi in cui la tutela potrebbe essere parimenti raggiunta con la correzione delle indicazioni relative alla paternità dell'opera senza sacrificare ingiustamente gli interessi delle altre parti²³⁵.

²³⁴ La norma prevedeva originariamente che «Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale». Essa è stata modificata dapprima nel 2012 e poi nel 2017 e, da ultimo, nel 2020 in relazione all'estensione della competenza delle sezioni specializzate alle azioni di classe di cui al nuovo Titolo VIII bis del quarto libro del codice di rito (artt. 840-bis – 840-sexiesdecies c.p.c.). Sul perimetro di competenza delle sezioni specializzate si tornerà *infra* nel paragrafo dedicato alla competenza cautelare.

²³⁵ Cfr. Trib. Bari, 9 dicembre 2005, in *Corr. mer.*, 2006, 5, 199 ss., con nota di V. AMENDOLAGINE, *Tutela cautelare del diritto morale d'autore*. Il Tribunale, chiamato a conoscere di una ipotesi di plagio-contraffazione di pubblicazioni di carattere giuridico-scientifico, opera un bilanciamento sulla base dei principi fissati dall'art. 169 l.d.a. accogliendo «tra i numerosi provvedimenti richiesti dal ricorrente, solo quelli necessari ed idonei ad assicurare l'interruzione delle condotte materiali che consentirebbero il reiterarsi della violazione posta in essere relativamente alla denunciata violazione dell'altrui diritto morale alla paternità dell'opera».

4. PRESUPPOSTI DELL'AZIONE CAUTELARE: *FUMUS BONI IURIS* E *PERICULUM IN MORA* NEL CONTENZIOSO IP

I classici elementi strutturali della tutela cautelare, classicamente definiti condizioni dell'azione cautelare²³⁶ - sebbene non costituiscano in senso tecnico condizioni per la proposizione dell'azione, quanto piuttosto condizioni per l'ottenimento della tutela cautelare²³⁷ - normativamente indicati quali «presupposti» (art. 669-*sexies*, comma 1, c.p.c.), sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. La prima espressione, di origine pretoria, attiene al carattere della delibazione prognostica compiuta dal giudice ed è, come noto, definita nelle modalità più varie, come probabile, possibile, credibile, verosimile, apparente esistenza o parvenza di esistenza del diritto cautelando²³⁸, o meglio della sua titolarità in capo al richiedente²³⁹, o ancora come probabile fondatezza della domanda di merito o non manifesta infondatezza della stessa (espressioni queste non tecnicamente sovrapponibili al concetto di esistenza ipotetica del diritto²⁴⁰). La varietà di definizioni, collegata alla mancanza di specifici riferimenti al presupposto in parola nelle norme sui provvedimenti cautelari, si accosta perfettamente alla consapevolezza che la nozione di *fumus* non esprime uno *standard* valutativo uniforme e costante, ma un «connotato sistematicamente imposto dal carattere strumentale proprio del giudizio cautelare da modulare (...) a seconda del tipo di provvedimento cautelare richiesto e del suo rapporto con la decisione di merito»²⁴¹. Il grado di approfondimento di tale valutazione, pertanto, aumenterà nel passaggio dalla tutela cautelare del diritto processuale alla prova alla tutela cautelare del diritto soggettivo sostanziale e, all'interno di tale categoria, si distinguerà notevolmente a seconda che venga richiesto un provvedimento cautelare di tipo conservativo o di tipo anticipatorio, rispetto al quale si pongono gli ulteriori profili del rischio di procurare un pregiudizio antiggiuridico, ove la domanda risultasse infondata in sede di merito²⁴², e della possibilità di stabilizzazione della misura, qualora il giudizio di merito non venga instaurato in forza del principio di strumentalità attenuata.

Nel diritto della proprietà intellettuale il presupposto in questione, in caso di tutela di diritti titolati, si compone del duplice aspetto dell'«apparenza» di validità della privativa e di sussistenza

²³⁶ A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela cautelare, in I procedimenti cautelari*, cit., 47.

²³⁷ *Ibidem*

²³⁸ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 90.

²³⁹ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 205.

²⁴⁰ S. RECCHIONI, *ult. op. cit.*, 90.

²⁴¹ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 206 e 207.

²⁴² *Ivi*, 207.

dell'interferenza²⁴³ dell'attività o dei segni distintivi o dei titoli riferibili alla controparte (o in uso alla stessa). La valutazione circa la validità del diritto di privativa è attenuata dalla possibilità del giudice di avvalersi della presunzione di validità che l'art. 121, comma 1, c.p.i. indubbiamente pone mediante l'inversione dell'onere della prova sui fatti costitutivi del diritto di privativa, che si spiega sulla scorta della presunzione di legittimità che accompagna gli atti amministrativi²⁴⁴ (di registrazione e brevettazione), la quale ovviamente non opererà ove si richieda, ai sensi dell'art. 132, comma 1, c.p.i., la tutela cautelare prima del perfezionamento del procedimento di registrazione o brevettazione solo intrapreso: in tale ipotesi, il richiedente dovrà fornire la prova *ab initio* della sussistenza dei requisiti di valida brevettabilità e registrazione; l'inversione dell'*onus probandi* non opererà altresì nei casi di tutela del marchio di fatto (non registrato)²⁴⁵.

La valutazione del *fumus* presenta non solo diversi gradi di intensità a seconda della misura cautelare richiesta, ma anche diversi gradi di complessità. Con riguardo al primo profilo, si ammette senz'altro la possibilità del giudice di valutare la verosimiglianza del diritto sostanziale allegato da colui che richiede la descrizione con un grado inferiore rispetto alla delibazione richiesta per le misure di sequestro²⁴⁶ o, ancor meglio, di inibitoria, stante le caratteristiche proprie della descrizione, che rendono possibile il suo funzionamento senza effetti propriamente lesivi per la controparte, nonché la sua natura di strumento cautelare in senso lato in ausilio di un diritto soggettivo processuale (e non sostanziale). Quanto alla variabile gravosità dell'accertamento richiesto al giudice cautelare, si deve ritenere che la materia sottesa alla domanda cautelare influenzi inevitabilmente la durata e complessità della delibazione rimessa al giudicante, la cui cognizione potrà riguardare sia materie immediatamente "comprensibili" senza il necessario ausilio di particolari "presidi tecnici", come nel caso dei marchi, ove viene per lo più in rilievo l'esigenza di esaminare *per tabulas* elementi storico-fattuali documentati dalle parti²⁴⁷, sia temi ben più complessi in materia di brevetti per invenzioni industriali e modelli, rispetto ai quali si rivela spesso necessario ricorrere all'ausilio di un tecnico o, in caso di emissione di decreto *inaudita altera parte*, procedere sulla base di sommarie informazioni da ottenere in tempi brevissimi o mediante i pareri tecnici unilaterali prodotti dal ricorrente²⁴⁸. Nel diritto d'autore, l'indagine del giudice cautelare in punto

²⁴³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 321.

²⁴⁴ Ibidem

²⁴⁵ Ivi, 322.

²⁴⁶ Trib. Genova, 12 ottobre 2003, richiamata da M. SCUFFI, ibidem.

²⁴⁷ M. SCUFFI, ult. op. cit., 322.

²⁴⁸ Ivi, 323.

di *fumus boni iuris* cadrà sulla tutelabilità dell'opera (e quindi sulla sussistenza dell'imprescindibile presupposto della creatività), sulla titolarità della stessa o dei relativi diritti in capo al ricorrente e sulle condotte ritenute lesive (talvolta tipizzate su scala giurisprudenziale di carattere pretorio, come nel caso del "plagio"²⁴⁹).

Il secondo requisito del *periculum in mora* manca, al pari del primo, di una specifica definizione o enunciazione normativa e viene individuato con altrettanta varietà terminologica²⁵⁰; varietà che del resto si riflette sulla eterogeneità delle situazioni cautelande e delle possibilità di tutela. A differenza del *fumus boni iuris*, però, il *periculum in mora* viene citato nelle norme sui provvedimenti cautelari per gradarne l'intensità richiesta per l'emanazione delle relative misure, così passando, nel codice di rito, da forme tenui (opportunità di custodia per il sequestro giudiziario), a forme intermedie (fondato timore di perdere la garanzia del credito per il sequestro conservativo), alle forme più gravi ("*pregiudizio imminente e irreparabile*" per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.)²⁵¹. Il *periculum* costituisce l'elemento discriminante, o quanto meno principale (assieme alla strumentalità, ipotetica o tendenziale), della cautelarietà del procedimento²⁵² e, in questa ottica, v'è chi lo qualifica come presupposto processuale (condizione per l'ottenimento del provvedimento cautelare²⁵³), chi come condizione dell'azione cautelare ed espressione dell'interesse ad agire²⁵⁴ e chi, sulla scorta della non sovrapposibilità tra oggetto del processo cautelare e diritto sostanziale dedotto nel giudizio di merito, come vero e proprio "merito" dell'azione cautelare²⁵⁵. La sua vaghezza semantica sotto il profilo giuridico può ricollegarsi alla generica definizione che ne dava Calamandrei di danno derivante dall'attesa del provvedimento definitivo, quale comune denominatore delle varie declinazioni di *pericula* già conosciute nel codice del 1865²⁵⁶.

La lesione conseguente alla durata del processo, il cd. danno da ritardo, è stata successivamente distinta dalla dottrina nelle due forme del pericolo da tardività²⁵⁷, inteso quale insoddisfazione protrattasi per la durata del processo, cui soccorrono le misure anticipatorie, e di pericolo da infruttuosità²⁵⁸, inteso quale rischio che nelle more del processo si verificano fatti tali da rendere

²⁴⁹ A. PLAIA, *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, cit. 757.

²⁵⁰ S. RECCHIONI, op. cit., 95.

²⁵¹ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 206.

²⁵² C. CONSOLO, *Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi. Linee di sviluppo fra l'apice degli anni '80 e la riforma del 1990. Domanda cautelare, periculum in mora*, Torino, 1997, 32.

²⁵³ A. CARRATA, ult. op. cit., 47.

²⁵⁴ A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955, 126 ss.

²⁵⁵ S. RECCHIONI, op. cit., 98, nota 408.

²⁵⁶ Ivi, 99.

²⁵⁷ Ivi, 100.

²⁵⁸ Ibidem

impossibile o eccessivamente difficoltosa l'attuazione della sentenza, cui soccorrono le misure conservative²⁵⁹, fino a superare, sulla spinta della riforma che ha reso per le misure anticipatorie l'instaurazione del giudizio di merito solo eventuale, il termine di paragone temporale del processo di merito²⁶⁰ quale unico parametro di riferimento²⁶¹. Nella rinnovata dimensione della strumentalità attenuata, infatti, il *periculum* distingue la cautelarietà dalle altre forme di tutela sommaria e non più nell'ottica esclusiva della rilevanza della durata del processo di merito per la produzione del danno (peraltro, nel contenzioso IP, spesso le parti ottengono piena e duratura soddisfazione dal solo processo cautelare), ma del perdurare di una situazione antigiuridica già in atto, realizzata mediante una azione o omissione riconducibile alla controparte, che deve essere rimossa per la sua natura e le sue caratteristiche oggettive²⁶² e conferisce a tale principio un carattere di materialità²⁶³, così configurando una «situazione di pericolo reale e oggettiva».

Il pericolo, in quanto tale, non si traduce necessariamente in una oggettività fenomenica, consistendo piuttosto in una condizione di potenzialità di danni futuri ed eventuali sulla base di eventi, potenzialmente lesivi, già accaduti o *in itinere*, la cui valutazione è rimessa al giudice sulla base di una manifestazione di *timore* (del ricorrente), che costituisce invece uno stato esclusivamente psicologico, non sovrapponibile al concetto di pericolo²⁶⁴. Così, il giudice dovrà esaminare il pericolo nella relazione esistente tra l'evento e la lesione o danno temuti²⁶⁵, valutare la ricorrenza dei caratteri del *periculum* richiesti dalla norma di riferimento e dunque determinare se si è in presenza, a seconda della misura cautelare richiesta, di un pregiudizio grave, imminente, attuale e/o irreparabile ovvero di timori fondati o di situazioni di opportunità. Infatti, talune norme processuali cautelari tipizzano il *periculum* anche o solamente sotto il profilo del timore, qualificato alternativamente come *grave*, *ragionevole* o *fondato*²⁶⁶: in tali casi, esso costituisce un elemento costitutivo del *periculum* e non solo uno stato psicologico esogeno, di talché deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice.

Nel campo della proprietà intellettuale, la normativa, tipizzando le misure cautelari, non declina l'intensità del *periculum in mora* richiesto per la concessione; ciò ha portato la prassi

²⁵⁹ Ivi, 101.

²⁶⁰ Ivi, 102.

²⁶¹ Cfr. altresì sul tema, A. PANZAROLA, *I provvedimenti d'urgenza dell'art. 700 c.p.c.*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 776-778.

²⁶² F. TOMMASEO, *I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, cit., 137.

²⁶³ S. RECCHIONI la indica come *componente materiale del pericolo*, op. cit., 106.

²⁶⁴ Ivi, 110.

²⁶⁵ Ibidem

²⁶⁶ L'art. 671 c.p.c., come noto, assoggetta la concessione del sequestro conservativo alla presenza del fondato timore di perdita di garanzia del credito; al pari, l'art. 692 c.p.c. presuppone la sussistenza del fondato timore del prossimo venir meno dei testimoni per la concessione del relativo rimedio di istruzione preventiva; anche l'art. 700 c.p.c. richiama il fondato timore, unitamente al pregiudizio imminente e irreparabile che deve al pari essere valutato dal giudice.

giurisprudenziale (e taluna dottrina)²⁶⁷ ad individuare una peculiare e “indulgente” nozione di *periculum*, che spesso si ritiene sussistente *in re ipsa* (con conseguente esonero del giudice dalla valutazione concreta della fattispecie) in ragione dell’attualità del fenomeno contraffattivo o di violazione, suscettibile di aggravarsi nel tempo²⁶⁸, di persistere o essere reiterato²⁶⁹, con effetti pregiudizievoli di difficile se non impossibile quantificazione nella dimensione diacronica, ritenuti potenzialmente idonei ad incidere, talvolta in modo irrimediabile, nei rapporti di mercato²⁷⁰. La valorizzazione di indici astratti quali l’irrisarcibilità del pregiudizio, spesso collegato a possibili fenomeni di sviamento della clientela o di perdita di altri vantaggi economici, il rischio di svilimento o volgarizzazione dei segni distintivi, di impossibilità di controllo della circolazione delle opere nello spazio telematico, ha così indotto la giurisprudenza cautelare a confermare la sussistenza di tale presupposto, con formule stereotipate e prive di motivazione, ritenendo immanente il pericolo del ritardo nell’ipotesi di attività illecita in atto. Insomma, seguendo questo approccio, il ragionamento giudiziale sulla sussistenza del *periculum* rimane su un piano puramente teorico che tiene conto delle caratteristiche tipiche del danno derivante dall’illecito “industriale” (cioè lo «sviamento della clientela»), il quale, per sua natura, appare sia di difficile accertamento a posteriori, sia di difficile quantificazione²⁷¹. Ciò, del resto, si porrebbe in continuità con le regole di matrice internazionale: l’art. 50 dell’Accordo TRIPs e l’art. 9 della Dir. 48/2004/CE (*Enforcement*), dedicati alle misure cautelari nel settore della proprietà intellettuale, infatti, non richiedono la dimostrazione di uno specifico *periculum in mora*, se non per l’ipotesi di richiesta di provvedimenti *inaudita altera parte*²⁷², così escludendo tale profilo dalla cognizione del giudice cautelare²⁷³.

²⁶⁷ E. GIOVANARDI, *Integrità dell’opera cinematografica e misure cautelari tipiche: l’anticipazione di tutela per il diritto morale d’autore*, nota a Trib. Taranto, 20 dicembre 2006, *Corr. mer.*, 2007, 581; V. AMENDOLAGINE, *Tutela cautelare del diritto morale d’autore*, nota a Trib. Bari, 9 dicembre 2005, *Corr. mer.*, 2006, 203; M. VENTURELLO, *Descrizione, accertamento e perizia in materia di diritto d’autore*, nota a Trib. Torino, 1 marzo 2005, *Dir. ind.*, 2006, 1, 96; L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, 1584; M. TEMPORIN, *Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme*, *Corr. giur.*, 2001, 1, 274; L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 240.

²⁶⁸ E.T. LIEBMAN rileva come, in materia di brevetti e marchi, «quanto al *periculum in mora*, esso è insito in questi rapporti *in re ipsa*, data la natura del rapporto controverso: la violazione di un diritto di brevetto o di marchio implica un danno che cresce continuamente, quanto più si prolunga l’attività del violatore», *Disciplina dell’inibitoria nel processo per violazione di brevetti e marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 565.

²⁶⁹ S. MAZZAMUTO, *La tutela preventiva e cautelare (osservazioni sulla direttiva comunitaria in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulla proposta di codice della proprietà industriale)*, in *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, a cura di L. NIVARRA, cit., 79.

²⁷⁰ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 318.

²⁷¹ M. BINA, *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*, nota a Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 6, 1386.

²⁷² N. ALESSANDRI, *Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Dir. ind.*, 2006, 5, 468, nota 48.

²⁷³ Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Torino, 12 marzo 2009, in *Repertorio Foro It.*, 2009, voce *Merito extra proprietà industriale*, n. 628.4; Trib. Torino, 18 giugno 2008, *ibid.*, voce cit., n. 148.2; Trib. Bari, 21 dicembre 2006, in *DeJure*, ove si afferma che « Ai fini della concessione di sequestro ed inibitoria ex art. 129, 130 e 131 d.lg. n. 30/2005, il *periculum in mora*

All'opposto, adottando un diverso approccio che, pur valorizzando gli indici astratti di *periculum* intrinseci alla materia, ne propone una valutazione comparativa accostandoli agli elementi concreti e di fatto, è stata attribuita rilevanza a circostanze quali l'inerzia dell'avente diritto alla richiesta di tutela, l'incidenza del pregiudizio nel mercato di riferimento ovvero l'effettività della lesione procurata tenuto conto del tempo trascorso²⁷⁴ e della sua idoneità al progressivo aggravamento, così recuperando la nozione di *periculum* quale relazione che intercorre tra «l'evento di crisi» e il probabile danno al bene protetto²⁷⁵. È stata quindi negata la sussistenza del *periculum in mora* nei casi di consapevolezza e tolleranza delle altrui violazioni serbate per (più o meno) lunghi periodi di tempo, ritenendo, quindi, assente l'urgenza di evitare il pregiudizio, tenuto conto del disinteressamento del presunto danneggiato²⁷⁶. Al pari, si è ritenuto insussistente il *periculum in mora* in caso di "desistenza" del contraffattore, ove sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile e non vi siano indizi di un concreto rischio di imminente ripresa o ripetizione della condotta contestata²⁷⁷. Non esclude, invece, la sussistenza del *periculum* la cessazione della contraffazione da parte del suo autore a ridosso del giudizio cautelare, vieppiù se attuata a seguito del ricevimento di una diffida da parte del titolare del diritto²⁷⁸.

Al contrario, si ritiene che possa escludere la sussistenza del *periculum* la formale dichiarazione di impegno a porre fine all'illecito da parte del contraffattore, in risposta alla diffida stragiudiziale inoltrata dal titolare del diritto. Perché si configuri una dichiarazione idonea a tal fine, è necessario

è sostanzialmente e virtualmente insito in qualsiasi fattispecie in cui un soggetto utilizzi il marchio altrui, in quanto lo sviamento della clientela connesso all'attività confusoria e contraffattiva costituisce pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non agevolmente suscettibile di riparazione monetaria»; Trib. Venezia, 10 aprile 2006; in *Giur. Dir. Ind.*, 2006, 742; Trib. Roma, 14 gennaio 2004, in *Repertorio Foro It.*, 2005, voce *Concorrenza*, n. 402; Trib. Bari, 1 dicembre 2004, in *Giur. Dir. Ind.*, 2005, 592; Trib. Campobasso, 16 novembre 2002, *ivi*, 2003, 558; Trib. Bologna, 13 dicembre 2000, in *Giur. It.*, 2002, 330; Trib. Torino, 22 febbraio 1999, in *Giur. Dir. Ind.*, 1999, 946; Trib. Napoli, 31 maggio 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 923; Trib. Torino, 8 maggio 1996 in *Dir. Ind.*, 1996, 918; Trib. Torino, 29 marzo 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1996, 2, 389; Trib. Napoli, 20 luglio 1993, in *Giur. Dir. Ind.*, 1993, 2985.

²⁷⁴ Cfr., *ex multis*, Trib. Torino, 28 settembre 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 2, 78, con nota di D. Capra; Trib. Milano, 22 febbraio 2007, in *Giur. dir. ind.*, 2008, 448; Trib. Roma, 30 gennaio 2008, *ivi*, 687.

²⁷⁵ M. BINA, *Sul periculum in mora*, cit., 1388.

²⁷⁶ *Ibidem*; nella giurisprudenza di merito, valorizzano l'inerzia del titolare del diritto per escludere la sussistenza del *periculum*, *ex multis*: Trib. Catania, 19 gennaio 2006, in *Giur. Dir. Ind.*, 2006, 598; Trib. Torino, 10 giugno 2003, in *Dir. Ind.*, 2003, 51; Trib. Milano, 17 febbraio 1999, in *Giur. Dir. Ind.*, 1999, 944; Trib. Milano, 27 gennaio 1998, *ivi*, 294; Trib. Milano, 10 novembre 1997, *ivi*, 1998, 440, oltre alle ordinanze del Trib. Roma che verranno richiamate nel quarto capitolo. Escludono invece la rilevanza dell'inerzia del ricorrente nella concessione del provvedimento cautelare Trib. Busto Arsizio, 3 dicembre 2002, in *Giur. Dir. Ind.*, 2002, 1071; Trib. Catania, 21 maggio 1998, *ivi*, 1998, 674.

²⁷⁷ Cfr. Trib. Milano, 31 gennaio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

²⁷⁸ *Ex multis*, Trib. Milano, 2 febbraio 2015, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, n. 6268, 758 ss.; Trib. Roma, 24 dicembre 2014, *ivi*, n. 6260, 652 ss.; Trib. Milano, 6 maggio 2013, *ivi*, 2014, n. 6092, 339 ss.

che la dichiarazione di desistenza attesti in modo obiettivo una seria volontà dell'autore dell'illecito di cessare dallo stesso e offrire sufficienti garanzie in tal senso²⁷⁹.

In ogni caso, ritengo che la considerazione particolarmente tenue del *periculum* nella materia *de qua*²⁸⁰ non possa indurre a tralasciare totalmente la verifica della sussistenza dell'elemento materiale del pericolo, ancorandosi a parametri puramente astratti; così procedendo, infatti, si eliminerebbe un carattere necessario e imprescindibile della tutela cautelare, limitando la cognizione cautelare (ontologicamente sommaria) alla sola sussistenza del *fumus boni iuris*. Il requisito del pericolo deve invece essere valutato nella sua oggettività e concretezza, sulla base degli elementi di fatto forniti dal ricorrente (e non dei suoi apprezzamenti²⁸¹ o della mera natura del diritto invocato), seppure con una intensità diversa da quella, particolarmente gravosa, richiesta per la tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* (ove, ovviamente, non si ricorra a tale tutela di tipo residuale). La tenuità del requisito, allora, non si traduce nella sua soppressione, ma nell'attenuazione del rigore in merito all'apprezzamento degli elementi forniti con la domanda cautelare, di talché si dovrà ritenere positivamente accertato non solo nell'ipotesi di pericolo di pregiudizio irreparabile (con l'inevitabile sforzo di classificare ogni pregiudizio in materia di proprietà intellettuale come irreparabile), ma anche in caso di pericolo di pregiudizi di grado inferiore, aventi carattere meramente patrimoniale²⁸² (o suscettibili di essere reintegrati per equivalente²⁸³). Un riscontro testuale di tale attenuazione è del resto presente nell'art. 131, comma 1, c.p.i., il quale subordina l'adozione dell'inibitoria cautelare alla presenza di «qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto»²⁸⁴. Maggiore grado di pericolo deve invece sussistere nel caso di concessione della misura cautelare *inaudita altera parte*, che può essere disposta sia ove l'eventuale notificazione alla controparte possa consentirle di sottrarsi agli effetti della misura cautelare (come di frequente accade con la concessione della descrizione), sia quando il tempo per l'instaurazione del contraddittorio rischia di pregiudicare l'effettività della dell'attuazione del provvedimento²⁸⁵.

Deve, comunque, rilevarsi una non uniforme veduta della giurisprudenza, soprattutto recente, in merito alla consistenza di tale requisito nella materia *de qua*; dall'esame dei provvedimenti presso la Sezione specializzata del Tribunale di Roma si è peraltro rilevata la sussistenza di un contrasto

²⁷⁹ Cfr. lo studio di P.FABBIO, *Diffide e dichiarazioni di desistenza nel contenzioso industrialistico*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 412 ss.

²⁸⁰ Definita "benevola" da B. BRUNELLI, *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva nei diritti IP*, cit., 289.

²⁸¹ Trib. Roma, 26 gennaio 2006, richiamata da M. SCUFFI, op. cit., in nota 32, 319.

²⁸² Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 2010, 6, 1386, con nota di M. BINA, cit., 1388 ss.

²⁸³ Ivi, M. BINA, *Sul periculum in mora*, cit., 1389.

²⁸⁴ B. BRUNELLI, op. cit., 290.

²⁸⁵ Ivi, 320.

interno allo stesso Ufficio giudiziario, come emerge dalla circostanza che la più recente giurisprudenza della Sezione romana talvolta adotta l'approccio indulgente della configurazione del *periculum in re ipsa*, avvalendosi di formule di stile stereotipate, talaltra valorizza con scrupolosa attenzione gli elementi risultanti dalle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente (valutando il tempo intercorso tra l'inizio dell'attività antiggiuridica e l'impulso processuale del titolare del diritto) per motivare in merito alla sussistenza o meno del pericolo. Per tale ragione, nel quarto capitolo dell'elaborato la questione sarà ripresa e approfondita, mediante l'analisi delle pronunce contrastanti nell'ottica della valutazione del *trend* meglio rispondente alle esigenze della tutela cautelare.

5. LA STRUMENTALITÀ ATTENUATA E LA SUA DIFFICILE COMPATIBILITÀ CON L'ART. 50 TRIPS E L'ART. 9 DELLA DIRETTIVA ENFORCEMENT

5.1. Premessa: classificazione delle misure cautelari anticipatorie

L'individuazione dell'ambito di applicazione del principio della strumentalità attenuata, all'interno del quale le misure cautelari sono idonee a mantenere effetti indipendentemente dal processo di merito, postula l'identificazione dei caratteri che rendono una misura anticipatoria²⁸⁶. In altri termini, si tratta di convertire in termini classificatori la regola dell'attenuazione della concatenazione temporale con il giudizio di merito prevista per quei provvedimenti che in concreto producano effetti anticipatori²⁸⁷, in senso qualitativo e non necessariamente quantitativo, di quelli della successiva ed eventuale decisione di merito²⁸⁸. L'ampiezza della nozione non poteva non portare con sé dubbi e divergenze di vedute²⁸⁹, che declinano in modo diverso il concetto di anticipatorietà, accogliendo nozioni di «effetto» differenti per grado e rigore tecnico. Così, secondo un approccio più rigoroso, la misura cautelare anticipatoria deve essere in grado di anticipare in

²⁸⁶ Sul tema della tutela anticipatoria in generale, cfr. in primo luogo le riflessioni di P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico*, cit., 55-56; cfr. altresì, tra i molti contributi sul tema, E. T. LIEBMAN, *Unità del procedimento cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, 253; C. CONSOLO, *Il nuovo processo cautelare*, cit., 6 ss.; A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997; Id., *La fase cognitiva*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 261 ss.; L. QUERZOLA, *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, Bologna, 2006.

²⁸⁷ «L'anticipatorietà va dunque misurata sugli effetti propri del provvedimento cautelare, che non sono dichiarativi, ma esecutivi. È dunque anticipatorio il provvedimento cautelare che anticipa la tutela esecutiva ottenibile con la sentenza (di condanna) che accoglie la domanda in sede dichiarativa: quando, cioè, il comportamento che il provvedimento cautelare impone alla controparte è qualitativamente lo stesso comportamento che sarà imposto dalla sentenza di condanna» F. P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., 226.

²⁸⁸ A. CARRATTA, *La fase cognitiva*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 264.

²⁸⁹ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima: Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, fa parte di Quaderni di AIDA, Torino, 2016, 298 ss.

senso stretto, sotto il profilo strutturale, gli effetti della sentenza di merito e non può ricomprendere le ipotesi in cui, pur in presenza dell'attribuzione in sede cautelare di utilità pratiche ricomprese nella futura decisione di merito, manchi una sostanziale identità di effetti²⁹⁰. Secondo una concezione più estesa e preferibile, invece, l'anticipatorietà include ogni provvedimento in grado di offrire le utilità pratiche di fatto coincidenti con quelle ottenibili nel processo di merito, tenuto conto che l'azione cautelare è sorretta da presupposti ed effetti propri e che ad essa è estranea la accertativa tipica della tutela dichiarativa, così come l'«esecuzione satisfattiva» propria della decisione di merito²⁹¹. È, dunque, sul piano del concreto contenuto che assume il provvedimento cautelare e, quindi, della sua idoneità ad anticipare in tutto o in parte gli effetti della futura ed eventuale decisione di merito eventualmente avrebbe che si determina la sussistenza del carattere anticipatorio e il collegato regime di *efficacia di «concatenazione temporale debole»*²⁹² ora previsto dalla norma processuale.

5.2. La tenuta del principio della strumentalità attenuata in materia di proprietà intellettuale

Come diffusamente accennato nei paragrafi che precedono, il rito societario (introdotto con d.lgs. 5/2003 e abrogato con L. 69/2009), prima, e la riforma del 2005 (D.L. 35/2005 conv. con mod. dalla L. 80/2005), poi, hanno introdotto nel nostro ordinamento il principio della strumentalità attenuata in materia cautelare. Segnatamente, l'art. 23 (dedicato alla tutela cautelare *ante causam*), comma 1, prevedeva che nelle controversie governate dal rito societario, «ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata», mentre il combinato disposto dell'art. 669-*octies*, commi 6 e 8, c.p.c., come riformulato, prevede un regime più flessibile applicabile ai provvedimenti cautelari *ex art. 700 c.p.c.* e a tutti gli ulteriori provvedimenti *idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali*, nonché ai provvedimenti emessi a seguito della denuncia di nuova opera o di danni temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c. (art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c.), consistente nella esclusione dell'obbligo di instaurare il procedimento di merito nel termine perentorio fissato dal giudice ovvero, in mancanza, di sessanta giorni, a pena di inefficacia della misura cautelare (*ex art.*

²⁹⁰ Ivi, 302; l'A. richiama sul punto le critiche avanzate a tale orientamento da A. CARRATTA, *Profili sistematici*, cit., 369, il quale, richiamando la necessità di identità "qualitativa" di effetti, osserva come mai potrebbe ricorrere una identità "sostanziale" tra effetti cautelari ed effetti della decisione di merito, in ragione dell'ineliminabile distinzione dovuta alla presenza dell'effetto dichiarativo tipico della sola sentenza di merito.

²⁹¹ A. CARRATTA, *La fase cognitiva*, cit., 269.

²⁹² Ivi, 270.

669-*novies*, comma 1, c.p.c.), e nella sopravvivenza del provvedimento cautelare in caso di estinzione del giudizio di merito (anche se il procedimento cautelare è stato condotto in corso di causa), di talché il provvedimento cautelare anticipatorio può restare in vita *sine die* (in caso di mancata instaurazione del processo di merito o di sua estinzione) e il giudizio di merito può essere facoltativamente instaurato in qualsiasi momento, o mai. Il provvedimento cautelare anticipatorio, quindi, diventa idoneo a sopravvivere per un tempo indeterminato, così superando il suo stesso connotato di necessaria provvisorietà, o meglio tramutandolo in una “stabilità provvisoria”²⁹³, eppure non perde mai la sua intrinseca dipendenza rispetto al giudizio di merito, che può sempre essere iniziato da «ciascuna parte», ad eccezione di un’ipotesi: l’estinzione del giudizio di merito che, anziché travolgere l’esistenza provvedimento cautelare, la consolida.

Il riferimento contenuto nella norma alla duplice categoria dei “provvedimenti d’urgenza” (individuata sulla base della loro tipologia) e “altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” (individuata sulla base del loro contenuto), originariamente previsto dall’art. 23 del dl.gs. 5/2003, ha inizialmente generato dubbi interpretativi in merito alla possibilità di includere anche quei provvedimenti d’urgenza aventi contenuto conservativo²⁹⁴, piuttosto che alla qualificazione di alcune delle misure cautelari tipiche previste in materia IP ritenute a contenuto misto, come il sequestro industriale²⁹⁵. Non ritengo che oggi vi sia dubbio che le misure a contenuto conservativo, inclusi i sequestri previsti dal c.p.i., sono assoggettate alla regola ordinaria della strumentalità “forte”.

Sebbene il rito cautelare uniforme, a norma dell’art. 669-*quaterdecies* c.p.c., trovi applicazione anche alle misure tipiche cd. extravaganti «in quanto compatibili», il legislatore, come esposto *supra* (par. 2.2.), ha preferito specificare le regole di applicazione delle norme generali previste per i procedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale, intervenendo in senso correttivo sia nel c.p.i., sia nella l.d.a. Uno degli interventi correttivi ha riguardato proprio l’espressa ricezione del principio di strumentalità attenuata, compiuta dal legislatore nel 2006 con lo stesso intervento normativo (d.lgs. 140/2006) che ha dato attuazione alla Direttiva *Enforcement* (Dir. 48/2004/CE), la quale, invece, recependo il contenuto dell’Accordo TRIPs, impone, all’art. 9, par. 5²⁹⁶, la strumentalità

²⁹³ G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., 477.

²⁹⁴ G. FRUS, *Il nuovo processo societario*, diretto da S. CHIARLONI, Torino, 2004, 663.

²⁹⁵ S. MAZZAMUTO, *La tutela preventiva e cautelare*, cit., 89.

²⁹⁶ La disposizione prevede che «Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione,

necessaria dei provvedimenti cautelari rispetto al giudizio di merito e prevede un diverso termine temporale per la sua instaurazione, inferiore rispetto a quello dettato dalla disciplina generale. E così il legislatore ha recepito, da un lato, la regola della facoltatività del giudizio di merito per le misure anticipatorie e, dall'altro, il termine previsto dalle norme internazionali per l'instaurazione del giudizio di merito, più ristretto rispetto a quello di sessanta previsto dalla disciplina processuale comune interna.

L'ammissibilità stessa della regola dell'ultrattività (o stabilità) delle misure cautelari anticipatorie introdotta nel nostro ordinamento viene quindi messa in dubbio da due fonti di matrice internazionale, di cui una, quella comunitaria, perfettamente in grado di prevalere sul dettato normativo interno (o di vincolare il legislatore interno ad adottare una disciplina ad essa conforme). Si è già precisato che il d.lgs. 140/2006 ha inserito norme di identico tenore letterale prevedendo, rispettivamente, l'introduzione nell'art. 131 del c.p.i., già dedicato all'inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio, dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, e l'introduzione del nuovo art. 162-bis nella l.d.a. Questa identità di formulazione è venuta meno quattro anni dopo, con l'emanazione del d.lgs. 131/2010 che, riformando alcune norme del c.p.i., ha "traslato", i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 131, che sono diventati i commi 3 e 4 del successivo art. 132, e ripetuto con integrazioni il contenuto del comma 1-bis dell'art. 131 al comma 2 dell'art. 132 c.p.i. L'intervento è stato quanto mai opportuno, in quanto ha posto fine ai profondi dubbi interpretativi che si erano inevitabilmente levati a seguito dell'accostamento, nella stessa disposizione, della disciplina di due misure cautelari squisitamente anticipatorie, come l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio, e della disciplina della "strumentalità forte", che viene contestualmente esclusa per i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e tutti gli altri *provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*²⁹⁷. Vero è però che, a seguito dello spostamento del contenuto dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 131 nell'art. 132 c.p.i., il mantenimento del comma 1-bis nell'art. 132 c.p.i., incastonato tra primo e secondo

entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo».

²⁹⁷ E. MARINUCCI ritiene che l'interpretazione letterale e formale del comma 1-quater dell'art. 131 c.p.i. condurrebbe ad escludere che l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio rientrino tra le "altre misure" a carattere anticipatorio per le quali è prevista l'esclusione dell'obbligo di tempestivo avvio del giudizio di merito, ma tale conclusione sarebbe contraddittoria e paradossale, in quanto imporrebbe «proprio per i due provvedimenti cautelari tipici, sul cui carattere anticipatorio si nutrono meno dubbi», il necessario svolgimento del giudizio di merito». Per tale ragione l'A. ritiene che, pur forzando la lettera della legge, occorra interpretare «i nuovi commi dell'art. 131 d.lgs. 30/2005 come la sede in cui il legislatore ribadisce la disciplina processuale valevole oggi per tutti i provvedimenti cautelari, senza volere in realtà prendere una posizione precisa sulla natura dell'inibitoria e dell'ordine di ritiro dal commercio, come invece il tenore letterale della norma lascerebbe pensare», *La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla luce del d.lgs. n. 140/2006*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1, 115.

comma dedicati alla disciplina specifica dell'inibitoria, dell'ordine del ritiro dal commercio e della penalità di mora quale misura accessoria, continua a ingenerare non pochi dubbi di opportunità. In particolare, il comma 1-bis dell'art. 131 c.p.i., la prima parte del comma 2 dell'art. 132 c.p.i. e i commi 1 e 2 dell'art. 162-bis l.d.a. recepiscono quanto previsto all'art. 9, par. 5, della *Dir. Enforcement* e all'art. 50, par. 5, dell'Accordo TRIPs²⁹⁸ (v. *supra*, Pate I, par 3.3) e stabiliscono che «Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione». Al terzo comma dell'art. 132 c.p.i. (ex comma 1-ter dell'art. 131) e dell'art. 162-bis l.d.a. si sancisce, invece, parallelamente a quanto stabilito dall'art. 669-novies, comma 1, c.p.c., la perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del procedimento di merito nel predetto termine o di estinzione dello stesso. Contestualmente, però, il quarto comma dell'art. 132 c.p.i. (ex comma 1-quater dell'art. 131) e dell'art. 162-bis l.d.a., parallelamente a quanto sancito dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., esclude dall'applicazione delle predette regole sul termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito sui casi di inefficacia dei provvedimenti cautelari *i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*, così garantendone l'ultrattività ovvero la possibile autonomia rispetto al giudizio di merito.

L'incompatibilità, quanto meno formale o apparente, tra le norme di matrice internazionale in materia IP e quelle previste nel nostro ordinamento agli artt. 132 c.p.i. e 162-bis l.d.a. è chiara. Se le prime prescrivono l'obbligo per tutti i provvedimenti provvisori di instaurare il giudizio di merito entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, le seconde, pur mantenendo tale regola generale, ne ammettono la deroga per una ampia *species* del *genus*, così

²⁹⁸ In effetti, l'art. 9, par. 5 (cfr. *supra*), della Direttiva 2004/48/CE recepisce quasi letteralmente la disposizione contenuta nell'art. 50, par. 6, Accordo TRIPs (di cui si ripete per comodità il contenuto: «Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo») con due lievi differenze: si prevede che sia "l'attore" a instaurare il giudizio di merito e che tanto la revoca della misura provvisoria, quanto la sua generale "perdita di efficacia" siano collegate alla richiesta del convenuto (mentre l'art. 50 TRIPs prevede "comunque" la perdita di efficacia, senza ribadire la necessità dell'istanza di parte): per quanto marginale, la necessità dell'istanza di parte attenuerebbe secondo alcuni il disallineamento della disciplina interna (della strumentalità attenuata) rispetto a quella comunitaria: M. SCUFFI, *Il codice della proprietà industriale*, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Milano, 2005, 640.

creando una disciplina a doppio binario, che ha trovato²⁹⁹ e trova ancora ampio consenso. Si sono levate sul punto le più diversificate voci, le une protese a superare l'idea di incompatibilità mediante l'interpretazione mirata (e teleologica) delle espressioni utilizzate dai legislatori internazionali o la valorizzazione degli obiettivi comuni di protezione dei diritti IP perseguiti dalle varie norme, che giustificerebbero il discostamento maggiormente garantista del legislatore italiano, le altre, invece, convinte dell'inconciliabilità dell'ultrattività cautelare italiana e, quindi, del dovere di individuare i meccanismi correttivi per "disabilitare" le norme interne. Sullo sfondo, il giudice comunitario, che, chiamato a pronunciarsi in merito alla compatibilità con l'art. 50, par. 6, TRIPs del procedimento d'urgenza olandese *kort geding*, già richiamato *supra*, il quale consente di ottenere provvedimenti cautelari a carattere inibitorio potenzialmente idonei a regolare la lite in modo definitivo in ragione della facoltatività dell'instaurazione del giudizio di merito (su cui mi soffermerò ancora *infra*), ha ritenuto che la disciplina interna olandese dovesse essere interpretata nel senso di escludere che tali provvedimenti possano conservare efficacia una volta decorso il termine previsto all'art. 50, par. 6, dell'Accordo TRIPs, ponendo tale norma una misura di *salvaguardia contro l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale*³⁰⁰.

Nel 2000 la Corte di giustizia³⁰¹ ha specificato che le disposizioni dell'Accordo TRIPs non hanno efficacia diretta in capo ai singoli ma che, una volta assorbite nel tessuto normativo comunitario (come si verificherà pochi anni dopo con l'emanazione della Direttiva 48/2004/CE), esse impongono ai giudici nazionali di attenersi "nei limiti del possibile" al testo e alle finalità dell'art. 50 TRIPs nel disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, precisando in una pronuncia di poco successiva la necessità di «*garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto*»³⁰².

Richiamando tale ultima pronuncia della Corte di giustizia (intervenuta prima dell'introduzione della Direttiva *Enforcement*), una delle prime opinioni della nostra dottrina espresse sul punto ha ritenuto che il giudice comunitario identifichi l'art. 50, par. 6, TRIPs quale «misura di salvaguardia contro l'abuso dei diritti di proprietà industriale attuato mediante provvedimenti provvisori ottenuti in sede di procedimento sommario non seguito da giudizio di merito allorché manchi un riesame in contraddittorio per la loro conferma, modifica o revoca» e così escluso che la «facoltatività

²⁹⁹ La dottrina ha auspicato l'introduzione del principio di strumentalità attenuata: cfr., per tutti, A. PROTO PISANI, *Per l'utilizzazione della tutela cautelare anche in funzione di economia processuale*, in *Foro it.*, 1998, V, 8.

³⁰⁰ Corte di giustizia, 16 giugno 1998, C-53/96, *Hermès*.

³⁰¹ Corte di giustizia, 14 dicembre 2000, C-300/1998, *Parfums Christian Dior SA e Tuk Consultancy BV*.

³⁰² Corte di giustizia 13 settembre 2001, C-89/99, *Schieving-Nijstad vof e a. e Robert Groeneveld*.

del giudizio di merito possa trovare ostacolo nella disposizione dell'art. 50 dei TRIPs nella parte in cui stabilisce che comunque le misure provvisorie adottate *inaudita altera parte* cessino di avere efficacia se non è iniziato un procedimento di merito in un termine stabilito»³⁰³. In sostanza, la disposizione viene interpretata nel senso che la necessaria strumentalità del provvedimento cautelare riguarderebbe i soli provvedimenti *inaudita altera parte* e i soli casi in cui l'ordinamento nazionale non provveda una procedura per il riesame in contraddittorio del provvedimento ai fini della sua modifica, revoca o conferma³⁰⁴.

Si è, tuttavia, osservato che tale interpretazione non pare supportata dalla lettera dell'art. 50, par. 6, TRIPs, atteso che la disposizione non fa un richiamo esclusivo ai provvedimenti resi *inaudita altera parte*, previsti dal par. 2 (e non richiamati neppure dal successivo art. 9 Dir. *Enforcement*), rinviando invece al par. 1 che disciplina le misure provvisorie in generale, né prevede che l'inefficacia costituisca la sanzione della mancata previsione di un procedimento per la modifica, revoca o conferma del provvedimento cautelare (ipotesi invece disciplinata dal par. 4, che non richiama il par. 6)³⁰⁵.

Con un approccio affine alla prima opinione, si è ritenuto che la compatibilità della disciplina interna si debba trarre dalla valorizzazione delle finalità dell'Accordo TRIPs e della successiva Direttiva, che mirano ad evitare la stabilizzazione della misura ottenuta in un giudizio sommario senza che al convenuto sia concessa la possibilità di sottoporre la stessa a "revisione" in un giudizio ordinario³⁰⁶, facoltà che il nostro ordinamento riconosce sicuramente e anche in maniera più garantista delle fonti internazionali, le quali impongono di prevedere la reclamabilità dei provvedimenti che hanno concesso misure *inaudita altera parte*³⁰⁷.

Il sostenitore della prima opinione, in parte rivedendo la posizione inizialmente assunta, pur sempre in prospettiva teleologica, ha ribadito la compatibilità con le norme comunitarie e internazionali del principio di strumentalità attenuata - il quale non abolisce il giudizio di merito, ma lo rende

³⁰³ M. SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Dir. ind.*, 2003, 3, 213.

³⁰⁴ D. GRAZIANO, *Il regime di (in)stabilità delle misure a tutela della proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 1, pt. II, 67.

³⁰⁵ *Ibidem*

³⁰⁶ A. VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2018, 552: «La possibilità che la parte soccombente nel giudizio cautelare avvii il giudizio di merito esclude che la nostra regola confligga con le norme internazionali (...) e comunitarie (...). Queste norme, infatti, intendono impedire che il provvedimento cautelare rimanga efficace senza limiti di tempo. Ma non è contrario ad esse un sistema che, come il nostro, affidi alla parte interessata l'iniziativa per la rimozione del provvedimento».

³⁰⁷ C. CAVANI, *Commento sub art. 134 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di C. GHIDINI e D. DE BENEDETTI, Milano, 2006, 350.

facoltativo «ad iniziativa di chi intenda effettivamente coltivarlo» - mediante il richiamo all'art. 3, par. 1, della Direttiva *Enforcement*, che prescrive agli Stati membri di prevedere procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale *leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi* e che non comportano *termini irragionevoli né ritardi ingiustificati*³⁰⁸.

Si è altresì valorizzato il tenore dell'art. 2 della Direttiva *Enforcement* (e dell'art. 1 Accordo TRIPs), che consente agli Stati membri di conferire al titolare del diritto una protezione più intensa in base alle discipline nazionali, ritenendo che il principio di strumentalità attenuata costituirebbe un mezzo di protezione più intensa per il titolare del diritto, tenuto conto che «il provvedimento cautelare può concedersi solo a chi appaia titolare del diritto e che per questi è preferibile non dover sopportare il costo del conseguimento della pronuncia di merito»³⁰⁹. Questa voce, facendo leva sul richiamato principio, auspica di poter affermare la compatibilità della strumentalità attenuata al panorama internazionale e, quindi, salvare l'ultrattività del provvedimento cautelare anticipatorio, scongiurando che l'Italia - resasi inadempiente ai TRIPs «sotto ben più importanti profili»³¹⁰ - inizi ad ottemperare proprio recependo «la funesta previsione (...) contenuta nell'art. 50 TRIPs (...) e reiterata nell'art. 9 della Direttiva CE n. 48 del 2004»³¹¹.

In prospettiva formalistica, si è ritenuto che l'uso della congiunzione "o" in luogo di "e" nell'art. 50, par. 6, TRIPs, ove dispone che «le misure provvisorie (...) sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata (...)», postulerebbe la sussistenza di un obbligo alternativo in capo agli Stati di prevedere la perdita di efficacia delle misure in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o la loro possibilità di revoca su richiesta del convenuto³¹².

³⁰⁸ Orientamento rivisto rispetto al precedente approccio da M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 342.

³⁰⁹ A. GIUSSANI, *Questioni di competenza in senso stretto e in senso lato nella nuova disciplina delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 188.

³¹⁰ Uno per tutti l'inadeguata attuazione dell'art. 43 (recepito all'art. 6 della Direttiva) in merito all'ordine di esibizione delle prove, A. GIUSSANI, *L'attuazione dell'Accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, in *AIDA*, Milano, 2000, 256. Questa critica è apprezzabile in prospettiva storica, essendo stata all'attualità tale lacuna colmata dal disposto degli artt. 121 e 121-bis c.p.i.

³¹¹ A. GIUSSANI, *Questioni di competenza*, cit., 188; l'A. ritiene al contempo troppo ottimistica la prima soluzione fornita da M. SCUFFI che esclude il contrasto valorizzando la presenza di un necessario riesame della misura emessa *inaudita altera parte* o la possibilità di esperire reclamo avverso il provvedimento reso in contraddittorio (cfr. nota 42 op. cit.).

³¹² P. TESTA, *Le norme processuali: perplessità e problemi*, in *Il codice della proprietà industriale*, a cura di L. C. UBERTAZZI, fa parte di *Quaderni di Aida*, 2004, 186.

Sempre sul piano dell'interpretazione letterale della norma, la tesi esposta è stata però sottoposta a critica ritenendo che la presenza dell'avverbio *comunque* nella disposizione renda imprescindibile l'inefficacia della misura ove alla fase cautelare non faccia seguito un giudizio di merito³¹³.

Un'ulteriore, convincente interpretazione³¹⁴ che ha trovato consenso nella dottrina³¹⁵, pur riconoscendo la sussistenza del contrasto in esame, propone di «guardare la problematica da un altro angolo visuale», quello classificatorio, che si pone a monte dell'analisi e che, sulla base della valutazione dei caratteri delle fattispecie in cui la strumentalità si attenua, consente di escluderne il carattere di provvisorietà: «quindi, poiché sia l'accordo TRIPs che la Direttiva 2004/48 CE fanno riferimento alle misure provvisorie» conclude che «detta normativa non si riferisce ai provvedimenti cautelari anticipatori in quanto questi (...) non sono caratterizzati dalla provvisorietà». Il problema viene quindi "aggirato", escludendo i provvedimenti anticipatori sommari dalla previsione delle disposizioni internazionali e comunitarie, le quali si riferiscono ai provvedimenti "provvisori", mentre la provvisorietà costituisce un connotato ormai solo eventuale delle misure cautelari aventi carattere anticipatorio. A sostegno di questa tesi viene evocata la giurisprudenza della Corte di giustizia che, al pur diverso fine di regolare i confini e il riparto giurisdizionale in materia cautelare ai fini della circolazione dei "provvedimenti provvisori o cautelari", li ha circoscritti, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, a quelli finalizzati «nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice di merito accertare l'esistenza»³¹⁶, così escludendo le misure cautelari di carattere anticipatorio che, al pari, potrebbero essere altresì esonerate dall'applicazione delle ulteriori regole disposte dall'art. 9 Dir. *Enforcement*. Tale soluzione appare del resto immune da rischi: la consapevolezza di non sottrarre idonei mezzi di difesa al resistente, a cui è garantito il contraddittorio (ancorché eventualmente differito), oltre al diritto di impugnare il provvedimento con reclamo e di iniziare il giudizio di merito, alla possibilità di una modifica o revoca, in una dialettica processuale speciale connotata da un'istruttoria quasi sempre più dettagliata e approfondita rispetto al procedimento cautelare comune, consentono di escludere la stabilizzazione di provvedimenti non sufficientemente ponderati e di scongiurare, quindi, che «proprio nel settore

³¹³ F. CORSINI, *La misura cautelare a tutela del software*, in *Dir. ind.*, 2007, 105.

³¹⁴ F. SPACCASASSI, *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, in *www.altalex.it*

³¹⁵ E. MARINUCCI ritiene la proposta interpretativa esposta «l'unica percorribile», *La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla luce del d.lgs. n. 140/2006*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1, 101; pari convinzione esprime N. ALESSANDRI, *Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Dir. ind.*, 2006, 5, 469.

³¹⁶ Corte di giustizia, 26 marzo 1992, C-261/90, *Reichert*, punto 34 e Corte di giustizia, 10 novembre 1998, C-391/95 *Van Uden*, punto 37.

dei diritti immateriali, nel quale i provvedimenti cautelari sono normalmente accettati dalle parti come soluzione definitiva della loro controversia» si torni ad imporre un obbligatorio nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e processo di merito³¹⁷, con previsione di un termine ancor più stringente, rinunciando ad uno strumento idoneo a fornire vantaggi in termini di deflazione dei procedimenti civili ordinari e di effettività della tutela dei diritti³¹⁸. Si tratta, del resto, di provvedimenti aventi natura giurisdizionale e contenuto decisorio, ma una indiscussa inidoneità al giudicato, sancita nell'ei fu rito societario³¹⁹ e nella successiva disciplina processuale comune (ancorché non ribadita nel c.p.i. e nella l.d.a.), e quindi un carattere di permanente e latente instabilità, che compensa la forza della loro immediata utilità e valenza esecutiva.

V'è però che, accanto alle pronunce con cui la Corte di giustizia, prima della emanazione della Direttiva *Enforcement*, si è occupata della "perimetrazione" delle misure provvisorie e cautelari ai fini della loro circolazione nello spazio europeo, di cui l'orientamento appena esposto si avvale per circoscrivere la nozione comunitaria delle misure cautelari alle sole misure conservative in ragione della loro necessaria provvisorietà, ve ne sono altre – coeve – con cui la Corte di giustizia, a prescindere da ogni intento definitorio, esclude la compatibilità con l'art. 50 TRIPs dei provvedimenti resi nel procedimento sommario olandese del *kort geding*, in quanto idonei a resistere nel tempo senza necessità di instaurazione del giudizio di merito³²⁰, e nei suoi argomenti non riserva

³¹⁷ B. BRUNELLI, op. cit., 294. L'attenuazione del nesso di strumentalità tra tutela cautelare e giudizio di merito viene così collegata alla finalità di «sopperire alle lungaggini della macchina processuale del giudizio ordinario», ragion per cui il rito cautelare configurato nella materia è stato concepito e strutturato «con la finalità di rappresentare la prima e principale forma di tutela dei diritti di proprietà industriale, lasciando al giudizio di merito una funzione solo residuale» G. CICCONE, *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, nota a Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424, in *Dir. ind.*, 2016, 1, 85. C. GALLI parla di "cognizione tendenzialmente completa" nel rito cautelare industriale, tale da richiedere l'effettiva celebrazione del giudizio di merito, dal lato del titolare, per la tutela risarcitoria o per particolari esigenze di approfondimento dell'istruttoria (testimoniale, non riducibile alle sommarie informazioni), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, 149-151; Id., *La revisione del codice della proprietà industriale: da un'impostazione proprietaria a un approccio market oriented*, in *Corr. giur.*, 2011, 277 ss.

³¹⁸ N. ALESSANDRI, op. cit., 469.

³¹⁹ R. TISCINI in merito agli artt. 23 e 24 d.lgs. 5/2003 osserva che «È quindi sull'efficacia della misura cautelare che incide la nuova disciplina, consentendone la conservazione, anche a prescindere dal giudizio di merito. Si tratta però di un'efficacia che non si estende alla stabilità, in quanto non giunge fino alla produzione del giudicato. (...) si abbatte così il muro del giudicato — che da sempre ha fatto da protagonista nel sistema processuale — per rivalutare la configurabilità di provvedimenti giurisdizionali, pure dotati di un qualche contenuto decisorio, in quanto destinati a decidere su diritti, e tuttavia proiettati esclusivamente verso l'effetto esecutivo, piuttosto che verso la stabilità del *decisum*. Si tratta di una scelta apprezzabile in quanto destinata a fornire tutela a chi — come accade di frequente — piuttosto che ambire alla definitività del risultato giurisdizionale (tanto da vincolare qualunque giudice a conformarsi alla medesima decisione) è alla ricerca di uno strumento in grado di modificare ora e subito la realtà, e di incidere sulla sfera giuridica altrui per ottenere una tutela che sarebbe vanificata, ove concessa a distanza di tempo», *I nova del procedimento cautelare: la c.d. strumentalità attenuata e il c.d. giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 2004, 11, 2211-2212.

³²⁰ Cfr. la già richiamata pronuncia resa nel caso *Hermès*, par. 34.

alcuna rilevanza alle garanzie difensive previste nell'ambito di detto procedimento³²¹. Oltretutto, si è osservato che il legislatore internazionale non ha previsto alcun distinguo tra misure anticipatorie e conservative tale da legittimare la soluzione "semplicistica" sopra descritta³²².

Nella giurisprudenza di merito, l'orientamento prevalente è favorevole alla piena legittimità della normativa interna e, quindi, assicura stabilità (ancorché non definitiva) alle misure cautelari di carattere anticipatorio³²³. Non mancano, tuttavia, alcune voci dissonanti, tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina.

Un esemplificativo caso è costituito dalla sentenza del Tribunale di Firenze, 8 giugno 2016³²⁴ che, in continuità con le precedenti ordinanze rese in corso di causa, ha dichiarato l'inefficacia dell'inibitoria e della connessa penalità di mora pronunciate *ante causam* ex art. 132 c.p.i., in quanto il giudizio di merito era stato instaurato oltre i termini previsti dall'art. 132, comma 2, c.p.i. Il giudice fiorentino ha, quindi, escluso la possibilità di applicare a tali misure cautelari l'eccezione prevista all'art. 132, comma 4, c.p.i., in quanto incompatibile con l'art. 9 Dir. *Enforcement*, facendo ricorso al criterio dell'interpretazione adeguatrice, già seguito dalla Corte di giustizia con riferimento al *kort geding* olandese³²⁵. Con la medesima pronuncia è stata, invece, confermata l'efficacia ultrattiva, ai sensi dell'art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c., delle ulteriori misure cautelari di carattere inibitorio disposte ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2598 c.c., in quanto aventi ad oggetto condotte di concorrenza sleale cd. pura, cioè non *interferenti* con contraffazioni di marchio (ovvero illeciti non rilevanti sotto il profilo della tutela dei diritti IP), e, quindi, esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo TRIPs e della Direttiva *Enforcement*.

Tale soluzione si presta ad almeno due dubbi: in primo luogo, l'attrazione della concorrenza sleale interferente nell'ambito di applicazione dei TRIPs e della Direttiva *Enforcement* non trova riscontro nel dato testuale delle norme, né nella giurisprudenza della Corte di giustizia. In secondo luogo, questa diversificazione rischia di creare ingiuste e irragionevoli disparità di trattamento, sottraendo

³²¹ Il quale fornisce, appunto, garanzie difensive simili a quelle del nostro processo cautelare, ossia il contraddittorio, l'impugnabilità del provvedimento cautelare e la possibilità di rimuovere il provvedimento cautelare iniziando il giudizio di merito: D. GRAZIANO, *Il regime di (in)stabilità delle misure a tutela della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 77.

³²² F. LUCIANI, *Antinomia e illegittimità costituzionale degli artt. 131 comma 1 quater c.p.i. e 162 bis, L. 633/1941*, in *Dir. ind.*, 2008, 3, 270.

³²³ Tra queste cfr. Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424, con nota di G. CICCONE, *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, in *Dir. ind.*, 2016, 1, 80; Trib. Torino, 19 febbraio 2013, in *DeJure*; Trib. Napoli, 15 novembre 2012, in *Riv. Sez. Spec. P.I.* 2012, 1, 403; Trib. Bologna, 16 agosto 2011, in *Pluris*; Trib. Bologna, 24 febbraio 2011; Trib. Milano, ord. 29 settembre 2011, in *DeJure*; Trib. Milano, 11 luglio 2011, *ivi*; Trib. Milano, 25 marzo 2011, *ivi*; Trib. Milano, 27 ottobre 2010, *ivi*; Trib. Milano, 18 maggio 2010, *ivi*; Trib. Milano, 15 marzo 2010, *ivi*; Trib. Venezia, 5 giugno 2008, in *Riv. Sez. Spec. P.I.* 2008, 1, 423.

³²⁴ In *Riv. dir. ind.*, 2018, 1, II, 63 ss., con nota di D. GRAZIANO, *op. cit.*

³²⁵ D. GRAZIANO, *op. cit.*, 75.

stabilità proprio a quei provvedimenti cautelari relativi a condotte sleali poste in essere con riferimento a beni "più qualificati"³²⁶ (marchi registrati, *know-how*, segni distintivi ecc.).

Inoltre, accanto all'approccio restrittivo adottato dal Tribunale fiorentino con l'esclusione della possibilità di riconoscere la strumentalità attenuata nella materia IP alla misura cautelare anticipatoria per eccellenza, una visione più permissiva viene abbracciata con riferimento alla positiva affermazione della propria competenza, quale giudice di merito, a dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito, nonostante l'art. 669-*novies* c.p.c. riservi tale funzione al giudice «che ha emesso il provvedimento» (cautelare). Si tratta di una soluzione maggiormente garantista per le parti, che individua la *ratio* dell'art. 669-*novies* c.p.c. nella volontà di apprestare una procedura semplificata, non assoggettata a termini, in ottica di *favor* verso il destinatario della misura, così affermando la possibilità che, ove sia instaurato il giudizio di merito per motivi e fini ulteriori all'intervenuta inefficacia del provvedimento, quest'ultima sia "assorbita" nel *thema decidendum* sottoposto al giudice di merito, senza costringere il destinatario della misura a promuovere un giudizio parallelo, in aperta, evidente contrarietà con il principio di economia processuale³²⁷.

La prima soluzione del giudice fiorentino non convince, per tutte le ragioni di opportunità sopra esposte; eppure, ove la si condividesse, si potrebbe individuare una residuale applicazione del principio di strumentalità attenuata di cui all'art. 132, comma 4, c.p.i. alle misure emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. estranee al perimetro delle fonti internazionali, quali l'ordine di ritiro dal commercio dei beni costituenti violazione del diritto e l'ordine di pubblicazione del provvedimento³²⁸. Percorrendo l'ipotesi anzidetta, che si propone di risolvere in senso demolitivo l'incompatibilità della disciplina interna, prevedendo l'inefficacia delle misure cautelari per mancato avvio del giudizio di merito, il Tribunale di Firenze ha comunque ritenuto, in linea con alcuna dottrina³²⁹, di operare in via interpretativa e adeguatrice, senza stigmatizzare eccessivamente la normativa (seppure, all'effetto pratico, abbia finito per disapplicare la norma relativa al principio di strumentalità attenuata ad una ipotesi in cui ritengo invece dovesse essere applicata).

Secondo altri, invece, l'incompatibilità andrebbe superata con uno strumento più netto, corrispondente, per chi qualifica l'art. 9 della Direttiva *Enforcement* come norma suscettibile di

³²⁶ Ivi, 79.

³²⁷ Ivi, 76.

³²⁸ Ivi, 80.

³²⁹ G. GUGLIELMETTI, *Il processo*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Il codice della proprietà intellettuale. Atti del Convegno Aippi (Milano, 5 febbraio 2004)*, Milano, 2004, 164.

applicazione diretta (*self-executing*) in forza del suo particolareggiato contenuto, alla disapplicazione della normativa italiana difforme³³⁰ e, per chi non considera la disposizione comunitaria direttamente applicabile, al rilievo della sua incostituzionalità per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., avendo l'Italia trasgredito agli obblighi e alle limitazioni di sovranità accettate con l'adesione ai Trattati³³¹, con possibilità di prefigurare la responsabilità del nostro Stato dinanzi ai singoli per violazione di norma di diritto comunitario³³². L'inammissibilità della normativa italiana, secondo una tale visione, sarebbe ulteriormente confermata dalla circostanza che l'intervallo decennale intercorso tra l'Accordo TRIPs e l'emanazione della Direttiva *Enforcement* ha consentito al legislatore comunitario di ponderare l'articolazione della disposizione convenzionale e di valutare la possibilità e l'opportunità di modificare la portata dell'art. 50, par. 6, evitando la trasposizione letterale del principio di necessaria provvisorietà delle misure oggetto di disciplina³³³.

Come anticipato, ritengo che tale prospettiva non valorizzi sufficientemente, sul piano formale, l'assenza di provvisorietà che può consentire di sottrarre le misure anticipatorie all'ambito della disciplina comunitaria e internazionale in parole e, sul piano concreto (tanto caro al legislatore e al giudice europeo), il carattere fortemente garantista del principio della strumentalità attenuata, che intensifica la tutela del titolare del diritto, rendendola effettiva, senza sacrificare i diritti e le facoltà della controparte.

In definitiva, l'inversione dell'onere di attivazione processuale in cui si sostanzia la regola in parola aumenta le garanzie e integra i principi a cui tanto l'Accordo TRIPs, quanto la Direttiva comunitaria invitano gli Stati ad uniformarsi. Il che si concilia, da ultimo, con l'autonomia degli Stati nel predisporre gli strumenti e mezzi processuali di tutela (in assenza di un diritto processuale europeo uniforme).

6. LA LEGITTIMAZIONE E L'INTERESSE AD AGIRE IN VIA CAUTELARE

Il processo cautelare, per quanto peculiare nella sua struttura e funzionalità, è governato dalle regole e dai principi generali in tema di condizioni dell'azione e presupposti processuali³³⁴. Deve peraltro sottolinearsi che determinate condizioni di ammissibilità, come l'interesse ad agire, sono influenzate dalla natura non dichiarativa del processo cautelare e dalla funzione preventiva della cautela,

³³⁰ M. S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, n. 2, 2008, 188.

³³¹ F. LUCIANI, *Antinomia e illegittimità costituzionale*, cit., 272 e 273.

³³² *Ivi*, 274.

³³³ *Ivi*, 271.

³³⁴ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 177.

caratteri che appunto escludono la coincidenza tra lo stesso tipo di condizioni per il processo di merito e per quello cautelare³³⁵.

L'interesse ad agire in via cautelare non necessariamente coincide quindi con quello relativo alla causa di merito (come nel caso di sequestro conservativo o di altre misure conservative concesse a cautela delle mere aspettative), ma neppure va sovrapposto al requisito del *periculum in mora*, identificando invece una autonoma condizione di natura procedurale tarata sull'utilità dell'effetto sostanziale perseguito nel processo di prevenzione e tutela dell'interesse materiale esposto al pericolo della lesione³³⁶.

La legittimazione cautelare ad agire e a contraddire, che individua il soggetto legittimato a far valere in giudizio il singolo diritto sostanziale e quello legittimato a resistere alla pretesa mediante il collegamento tra l'oggetto del giudizio e la connessa situazione soggettiva sostanziale, invece, coincide con quella del giudizio di merito³³⁷.

Nella materia del diritto della proprietà intellettuale, la legittimazione ad agire in sede cautelare si estende non solo all'autore dell'opera dell'ingegno o agli originari titolari dei diritti di privativa, ivi compresi, in forza dell'art. 132, comma 1, c.p.i., coloro che non sono ancora titolari del diritto essendo la brevettazione o la registrazione ancora in corso, ma anche ai licenziatari e ai titolari di diritti connessi (come individuati nella l.d.a.). Peraltro, i diritti di privativa sono posti a tutela di situazioni di potenziale diffusione sul mercato, che coinvolgono un pubblico vasto e variegato, il che si riflette, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, nell'ampiezza dell'ambito soggettivo della lite e degli effetti della pronuncia³³⁸.

Nel campo del diritto d'autore, l'art. 156 l.d.a. stabilisce che la legittimazione attiva alle azioni a tutela del diritto d'autore spetta al soggetto al quale è attribuito il diritto che si pretende violato: sul punto, l'art. 12 l.d.a. attribuisce all'autore dell'opera il diritto esclusivo di pubblicare la stessa e di utilizzare economicamente l'opera in ogni sua forma, mentre l'art. 13 l.d.a. si occupa *in primis* del diritto di riprodurre l'opera, qualificato come «il primo e il più importante dei diritti patrimoniali» d'autore³³⁹. Il diritto morale d'autore ha natura personale, è inalienabile (art. 22 l.d.a.) e spetta quindi all'autore dell'opera (e ai suoi eredi). La cessione dei diritti di utilizzazione economica sull'opera a

³³⁵ Ivi, 178.

³³⁶ Ivi, 120.

³³⁷ Ivi, 181.

³³⁸ F. DANOVÌ, *Legittimazione attiva e passiva*, in *Il processo industriale*, cit., 112.

³³⁹ F. FERRARI, *La street art: dalla ribellione alla pretesa di tutela*, nota a Tribunale di Milano, Sez. XIV, ordinanza del 15 gennaio 2019, in www.aulacivile.it.

terzi, peraltro, richiede la forma scritta *ad probationem* ai sensi dell'art. 110 l.d.a. (il che incide non sulla legittimazione ad agire, ma sull'effettiva titolarità del diritto, la cui dimostrazione dovrà essere fornita dal ricorrente che assume la titolarità del proprio diritto). Se l'opera viene creata «con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone», i diritti di autore spettano, a norma dell'art. 10 l.d.a., ai coautori in comunione, sicché in tal caso la legittimazione ad agire si configura come congiunta³⁴⁰, fatta salva la possibilità di esercizio individuale del diritto morale d'autore; i diritti sull'opera collettiva, invece, spettano a colui che organizza e dirige la creazione dell'opera (art. 7 l.d.a.), che l'art. 38 l.d.a. individua nell'editore, fatto salvo il diritto dei singoli collaboratori ad utilizzare la propria opera singolarmente. L'art. 167 l.d.a. stabilisce, con riguardo ai diritti di utilizzazione economica riconosciuti in materia autorale, che essi possono essere fatti valere in via giudiziale «da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi» e «da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti», così configurando una nozione di legittimazione ad agire dai confini ampi, che include, sotto il profilo individuale, coloro che dimostrino di “possedere”³⁴¹ legittimamente un diritto³⁴² (sovente attribuito mediante specifico mandato contenuto negli accordi negoziali³⁴³) e, sotto il profilo collettivo, la SIAE quale organo di gestione collettiva dei diritti d'autore, ai sensi dell'art. 164 l.d.a., ma anche – come correttamente ritenuto – quei soggetti collettivi che, indipendentemente dalla riserva di legge, hanno la rappresentanza sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale. Una tale conclusione è supportata dalla circostanza che l'art. 167 l.d.a. è stato

³⁴⁰ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 198.

³⁴¹ Cfr. Tribunale di Roma, 16 settembre 2004: « Con tale norma il legislatore ha positivamente risolto la questione (...) in ordine alla configurabilità del possesso dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno in quanto, proprio in virtù del principio di indipendenza sancito dal cit. art. 19, non è configurabile un possesso che riguardi unitariamente il bene e quindi una relazione di fatto con lo stesso ed un esercizio del diritto che impediscano l'utilizzazione del bene da parte di altri, specialmente, in un momento, come l'attuale, in cui si assiste alla progressiva dematerializzazione delle opere dell'ingegno sotto la spinta dell'evoluzione tecnica, che rende sempre meno importante e non necessario il cd. *corpus mechanicum*.

Il possesso legittimo dei diritti di utilizzazione economica riconosciuto dal legislatore, pertanto, si manifesta essenzialmente in un rapporto di disponibilità del cd. *corpus myisticum* e si concretizza in un insieme di atti concludenti e di manifestazioni di poteri di fatto quali, come nel caso concreto, la registrazione dell'atto di acquisto e la notificazione dell'atto al Ministero del Turismo e Spettacolo e al Pubblico Registro Cinematografico tenuto dalla SIAE sia ai fini dell'ammissione ad eventuali provvedimenti a favore dell'industria cinematografica sia per giovare del più generale sistema di pubblicità introdotto dall'art. 103 L.d.A. , del quale chiunque può prendere visione essendo pubblici il registro ed i documenti allegati, sistema rafforzato dall'art. 22 L. 1.3. 1994 n. 153 anche se, nonostante il tenore letterale della norma, prevale l'opinione che non di vero obbligo di trascrizione si tratti, ma di un semplice onere rilevante sul piano della pubblicità dell'opere, ma non necessaria ai fini della costituzione dei diritti sulle stesse», in *DeJure*.

³⁴² Cfr. Trib. Milano, 2 agosto 2012: «l'art. 167 l. aut. (...) attribuisce al soggetto che si trovi nel possesso dei diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno la titolarità attiva necessaria a far valere giudizialmente nei confronti di terzi tali diritti. Trattasi di presunzione legale di titolarità del diritto, fondata sulla rilevanza attribuita dal legislatore - anche in considerazione dell'obiettiva difficoltà di ricostruire documentalmente complesse vicende di trasferimento di diritti - ad una situazione di fatto corrispondente all'esercizio dei diritti patrimoniali», in *Dir. ind.*, 2013, 1, 13 ss., con nota di S. ALVANINI.

³⁴³ Cfr. a titolo esemplificativo Tribunale Roma, 18 gennaio 2017, n. 816, in *DeJure*.

riformulato dal d.lgs. 140/2006 il quale, come diffusamente detto, ha dato attuazione alla Direttiva *Enforcement*: ebbene, l'art. 4 della Direttiva 2004/48 CE, che viene recepito all'art. 167 l.d.a., prevede che «Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile, b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime, c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime, d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime». La Direttiva ha, dunque, inteso attribuire legittimazione processuale ai soggetti che hanno la rappresentanza sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale, «per cui è legittimo ritenere – così interpretando la norma attuativa - che tale principio sia stato introdotto nel nostro ordinamento, in deroga al disposto dell'art. 77 c.p.c., dall'art.167 l.d.a.»³⁴⁴.

Nel campo del diritto industriale, invece, il c.p.i. prevede agli artt. 122 e 122-*bis* la legittimazione ad agire, rispettivamente, per le azioni di decadenza e nullità e per l'azione di contraffazione; mentre per la prima categoria la legittimazione spetta a chiunque vi abbia interesse, oltre che al pubblico ministero, così elevando il requisito dell'interesse a titolo di legittimazione³⁴⁵, per le azioni di contraffazione, che qui interessano per il loro collegamento con la tutela cautelare, la legittimazione spetta *in primis* al titolare del diritto di privativa (originario o cessionario)³⁴⁶ e, stando alla precisazione normativa, al licenziatario con il consenso del titolare del diritto, ovvero in surrogazione, in caso di inerzia di quest'ultimo, nonché la facoltà di intervento del licenziatario nell'azione intrapresa dal titolare per ottenere tutela risarcitoria. Non è pacifico il riconoscimento della legittimazione in capo ai licenziatari non esclusivi³⁴⁷. Il terzo comma dell'art. 122-*bis* c.p.i. prevede altresì la legittimazione dei soggetti abilitati all'uso dei marchi collettivi. Nelle azioni di contraffazione brevettuale si tende a negare la legittimazione dell'inventore che abbia ceduto i diritti

³⁴⁴ Corte Appello Genova, 16 giugno 2017, n. 793, in *DeJure*.

³⁴⁵ F. DANOVI, op. cit., 113.

³⁴⁶ Ivi, 120.

³⁴⁷ Ivi, 121. Cfr. in particolare le diverse posizioni di dottrina e giurisprudenza richiamate nella nota 65.

patrimoniali sul brevetto ovvero a chi non sia direttamente titolare dello stesso (e, quindi, all'imprenditore che produce il prodotto brevettato, al brevettante non avente diritto, al distributore per la vendita dei relativi prodotti)³⁴⁸.

La legittimazione passiva per le azioni di contraffazione si estende a tutti i terzi non autorizzati che a vario titolo hanno preso parte al processo di contraffazione, in ogni sua fase, e quindi a produttori, distributori, rivenditori, intermediari, espositori, a chi abbia fatto utilizzo del processo o dispositivo brevettato senza autorizzazione³⁴⁹. Peraltro, l'individuazione dei legittimati passivi è oggi agevolata dall'istituto contemplato all'art. 121-*bis* c.p.i., che introduce la possibilità di richiedere all'autorità giudiziaria di ordinare, sia in fase cautelare che di merito, di fornire informazioni relative a terzi compresi nella sfera distributiva del prodotto o del servizio oggetto della contraffazione e quindi coinvolti nell'illecito, così fornendo ausilio alla individuazione dei soggetti legittimati³⁵⁰.

La legittimazione a contraddire, peraltro, solleva la questione dell'ammissibilità di ottenere misure cautelari *in incertam personam*, generalmente esclusa, nonostante significative voci contrarie in giurisprudenza. Invero, il c.p.i. prevede la possibilità di emettere taluni provvedimenti cautelari nei confronti di terzi: con riguardo alle misure cautelari della descrizione e del sequestro di cui all'art. 129 c.p.i., infatti, legittimato passivo è ogni soggetto coinvolto a vario titolo nell'attività contraffattiva³⁵¹ e l'art. 130, comma 4, c.p.i., che disciplina l'esecuzione dei provvedimenti, prevede espressamente la possibilità di disporre tali misure anche nei confronti di soggetti non identificati nel ricorso «purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale» (ove non sia appunto individuato il titolare dei beni da descrivere o sequestrare)³⁵². Il successivo quinto comma impone, poi, di notificare al «terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti», a pena di inefficacia, il verbale delle operazioni entro quindici giorni dalla conclusione delle stesse.

Le medesime previsioni degli artt. 130, comma 4 e 5, c.p.i. sono altresì contemplate, sempre in materia di descrizione e sequestro, all'art. 162, comma 6, l.d.a., che prevede, come ipotesi di esonero dell'estensione della misura, «ch[e] tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo».

³⁴⁸ Ivi, 121.

³⁴⁹ Ivi, 122 con specifici riferimenti nelle note.

³⁵⁰ Ivi, 123.

³⁵¹ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 178.

³⁵² *Ibidem*

Originariamente, nel settore industriale, queste norme erano contemplate agli artt. 62 L. marchi e 82 L. brevetti, i quali prevedevano, specularmente, la possibilità che sequestro e descrizione concernessero «oggetti appartenenti a terzi» con differenziati limiti nell'individuazione dei beni appartenenti ai terzi assoggettabili a descrizione e sequestro. Se la descrizione non poteva colpire beni destinati ad uso personale, il sequestro poteva colpire beni appartenenti a terzi solo se questi *ne facevano commercio*.

Con il d.lgs. 198/1996 le norme sono state riformulate, assumendo il tenore che poi è stato conservato nella successiva codificazione con l'emanazione del c.p.i., in cui l'espressione «terzi» è stata sostituita da «soggetti anche non identificati nel ricorso»³⁵³. Il mutamento è stato correlato alla previsione contenuta al quinto comma dell'art. 130 c.p.i., che impone la notificazione del verbale delle operazioni ai «terzi», con integrazione del contraddittorio nei loro confronti: essi, dunque, in quanto destinatari del provvedimento, acquistano la qualità di parte immediatamente, seppure interinalmente (e subordinatamente alla tempestività della notificazione), come induce a ritenere la lettera delle legge che, appunto, opera tale qualificazione, ancorché manchi la loro menzione nel ricorso³⁵⁴. La notificazione al terzo deve ritenersi intesa a provocarne la reazione *ad opponendum*, pur nel silenzio della norma sulla fase successiva alla notificazione³⁵⁵, di talché essi potranno avvalersi degli strumenti di modifica, revoca e reclamo ovvero adire il giudice cautelare in fase di attuazione o proporre le questioni al giudice di merito (*ex artt. 669-decies, 669-duodecies e 669-terdecies c.p.c.*).

Con la riformulazione della disposizione, sono stati eliminati i sopra citati presupposti differenziali tra descrizione e sequestro (relativi all'uso personale e all'immissione nel commercio) e ne sono stati inseriti degli altri: la distinzione, infatti, non corre più tra descrizione e sequestro, ma tra l'appartenenza dei beni assoggettabili a tali misure al destinatario indicato nel ricorso o a soggetti non identificati. Se, a norma dell'art. 129, comma 1, c.p.i., tali provvedimenti possono riguardare «alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità», il successivo art. 130, comma 4, c.p.i. restringe il campo agli «oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti»: sembrerebbero, quindi esclusi dall'ambito oggettivo dei provvedimenti *in incertam personam* i mezzi

³⁵³ G. FINOCCHIARO, *La tutela in incertam personam*, in *Il processo industriale*, cit., 363-365.

³⁵⁴ Ivi, 366.

³⁵⁵ Ivi, 370.

strumentali e gli elementi di prova. Con riguardo a questi ultimi, si è sostenuto che, a prescindere dalla scarsa rilevanza pratica dell'ipotesi di rinvenimento di documenti ed elementi probatori di terzi in sede di esecuzione dei provvedimenti presso i destinatari (individuati) degli stessi, l'esclusione sarebbe ragionevole ove volta a tutelare la riservatezza di un soggetto terzo³⁵⁶. Con riguardo, invece, ai mezzi strumentali, il discorso andrebbe diversificato; infatti, l'esclusione della assoggettabilità a sequestro dei mezzi strumentali dei terzi troverebbe una eco nella differenziazione prevista originariamente nella normativa, ove il sequestro poteva essere disposto su oggetti di terzi solo se immessi in commercio, mentre nel caso della descrizione tale esclusione risulterebbe priva di ragionevolezza, tenuto conto, non solo, della scarsa invasività del provvedimento di descrizione, ma anche e soprattutto della sua insostituibile rilevanza per acquisire elementi probatori circa la contraffazione e della frequenza con cui oggi i macchinari industriali appartengono a terzi (che li concedono in *leasing* o in affitto)³⁵⁷.

Dal punto di vista operativo, deve sottolinearsi come la collocazione della previsione in esame nella disposizione dedicata all'esecuzione di sequestro e descrizione sposti "in avanti" la possibilità che esse ricadano *in incertam personam*: tutti i provvedimenti *ex art. 129 c.p.i.*, in sostanza, potranno acquisire tale carattere, in quanto è nel momento esecutivo che l'Ufficiale giudiziario, compiendo attività di ricerca e individuazione degli oggetti necessari per l'attuazione della misura, può imbattersi in oggetti appartenenti a terzi e proseguire legittimamente nell'attuazione della misura³⁵⁸. L'iniziale assenza del contraddittorio costituisce quindi un tratto fisiologico di tale ipotesi. Questa forma di tutela cautelare *in incertam personam* acquisisce un carattere potenziale e immanente rispetto alla natura delle misure di descrizione e sequestro e al contempo configura una ipotesi speciale rispetto alle ordinarie regole, che risponde al principio di tutela *erga omnes* riconosciuto ai diritti di proprietà industriale, i quali sono posti a protezione di beni immateriali e possono essere tutelati indirettamente colpendo, mediante siffatte misure cautelari, gli oggetti materiali in cui si estrinseca la loro violazione³⁵⁹.

Brevemente e per completezza, si precisa che, al contrario, per disporre l'inibitoria cautelare, è necessario procedere alla corretta identificazione non solo della specifica condotta da inibire, ma anche del destinatario dell'ordine, che può coincidere con l'autore della contraffazione o essere

³⁵⁶ Ivi, 367.

³⁵⁷ Ivi, 368.

³⁵⁸ Ivi, 369.

³⁵⁹ Ivi, 372.

individuato in soggetti terzi rispetto all'attività principale illecita, come il rivenditore, l'espositore o il terzo che fornisca i mezzi per la realizzazione della contraffazione o realizzi singoli componenti o ancora beni funzionali alla produzione del prodotto oggetto di privativa³⁶⁰ o l'intermediario dei servizi di memorizzazione di contenuti digitali (su cui tornerò *infra*).

7. GIURISDIZIONE ED EFFICACIA TRANSFRONTALIERA DELLE MISURE CAUTELARI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

7.1. L'art. 120 c.p.i. e le disposizioni internazionalprivatistiche della L. 218/1995

Con riferimento alle controversie in materia di proprietà industriale, l'art. 120, comma 1, c.p.i. attribuisce alla giurisdizione del giudice italiano tutte le controversie aventi ad oggetto titoli concessi o in corso di concessione nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza, domicilio o residenza delle parti. Tenuto conto che la materia autorale si diversifica da quella di proprietà industriale soprattutto per la diversa genesi dei diritti, che nel caso di opere dell'ingegno non necessitano di alcuna procedura amministrativa di tipo costitutivo, con conseguente attenuazione del principio di territorialità che invece permea la materia industriale, l'assenza di un'analogia norma nella l.d.a. risulta senz'altro motivata.

La regola prevista all'art. 120 c.p.i. deve, tuttavia, essere calata non solo nel contesto internazionale e comunitario, ma anche nel settore cautelare. Occorre, allora, prendere in considerazione la pertinente norma di diritto internazionale privato prevista nel nostro ordinamento: l'art. 10 della L. 218/1995, il quale, delineando un autonomo quadro sotto il profilo *internazionalprocessuale*³⁶¹, dispone che «In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito». La disposizione stabilisce quindi due titoli di giurisdizione indipendenti e collegati da un rapporto di "alternatività"³⁶², tenuto conto che il primo titolo esclude il collegamento con il giudizio di merito, che invece viene contemplato come secondo autonomo criterio di collegamento. La prima ipotesi costituisce, del resto, una specificazione della norma pattizia già presente nella Convenzione di Bruxelles, di cui mi occuperò nel successivo paragrafo. Essa viene disciplinata, sotto il profilo della competenza (in senso tecnico), all'interno del codice di rito agli artt. 669-ter e 669-quater, i quali, appunto, prevedono,

³⁶⁰ Tale ultimo coinvolgimento del terzo viene definito *contributory infringement*: cfr. F. FERRARI, ult. op. cit., 178-179, nota 209.

³⁶¹ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 65.

³⁶² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 237.

rispettivamente per le ipotesi di competenza *ante causam* e competenza in corso di causa, che, per le controversie appartenenti alla giurisdizione di un giudice straniero, la domanda cautelare debba essere presentata dinanzi al giudice, competente per valore e materia, del «luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare», cioè il luogo in cui si trovano i beni da assoggettare a misura cautelare o in cui devono essere adempiuti gli obblighi (di *facere* o *non facere*)³⁶³.

La Legge 218/1995 prevede, altresì, con riferimento alle azioni di merito riconducibili alla materia IP ed in espressa manifestazione del principio di territorialità, che «i diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione», così colmando un precedente vuoto nel diritto interno e ponendosi in linea con quanto previsto sul piano comunitario e sul piano internazionale dalle convenzioni in materia³⁶⁴. Sul piano europeo, parallelamente, a partire dalla Convenzione di Bruxelles (e poi nei Regolamenti successivi) è stata prevista, in deroga al criterio generale sulla giurisdizione (che, per esigenze di sintesi, indico come) del giudice del luogo del domicilio del convenuto, una forma di giurisdizione esclusiva «in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione» dello Stato in cui tale registrazione (o deposito) è stata effettuata o richiesta (art. 16, par. 4, Conv. Bruxelles 1968). Non è, invece, determinata alcuna giurisdizione esclusiva per le azioni di contraffazione, le quali sono dunque assoggettate al criterio generale, che sovente costituiscono le azioni di merito cui si collegano le domande cautelari oggetto di questo studio.

Peraltro, al criterio del domicilio del convenuto si affianca, nelle ipotesi di lesione dei diritti di privativa, il *forum commissi delicti*, previsto all'art. 7, n. 2 del Reg. n. 1215/2012 (il quale prevede, appunto, la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi dell'autorità del *luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*). Occorre, allora, anticipare che spesso la questione relativa alla validità o nullità (o decadenza) di un diritto di privativa viene sollevata come eccezione nel corso dell'azione di contraffazione (anche in sede cautelare). L'ipotesi, che oggi viene risolta espressamente dal legislatore europeo mediante previsione della giurisdizione esclusiva anche nei casi in cui tali questioni siano sollevate in via di eccezione, presentava in passato non pochi problemi collegati alla possibilità di elusione del foro esclusivo previsto per le azioni di nullità.

³⁶³ Ivi, 238.

³⁶⁴ L. SORDELLI, ult. op. cit., 54.

7.2. Giurisdizione e circolazione nello spazio europeo. Dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento Bruxelles I bis.

Come noto, la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita dapprima dal Regolamento 44/2001 (Reg. Bruxelles I), il quale è stato a sua volta sostituito dal Regolamento 1215/2012 (Reg. Bruxelles I bis). In tutti e tre i testi, una sola è la disposizione che si occupa esplicitamente di “ *misure provvisorie e cautelari* ” e, sebbene sia variata nella numerazione, è rimasta inalterata nel suo tenore letterale. In effetti, confrontando gli artt. 24 della Convenzione, 31 del Reg. Bruxelles I e 35 del Reg. Bruxelles I bis, sembra non vi siano state variazioni. Tutte e tre le norme dispongono che: «I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro» e tutte, quindi, rinviano alle regole previste dalle leggi processuali nazionali. I provvedimenti di emanazione di misure provvisorie rientrano (sebbene con alcune limitazioni relative al criterio giurisdizionale alla base della loro emissione) nella nozione di “decisione” riconoscibile ed eseguibile, ormai automaticamente, in tutto lo spazio giuridico europeo³⁶⁵. L’inclusione delle misure cautelari nella nozione di decisione ai fini dell’applicazione della disciplina convenzionale è stata avvalorata dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza del 21 maggio 1980 resa nel caso *Denilauer*³⁶⁶ che ha confermato *a contrario* tale principio, argomentando in merito all’esclusione dall’applicazione dell’allora vigente titolo III della Convenzione di Bruxelles, relativo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nello spazio giuridico europeo, delle sole misure emesse senza contraddittorio, le quali non rispettano il diritto di difesa, che costituisce un caposaldo della Convenzione. Nella ricostruzione dei caratteri “speciali” previsti per le misure cautelari dalla Convenzione, invece, la Corte, in *Denilauer*, valorizza la possibilità garantita dall’art. 24 (vigente *ratione temporis*) di richiedere tali misure ad un giudice diverso da quello competente per il merito,

³⁶⁵E. MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giuridico europeo*, cit., 764 sebbene con riferimento alla disciplina previgente del Reg. 44/2001 che prevedeva la possibilità di porre in esecuzione i provvedimenti attraverso il sistema semplificato dell’*exequatur*.

³⁶⁶ *Denilauer*, C-125/79, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1981, 188.

ma sottolinea come tale criterio di territorialità possa essere applicato solo in presenza di un collegamento effettivo fra l'oggetto del provvedimento e la competenza giurisdizionale territoriale (cautelare) del giudice adito (riconoscendo come il giudice del luogo in cui sono situati i beni oggetto dei provvedimenti richiesti sia il più qualificato a conoscere dell'opportunità di concedere tali misure). Vi è chi, tra questi due passaggi argomentativi ha, tuttavia, individuato un *vulnus*: se l'art. 24 riconosce la possibilità di individuare per la concessione di misure cautelari il giudice del luogo in cui si trovano i beni oggetto del provvedimento richiesto, ovvero quello del luogo dell'esecuzione della misura, allora deve parimenti ammettersi che questo giudice applichi le norme interne (sostanziali e processuali) del proprio diritto nazionale, anche laddove tali norme consentano la pronuncia di misure cautelari *inaudita altera parte*³⁶⁷. Diversamente, si violerebbe il principio di equivalenza delle giurisdizioni nazionali, che è presupposto fondamentale della Convenzione, oltre che la stessa natura giuridica dei provvedimenti cautelari³⁶⁸ come disciplinati dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Del resto, tale forma di tutela cautelare a contraddittorio posticipato sarebbe stata successivamente (dopo oltre vent'anni, a dire il vero) accolta nel settore IP all'interno della Direttiva *Enforcement* in recezione dei contenuti dell'Accordo TRIPs.

Con riguardo alla nozione di misure provvisorie ai fini dell'applicazione dell'art. 24 della Convenzione del 1968, come anticipato, la Corte di Giustizia, con la sentenza *Reichert II* del 1992³⁶⁹, ne ha fornito una nozione piuttosto restrittiva laddove le ha circoscritte a quelle «destinate a mantenere una situazione di fatto o di diritto al fine di salvaguardare i diritti il cui riconoscimento sia per il resto richiesto al giudice di merito», così escludendo dal perimetro di applicazione della norma le misure cd. anticipatorie. Successivamente, le proposte ufficiali di modifica della Convenzione del 1968, ivi compresa quella della Commissione, contemplavano espressamente una nozione più ristretta di misura cautelare ai fini dell'operatività del foro derogatorio di cui all'art. 24 per espungere quelle di natura

³⁶⁷ L. QUERZOLA, *Tutela cautelare e convenzione di Bruxelles nell'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 821-822.

³⁶⁸ Ivi, 824.

³⁶⁹ Corte di giustizia, 26 marzo 1992, cc. 261-90, cit.

anticipatoria-satisfattiva³⁷⁰. Le proposte non hanno avuto seguito, essendo stata reiterata la formulazione dell'art. 24 nell'art. 31 del Regolamento 44/2001. Con ogni probabilità, questa conservazione lessicale è stata influenzata dalla pronuncia resa dalla Corte nel 1998 nel caso *Van Uden*³⁷¹, in cui sono state ricomprese nella nozione di provvedimenti cautelari di cui all'art. 24 della Convenzione anche le misure cd. anticipatorie, potenzialmente idonee a sostituirsi nel tempo alla decisione di merito. Pur non restringendo la nozione, allora, la Corte, al fine di eludere il rischio di aggiramento delle norme sulla competenza tramite lo strumento derogatorio dell'art. 24, sposta la propria attenzione sul piano della circolazione dei provvedimenti resi ai sensi di tale disposizione, prevedendo che, ove il giudice adito in sede cautelare non sia anche competente nel merito, i provvedimenti resi da quest'ultimo possano usufruire del meccanismo di circolazione agevolata solo se «la competenza del giudice pronunciatosi cautelaramente sia fondata sulle (altre) norme della Convenzione» (punto 47), così escludendo la circolazione dei provvedimenti resi dal giudice del luogo di esecuzione delle misure³⁷². Nella seconda parte, la sentenza *Van Uden* affronta la questione relativa alla possibilità di includere nel novero delle misure cautelari di cui all'art. 24 della Convenzione gli ordini provvisori di pagamento di somme aventi chiara natura anticipatoria e, sul punto, conclude che tali ordini costituiscono “*provvedimenti provvisori*” ai sensi dell'art. 24, solo a condizione che il richiedente versi una somma a garanzia della restituzione in caso di soccombenza nel merito e che il provvedimento abbia ad oggetto beni determinati e situati nella sfera di competenza territoriale del giudice adito³⁷³.

Nella di poco successiva pronuncia del 1999 resa nel caso *Mietz*³⁷⁴, la Corte di giustizia è stata di nuovo interrogata sulla circostanza se la misura del *kort geding* (anche questa volta

³⁷⁰ E. MERLIN, *Le misure provvisorie*, cit., 779; C. CONSOLO, *Van Uden e Mietz: un'inevitabile Babele*, in *Int'l Lis*, 2001, 1, 30.

³⁷¹ Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 1998, C-391/95, *Van Uden c. Deco Line*.

³⁷² Cfr. C. CONSOLO, *Van Uden e Mietz: un'inevitabile Babele*, in *Int'l Lis*, 2001, 1, 32, il quale propone l'introduzione della regola per cui il giudice dell'esecuzione principale, vale a dire quello del luogo in cui sono collati i principali beni cui la cautela si rivolge, può pronunciare un provvedimento provvisorio direttamente eseguibile nei fori di esecuzione secondaria (ove si trovano ulteriori beni assoggettabili a cautela) anche se al di fuori dei confini nazionali.

³⁷³ C. CONSOLO osserva come si tratti di una modalità di confezionamento del ricorso, mentre il provvedimento non deve contenere alcuna indicazione dei beni avendo ad oggetto l'ordine di pagamento: *Van Uden e Mietz*, cit., 33; l'A. osserva altresì che da tale onere di individuazione non discende affatto una limitazione dell'operatività della regola alle sole misure cautelari “a bene determinato”, come il sequestro giudiziario per il nostro ordinamento, potendo essa riferirsi anche a misure “a bene indeterminato” (sino alla fase di esecuzione) come il sequestro conservativo (il cui provvedimento non contiene alcun riferimento a beni determinati) o il provvedimento ex art. 700 c.p.c.

³⁷⁴ Corte di Giustizia, 27 aprile 1999, C.99/96, *Mietz c. Intership Yachting*.

nella forma di ordine di pagamento provvisorio) costituisse un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24 della Convenzione. In questa occasione il giudice comunitario, ponendosi pedissequamente sulla scia della pronuncia *Van Uden*³⁷⁵, fornisce la medesima risposta che, inquadrata nella cornice della sua giurisprudenza, ha portato alla rilettura (in senso restrittivo) della norma in questione, ritenendo che i provvedimenti provvisori o cautelari nelle materie che sono oggetto della convenzione possono essere chiesti, oltre che al giudice competente per il merito, ai sensi dell'art. 24, al (solo) giudice del luogo in cui tali provvedimenti dovranno eseguirsi³⁷⁶.

Con l'emanazione del Regolamento Bruxelles I (Reg. CE 44/2001), i dubbi e gli orientamenti sull'art. 24 della Convenzione di Bruxelles rimangono pressoché immutati, essendo la norma, rinumerata e divenuta art. 31 del Regolamento, rimasta invariata nel suo tenore letterale. Anche il passaggio dal Regolamento Bruxelles I al Regolamento Bruxelles I *bis* (Reg. UE 1215/2012) - che, come noto, ha abolito l'*exequatur*, così uniformando le decisioni rese nello spazio giuridico europeo in materia civile e commerciale sotto il profilo dell'esecutività - non vede variazioni al tenore letterale della norma, nel frattempo migrata all'art. 35. Eppure, con l'emanazione del nuovo Regolamento, la disciplina delle misure cautelari nello spazio giuridico europeo è stata modificata, positivizzando i menzionati principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. La sede dell'intervento modificativo non è infatti l'art. 35, ma l'art. 2, lett. a), che contiene le definizioni, affiancato dal considerando 33³⁷⁷. La disposizione in parola prevede che «Ai fini del capo III la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa

³⁷⁵ C. CONSOLO, *Van Uden e Mietz*, cit., 31.

³⁷⁶ L. QUERZOLA, *Tutela cautelare e convenzione di Bruxelles*, cit., 832.

³⁷⁷ Il considerando 33 esplica in maniera chiara i risultati cui l'*iter* giurisprudenziale è giunto e che il nuovo Regolamento recepisce: «Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato».

non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione». Il legislatore comunitario, quindi, incide direttamente sulla nozione di “*provvedimenti provvisori e cautelari*” ai fini della libera circolazione nello spazio giuridico europeo, *i.e.* dell'automatico riconoscimento e dell'esecutività, così creando una *summa divisio* all'interno di tale categoria³⁷⁸, sulla base della loro efficacia territoriale, fornendo un rimedio definitivo al più volte rilevato problema del *remedy shopping*³⁷⁹.

Se nella perimetrazione della categoria dei provvedimenti provvisori e cautelari echeggiano le parole della Corte di giustizia spese nelle pronunce *Van Uden* e *Mietz*, nel richiamo attento alla garanzia del contraddittorio non può non ravvedersi l'ombra della decisione resa nel caso *Denilauer*. Sembra, quindi, che il legislatore abbia attentamente raccolto il seminato della Corte di giustizia, fornendo così un quadro certamente chiaro al tema della libera circolazione (ed esecuzione) delle misure cautelari.

Altra novità del Regolamento Bruxelles I *bis* risiede nel considerando n. 25 del preambolo che, nel tentare (invero non felicemente³⁸⁰) di definire la categoria di provvedimento provvisorio e cautelare, menziona le «ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale». Tale tentativo definitorio, ancorché poco riuscito, confermerebbe però quanto detto *supra* in merito alla possibilità di diversificare le misure cautelari, ritenendo provvisorie solo quelle meramente conservative; difatti, il legislatore richiamata le sole misure di conservazione della prova contemplate nella Direttiva *Enforcement* e non l'art. 9 della stessa, rubricato “misure provvisorie e cautelari”, all'interno del quale vengono disciplinate le misure di inibitoria e sequestro.

³⁷⁸ L. QUERZOLA, *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. Ue n. 1215 del 2012*, cit., 1480.

³⁷⁹ Come sottolineato da E. MERLIN, che definisce l'art. 24 come «grimaldello di un fenomeno di *remedy shopping*. A fronte della estrema diversità di arsenali giudiziari esibiti dai diversi Stati europei in punto di tutela provvisoria, la liberale formulazione dell'art. 24 si è presentata come la via per cercare l'accesso alle forme di tutela provvisoria più efficaci ed attraenti», op. cit., 772.

³⁸⁰ Per via di un fraseggio caotico e non sorretto da alcuna sistematica, come puntualmente conto da L. QUERZOLA, ult. op. cit., 1485, che nelle successive pagine compie una sintesi del “viaggio definitorio” compiuto dalla Corte di giustizia.

Tornando al quadro relativo alla giurisdizione (cautelare) nell'ambito della proprietà intellettuale, occorre menzionare un'ulteriore disposizione, che riserva la giurisdizione esclusiva in materia di registrazione e validità *di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione*, indipendentemente dal domicilio del convenuto, ai «giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale». Tale riserva di giurisdizione era prevista dall'art. 16 n. 4 della Convenzione del 1968, poi trasfuso nell'art. 22 n. 4 del Regolamento 44/2001 e ad oggi è contenuta, con una importante precisazione, all'art. 24 del Regolamento 1215/2012. Nelle precedenti formulazioni, infatti, non era specificato se tale riserva operasse solo ove la registrazione o validità del brevetto costituissero oggetto principale della controversia o anche nei casi in cui la questione fosse stata sollevata in via di eccezione e dunque formasse oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice adito. Sul tema, la Corte di Giustizia nel 2006, con la pronuncia resa nel caso *GAT*³⁸¹, ha preso posizione in senso estensivo al fine di evitare condotte elusive del carattere imperativo della norma mediante una artefatta articolazione delle conclusioni, con conseguente rischio di moltiplicazione delle competenze, di pronunce contrastanti e di pregiudizio del principio di certezza del diritto, che la Convenzione mira a garantire. La Corte ha, dunque, interpretato la norma allora vigente nel senso che essa includeva ogni accertamento sulla registrazione e sulla validità dei diritti di privativa titolati, anche in caso di accertamento *incidenter tantum* destinato ad avere efficacia limitata al processo in cui si compie³⁸². La soluzione fornita dalla Corte³⁸³ si rivela di una certa rigidità, considerando che nelle azioni di contraffazione, le quali, tecnicamente, non rientrerebbero nel campo di applicazione della norma sulla giurisdizione esclusiva, sovente il convenuto contesta,

³⁸¹ Corte di Giustizia CE, 13 luglio 2006, C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, in *Foro it.*, IV, 2006, 493 ss. con nota di A. PALMIERI; cfr. altresì le note di P. FRANZINA, *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, in *Int'l Lis*, 2006, 119 ss e L. FUMAGALLI, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema "Bruxelles I"*, cit., 735 ss.

³⁸² L. FUMAGALLI, op. cit., 737.

³⁸³ Soluzione destinata ad *"aumentare il già elevato grado di rigidità del sistema, il quale provoca una frammentazione dei giudizi, in contraddizione con lo scopo di potenziare la tutela del diritto nello spazio europeo, che si vuole perseguito dalle regole uniformi"*, ivi, 749.

mediante eccezione, la validità del diritto di privativa di cui l'attore assume di essere titolare; eccezione che, secondo la pronuncia in oggetto, potrebbe essere conosciuta solo dal giudice dello Stato in cui il diritto è stato registrato, e ciò in ragione della "*prossimità materiale e giuridica*" ai fatti da conoscere e al diritto da applicare³⁸⁴. Al di là del fine formale dichiarato dalla Corte, l'effetto sostanziale perseguito dal giudice comunitario risulta essere la limitazione all'utilizzo di strumenti ad efficacia extraterritoriale, mediante la concentrazione delle controversie brevettuali dinanzi ai giudici dello Stato in cui il diritto di privativa è stato rilasciato. Tant'è che, nello stesso anno, con la pronuncia resa nel caso *Roche Nederland*³⁸⁵, la Corte di giustizia ha escluso l'applicazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione, vigente *ratione temporis*, che consente lo spostamento della giurisdizione in caso di cumulo soggettivo, nell'azione di contraffazione del brevetto europeo proposta nei confronti di più società stabilite in Stati membri diversi, fondata su fatti posti in essere in uno o più di questi Stati, anche nel caso in cui le società convenute facciano parte del medesimo gruppo e abbiano agito in modo uniforme in esecuzione di una pratica concordata.

La tendenza rigorista della giurisprudenza della Corte di giustizia è stata pienamente assimilata dai lavori per l'emanazione del nuovo regolamento del 2012, il quale, infatti, all'art. 24, n. 4, prevede ora la giurisdizione esclusiva «in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione» dei giudici «dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale». Con specifico riferimento al brevetto europeo, poi, la disposizione prevede la competenza esclusiva delle «autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale

³⁸⁴ Ivi, 742.

³⁸⁵ Corte di Giustizia CE, 13 luglio 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV et alii c. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, con nota di C. GALLI, *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, in *Int'l Lis*, 2006, 146 ss.

Stato membro», fatta comunque salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco del 5 ottobre 1973.

7.3. La giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti

In tale cornice si inserisce l'istituzione, ad opera dell'Accordo del Consiglio n. 2013/C 175/01, firmato il 19 febbraio 2013 e pubblicato il 20 giugno 2013, del Tribunale Unificato dei Brevetti per la composizione delle controversie (v. *supra*, Capitolo I, par. 3.4.) relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, sulle quali, appunto, tale giudice è chiamato ed esercitare giurisdizione esclusiva. Il sistema, che risulta da un complesso di fonti normative eterogenee che ne regolano la disciplina sostanziale (i due Regolamenti europei n. 1257/2012 e 1260/2012, il citato Accordo del 2013 e la Convenzione sul brevetto europeo, oltre ai rinvii ai diritti nazionali)³⁸⁶, non è tuttavia ancora entrato in vigore a causa dei ritardi registrati in Germania, ove l'atto di ratifica approvato dal Parlamento nel 2017 è stato dichiarato nullo dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 marzo 2020, e degli avvenimenti che hanno interessato la Gran Bretagna, la quale, dopo aver ratificato l'Accordo nel 2018, in ragione degli eventi collegati alla Brexit, da ultimo, e precisamente in data 20 luglio 2020, ha depositato presso il Segretariato del Consiglio UE la notifica di ritiro dall'Accordo. Ad oggi si prevede, quindi, che l'Accordo non potrà essere operativo prima del 2022, sebbene la Germania stia concludendo l'iter di approvazione della nuova legge per la ratifica e il Comitato preparatorio del TUB si stia muovendo per inaugurare la fase di applicazione provvisoria dell'Accordo già nel 2021³⁸⁷. A norma dell'art. 32, par. 1, lett. c), dell'Accordo, il Tribunale unificato assume giurisdizione comune ed esclusiva, tra l'altro, per le azioni volte all'emanazione di misure provvisorie e cautelari³⁸⁸, tra le quali l'inibitoria cautelare, il sequestro, il blocco dei conti bancari e di altri beni, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del resistente e l'ordine di consegna delle cose che costituiscono sospetta violazione dei diritti di privativa del ricorrente. Va altresì segnalata la previsione della possibilità, prevista dalla *Rule 207* delle *Rules of procedure of Unified Patent Court* e consentita al potenziale contraffattore come specifica misura precauzionale, di

³⁸⁶ A. VANZETTI lo definisce "un *patchwork* assai bizzarro" ed auspica una razionalizzazione di fonti e struttura, che porti alla istituzione di un unico titolo brevettuale, abbandonando la dicotomia brevetto europeo-brevetto con effetto unitario, alla riunione della disciplina in un unico testo normativo di matrice comunitaria e alla conversione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti in un ufficio comunitario, in *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2018, 51-514.

³⁸⁷ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>

³⁸⁸ Cfr. per una dettagliata ricostruzione delle materie di competenza della UPC, M. BOSSHARD, *Regime linguistico del processo, materie di competenza della Unified Patent Court e ripartizione della competenza tra le sue divisioni e sezioni*, in *Contr. e impr./Europa*, 2017, 444 ss. e in particolare 483 ss.

presentare dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti una “*protective letter*” di contestazione dei fatti che si presume siano invocati dal titolare del diritto di privativa, con l’esplicazione delle ragioni poste della presunta invalidità del titolo. Essa ha efficacia di sei mesi dalla data di ricezione e sostanzialmente mira ad evitare l’emissione di decisioni *inaudita altera parte* in caso di successiva instaurazione di un giudizio da parte del titolare della privativa³⁸⁹. Nel nostro ordinamento, una eco di questo istituto è rintracciabile nei cd. ricorsi in prevenzione, che tuttavia non sono mai stati ritenuti ammissibili da dottrina e giurisprudenza³⁹⁰.

7.4. *Cross border injunctions, torpedo, anti-suit injunctions* e circolazione nello spazio giuridico europeo

La *cross border injunction* costituisce un provvedimento inibitorio a carattere ed effetti transfrontalieri inteso a tutelare i diritti nascenti da un diritto di privativa non solo nello Stato in cui viene emesso, ma anche in altri Stati in cui si siano verificati gli effetti di determinate condotte antiggiuridiche e sia altresì invocabile la tutela garantita dalla privativa. La peculiarità di questo provvedimento risiede, appunto, nell’incontro di due opposti principi: da un lato, quello della territorialità, che caratterizza la materia della proprietà intellettuale ed in base al quale, salvo eccezioni specifiche (*i.e.* marchio comunitario e disegni e modelli comunitari), sussistono tanti autonomi diritti di privativa quanti sono gli Stati in cui viene richiesta e riconosciuta tutela all’oggetto di tale privativa³⁹¹; dall’altro, invece, la *cross border injunction*, essendo concessa a tutela di ulteriori e parallele frazioni del diritto relative ad altri Stati rispetto a quello del foro richiesto, mira a facilitare l’*iter* processuale del richiedente, che potrà instaurare un solo procedimento in luogo di tanti procedimenti quanti sono gli Stati membri ai quali la richiesta di tutela si rivolge, con inevitabili vantaggi in termini di contenimento dei costi, economia processuale e prevenzione del rischio di contrasto (ancorché teorico) tra decisioni. D’altro canto, il principale rischio connesso all’emanazione delle *cross border injunctions*, soprattutto in caso di pluralità di convenuti, attiene alla possibilità di sottrazione dai rispettivi giudici naturali - anche mediante strumenti fittizi di creazione di un litisconsorzio (facoltativo) passivo puramente strumentale (cd. convenuti fittizi), prefigurato all’illegittimo fine di scegliere un foro più vantaggioso - e quindi l’innescarsi dei fenomeni di *forum shopping* e *remedy shopping*. Le conseguenze di tale ultimo pericolo possono, in realtà, ritenersi oggi ridotte per via della

³⁸⁹ F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima*, cit., 46-47.

³⁹⁰ Ivi, 47.

³⁹¹ C. GALLI, *Problemi e prospettive delle cross border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 21.

limitazione in campo cautelare, ormai positivizzata con l'emanazione del Reg. 1215/2012 (Reg. Bruxelles I bis), dell'operare della regola dell'automatico riconoscimento e, quindi, della circolazione dei provvedimenti cautelari nello spazio giuridico europeo (v. par. 6.2).

Il *leading case* in materia di *cross border injunction* nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale si colloca in Olanda e risale al 1989. Con la causa *Lincoln v. Interlas*³⁹², il Tribunale dell'Aja, nel corso di un procedimento sommario dotato di particolare snellezza denominato *kort geding*³⁹³, rispondendo all'opportunità di concentrare in un unico giudizio la tutela di un diritto di proprietà intellettuale violato in più Stati, ha superato il principio di territorialità ed inibito l'uso di un marchio in Olanda, Lussemburgo e Belgio³⁹⁴. La successiva giurisprudenza olandese ha continuato a sostenere la legittimità dell'inibitoria transfrontaliera senza significative inversioni di tendenza³⁹⁵.

La giurisprudenza inglese, invece, in un primo momento ha escluso la possibilità di emanare *cross border injunctions* in ragione della cd. *double actionability rule*, secondo la quale il giudice inglese non può conoscere di atti illeciti se questi non sono considerati tali dal diritto inglese, ove commessi anche solo in parte nel territorio inglese, o dal diritto straniero, ove commessi al di fuori dai confini inglesi. In altri termini, la giurisdizione inglese poteva fondarsi solo se i fatti commessi all'estero risultassero illeciti sia secondo il diritto del *forum commissi delicti*, sia secondo il diritto interno, circostanza che evidentemente non poteva perfezionarsi per i brevetti concessi in altri Stati. Successivamente, sulla spinta della dottrina, si è aperta una via con la pronuncia *Red Sea Insurance v Bouygues SA*³⁹⁶, cui ha fatto seguito l'abolizione della *double actionability rule* ad opera della nuova versione del *Private International Law Bill*³⁹⁷. Tuttavia, anche in seguito a tale abrogazione, la *High Court* ha negato la propria giurisdizione su una domanda relativa alla contraffazione di frazioni estere di un brevetto, ritenendo che la pronuncia relativa alla contraffazione sia strettamente connessa a quella sulla validità, rispetto alla quale vige la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 16, comma 4, Conv. Bruxelles (applicabile *ratione temporis*)³⁹⁸.

³⁹² Hooge Raad, 24 novembre 1989, in *Nederlandse Jurisprudentie*, 1992, 404, 1957.

³⁹³ Si tratta di un provvedimento anticipatorio simile al *référé-provision* francese per essere privo del carattere di strumentalità ma in parte diverso per la necessità, non superabile dalla mancata contestazione, della prova dell'urgenza; esso, nella prassi, è destinato nella maggioranza dei casi a stabilizzarsi senza essere seguito dal processo di merito: v. anche per riferimenti bibliografici C. CONSOLO, *Van Uden e Mietz*, cit., 30.

³⁹⁴ C. QUARANTA, *Inammissibilità di cross border injunction relativamente a paesi nei quali vi è causa pendente per il merito*, in nota a Trib. Torino, 19 maggio 2000, in *Il. dir. ind.*, 2001, 3, 233.

³⁹⁵ C. HONORATI, *La Cross-Border Prohibitory Injunction olandese in materia di contraffazione di brevetti: sulla legittimità dell'inibitoria transfrontaliera alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. intern. priv e proc.*, 1997, 301.

³⁹⁶ Privy Council, [1995] 1 A.C. 190, in *Int. lit. proc.*, 7 (1996), 465; in 2 *Lloyd's Law Rep.*, 1997, 8, CA.

³⁹⁷ M. GIORGETTI, *Antisuit, cross-border injunction e il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 518.

³⁹⁸ High Court, 26 marzo 1996, *Coin Controls v Suzo Internazional*, in *EIPR*, 1997, D-187.

Nella dimensione europea, lo slancio determinante al diffondersi delle *cross border injunctions* è stato indubbiamente connesso all'attrattività esercitata dalla misura cautelare olandese del *kort keding*, che è stata oggetto di richiesta da parte di soggetti non olandesi nei confronti di soggetti non olandesi sfruttando la norma, prima convenzionale (art. 24 Conv. Bruxelles), ora regolamentare (art. 35 Reg. Bruxelles I bis), che ammette la possibilità di richiedere una misura provvisoria "o" cautelare ad una autorità giurisdizionale diversa da quella che ha la competenza a conoscere del merito.

L'iter di riconoscimento dell'efficacia delle *cross border injunctions* da parte delle autorità giurisdizionali degli Stati membri si è svolto a momenti alterni e intermittenti: dapprima la Corte d'appello di Parigi ha ammesso la possibilità di emettere e riconoscere tali provvedimenti³⁹⁹ e ha, in particolare, ammesso la giurisdizione del giudice olandese a pronunciarsi sulla frazione francese di un brevetto europeo in una causa relativa ad una contraffazione commessa in Francia. Il Tribunale di Milano, poi⁴⁰⁰, ha implicitamente ammesso la possibilità di estendere territorialmente oltre i confini gli effetti delle misure cautelari, affermando che «la giurisdizione cautelare italiana in materia di contraffazione della frazione italiana di un brevetto europeo non è esclusa dall'antecedente instaurazione di giudizi cautelari stranieri relativi anche a tale contraffazione, a meno che in relazione agli esiti di essi non si verificano conflitti (positivi) di statuizioni da eseguirsi anche nel territorio dello Stato».

Nel panorama nazionale, invece, la prima *cross border injunction* è stata emessa il 22 aprile 1998 dal Tribunale di Bolzano⁴⁰¹, nell'ambito di un procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, con un'ordinanza che ha inibito alle resistenti una condotta integrante fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598, comma 2, c.c.) e consistente nell'usurpazione di una indicazione geografica protetta (di cui all'art. 13 Reg. CEE 2081/92) nel territorio italiano, austriaco e tedesco e comminato, in caso di mancata ottemperanza alla misura cautelare, una penality di mora preventivamente determinata. Il giudice cautelare, superando il principio di territorialità che governa la materia della concorrenza, ha evidentemente ritenuto di poter applicare le regole previste per il marchio comunitario (secondo il Reg. CE 40/94 applicabile *ratione temporis*), vuoi in forma di applicazione analogica, vuoi mediante qualificazione della IGP quale marchio collettivo, così

³⁹⁹ *Cour d'appel de Paris* 28 gennaio 1994, in *BIE*, 1994, 395.

⁴⁰⁰ Trib. Milano, 27 gennaio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 3900; Trib. Milano, 19 marzo 1998, *ivi*, 1998, 3911.

⁴⁰¹ In *Giur. it.*, 1999, 1016 ss., con nota di R. BOCCA, *Lo speck Alto Adige, il principio di territorialità e la cross-border injunction del giudice di Bolzano*; cfr. altresì M. PERLETTI, *La tutela transfrontaliera delle indicazioni geografiche protette*, in *Dir. ind.*, 1999, 248 ss.

ritenendo di poter fornire una tutela globale sulla base dell'unitarietà del titolo dedotto in giudizio⁴⁰². Altra particolarità di questa pronuncia risiede nell'applicazione della penalità di mora, misura che è da sempre contemplata nella disciplina dei marchi e brevetti (dapprima prevista solo a sostegno delle sentenze rese nei giudizi di merito e successivamente introdotta nell'ambito cautelare, nel 1996 quanto a marchi e brevetti e nel 2000 quanto al diritto d'autore), ma che in quel momento⁴⁰³ non poteva dirsi estesa alla materia della concorrenza sleale.

Due anni dopo, il Tribunale di Torino⁴⁰⁴ ha rigettato un ricorso proposto in via cautelare per contrastare la contraffazione di un brevetto commessa in Italia, Germania e Francia in pendenza, in Germania e in Francia, dei relativi giudizi di merito per la dichiarazione di nullità del brevetto. Il giudice torinese ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il provvedimento richiesto avrebbe potuto essere travolto dalla sentenza straniera di accoglimento domanda di nullità o, all'opposto, duplicato dalla pronuncia straniera di accertamento della validità del brevetto azionato e della contraffazione. Ciò, sulla base del rilievo che l'efficacia extraterritoriale della misura cautelare sarebbe stata condizionata al rigetto da parte del giudice tedesco o francese della domanda di nullità della frazione nazionale del brevetto europeo e/o all'instaurazione davanti al giudice straniero di un giudizio di accertamento della contraffazione per il medesimo fatto dedotto dinanzi al giudice cautelare italiano. Il Tribunale di Torino ha, quindi, escluso la propria competenza a deliberare (in sede cautelare) in merito agli atti di contraffazione, ritenendo che, anche in materia di contraffazione, debba essere applicato il criterio di giurisdizione esclusiva previsto per le ipotesi di validità (e registrazione) del brevetto dall'art. 16, comma 4, Conv. Bruxelles e ha altresì negato autonomia al potere giurisdizionale cautelare rispetto a quello relativo al merito, configurando una sorta di rapporto di pregiudizialità (tra giudizio di merito sulla nullità e giudizio cautelare in cui viene dedotta la contraffazione) dai contorni puramente processuali. Peraltro, il giudice cautelare torinese rileva che la propria giurisdizione in relazione ai fatti illeciti commessi in Germania e Francia deriverebbe dall'art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (applicabile *ratione temporis*) e,

⁴⁰² R. BOCCA, op. cit., 1017. In realtà, come spiega l'A., il Tribunale di Bolzano parrebbe aver errato nel ritenere di poter emettere una misura a carattere transfrontaliero in quanto la sua competenza poteva radicarsi solo ai sensi dell'art. 93, comma 5, Reg. 40/94, criterio che il successivo art. 99 non contempla tra quelli sulla cui base è attribuita la competenza ad "ordinare misure cautelari, che (...) hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro".

⁴⁰³ Solo con la L. 69/2009, che ha introdotto l'art. 614 bis c.p.c. nel codice di rito, la misura della "coercizione indiretta", ad oggi adottabile per tutti i provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, è stata dotata di generale applicabilità.

⁴⁰⁴ Trib. Torino, 19/05/2000, in *Dir. ind.*, 2001, 3, 231 ss., con nota di C. QUARANTA, *Inammissibilità di cross border injunction relativamente a paesi nei quali vi è causa pendente per il merito*; cfr. altresì D. CANDELLERO, *Le cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale: verso una giurisprudenza torinese?*, in *Giur. It.*, 2001, 985 ss.

concorrendo con la giurisdizione di merito dei giudici francese e tedesco, non potrebbe che rimanere condizionata alle pronunce rese da queste autorità⁴⁰⁵.

La *torpedo* (così denominata da M. Franzosi⁴⁰⁶), conosciuta anche come *Italian torpedo* (per la celebre lunghezza dei processi instaurati nel nostro ordinamento) o *Belgian torpedo*, invece, costituisce un mezzo “preventivo” con cui chi teme di essere accusato di contraffazione promuove nel proprio Stato o in altro foro che assicura un processo utilmente lungo, quale potenziale *forum commissi delicti*, un giudizio di accertamento negativo di tale contraffazione. Essa mira a imoedire - sulla base del funzionamento delle regole di prevenzione e litispendenza⁴⁰⁷ (interpretata in senso ampio in ambito comunitario), in base alle quali il secondo processo (basato sullo stesso oggetto e sullo stesso titolo del primo) deve essere sospeso in attesa che si accerti la competenza (*i.e.* giurisdizione) del primo giudice adito - che nel medesimo o in altro Stato membro possa essere nel frattempo proposta una (uguale e contraria) azione di accertamento positivo della contraffazione. La *torpedo* costituisce, quindi, un vero e proprio strumento di ostacolo alla tutela di diritti di privativa⁴⁰⁸ mediante l’utilizzo strumentale del processo e delle regole che disciplinano la giurisdizione su base europea.

Al fine di ostacolare tale fenomeno, la Corte di Giustizia ha prontamente sottolineato la prevalenza dei criteri di giurisdizione esclusiva previsti in materia di invalidità e nullità dei diritti di privativa (attualmente disciplinata dall’art. 24 Reg. 1215/2012, *v. infra*), alla stregua dei quali non può giustificarsi tale meccanismo di *forum shopping* intrapreso al mero e illegittimo fine di indebolire la tutela spettante ai titolari di siffatti diritti di privativa.

In Italia, il primo giudice di merito che ha, in qualche modo, garantito operatività al fenomeno *torpedo* è stato il Tribunale di Brescia, con la sentenza resa in data 11 novembre 1999⁴⁰⁹, in cui si afferma la competenza giurisdizionale del giudice italiano a pronunciarsi su una domanda di accertamento negativo di contraffazione se il preteso contraffattore ha sede in Italia, quale foro del luogo nel quale l’illecita e contestata contraffazione sarebbe stata posta in essere, atteso che oggetto dell’accertamento non è la validità del diritto di privativa, eventualmente contestata solo

⁴⁰⁵ Il Tribunale di Torino si discosta quindi dall’interpretazione del Tribunale di Bolzano, ritenendo che i provvedimenti cautelari resi sulla base dell’art. 24 della Convenzione di Bruxelles non possano avere efficacia extraterritoriale, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dalla prevalente dottrina. Tale profilo verrà approfondito *infra*.

⁴⁰⁶ M. FRANZOSI, *World patent litigation and the Italian torpedo*, in *EIPR*, 1997, 7, 382.

⁴⁰⁷ Sul punto cfr. M. A. LUPOI, *Litispendenza e connessione in materia IP nello spazio giuridico europeo*, in *Il processo industriale*, A. GIUSSANI (a cura di), cit., 452 ss.

⁴⁰⁸ L. FUMAGALLI, *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema di “Bruxelles I”*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 744.

⁴⁰⁹ Edita in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 236 ss., con nota di V. JANDOLI, “*Italian Torpedo*”.

incidentalmente mediante eccezione e dunque senza alcuna efficacia verso i terzi⁴¹⁰. In un momento precedente all'intervento del giudice bresciano, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 febbraio 1993, n. 1821, si era invece opposta al fenomeno *torpedo*, dichiarando, in una causa di accertamento negativo della contraffazione di una testata di giornale instaurata in Italia da una società editoriale italiana nei confronti di società estera (titolare della testata), l'inapplicabilità del criterio del *forum commissi delicti* alle azioni di accertamento negativo della contraffazione, con conseguente esclusione di effetti *cross border* alle sentenze emesse dal giudice italiano. Sottolinea, infatti, il giudice di legittimità che l'insussistenza dell'attualità del danno preclude l'applicazione in materia di delitti o quasi delitti della norma sul *forum commissi delicti*⁴¹¹. Questo orientamento viene riconfermato ed applicato alla materia brevettuale dalla Suprema Corte con la sentenza 19 dicembre 2003, n. 19550⁴¹², la quale ha totalmente escluso che l'accertamento negativo di contraffazione possa essere qualificato come un'azione riguardante la responsabilità da delitto o quasi delitto, anche in considerazione della natura "composita" del brevetto europeo, che, proprio perché costituisce un "fascio" di diritti nazionali, fraziona la propria efficacia nei singoli Stati membri, ciascuno dei quali ha il potere-dovere di tutelare la rispettiva porzione. La domanda di accertamento negativo in merito alla contraffazione e alla condotta abusiva (concorrenza sleale) non giustifica, dunque, la deroga alla giurisdizione del giudice del luogo del danno, in quanto, se si consentisse all'attore di radicare la giurisdizione nel luogo in cui, a sua detta, non si sarebbe verificato il danno, si rischierebbe di impedire alla controparte di far valere, in base al danno che afferma esserci verificato, il suo diritto ad agire dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto dannoso è avvenuto⁴¹³. Sulla base di tale assunto, dunque, la Corte ha valutato la sussistenza di ragioni di opportunità che giustificavano l'esclusione della propria potestà giurisdizionale a conoscere di un titolo non destinato ad avere efficacia in Italia⁴¹⁴.

⁴¹⁰ Ovviamente, come si dirà *infra*, questa conclusione non è ad oggi più praticabile in ragione della previsione, oggi contenuta all'art. 24, par. 1, n. 4, del Regolamento Bruxelles I *bis*, per cui la giurisdizione esclusiva è invocabile anche quando la questione di validità del brevetto sia sollevata in via di eccezione (che deve essere conosciuta dal giudice del luogo in cui il brevetto è stato rilasciato nella pur "limitata" veste di accertamento accidentale).

⁴¹¹ La Suprema Corte al riguardo afferma che «il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo (e, come tale, antecedente la domanda) mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all'accertamento di un danno».

⁴¹² In *Mass. Giur. It.*, 2003; *Corr. giur.*, 2004, 2, 162; *Dir. ind.*, 2004, 429 ss., con nota di M. FRANZOSI, *Italian torpedo: perché un cavallo bianco non è un cavallo bianco*.

⁴¹³ F. FERRARI, *La torpedo e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1132.

⁴¹⁴ D. CANEVA, *"Italian torpedo" nuovamente bocciata dai giudici di Milano*, nota a Trib. Milano, 12 dicembre 2016, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 315 ss.

Il quadro giurisprudenziale nazionale è poi mutato a seguito di due pronunce della Corte di giustizia del 2012 che, valutando da altra prospettiva i criteri del *forum commissi delicti* (applicabile in materia di illeciti civili dolosi o colposi, in cui la causa può essere proposta «al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire») e del cumulo soggettivo passivo per connessione di cause (artt. 5, n. 3, e 6 n. 1 del Reg. 44/2001 vigente *ratione temporis*), hanno concesso nuova linfa, da un lato, alla possibilità di emettere pronunce con effetto *cross border* e, dall'altro, alle *torpedo*⁴¹⁵. Con la prima pronuncia, resa nel caso *Solvay SA*⁴¹⁶, avente ad oggetto la richiesta di una misura cautelare (inibitoria) a tutela del brevetto dell'attrice in attesa della decisione della causa (di merito) di contraffazione pendente, il giudice comunitario conferma la possibilità di emanare provvedimenti ad efficacia extraterritoriale, concludendo per l'ammissibilità del cumulo soggettivo di cui all'art. 6, n. 1, Reg. 44/2001 nei casi in cui più società di diverse nazionalità siano convenute dinanzi ad un medesimo Stato membro in cui ha sede una di esse, sulla base dell'asserita contraffazione del medesimo prodotto posta in essere in un diverso Stato membro e, dunque, riferita alla porzione "estera" del brevetto dell'attrice⁴¹⁷. La Corte afferma, altresì, che la giurisdizione esclusiva in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione non trova applicazione nel caso in cui l'invalidità di un brevetto europeo sia stata sollevata, in via incidentale, come motivo di difesa contro l'adozione del provvedimento provvisorio mirante all'adozione di un divieto di contraffazione transfrontaliero (principio destinato ad essere travolto, come anticipato, dalla successiva positivizzazione della regola).

Con la seconda pronuncia, resa caso *Folien Fischer AG*⁴¹⁸, avente ad oggetto la possibilità di radicare l'azione di accertamento negativo della commissione di illeciti concorrenziali nel foro in cui la condotta sarebbe stata posta in essere, a ricevere un nuovo impulso sembra essere proprio la *torpedo*, in quanto la Corte di giustizia, formalmente discostandosi da quanto concluso dall'Avvocato generale, ritiene che anche in caso di accertamento negativo di illeciti civili sia applicabile la regola del *forum commissi delicti*, purché, però, il giudice valuti positivamente la sussistenza di un effettivo legame con la natura della controversia, vale a dire nei casi in cui vi sia un particolare collegamento

⁴¹⁵ F. FERRARI, op. ult. cit., 1134.

⁴¹⁶ Corte di giustizia, 12 luglio 2012, causa C-616/10, con nota di F. FERRARI, *La Corte di Giustizia e il foro dei provvedimenti cautelari inibitori in materia di proprietà industriale*, in *Int'l Lis*, 2012, 117 ss.

⁴¹⁷ F. FERRARI, op. ult. cit., 1138.

⁴¹⁸ Corte di Giustizia, 25 ottobre 2012, causa C-133/11, con note di V. DE VECCHI LAJOLO, *Torpedo e diritti della personalità*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 51 ss., S. MARINO, *Foro dell'illecito e azioni di accertamento negativo: la sentenza Folien Fischer della Corte di Giustizia*, in *www.aldricus.com* e F. FERRARI, *La torpedo e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, cit., 1125.

tra il territorio del giudice adito e la presunta violazione di cui si richiede di accertare l'insussistenza. Ebbene, a seguito di queste pronunce, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 10 giugno 2013, n. 14508, ha letteralmente invertito le conclusioni raggiunte dieci anni prima, concludendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in ragione del criterio del *forum commissi delicti*, per la domanda di accertamento negativo di violazione brevettuale, «anche con riferimento a porzioni nazionali estere di un brevetto europeo» e con effetti *cross border*.

Questa stagione, però, non è durata a lungo. Subito dopo, la giurisprudenza di merito è tornata a valorizzare con più attenzione le ragioni giustificative del radicamento della giurisdizione presso uno Stato diverso da quello a cui si riferisce la frazione di brevetto oggetto della causa, nel senso di ritenere insussistente ogni collegamento volto ad individuare la giurisdizione in un territorio diverso da quello in cui la privativa produce effetti. In particolare, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 13625/2016⁴¹⁹ (e prima ancora con il provvedimento n. 1143/2014⁴²⁰, richiamato dalla decisione del 2016), pur non escludendo l'applicabilità del criterio del *forum commissi delicti* laddove ne ricorrano i presupposti, ha dichiarato l'assoluta carenza della giurisdizione italiana sulle domande di accertamento positivo o negativo di contraffazione relative a titoli di proprietà industriale stranieri, siano essi brevetti nazionali esteri o porzioni estere di brevetti europei. In particolare, il giudice meneghino ha sottolineato che «per “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima (...) mentre non può aversi riguardo al luogo dove si sono verificate — o potranno verificarsi — le conseguenze future di tali lesioni».

Quanto al brevetto europeo, alla base di questa conclusione vi è l'ovvia e incontestabile premessa che esso, pur essendo assoggettato, per la sua concessione, alla disciplina uniforme prevista dalla Convenzione di Monaco, si fraziona poi in tante porzioni quanti sono gli Stati membri, producendo in ciascuno di essi gli effetti previsti dai rispettivi diritti nazionali⁴²¹.

Un rapido cenno, per completezza del quadro, merita l'istituto dell'*antisuit injunction*, un provvedimento cautelare di matrice anglosassone, volto ad impedire l'instaurazione o la prosecuzione di un processo nel medesimo o in altro Stato, a condizione che il foro straniero non risulti essere il più appropriato per decidere la controversia o che la prosecuzione del processo

⁴¹⁹ in *Riv. dir. ind.*, 2017, 309 ss., con nota di D. CANEVA, “*Italian torpedo*” nuovamente bocciata dai giudici di Milano.

⁴²⁰ In *www.unalex.eu*.

⁴²¹ Non si reputa quindi possibile «in assenza di un titolo unitario e soprattutto in assenza di un sistema giurisdizionale unico fondato su una *Unified Patent Court*, immaginare decisioni *cross border* nel regime del brevetto europeo di cui alla Convenzione di Monaco»: D. CANEVA, op. cit., 323.

straniero rappresenti fonte di ingiustizia per il convenuto⁴²². In questo caso, le criticità che emergono non sono poche, a partire dal problema relativo alla sussistenza della giurisdizione di uno Stato per l'emissione di un provvedimento volto a reprimere l'attività resa da una giurisdizione estera, nella quale il diritto applicabile non potrà che essere quello interno e non quello dello Stato del giudice che ha emesso l'*injunction*. In sostanza, l'invasività dell'*antisuit injunction* comporta anche una cieca "scissione" tra il piano cautelare e quello di merito, superabile in parte solo ove si ammetta che il giudice dello Stato emanante debba verificare l'esistenza, per la giurisdizione straniera rispetto alla quale emette l'*injunction*, di un diritto a non subire un processo oppressivo o vessatorio⁴²³ (diritto che potrebbe dirsi quasi scontato ove si ragionasse entro i confini dell'Unione europea ma che dovrebbe confrontarsi con il diritto altrettanto primario all'azione). Peraltro, la libera circolazione delle decisioni in ambito europeo con automatico riconoscimento delle stesse non potrebbe valere in questo caso, trattandosi di misure provvisorie emesse dal giudice di uno Stato che non ha la giurisdizione per il merito della causa. Sarà, allora, nella fase di riconoscimento della decisione che il giudice competente per il merito potrà valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere tale decisione e così far penetrare nel tessuto giurisdizionale interno l'*antisuit injunction* emessa all'estero. Proprio su questo piano si è confrontata la dottrina, la quale ha per lo più ritenuto che questo tipo di provvedimento contrasti con i principi di *favor* per la circolazione delle decisioni, in quanto tende ad impedire la pronuncia di una sentenza presumibilmente soggetta all'automatico riconoscimento convenzionale⁴²⁴ e di parità tra giurisdizioni degli Stati membri che caratterizzano lo spazio giuridico comunitario - che impedisce che un giudice nazionale possa pronunciare un ordine, ancorché provvisorio, nei confronti di altro giudice nazionale straniero⁴²⁵ - se non addirittura con l'ordine pubblico europeo⁴²⁶.

L'*antisuit injunction*, però, conterrebbe un ordine *in personam* destinato al soggetto nei cui confronti è richiesta la cautela e non di certo al giudice straniero, la cui sovranità giurisdizionale nel proprio ambito territoriale non verrebbe dunque concretamente intaccata. In questi termini, allora, l'*antisuit injunction* svolgerebbe la funzione di garantire il corretto diritto di azione, prevenendo un possibile abuso processuale e quindi le conseguenze negative della *torpedo*. Ritengo, tuttavia, che il problema

⁴²² Così come dichiarato dalla *Court of Appeal* inglese nel caso *Airbus Industrie G.I.E. v. Jaisukh Arjan Bhai Patel*, [1997] CLC 197, che ha ritenuto di poter emettere una *injunction* non correlata ad un processo interno ma ad un processo straniero.

⁴²³ M. GIORGETTI, *Antisuit*, cit., 485.

⁴²⁴ Ivi, 502.

⁴²⁵ Ivi, 503.

⁴²⁶ Nella dottrina interna, M. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, II, Milano 2002, 902, 904, 907. Per riferimenti alla dottrina estera, si rinvia a M. GIORGETTI, *Antisuit*, cit., sub note 70 e 71.

non vada risolto in questi termini, in primo luogo perché l'inibitoria all'esercizio dell'azione ben può configurare una lesione del diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. del destinatario e, poi, perché il meccanismo dell'*antisuit injunctio* rischia di tradursi in una sorta di richiesta di protezione dal rischio di soccombenza dinanzi ad un giudice straniero, obiettivo estraneo alle finalità della tutela cautelare riconosciute nel nostro ordinamento. Dovrebbe, piuttosto, essere il giudice adito ad escludere la sua *potestas iudicandi* su controversie che non presentino un legame effettivo o giustificabile con l'ordinamento cui il richiedente si è rivolto.

7.5. Giurisdizione e circolazione delle misure cautelari aventi ad oggetto i marchi comunitari, i disegni e modelli comunitari

Il Regolamento Ue 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, che ha sostituito il Reg. CE 40/1994, codificato nel 2009 come regolamento CE 207/2009, contiene una precisa disciplina della competenza giurisdizionale in materia cautelare e dell'efficacia transfrontaliera delle misure provvisorie e cautelari aventi ad oggetto marchi UE (riscontrabile anche nel precedente Reg. 40/94). Tale disciplina è contenuta al capo X, sezione II ("*Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE*") e discende dal combinato disposto degli artt. 125 (rubricato "*Competenza internazionale*"), 130 (rubricato "*Sanzioni*") e 131 (rubricato "*Misure provvisorie e cautelari*"). Quest'ultima disposizione prevede che ai tribunali di ciascuno Stato membro, ivi compresi i tribunali dei marchi UE⁴²⁷ (di cui all'art. 123), può essere richiesta l'emanazione di misure provvisorie e cautelari (in tema di marchi UE o domande di marchio UE) previste per i marchi nazionali dal diritto nazionale del giudice adito, anche nei casi in cui la competenza per il merito sia riconosciuta al tribunale dei marchi UE di diverso Stato membro. Al comma successivo si precisa che dette misure cautelari e provvisorie hanno efficacia transfrontaliera nello spazio giuridico europeo solo nei casi in cui la giurisdizione del giudice adito sia radicata sulla base di uno dei criteri previsti da paragrafi da 1 a 4 dell'art. 125 e che "*tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale*".

L'art. 125 cui si fa rinvio è una norma che consta di cinque paragrafi, ciascuno relativo ad un criterio di giurisdizione, e stabilisce che le azioni aventi ad oggetto contraffazione e validità dei marchi UE, fatte salve le disposizioni del Regolamento Bruxelles I *bis* applicabili in virtù del precedente art. 122, debbano essere avviate: (i) dinanzi al giudice del luogo del domicilio o della stabile organizzazione del convenuto; (ii) in mancanza del primo criterio, dinanzi al giudice del luogo del domicilio o della

⁴²⁷ Nel nostro ordinamento, come anticipato, la funzione di tribunale dei marchi UE è esercitata dalle Sezioni specializzate in materia di impresa.

stabile organizzazione dell'attore; (iii) in mancanza dei primi due criteri, dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio; tali azioni possono essere avviate (iv) a prescindere dalla sussistenza dei precedenti criteri, dinanzi al giudice convenuto dalle parti (art. 25 Reg. 1215/2012) o a diverso giudice se il convenuto compare senza eccepirne l'incompetenza (art. 26 Reg. 1215/2012); (v) ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, dinanzi al giudice dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso (questo criterio è escluso dall'art. 131).

Parallelamente a quanto previsto per i marchi, il Reg. CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari contiene al Titolo IX (rubricato "*Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari*"), Sezione II (rubricata "*Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari*"), una norma di uguale tenore, l'art. 90 (rubricato "*Misure provvisorie e cautelari*"), par. 3, il quale, rinviando ai primi quattro paragrafi dell'art. 82 - che stabilisce i criteri di competenza giurisdizionale ("*competenza internazionale*") per le controversie in tema di nullità e contraffazione di disegni e modelli comunitari - stabilisce l'applicabilità in tutto lo spazio giuridico europeo delle *misure provvisorie e cautelari* emesse da un giudice competente a conoscere il merito della causa ad eccezione dell'ipotesi in cui siffatta competenza giurisdizionale sia radicata al criterio del *forum commissi delicti* (vale a dire lo «Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso» ex art. 82, par. 4, Reg. cit.).

Si segnala, peraltro, che l'art. 90, par. 2, prevede che «nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità». La disposizione, che (per fortuna) non è contenuta nel Regolamento marchi, non brilla certo per chiarezza, laddove sembra ignorare il distinguo tra eccezione e domanda riconvenzionale, riconducendo la prima al *genus* della seconda e, addirittura, assumendo una sorta di eccezionale ammissibilità, concessa in sede cautelare, della formulazione dell'eccezione di nullità in luogo della domanda riconvenzionale. Tuttavia, vi sono due disposizioni del Regolamento 6/2002 che possono condurre ad attribuire senso e utilità a tale norma, senza creare più problemi teorici di quelli che la sua sventurata formulazione già pone. Da un lato, infatti, l'art. 24 attribuisce la competenza a conoscere della nullità dei disegni e modelli registrati all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (oggi EUIPO) e, solo ove la domanda di nullità sia introdotta in via riconvenzionale, ai tribunali dei disegni e modelli comunitari. Dall'altro, l'art. 85 prevede che nelle azioni di contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli

comunitari, se l'oggetto è costituito da un disegno o modello comunitario registrato, opera una presunzione di validità del titolo, superabile «unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario, facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore»; se, invece, l'oggetto è costituito da un disegno o modello comunitario non registrato, non opera la presunzione di validità (e, dunque, è onere dell'attore provare la sussistenza dei requisiti per la protezione e del carattere dell'individualità) e «il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità». In sostanza, l'eccezione di nullità del titolo nei giudizi di merito relativi alla contraffazione viene consentita solo ove si tratti di disegni e modelli non registrati o per far valere l'esistenza di un preesistente diritto anteriore. Allora, mi sembra che l'unica lettura possibile dell'art. 90, par. 2 (che peraltro fa salva l'applicazione dell'art. 85, par. 2, relativo ai disegni e modelli non registrati, per i quali è sempre possibile sollevare eccezione di nullità) sia quella di preservare la competenza giurisdizionale dell'autorità adita in sede cautelare qualora il ricorrente vanti la titolarità di un titolo registrato, consentendo al resistente di eccepire la nullità del disegno o modello registrato anche al di fuori dell'ipotesi di sussistenza di un proprio valido titolo (nazionale) preesistente (rinvio a quanto dirò *infra* sulla domanda cautelare di mero accertamento).

Tornando alla disciplina dell'extraterritorialità delle misure provvisorie e cautelari con riguardo al marchio comunitario e ai disegni e modelli comunitari, si ricava una certa linearità: se tali provvedimenti vengono richiesti ai giudici ordinariamente competenti per il merito in materia di validità e contraffazione dei titoli ad eccezione del giudice del *forum commissi delicti*, saranno dotate di efficacia *cross-border* e potranno quindi circolare liberamente e secondo le regole previste dal capo III del Reg. UE 1215/2012. Diversamente, l'efficacia sarà limitata al territorio dello Stato in cui il provvedimento viene emesso.

L'esclusione di cui al par. 5 dell'art. 125 del Reg. marchi, dettagliatamente disciplinata dal successivo art. 126 (rubricato "*Sfere di competenza*"), merita di essere segnalata per l'effetto interdittivo rispetto al meccanismo della *torpedo*: viene infatti radicalmente esclusa la possibilità di radicare un'azione di accertamento negativo della contraffazione di un marchio UE dinanzi al giudice del presunto *forum commissi delicti*, così limitando la possibilità di bloccare le azioni di contraffazione mediante l'instaurazione di giudici uguali e contrari dinanzi a giurisdizioni, asseritamente sedi delle denegate contraffazioni, caratterizzate da "particolare lentezza". L'art. 126 spiega, quindi, che solo ove la

giurisdizione sia radicata ai sensi dell'art. 125, parr. da 1 a 4, sarà possibile per il giudice adito accertare la contraffazione o il rischio che essa sia commessa (con efficacia) «sul territorio di tutti gli Stati membri»; diversamente, se viene adito il giudice dello Stato membro in cui la contraffazione è commessa o rischia di essere commessa, la sua decisione spiegherà effetti solo all'interno di detto Stato⁴²⁸. Quest'ultima regola è contemplata anche dal Reg. 3/2002 in materia di disegni e modelli comunitari, il cui art. 83, par. 2, prevede che il giudice individuato sulla base del criterio del *forum commissi delicti* «può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato».

In sintesi, quindi, la giurisdizione del giudice del *locus commissi delicti* è negata per le azioni di accertamento negativo, mentre viene ammessa per le azioni di accertamento della contraffazione, ma con la limitazione degli effetti territoriali della decisione allo Stato in cui essa è resa.

7.6. Le difficoltà di circolazione delle penalità di mora

L'art. 130 Reg. marchi prevede che, in caso di accertamento della contraffazione di un marchio UE o della commissione di atti che costituiscono minaccia di contraffazione, il giudice, oltre ad emettere il provvedimento principale di inibitoria, «prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto». Al pari provvede l'art. 89, par. 2, del Reg. disegni e modelli comunitari. Tali misure, di natura coercitiva e sanzionatoria, note nel nostro ordinamento come penalità di mora o *astreintes* (istituto di matrice francese da cui ha indubbiamente tratto ispirazione il nostro ordinamento), sono previste dalla maggioranza degli Stati membri e, con riferimento al nostro ordinamento, dal c.p.i., sia con riferimento al giudizio di merito che con esplicito riferimento alla tutela cautelare (artt. 124⁴²⁹ e 131 c.p.i.⁴³⁰), dalla l.d.a. all'art. 156⁴³¹, e, a partire dal 2009, in via generale dall'art. 614-*bis* c.p.c. (sul punto tornerò *infra* nel successivo capitolo). La loro circolazione nello spazio giuridico europeo non è espressamente affermata dai Regolamenti, ma, sulla scorta delle norme che regolano la circolazione delle decisioni appena richiamate ed in ragione del rapporto di accessorietà e strumentalità che collega queste misure alle decisioni (di merito o cautelari) cui accedono, il dubbio deve risolversi positivamente, senza però trascurare che, trattandosi di misure che gli Stati membri conoscono (per la maggior parte) con specifici ed

⁴²⁸ La limitazione dell'extraterritorialità, quindi, riguarda il criterio del *forum commissi delicti* con riferimento a tutte le azioni di accertamento, positivo e negativo, della contraffazione.

⁴²⁹ Sul punto si rinvia a M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 26 ss.

⁴³⁰ Sul punto, si rinvia a M. VANZETTI *sub* art. 131, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di M. Vanzetti, Milano, 2013.

⁴³¹ Sul punto si rinvia a C. MAYR, *Le penalità di mora nel diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 2001, 1, 368 ss.

autonomi istituti regolati dalle rispettive discipline sostanziali e processuali, è necessario operare un raccordo e, comunque, individuare le modalità con cui esse possono essere poste in esecuzione in Stati diversi rispetto a quello del giudice che le ha emesse.

Di tale questione si è già occupata la Corte di giustizia che, con la sentenza 12 aprile 2011, n. 235⁴³² in tema di marchio comunitario, pronunciandosi nella vigenza del precedente Reg. CE 40/94, ove dette misure erano disciplinate all'art. 98, n. 1, ha risposto positivamente ai quesiti del giudice francese, stabilendo che: (i) la pronuncia definitiva di inibitoria resa dal Tribunale dei marchi comunitari è dotata di efficacia in tutto il territorio dell'Unione europea; (ii) una misura coercitiva disposta da tale Tribunale in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti nei territori degli Stati membri secondo le regole previste dal capo III del Reg. 44/2001 (vigente *ratione temporis*) quanto a riconoscimento ed esecuzione. Ove il diritto di uno Stato membro non preveda tale misura coercitiva e al giudice di detto Stato venga richiesto di porre in esecuzione il comando, quest'ultimo dovrà ricorrere alle «disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato». Con tale pronuncia la Corte pone però due importanti limitazioni all'efficacia extraterritoriale dei provvedimenti di inibitoria: la prima ricorre quando sia lo stesso titolare del marchio europeo a circoscrivere gli effetti territoriali della propria azione (con conseguente, piana applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato⁴³³); la seconda, invece, si verifica quando il convenuto fornisca la prova dell'insussistenza del pregiudizio del marchio in taluni Stati membri, principalmente per motivi linguistici. Il presupposto di partenza della Corte è indubbiamente il carattere unitario del marchio comunitario, che impone una protezione nel territorio comunitario sostanzialmente uniforme e ciò anche in considerazione del fatto che il giudice del Tribunale dei marchi comunitari agisce in qualità di giudice comunitario. Il desiderio di uniformità porta il giudice comunitario a risolvere la questione relativa alla circolazione delle misure coercitive in maniera piuttosto "empirica", ritenendo che, laddove non prevista dall'ordinamento⁴³⁴, il giudice a cui ne

⁴³² In *Giur. annotata dir. ind.*, 2011, 1, 1547.

⁴³³ *Ibidem*

⁴³⁴ Sul punto si rammenta che gli artt. 3, par. 1, e 11, prima parte, della Dir. 2004/48/CE (cd. Direttiva Enforcement) prevedono, rispettivamente, che «Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati» e che «Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il

venga richiesta l'esecuzione debba ingegnarsi per trovare l'istituto che consenta di raggiungere i medesimi obiettivi. Questa soluzione, però, pone problemi di ordine pratico, in quanto non tiene dovutamente in considerazione le differenze tra gli ordinamenti dei Paesi membri con riguardo alla previsione e alle caratteristiche di tali istituti⁴³⁵. Si pensi alle *Geldstrafen* tedesche, che hanno natura prettamente pubblicistica prevedendo la condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'Erario, e ai *contempts of court* inglesi che hanno effetti repressivi anche di natura penale, in contrapposizione alle *astreintes* francesi e alle penalità di mora italiane, che hanno principalmente funzione sanzionatoria-indennitaria mediante la condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti del creditore. Queste differenze potrebbero indurre i Paesi richiesti di mettere in esecuzione lo strumento di diritto straniero a rifiutare l'esatta attuazione della misura in ragione delle discontinuità che la separa dall'istituto domestico; se, infatti, a norma dell'art. 54 Reg. 1215/2012 gli effetti del provvedimento da riconoscere sono quelli dello Stato di origine, l'art. 41 Reg. 1215/2012 stabilisce che l'esecuzione del provvedimento è disciplinata dalla legge processuale dello Stato richiesto.

In una recente pronuncia resa nel caso *Al Bosco*, la Corte di giustizia⁴³⁶ ha ritenuto che «il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro (...) che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto». In sostanza, superando il binomio esecutorietà – esecuzione, sul quale si fonda il coordinamento delle legislazioni nazionali nell'ambito del sistema di Bruxelles I-bis⁴³⁷, la Corte ha ritenuto che, nel corso dell'attuazione in Germania di una misura di sequestro conservativo resa in Italia, e segnatamente della richiesta di iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Germania sulla base del predetto sequestro, il giudice tedesco possa e debba applicare la norma interna che prevede l'inefficacia della corrispondente misura cautelare di diritto

mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione».

⁴³⁵ F. FERRARI osserva che «la tutela del diritto giurisdizionale, a differenza del diritto sostanziale, presenta profili di domesticità più elevati, che è arduo pensare possano essere agevolmente superati», ritenendo “discutibile” l'esigenza di «garantire a tutti i costi l'uniformizzazione della disciplina processuale»: *Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di pronunce inibitorie e misure coercitive dei Tribunali dei marchi comunitari*, nota a Corte di giustizia, sentenza 12 aprile 2011, n. 235, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1, 240.

⁴³⁶ Corte di giustizia, 4 ottobre 2018, C-379/17, *Al Bosco c. Hober*.

⁴³⁷ Cfr. sul punto C. SILVESTRI, *Le «misure provvisorie e cautelari» nella ricostruzione interpretativa della Corte di giustizia*, cit., 733.

interno in caso di mancata iscrizione ipotecaria entro il termine di un mese⁴³⁸. Il giudice comunitario ha, in sostanza, escluso la possibilità di diversificare la disciplina dell'esecuzione e gli effetti di una decisione straniera rispetto alla corrispondente decisione resa direttamente nello Stato membro richiesto dell'esecuzione, oltrepassando la nozione di esecutorietà che, rientrando nell'ambito di applicazione della legge dello Stato che ha emesso la decisione (art. 39 Reg. Bruxelles I-bis) avrebbe invece consentito di recuperare l'efficacia del sequestro in quanto intrapreso nel termine di cui all'art. 675 c.p.c.

La pronuncia appena richiamata, per quanto non attinente all'istituto della penalità di mora, è espressiva dell'approccio adottato dal giudice comunitario inteso ad individuare in senso assai esteso l'ambito di operatività delle norme processuali dello Stato richiesto di attuare decisioni di altri Paesi membri, sino a pregiudicare la stessa possibilità di circolazione delle stesse decisioni, in netta controtendenza al principio dell'"effetto utile"⁴³⁹ e dei criteri che hanno ispirato la costruzione del sistema Bruxelles I-bis e l'abolizione dell'*exequatur*. Tenderei, quindi, a dubitare della propensione dei giudici nazionali ad attuare gli istituti stranieri della penalità di mora riconoscendo ad essi gli effetti propri del Paese di origine, potendosi configurare incompatibilità tra regole processuali di esecuzione dei corrispondenti istituti domestici ed effetti sostanziali delle misure di cui si chiede l'attuazione. A norma dell'art. 55 Reg. 1215/2012, però, «le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine». Per quanto la norma ponga un criterio restrittivo, a me sembra di poterlo interpretare in senso estensivo come vincolo ai giudici richiesti di dare esecuzione a tali decisioni pur in assenza di un analogo istituto interno. D'altro canto, invece, la disposizione sembrerebbe escludere la circolazione delle decisioni che dispongono la somma dovuta per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione successivamente constatata e che non siano affiancate da un successivo intervento giudiziario volto a determinare la somma definitiva; il che si pone in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla nostra dottrina (qui condivise) che ritiene sufficiente la prima fissazione da parte dell'autorità giudiziaria del *quantum* dovuto per ogni ritardo nell'esecuzione, potendo poi la parte definire l'importo complessivo in via di autoliquidazione (cfr. *infra* Capitolo III, par. 10.2).

⁴³⁸ Tale termine, essendo contemplato da una «norma di procedura per l'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo, secondo il diritto dello Stato membro richiesto, costituisce un requisito cui è subordinata l'esecuzione di un titolo dotato di esecutività», cfr. punto 49.

⁴³⁹ Per quanto la Corte di giustizia si premuri di escludere che le proprie conclusioni minino tale principio: cfr. ancora punto 49 della sentenza.

8. LA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

La competenza a decidere delle azioni civili relative ai diritti di proprietà intellettuale e alle fattispecie di concorrenza sleale cd. interferente, ivi comprese le azioni proposte in via cautelare, spetta alle Sezioni specializzate in materia di impresa, il cui inquadramento richiede una digressione sulla loro istituzione ed evoluzione.

8.1 L'evoluzione delle sezioni specializzate in materia di impresa

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono state introdotte, con la precedente dizione di "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale", dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che ha recepito e attuato la delega contenuta nell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273⁴⁴⁰, inserito nel capo rubricato "*Disposizioni in materia di proprietà industriale*". Il campo operativo di tali sezioni specializzate⁴⁴¹, individuato dalla medesima Legge delega, era appunto limitato alle controversie di diritto industriale e intellettuale «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 e intellettuale». L'attività delle sezioni specializzate è quindi cominciata prima che il c.p.i. vedesse la luce⁴⁴², nonostante «tra sezioni specializzate e Codice esiste un legame, una sorta di "cordone ombelicale" strettissimo e inestricabile, senza paragoni nell'ordinamento giuridico italiano»⁴⁴³.

Il legislatore delegante ha indirizzato il Governo a cercare soluzioni idonee ad evitare l'iniziale malfunzionamento delle sezioni specializzate per via del rischio di eccesso di carico, prevedendo

⁴⁴⁰ La legge delega, dal titolo "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*", ha delegato al Governo, all'art. 15, "*il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale*", sfociato nel c.p.i. e, all'art. 16, l'adozione di previsioni volte alla "*più rapida ed efficace definizione dei giudizi*" nelle materie di diritto industriale e intellettuale, sfociate nell'istituzione delle sezioni specializzate. La divisione (anche grafica) della delega in materia processuale da quella in materia sostanziale si è poi rivelata una chiave interpretativa essenziale per la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 134 c.p.i. nella parte in cui prescriveva, per le controversie in materia di diritto industriale, l'adozione del cd. rito societario (cfr. *infra*).

⁴⁴¹ Il riferimento nel testo semplicemente alle "sezioni specializzate" deve intendersi univocamente ed esclusivamente riferito alle sezioni specializzate in materia di impresa.

⁴⁴² Cfr. la prima ricostruzione di G. CASABURI, cui poi hanno fatto seguito le successive che hanno recepito le modifiche normative via via succedutesi, *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, 3, I, 201 ss.

⁴⁴³ G. CASABURI, *Codice di proprietà industriale e Sezioni specializzate: una relazione virtuosa*, in *Dir. ind.*, 2008, 2, 124 ss., che specifica «Ciò senso che il Codice, tutto il Codice, è la legge delle sezioni specializzate, ciò nel senso che le controversie relative agli istituti disciplinati (esclusi ovviamente quelli meramente amministrativi) rientrano nella competenza funzionale delle sezioni stesse».

che «nell’emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al 1° comma, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l’efficiente avvio» (art. 16, co. 3)⁴⁴⁴.

Tale previsione esprime eloquentemente la filosofia del legislatore delegante che, accanto alla auspicata specializzazione dell’organo giudicante, puntava ad un generale efficientamento dell’organo giudicante chiamato a decidere delle controversie di diritto industriale ed intellettuale⁴⁴⁵ come “strumento di seduzione” per le imprese italiane e non, con l’obiettivo di rendere l’Italia appetibile terreno di investimenti delle imprese nazionali ed europee, all’insegna della libertà di stabilimento e della tutela della libera concorrenza sul mercato. Più in generale, il fine espresso del legislatore dei primi anni del nuovo millennio⁴⁴⁶ era quello di mutare, vuoi tramite la previsione di un autonomo organo giudicante, vuoi tramite la previsione di appositi e specifici riti di cognizione (*in primis*, il rito societario introdotto nel 2003 e abrogato nel 2009), la diffusa percezione negli operatori internazionali dell’inefficienza e lungaggine della giustizia italiana, oltre che della farraginosità della disciplina sostanziale delle forme societarie, in un panorama commerciale e giuridico idoneo a consentire agli investitori di selezionare, in forza dei principi in materia di libertà di movimento e stabilimento, lo Stato in cui collocare le proprie attività produttive, anche grazie alla possibilità di derogare convenzionalmente, in materia civile e commerciale (salvo le eccezioni normativamente previste) alle regole sulla giurisdizione (art. 25 Reg. 1215/2012).

Peraltro, sul piano europeo, il Reg. Ue n. 1001/2017 sul marchio comunitario e il Reg. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, impongono agli Stati membri, rispettivamente agli artt. 123 e 80, di

⁴⁴⁴ Questo aspetto ha però ricevuto scarsa attenzione, tenuto conto che il d.lgs. 168/2003 ha semplicemente previsto, all’art. 6, che «I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1 luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. 2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 3 e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente». Nel 2008, a un quinquennio dall’introduzione delle sezioni specializzate, si osservava una distribuzione del carico disomogenea, concentrata nei grandi fori e piuttosto scarna nelle circoscrizioni e nei distretti minori, cfr. G. CASABURI, il quale osserva che «La gran parte delle controversie, infatti, pende presso le sole sezioni di Milano, Roma, Torino, Venezia, Napoli e, ma già con una posizione di minor rilievo, Bologna. Alcune delle sezioni residue hanno poi un contenzioso pressoché insignificante (...). Ancora più assurda si rivela l’istituzione delle sezioni specializzate di appello - che cominciano ad essere operative - in numero pari a quelle di primo grado; la specializzazione - nella gran parte delle dodici sezioni in oggetto - è e sarà davvero solo *virtuale*», in *Codice di proprietà industriale e Sezioni specializzate: una relazione virtuosa*, cit., 124-125.

⁴⁴⁵ «La vera tutela qui non è data da norme iperprotettive, spesso controproducenti, ma dalla efficienza del sistema giurisdizionale, vale a dire dalla effettività della tutela, il sistema giustizia, nel settore in esame più che in ogni altro, incide direttamente sul benessere e sugli equilibri economici collettivi, influenzando anche la decisione sui principali investimenti internazionali (e quindi con notevolissimi risvolti anche occupazionali)», G. CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, 19 ottobre 2004, disponibile in aippi.it/wp-content/uploads/2010/11/casaburi01.pdf, 7.

⁴⁴⁶ Invero, le prime stesure del Progetto Mirone risalgono alla seconda metà del 1999, C. CONSOLO, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie?*, in *Corr. Giur.*, 2000, 5, 565.

attribuire la competenza in queste materie a «un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di prima e di seconda istanza».

La legge delega 366/2001, dal suo canto, affidando al Governo il compito di procedere alla riforma in materia di diritto societario, aveva fornito l'occasione per meditare il perimetro di estensione delle materie devolute alle nasciture sezioni specializzate. In un primo momento, la commissione Mirone, incaricata di redigere la legge delega, aveva prospettato l'istituzione di sezioni specializzate a cui devolvere le controversie inerenti all'intera materia societaria⁴⁴⁷. Questo principio è stato poi escluso⁴⁴⁸ da quelli indicati in materia processuale all'art. 12⁴⁴⁹, che hanno condotto all'emanazione dello sventurato rito processuale societario. Il legislatore del 2002-2003 aveva dunque fornito al diritto societario una sua propria procedura specializzata, congeniata come ibridazione tra tutela

⁴⁴⁷ P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia di impresa*, Torino, 2014, 113. Tra i principi posti alla base dell'art. 11 del Progetto di delega elaborato dalla Commissione Mirone vi erano: i) istituzione presso i Tribunali aventi sede in ciascun capoluogo di regione, presso le Corti di appello e presso la Cassazione di sezioni specializzate, dotate di elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario; ii) attribuzione a dette sezioni delle controversie in materia societaria, bancaria, creditizia, di diritto industriale e della concorrenza e di diritto fallimentare e concorsuale; iii) previsione di specifici criteri di selezione dei magistrati da assegnare a tali sezioni in modo tale da garantire le adeguate conoscenze extra giuridiche richieste dal tecnicismo delle materie; iv) possibilità di trattare le cause assegnate a tali sezioni con una pluralità di riti improntati alla celerità e, in generale, a un "modello semplificato-sommario-esecutivo", C. CONSOLO, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie?*, cit., 5, 565-566.

⁴⁴⁸ «La legge di delega del 2001 presenta - sulla 'riforma' del processo a cognizione piena, che prese alla fine posticciamente il centro della scena, scacciandone le più savie previsioni organizzative ed ordinamentali dei progetti Mirone - una soverchia genericità ed indeterminatezza quanto ai criteri direttivi», C. CONSOLO, ... *ma subito si industria di rimediare e avvia la razionalizzazione del sistema delle tutele (inutilmente) "differenziate"*, postilla al contributo di M. DE CRISTOFARO, A. DI BLASI, *Un'inammissibilità che appare forzata: la corte non affronta le questioni sul nuovo rito societario*, in *Corr. giur.*, 2007, 7, 933.

⁴⁴⁹ L'art. 12, commi 1 e 2, recita «Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse; d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato; e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite; f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo; g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione».

dichiarativa e tutela cautelare⁴⁵⁰, ma non un giudice specializzato. Al contrario, al diritto industriale era stato inizialmente attribuito un giudice specializzato, ma non una propria procedura⁴⁵¹. Disallineamento destinato, però, ad essere superato, in un primo momento, con la previsione ad opera dell'art. 134 c.p.i. dell'applicazione del rito societario per le controversie «in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria», poi con la generale soppressione del rito societario ed infine con l'estensione della competenza delle sezioni specializzate alle controversie in materia societaria.

Sotto il profilo della specializzazione del giudice, invece, il legislatore, nonostante le aspettative espresse nelle leggi delega, ha sempre mancato di fornire un addentellato normativo su cui poter costruire una diversa procedura di designazione dei magistrati devoluti alle sezioni specializzate - improntata alla selezione secondo il criterio del possesso di conoscenze specialistiche anche "extragiuridiche", in grado di far fronte all'elevato tecnicismo delle controversie d'impresa - così lasciando che continuasse ad essere applicato l'ordinario criterio tabellare.

Dopo meno di dieci anni dalla loro introduzione, le sezioni specializzate hanno subito un primo, notevole, mutamento in senso estensivo ad opera dell'art. 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, rubricato "Tribunale delle imprese", come convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27. L'ampliamento ha riguardato sia il numero delle sedi deputate ad istituire le sezioni specializzate, sia e soprattutto le categorie di controversie devolute alle medesime, che hanno mutato il nome in "sezioni specializzate in materia di impresa".

Le precedenti dodici sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (aventi sede a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) sono state incrementate di ulteriori sedi «presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione» (Trento, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Catanzaro, Cagliari) con l'aggiunta di Brescia, che è stata scissa rispetto a Milano e ad eccezione della Valle d'Aosta, per il cui territorio sono competenti le sezioni specializzate aventi sede a Torino e, in ultimo, della sede di Bolzano per mano del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Proprio a tale testo normativo, peraltro, si deve l'introduzione di una più ristretta competenza territoriale (undici sedi), espressamente inderogabile, con riferimento alle controversie

⁴⁵⁰ Ispirata a «quel modello cd. semplificato-sommario-esecutivo che tanto ha fatto parlare negli ultimi anni», C. CONSOLO, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie?*, cit., 566.

⁴⁵¹ G. CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, cit., 28.

in materia di impresa aventi tra le parti società con sede all'estero⁴⁵², che ha rinvigorito il dibattito sulla natura di queste sezioni specializzate. Il criterio di individuazione della competenza delle controversie di cui all'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 è così "doppiamente speciale"⁴⁵³, in quanto numericamente ridotto rispetto alle ipotesi di competenza "speciale" già previste per le sezioni specializzate in materia di impresa.

Il dibattito ha trovato nuova linfa sul piano legislativo con l'introduzione di una ulteriore regola di "doppia specialità" della competenza ad opera dell'art. 18, 1° comma, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, il quale ha disposto l'introduzione del comma 1-ter all'art. 4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Tale norma, parallelamente a quanto previsto per le controversie aventi tra le parti società con sede all'estero, restringe, con riferimento alle controversie in materia di violazione di norme comunitarie antitrust e di abuso di posizione dominante⁴⁵⁴, il numero delle sezioni specializzate inderogabilmente competenti a tre: Roma, Milano e Napoli.

Il tenore letterale delle norme appena richiamate evidenzia la presenza di una voluta discontinuità tra quanto disposto dall'art. 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ove non si fa menzione espressa della inderogabilità della competenza delle sezioni specializzate "semplici" e quanto disposto, per via delle intervenute modifiche sopra menzionate, all'art. 4, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 con riferimento alla inderogabilità della competenza delle sezioni specializzate per la trattazione delle materie antitrust, di abuso di posizione dominante, di operazioni di concentrazione e per le controversie in cui almeno una delle parti sia una società avente sede all'estero⁴⁵⁵. Da tale disallineamento, discendono implicazioni processuali non irrilevanti in termini di rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza, possibilità di proporre regolamento di competenza d'ufficio, possibilità

⁴⁵² Sul punto, sia consentito di nuovo rinviare alle riflessioni di G. CASABURI, *Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2014, 2, 172 ss.

⁴⁵³ L'espressione è di M. FARINA, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 D.l. 145/2013)*, in *Judicium*, 2014.

⁴⁵⁴ Il nuovo comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. 168/2003 testualmente recita «Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria».

⁴⁵⁵ Sul punto, cfr. criticamente, G. CASABURI, *La riforma del "tribunale delle imprese"*, in *Dir. ind.*, 2014, 2, 181.

di aderire all'indicazione del giudice territorialmente competente in caso di eccezione di incompetenza formulata dalla controparte⁴⁵⁶.

Per individuare il complesso criterio di attribuzione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che si definisce ibrido o "misto", occorre quindi riferirsi a due disposizioni.

Se l'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dall'art. 2 D.L. 1/2012⁴⁵⁷, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "*Competenza per materia*", individua le materie da attribuire alla competenza delle sezioni specializzate, il successivo art. 4, comma 1, rubricato "*Competenza territoriale delle sezioni*", anch'esso modificato dal D.L. 1/2012, stabilisce al primo comma che «le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello».

⁴⁵⁶ L. BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, nota a Cass. 24 giugno 2015, n. 15619, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 3, 864.

⁴⁵⁷ L'art. 2, rubricato "Tribunale delle imprese", a seguito della modifica operata dalla Legge di conversione 27/2012, dopo aver realizzato l'estensione numerica delle sezioni specializzate e averne mutato il nome in "sezioni specializzate in materia d'impresa", dispone, con riferimento alla competenza per materia, che «Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

La simultanea applicazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, per quanto potenzialmente agevole sul piano pratico, genera riflessioni di non poco conto. La competenza territoriale delle sezioni specializzate, che individua la sezione a cui la controversia deve essere assegnata sul piano orizzontale, è diversa e più ampia di quella che spetta, secondo i criteri ordinari, agli uffici giudiziari in cui esse hanno sede; la competenza territoriale delle sezioni specializzate poggia su quella per materia e interagisce con essa in maniera dinamica, differenziandosi a seconda della tipologia di controversia devoluta alle sezioni specializzate. La specifica materia della controversia è infatti in grado di determinare una diversa rosa di sezioni specializzate al cui interno individuare quella effettivamente dotata di competenza⁴⁵⁸.

Questa diversificata struttura di ripartizione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ha condotto a chiedersi se, in caso di spostamento da sezione ordinaria a sezione specializzata all'interno del medesimo ufficio giudiziario, si configuri una questione di competenza ovvero di mera ripartizione interna e se sia ragionevole applicare le disposizioni sulla competenza per territorio derogabile nel caso di spostamento di una controversia in materia di impresa dall'ufficio giudiziario adito territorialmente incompetente all'ufficio giudiziario competente. In questo terreno è nato un lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza, che è giunto sino alle Sezioni Unite⁴⁵⁹, le quali, con una recente pronuncia⁴⁶⁰, hanno cercato di porre fine ai dubbi che emergevano dall'analisi della giurisprudenza, oscillante e nettamente divisa sulla questione.

⁴⁵⁸ Ad esempio, una controversia in materia antitrust per la quale, secondo i criteri di competenza ordinari, sarebbe competente il Tribunale di Pescara, risulta devoluta alla cognizione della sezione specializzata del Tribunale di Roma, mentre una controversia in materia di contraffazione di marchi per la quale, secondo i criteri di competenza ordinari, sarebbe competente il Tribunale di Pescara, risulta devoluta alla cognizione della sezione specializzata del Tribunale di L'Aquila.

⁴⁵⁹ Con ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2723 la Prima Sezione della Corte di Cassazione civile ha rimesso «al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se il rapporto tra le sezioni ordinarie e la sezione specializzata per l'impresa del medesimo ufficio giudiziario si configuri come una questione di competenza in senso tecnico o, invece, di mera ripartizione interna degli affari». Tale ordinanza discende, a sua volta, dall'ordinanza del 15 maggio 2018, n. 11884, con la quale era stata rimessa alla Prima Sezione per la trattazione del ricorso in pubblica udienza la questione relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, a seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale pronunciata dal medesimo Tribunale in composizione ordinaria. Sul punto, cfr. I. M. PRADO, "Formalismi" e "antiformalismi" a confronto in tema di competenza delle sezioni specializzate, in *Dir. Ind.*, 2018, sub nota 9. La Prima Sezione, infatti, riconoscendo che la diversa qualificazione attribuita alle sezioni specializzate sia idonea a influenzare la soluzione di plurime tematiche («esistenza di un vizio dell'atto di citazione in caso di omessa intestazione alla sezione specializzata, il regime delle eccezioni ex art. 38 del codice di rito, la revocabilità della decisione di trasmissione della causa al presidente ove sia di mera portata ordinatoria, la possibilità di sollevare il conflitto negativo ex art. 45, l'applicabilità della disciplina della riunione di cause identiche o connesse ex artt. 273-274 o dell'istituto della sospensione ex art. 295, ed altro ancora»), rilevata la continua oscillazione tra le divergenti opinioni in giurisprudenza, afferma l'opportunità di rimettere la questione al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite della decisione sulla questione.

⁴⁶⁰ Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882.

L'interrogativo sulla natura delle sezioni specializzate in materia di impresa gravita, quindi, attorno alla loro qualificazione quali autonomi e separati uffici giudiziari, dotati di propria competenza, ovvero quali articolazioni interne degli uffici giudiziari presso cui sono incardinate (Tribunali e Corti d'appello), suddivise sulla base delle ragioni di distribuzione degli affari giurisdizionali negli uffici giudiziari individuate dal CSM, a cui il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che ha introdotto l'art. 7-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ha attribuito "potere tabellare"⁴⁶¹.

Più precisamente, il dubbio attiene con maggiore intensità al rapporto tra sezioni ordinarie e specializzate del medesimo ufficio giudiziario, poiché, nelle ipotesi in cui il rapporto riguardi ufficio giudiziario non dotato di sezione specializzata e ufficio giudiziario dotato di sezione specializzata, è pacifico che la necessità di "spostare" la causa da un ufficio giudiziario all'altro comporti evidentemente una questione di competenza (pur residuando l'interrogativo sulla natura di tale competenza, territoriale per i sostenitori dell'orientamento del riparto interno, *ratione materiae* o quantomeno ibrida per i sostenitori della teoria della competenza⁴⁶²).

Nella dottrina che si è interrogata ed espressa sul punto⁴⁶³ è stato tracciato un itinerario argomentativo consolidato, caratterizzato da una certa metodicità nel ripercorrere le basi degli opposti orientamenti, non senza visibili indugi nel negare applicazione all'orientamento contrario a quello accolto, stante la ragionevolezza di alcuni principi posti a fondamento di entrambe le soluzioni.

E ciò, sia per la nebulosità della tecnica legislativa adottata nella normativa di riferimento, che ha mancato di chiarire la natura giuridica delle sezioni specializzate, sia per ragioni di teorica processuale o di "fedeltà" letterale alle interpretazioni pacificamente fornite alle norme (anche costituzionali: *i.e.* art. 102 Cost.), sia per la molteplicità di principi che meritano di essere salvaguardati nel settore delle controversie in materia di impresa.

Risultato delle riflessioni svolte è stato un quadro frammentato in giurisprudenza e nettamente bipartito in dottrina⁴⁶⁴.

⁴⁶¹ G. VERDE, *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1, 135.

⁴⁶² Al riguardo, l'orientamento in favore della competenza viene definito "formalista", in contrapposizione all'orientamento "antiformalista" favorevole alla soluzione del riparto interno delle competenze: cfr. I. M. PRADO, *"Formalismi" e "antiformalismi" a confronto in tema di competenza delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2018, 556, sub nota 8.

⁴⁶³ Senza pretesa di esaustività, tra i recenti contributi sull'argomento, cfr. G. BALENA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Il giusto proc. civ.*, 2012, 2, 339 ss.; P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia di impresa*, Torino, 2014, specialmente 97 ss; N. FERRETTI e A. ZITO, *Ancora contrasti in giurisprudenza sulla ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2017, 5, 489 ss; nonché tutti gli Autori citati nella nota seguente.

⁴⁶⁴ In giurisprudenza, a favore dell'autonomia delle sezioni specializzate quali organi giudiziari indipendenti, cfr. Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20690, in *Giur. It.*, 2010, 6, 1365 ss. e *Dir. ind.*, 2010, 60 ss., con nota di G. CASABURI, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*; Cass. civ., 14 giugno 2010, n. 14251, in *Dir. ind.*,

Le ragioni poste alla base dell'orientamento contrario alla configurazione della autonoma competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa rispetto all'ufficio giudiziario presso cui sono incardinate⁴⁶⁵ possono così riassumersi:

- assenza di volontà del legislatore di creare un ufficio giudiziario autonomo: infatti, la formula "Tribunale per le imprese" è presente solo nell'art. 2 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ma è "eloquentemente" assente nel d.lgs. 168/2003. Tale espressione è stata quindi definita "ingannevole etichetta"⁴⁶⁶ utile a rafforzare negli investitori stranieri l'idea, auspicata dal legislatore, della competitività del Paese; l'espressione "sezione specializzata" rimanda invece alla struttura di articolazione interna di un ufficio giudiziario;
- mancato intervento chiarificatore con la riforma del 2012: tenuto conto che i medesimi dubbi sulla natura della sezione specializzata si erano posti con le previgenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, il legislatore avrebbe potuto espressamente qualificare la sezione come ufficio giudiziario autonomo;

2011, 229 ss., con nota di G. CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o ripartizione interna?*; Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21762; Cass. civ. 24 luglio 2015, n. 15619, in *Dir. ind.* 2015, 5, 503 ss., con nota di I. M. PRADO, *Ancora su competenza/distribuzione interna. Due decisioni estive di segno opposto*, e in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, con nota di L. BACCAGLINI, cit.; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21775; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706, in *Giur. It.*, 2018, 2672 ss., con nota di G. CICCONE, *Sui rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del tribunale*; tra le pronunce della giurisprudenza di merito, si segnalano Trib. Milano, 13 luglio 2006, in *Dir. ind.*, 2006, 589 ss., con nota di I. M. PRADO, *Sezioni Specializzate e assegnazione della causa*; Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 1285; Trib. Milano, 13 aprile 2010, in *Dir. ind.*, 2011, 231; App. Napoli, 20 febbraio 2014, n. 763, in *Società*, 2015, 1, 63 ss., con nota di L. VETTORI, *Il tribunale delle imprese tra questioni di competenza e di "specializzazione"*; Trib. Firenze, 16 luglio 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 721 ss.; in dottrina, accolgono la medesima conclusione L. BACCAGLINI, ult. op. cit.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2014, 396; F. SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate in materia di imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1361 ss.; A. GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1, 77 ss.; G. BALENA, *Il tribunale delle imprese*, cit., 2012, 340 ss.; L. C. UBERTAZZI, *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, in *Dir. Ind.*, 2011, 422 ss.; M. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, 1115.

In giurisprudenza, l'indirizzo a favore della qualificazione in termini di ripartizione interno degli uffici giudiziari laddove nel medesimo ufficio giudiziario sia presente la sezione specializzata, dapprima minoritario, è da considerarsi oggi maggioritario: *ex multis*, Cass., 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012, I, 95 ss.; Cass., 20 settembre 2013, n. 21668; Cass., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass. 10 giugno 2014, n. 13025; Cass., 15 giugno 2015, n. 12326, in *Dir. ind.* 2015, 5, 502 ss., con nota di I. M. PRADO, cit.; Cass., 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass., 7 marzo 2017, n. 5656; Cass., 22 marzo 2017, nn. 7227 e 7228; Cass., 24 maggio 2017, n. 13138; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25059; Cass., 24 novembre 2017, n. 28167; Cass., 29 marzo 2018, n. 7882; in dottrina, accolgono la medesima conclusione M. PILLONI, *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Studium Iuris*, 2012, 1229 ss.; L. VETTORI, op. cit., 80, il quale afferma essere «ragionevole - e di buon senso - (...) ritenere che il rapporto fra Sezioni comuni e Sezioni specializzate esperte di un medesimo Ufficio non sia di competenza: ciò perché il concetto di competenza parrebbe riferirsi solo ai rapporti tra Uffici giudiziari diversi».

⁴⁶⁵ Stante il pacifico riconoscimento della qualificazione in termini di competenza del rapporto tra ufficio giudiziario adito privo di sezione specializzata e ufficio giudiziario dotato della relativa sezione specializzata anche da parte dell'orientamento favorevole alla soluzione del mero riparto.

⁴⁶⁶ P. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 2012, 812 e G. CASABURI, *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, cit., 16.

- utilizzo del termine “competenza” in senso atecnico, al pari di quanto avviene con riferimento al giudice del lavoro e al giudice fallimentare: l’espressione “competenza per materia” contenuta nella rubrica dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 non si discosta da quelle contenute nell’art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro e nell’art. 24 l.fall., che prevede la competenza del tribunale fallimentare a conoscere delle controversie che derivano dal fallimento. L’utilizzo del termine “competenza” nel testo di legge appare essere stato sopravvalutato, in quanto il riferimento alla competenza è funzionale alla individuazione delle materie e delle categorie di controversie da devolvere alla sezione specializzata. Tale utilizzo del termine “competenza” in senso atecnico è confermato dall’ulteriore circostanza che l’art. 5 d.lgs. 168/2003 è rubricato “Competenza del Presidente della sezione specializzata”, ma è fuori dubbio che l’espressione evoca una forma di competenza interna ovvero di distribuzione delle funzioni all’interno dello stesso ufficio e mira ad attribuire una funzione direttiva al presidente di sezione (*i.e.* assegnazione al giudice istruttore) che, altrimenti, a norma dell’art. 168-*bis* c.p.c., spetterebbe al presidente del tribunale;

- tenore letterale della norma: il lessico utilizzato dal legislatore induce a ritenere che non di competenza in senso tecnico si tratti, laddove gli artt. 2 e 4 d.lgs. 168/2003, nel disciplinare la composizione e la competenza territoriale delle sezioni specializzate, utilizzano l’espressione “assegnazione” degli affari, tipica dell’attività del titolare dell’ufficio giudiziario, per indicare l’atto di attribuzione della causa alla sezione specializzata, cui può essere altresì assegnata la trattazione di controversie ordinarie, così confermando la natura di articolazione interna dell’ufficio giudiziario. Del resto, l’espressione “assegnazione” si rinviene anche nell’art. 6 d.lgs. 168/2003, contenente la disciplina transitoria.

Si è osservato che, più in generale, l’impiego di un lessico giuridico atecnico nel testo normativo determina una netta svalutazione dell’argomento letterale posto a fondamento della individuazione della competenza per materia in senso proprio delle sezioni specializzate⁴⁶⁷.

Pertanto, l’orientamento in parole afferma che l’unico utilizzo tecnico dell’espressione “competenza” sia riferibile alla competenza territoriale di cui all’art. 4 d.lgs. 168/2003, atteso che il legislatore ha assegnato alla sezione la competenza anche riguardo al territorio di tribunali diversi ove le materie delle controversie rientrino nella previsione di cui all’art. 3 d.lgs. 168/2003.

A sostegno di tale visione, vengono fornite argomentazioni extranormative:

⁴⁶⁷ Cass. civ., 29 marzo 2018, n. 7882.

- le sezioni specializzate vanno analogicamente accostate, quanto al rapporto con le sezioni ordinarie, al pari della abrogata sezione societaria, alla sezione lavoro e alla sezione fallimentare, quali mere articolazioni interne degli uffici giudiziari;
- non v'è motivo di accostare, invece, le sezioni specializzate in materia d'impresa alle sezioni specializzate agrarie, stante la loro diversa origine storica e la presenza nelle seconde di tratti caratteristici, riconducibili all'art. 102 Costituzione e sintomatici della sussistenza di una competenza in senso stretto (utilizzo del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale, riferimento alla competenza propria della sezione e composizione mista dell'organo, costituito da magistrati togati ed esperti laici); analogamente deve sostenersi per i tribunali regionali delle acque pubbliche, i tribunali dei minorenni, i tribunali di sorveglianza;
- non assume alcun rilievo la composizione collegiale prevista dalla legge, riscontrabile anche per le altre categorie di controversie individuate dall'art. 50-bis c.p.c.;
- la specializzazione richiesta ai magistrati che compongono la sezione specializzata, lungi dal rappresentare un sintomo di diversità tra giudici e uffici, costituisce un mero strumento organizzativo per guidare ad una ripartizione più efficiente degli affari e promuovere la ragionevole durata dei procedimenti e la qualità delle risposte giudiziarie. Peraltro, non v'è nessuna disposizione normativa che regoli l'accesso dei magistrati a tale sezione, disciplinato, invece, dal medesimo principio tabellare applicato per la distribuzione e dislocazione dei magistrati nei vari uffici giudiziari. Né si è mai precisato quali specifiche competenze siano richieste per l'assegnazione alle sezioni specializzate o si è previsto un procedimento di verifica delle stesse⁴⁶⁸;
- la latitudine più estesa della competenza territoriale delle sezioni specializzate è da ricondurre a quella dell'ufficio giudiziario cui appartengono, il quale, nelle materie devolute alle sezioni specializzate, acquista una forma di competenza funzionale.

Tra le aporie segnalate dai sostenitori di questa tesi, vi è la circostanza che, laddove si ammettesse la configurabilità della questione di competenza all'interno dell'ufficio giudiziario, attesa la previsione della non esclusività dell'assegnazione delle materie ai magistrati che compongono le sezioni specializzate, potrebbe capitare che il giudice debba spogliarsi di una causa con ordinanza di incompetenza, per poi tornare a trattarla come componente del collegio della sezione specializzata o, viceversa, che, in pendenza di due cause identiche dinanzi al medesimo giudice, questi si trovi a

⁴⁶⁸ P. COMOGLIO, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 114.

dichiarare la litispendenza, qualificandosi per una causa giudice del tribunale, per l'altra giudice della sezione specializzata (anziché procedere a norma dell'art. 273 c.p.c.⁴⁶⁹).

Ma a far da padrone sugli argomenti a sostegno dell'orientamento favorevole alla "ripartizione interna" v'è il rischio che, accogliendo della teoria della competenza *ratione materiae*, si finirebbe con l'incentivare l'utilizzo dello strumento del regolamento di competenza a fini dilatori, per ottenere la sospensione automatica del processo di merito (art. 48 c.p.c.)⁴⁷⁰. Invece, in caso di errata assegnazione interna della controversia, le parti potrebbero sollecitare il presidente del Tribunale e il giudice al rispetto del principio tabellare e, così, risolvere le questioni di competenza interna tramite il doppio scambio dialettico giudice *a quo* – presidente del Tribunale e presidente del Tribunale – giudice *ad quem*⁴⁷¹, ferma restando la facoltà della parte di riproporre la questione in sede di impugnazione⁴⁷².

L'opposto orientamento favorevole alla configurazione della competenza anche all'interno del medesimo ufficio giudiziario, affida questa tesi ad una serie di argomenti, tanto letterali, quanto sistematici:

- il dato testuale della norma istitutiva (rubriche degli artt. 3 e 4 d.lgs. 168/2003) è inequivoco nel qualificare il riparto in termini di competenza, individuando dapprima il criterio per materia e poi quello per territorio; del resto, anche l'art. 2 d.l. 1/2012 è rubricato "Tribunale delle imprese";
- da un punto di vista organizzativo, le sezioni specializzate sono investite di peculiare competenza territoriale «che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge e che si identifica con quella di una o più corti di appello, escludendosi così una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario»⁴⁷³; inoltre,

⁴⁶⁹ Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25059.

⁴⁷⁰ L. BACCAGLINI, cit., 862 e 865, la quale osserva che «Da questo punto di vista (sia pur in una prospettiva *de iure condendo*) proprio questa conseguenza meriterebbe di essere ripensata, traendo spunto dalla modifica che, nel 1990, ha interessato l'art. 367 c.p.c. dove la sospensione del giudizio di primo grado, quando sia proposto regolamento di giurisdizione, è subordinata al vaglio della verisimile fondatezza ed ammissibilità del ricorso *ex art. 41 c.p.c.*». In dottrina l'auspicio era stato già formulato da F. CIPRIANI, *Il regolamento facoltativo di competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 552 ss. e A. PROTO PISANI, *Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza*, in *Foro it.* 1984, V, 89 ss.

⁴⁷¹ L'ordinanza interlocutoria in tal senso specifica che, nell'ipotesi in considerazione, «il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale, che lo ritrasmette al giudice *a quo*, se ritenga errato il rilievo tabellare di costui, oppure provvede all'eventuale riassegnazione alla sezione esatta; se il giudice *ad quem* nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal presidente del tribunale».

⁴⁷² Affermazione questa, che chi scrive ritiene non condivisibile, atteso che l'art. 83-ter c.p.c. (cfr. *supra*), ritenuto applicabile nel caso di errata ripartizione interna degli affari in senso esteso, stabilisce che il decreto del presidente del tribunale sia non impugnabile e tenuto altresì conto che la differenza tra ripartizione e competenza si annida proprio nell'assenza di uno specifico diritto soggettivo processuale della parte alla corretta individuazione del giudice assegnatario della causa.

⁴⁷³ Trib. Napoli, 31 maggio 2016, in *Società*, 2017, 1, 93 ss., con nota di G. BORRIELLO e I. GUADAGNO, *Rapporto tra sezione delle imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario*.

l'espressione "competenza per materia" non ricorre con riferimento al giudice del lavoro e al giudice fallimentare agli artt. 413 c.p.c. e 9 e 24 l.fall.;

- peraltro, la legge istitutiva delle sezioni specializzate attribuisce la competenza direttamente alle sezioni, mentre l'art. 413 c.p.c. e l'art. 24 L. fall. attribuiscono, per le controversie delle sezioni lavoro e fallimentari, della cui qualificazione in termini di articolazione interna dei singoli uffici giudiziari non si dubita, la competenza al Tribunale "in funzione" di giudice del lavoro e di giudice fallimentare⁴⁷⁴;

- non osta alla conclusione in termini di competenza la circostanza che agli stessi magistrati persone fisiche che compongono le sezioni specializzate siano assegnate anche controversie ordinarie, essendovi differenza tra la sezione specializzata e il giudice-persona fisica;

- il legislatore ha attribuito la denominazione di sezioni specializzate che si rinviene anche nell'art. 102 della Costituzione ("sezioni specializzate per determinate materie"), che pacificamente attiene a questioni di competenza in senso tecnico e viene costantemente richiamato con riferimento alle sezioni agrarie, rispetto alle quali si concorda sulla qualificazione in termini di competenza. Tra i due giudici specializzati sussiste un profilo di diversità quanto a composizione dell'organo giudicante, poiché le sezioni agrarie sono costituite da giudici togati e laici esperti, mentre le sezioni specializzate in materia d'impresa sono composte da soli magistrati togati, senza una procedura di selezione affidata al criterio della specializzazione (facendosi utilizzo dell'ordinario criterio tabellare). Tuttavia, tale differenza non appare dirimente, atteso che l'art. 102 Costituzione prevede la facoltà e non l'obbligo di presenza di giudici laici per l'istituzione di sezioni specializzate⁴⁷⁵;

- l'art. 5 d.lgs. 168/2003 stabilisce che «nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate». Il Presidente della sezione specializzata viene così investito, per le controversie ad essa devolute, delle mansioni che spettano al Presidente dell'ufficio

⁴⁷⁴ Al riguardo, si segnala che l'art. 27, rubricato "Competenza per materia e territorio", del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, al 1° comma dispone che «Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali». Si evidenzia che la devoluzione viene effettuata nei confronti dell'ufficio giudiziario nel suo insieme e non, come nella legge istitutiva delle sezioni specializzate in materia d'impresa, direttamente nei confronti delle medesime. Ciò risolve a monte la questione esegetica sulla volontà del legislatore di attribuzione della competenza in senso tecnico, ma non il problema relativo al profilo applicativo della norma relativo alla corretta assegnazione delle controversie alla sezione specializzata e alle funzioni assegnate per tali controversie al Presidente della sezione specializzata in materia d'impresa.

⁴⁷⁵ A. GRAZIOSI, op. cit., 105-106.

giudiziario (tra le quali quella di cui all'art. 168-*bis* c.p.c.) sede della sezione specializzata, a conferma della sua indipendenza;

- il legislatore ha espresso la volontà di istituire un giudice *ad hoc* a cui devolvere le controversie di una certa difficoltà⁴⁷⁶, analogamente a quanto verificatosi con riferimento alle sezioni agrarie e a differenza di quanto invece caratterizza la *ratio* ispiratrice dell'istituzione del giudice del lavoro.

In cima agli argomenti a sostegno dell'orientamento favorevole alla configurabilità della competenza anche in ipotesi di rapporto tra sezioni ordinarie e specializzate dei medesimi uffici giudiziari, v'è il rischio che, accogliendo la teoria della "mera" ripartizione interna, si creerebbe una ingiusta "asimmetria" del sistema. E ciò in quanto, in ipotesi di competenza della sezione specializzata avente sede presso un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello competente secondo gli ordinari criteri, si applicherebbero le regole sulla competenza (quantomeno territoriale), con conseguente possibilità di avvalersi dello strumento del regolamento di competenza (nonché della possibilità di censurare l'errore con impugnazione ordinaria del provvedimento reso dal giudice incompetente), mentre in ipotesi di "competenza" della sezione specializzata avente sede nell'ufficio giudiziario che risulta comunque competente secondo gli ordinari criteri, alle parti sarebbe negato lo strumento dell'art. 42 c.p.c. (e al giudice quello di cui all'art. 45 c.p.c.), con violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Costituzione.

All'argomento relativo al rischio di abuso del diritto tramite il ricorso al regolamento di competenza a meri fini dilatori, utilizzato a sostegno dell'orientamento contrario, si contrappone quello che evidenzia la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare, fermo restando che l'attuale assetto dell'eccezione di incompetenza e la previsione di cui all'art. 380-*ter* c.p.c. contribuiscono a garantire una rapida definizione della questione e a scoraggiare le iniziative strumentali⁴⁷⁷.

Se nel periodo successivo all'introduzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la giurisprudenza si orientava nel senso di configurare sempre e comunque una questione di competenza⁴⁷⁸, dopo pochi anni ha iniziato a diffondersi l'orientamento opposto - dapprima affiancandosi e poi prevalendo rispetto al primo - di qualificazione della questione del rapporto tra

⁴⁷⁶ L. BACCAGLINI, op. cit., 860.

⁴⁷⁷ Cass., 28 febbraio 2018, n. 4706, in *Foro It.*, 2018, I, 2770.

⁴⁷⁸ Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2009, n. 20690; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2010, n. 12153; Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2010, n. 14251; Cass. civ., sez. VI-1, 23 settembre 2013, n. 21762, fino a Cass. civ., sez. VI- Lavoro, 24 luglio 2015, n. 15619.

le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie come di mero valore tabellare, ove riferite al medesimo ufficio giudiziario⁴⁷⁹.

Nel panorama giurisprudenziale in cui sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite, peraltro, non poteva dirsi indiscutibilmente prevalente il secondo orientamento (che è stato accolto e riaffermato dal Supremo Consesso), come testimonia l'ordinanza della I Sezione del 28 febbraio 2018, n. 4706, che ancora una volta si è espressa a favore della generale configurazione di una questione di competenza a prescindere dal coefficiente dell'appartenenza al medesimo ufficio giudiziario⁴⁸⁰. Tale pronuncia ha valorizzato, da un lato, l'argomento isonomo relativo all'asimmetria cui si assisterebbe in caso di diversa qualificazione della medesima questione a seconda della diversità relativa all'appartenenza della sezione specializzata al medesimo ufficio giudiziario e, dall'altro, la peculiare attribuzione della competenza che il legislatore ha inteso delineare con il duplice fattore materia-territorio, il primo in senso restrittivo (competenza per materia limitata e ristretta alle specifiche materie indicate) e il secondo in senso estensivo (competenza territoriale più ampia).

A composizione del delineato contrasto, sono quindi intervenute le Sezioni Unite, le quali, con la sentenza del 23 luglio 2019, n. 19882⁴⁸¹ hanno affermato che le sezioni specializzate in materia di

⁴⁷⁹ Cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 24656, la quale ha ritenuto di dover applicare i medesimi criteri classificatori del giudice fallimentare e di escludere parallelismi o assimilazioni con i requisiti delle sezioni specializzate agrarie; Cass. civ., Sez. VI-1, 20 settembre 2013, n. 21668; succintamente Cass. civ., sez. VI, 23 maggio 2014, n. 11448; Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2015, n. 12326; Cass. civ., sez. VI-1, 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass. civ., sez. VI-1, 24 maggio 2017, n. 13138; Cass. civ., sez. VI-3, 23 ottobre 2017, n. 25059, che si sofferma sulla distinzione tra le sezioni agrarie e quelle specializzate in materia di impresa, giustificando la diversa qualificazione delle prime in termini di competenza sulla premessa di una diversa origine storica e sulla base di tre indici: in primo luogo, l'uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, in seconda battuta l'espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, e, infine, la peculiarità della composizione della sezione, in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati e di magistrati onorari, i cd. esperti, *altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale*.

⁴⁸⁰ Nel provvedimento la Suprema Corte, pur consapevole di aderire ad un orientamento che sembra superato nell'attuale panorama giurisprudenziale, afferma che «le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d'appello, ma solo presso alcuni di essi, sicché tali sezioni specializzate sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite: esse, cioè, dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18-20 c.p.c., nonché delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero (...) non è agevole comprendere, secondo quanto già osservato da Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, come la medesima identica questione possa porsi in termini di competenza ovvero di interna ripartizione del medesimo ufficio a seconda che vi sia o non vi sia coincidenza tra l'ambito territoriale di competenza del tribunale o della corte d'appello, da un lato, e della sezione specializzata dall'altro».

⁴⁸¹ In *Riv. dir. ind.*, 2019, 5, 491 ss., con nota di G. CICCONE, *Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie: la pronuncia delle Sezioni Unite*; *Corr. giur.*, 2019, 11, 1389 ss., con nota di M. NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite*; cfr. altresì le note di G. FANELLI, *Sezioni specializzate in cerca d'autore e la decisione delle Sezioni unite Cass.s.u., 23/7/2019, n. 19882*, in *Il giusto proc. civ.*, 2019, 3, 809 ss.; ID., *Tra la sezione specializzata in materia d'impresa e la sezione ordinaria di uno stesso tribunale non si pongono problemi di competenza in senso tecnico*, in *www.judicium.it*; E. GABELLINI, *Brevi note sui*

impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, escludendo che, ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale *ex art. 25 Cost.*, rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni e concludendo nel senso di doversi ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il giudice monocratico anziché collegiale, secondo quanto disposto dall'*art. 50-quater, cpv. c.p.c.*

Sul punto è stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio *ex art. 45 c.p.c.*; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita».

La pronuncia assume la fisionomia di una ricostruzione per tappe della principale giurisprudenza registrata sul tema e, ad eccezione di alcuni punti, sembra mancare di un organico e autonomo passaggio motivazionale in grado di spiegare la *ratio* per cui le Sezioni Unite arrivano ad accogliere una soluzione a discapito dell'altra. La ricostruzione viene svolta riservando ampio spazio al profilo della comparazione, quanto a natura e funzionamento, tra le sezioni specializzate in materia di impresa e gli altri giudici specializzati contemplati dall'ordinamento, il cui rapporto con le sezioni ordinarie è pacificamente ricondotto a una questione di competenza anche in caso di coesistenza all'interno del medesimo ufficio giudiziario. Se l'ordinanza interlocutoria aveva affiancato a ciascuna opzione percorribile un complesso di criteri e argomenti, la sentenza resa dalle Sezioni Unite non si cura di trattare alcune delle questioni sollevate dalla giurisprudenza e dottrina e riassunte dalla sezione rimettente.

Sembra piuttosto che le Sezioni Unite, mosse da uno spirito di semplificazione, si adoperino essenzialmente per escludere tutte le criticità sollevate e sostenute dall'orientamento cd. "formalista", in primo luogo la configurabilità di una asimmetria di sistema in caso di errata

rapporti tra sezione ordinaria e quella specializzata in materia di impresa alla luce dell'arrêt delle sezioni unite, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 2, 762 ss.; G. ROMANO, *Le Sezioni Unite intervengono sul rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie del medesimo tribunale*, in *Le società*, 2020, 2, 228 ss.; F. PINTO, *Il punto delle Sezioni Unite sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale*, in *Il Processo*, 2020, 2, 674 ss.

ripartizione interna delle attribuzioni tra sezioni ordinarie e sezione specializzata in materia di impresa rispetto alla questione di competenza che emerge in caso di sezioni collocate in uffici giudiziari diversi.

Le Sezioni Unite ribadiscono l'argomento per il quale la specializzazione del giudice non costituisce un indice sintomatico di *diversità in termini di competenza*, come testimoniano i giudici del lavoro e fallimentare, indiscutibilmente collegati alle altre articolazioni dell'ufficio giudiziario cui appartengono da un rapporto di natura tabellare e sottolineano poi – riprendendo un argomento già segnalato da Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25059 – che la tendenza (quasi fosse una missione) del legislatore è quella di ridurre le questioni di competenza, come dimostrano gli interventi normativi che hanno istituito il giudice unico e accorpato preture e tribunali e infine affermano, quasi alla conclusione del provvedimento, che il sistema processuale italiano non contempla un riparto verticale di competenza in primo grado nei rapporti interni al medesimo ufficio, a meno che ciò non sia *giustificato da differenze nel reclutamento dei componenti dell'organo giudicante*, come accade con riferimento al Tribunale dei minorenni o alla Sezione specializzata agraria. Non sfugge quindi come, nel doveroso richiamo agli altri giudici specializzati conosciuti dal nostro ordinamento, siano stati pretermessi i tribunali regionali delle acque pubbliche e il sovraordinato Tribunale superiore delle acque pubbliche, il tribunale di sorveglianza e il giudice del registro delle imprese istituito presso i tribunali ove ha sede la camera di commercio, richiamati invece dall'ordinanza interlocutoria, e come il fattore differenziale individuato dalle Sezioni Unite tra i giudici specializzati dotati di autonoma competenza e quelli che costituiscono articolazioni dell'ufficio giudiziario in cui sono istituiti sia solamente quello della composizione "mista" (vale a dire di magistrati e laici), nonostante tale argomento risulti facilmente superabile in forza della consapevolezza del perimetro e del contenuto dei principi costituzionali individuati per la specializzazione del giudice dall'art. 102 Cost., il quale, appunto, contempla la possibilità che le sezioni specializzate siano istituite "anche" e non esclusivamente «con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura».

In questi termini, mi pare che la soluzione fornita dalle Sezioni Unite al problema non sia sorretta da una stabile o quantomeno adeguata struttura argomentativa, vista l'assenza di una forma di raccordo tra "questi" giudici specializzati, organicamente riconducibili all'ufficio giudiziario di appartenenza, e "quei" giudici specializzati il cui collegamento è, invece, di mera opportunità organizzativa, fatta salva la loro natura autonoma e indipendente in virtù della quale tra gli stessi e le altre sezioni dell'ufficio giudiziario presso cui si trovano si pone sempre una questione di

competenza⁴⁸². Un ulteriore passaggio della pronuncia suscita una riflessione in senso critico: la questione di competenza in senso proprio, ricondotta dalle Sezioni Unite alle sole ipotesi di rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie appartenenti ad uffici giudiziari differenti, viene intesa come competenza territoriale inderogabile sempre e comunque, senza valorizzare il dato normativo nella parte in cui individua degli specifici “blocchi di materie” (controversie in cui una delle parti sia una società con sede all’estero e controversie in materia di antitrust e abuso di posizione dominante) che vengono riservati alla cognizione delle sezioni specializzate appartenenti ad uffici giudiziari inderogabilmente individuati sul piano territoriale. Siffatta interpretazione, se da un lato non altera la garanzia che l’incompetenza sia rilevabile d’ufficio in queste “ipotesi forti” specificatamente individuate, dall’altro sembra tradire la tecnica con cui il legislatore ha inteso circoscrivere le regole processuali applicabili a tali controversie, che sono state all’uopo tripartite all’interno della macrocategoria della “materia d’impresa”, come si evince dalle previsioni di cui all’art. 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, d.lgs. 168/2003. Le ricadute potrebbero essere assai rilevanti in merito alla possibilità delle parti di derogare in via convenzionale alla competenza territoriale prevista dalla legge (fermo restando che, ai fini che ci occupano, per i procedimenti cautelari opera l’inderogabilità della competenza prevista dall’art. 28 c.p.c.).

8.2. La concorrenza sleale interferente quale materia di competenza delle Sezioni specializzate

L’art. 134, comma 1, c.p.i., nella formulazione posteriore alla modifica apportata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, individua le categorie di controversie affidate alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa e, per primi, contempla «i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che *non interferiscono, neppure indirettamente*, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (...) e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate»⁴⁸³ (corsivo aggiunto).

⁴⁸² Sul tema della composizione delle sezioni specializzate in materia di impresa con riferimento alle modalità di individuazione e assegnazione dei magistrati alle sezioni e al profilo dell’assenza di giudici “non togati” ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, cfr., tra gli altri, L. VETTORI, op. cit., 65 ss.; C. MARVASI, *Il problema delle sezioni specializzate: è vera competenza?*, in *Dir. ind.*, 2017, 5, in particolare 488; I. M. PRADO, “Formalismi” e “antiformalismi” a confronto, cit., in particolare 558; G. CICCONE, *Sui rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del tribunale*, cit., 2680; F. SANTAGADA, *La competenza per connessione*, ult. op. cit., 1373, ove viene richiamato l’epiteto che «*araba fenice, sempre diversa da sé*» attribuito alla nozione di sezione specializzata da V. ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giur. cost.* 1961, 1539.

⁴⁸³ La disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (...) ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi

Parallelamente, all'art. 3 del d.lgs. 168/2003, nella formulazione vigente sino al 2012, si prevedeva che «Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale *interferenti* con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale». Il tenore letterale di tale norma costituisce la trasposizione letterale del testo dell'art. 16 della Legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza") senza alcuna specificazione del significato (giuridico) dell'espressione «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

In entrambe le disposizioni, che hanno convissuto per circa tre anni sino alla modifica dell'art. 3, d.lgs. 168/2003 (che oggi contiene un più vasto elenco delle materie di competenza delle sezioni specializzate e rinvia *tout court*, in materia di proprietà industriale, al comma 1, lett. a, «all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni»), è richiamato il concetto di "interferenza" per individuare quelle categorie di controversie di concorrenza sleale che sono attratte nell'ambito della competenza affidata alle sezioni specializzate.

All'art. 134 c.p.i., ove la categoria è individuata per esclusione e in via residuale, sono incluse le controversie che interferiscono, *anche indirettamente*, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, con un incerto ampliamento della nozione rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 168/2003. Un ulteriore elemento di differenza tra le due disposizioni è dato dalla entità cui l'interferenza si riferisce: l'art. 3 del d.lgs. 168/2003 individua la *vis attractiva* delle sezioni specializzate nell'interferenza tra concorrenza sleale e *tutela della proprietà industriale ed intellettuale*, mentre la norma contenuta nel Codice della proprietà industriale contempla l'interferenza con *l'esercizio* dei diritti di proprietà industriale. La prima disposizione aveva infatti indotto gli interpreti a ritenere, con approccio restrittivo, che l'interferenza potesse ravvisarsi solo in caso di formale proposizione di una specifica domanda finalizzata a richiedere *tutela* reale di un diritto di proprietà industriale⁴⁸⁴.

comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5». La Corte Costituzionale, con la citata sentenza 18 aprile 2007, n. 170, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per eccesso di delega); la norma è stata quindi riscritta dall'art. 19, comma 5, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, mutando rubrica da "Norme di procedura" a "Norme in materia di competenza".

⁴⁸⁴ Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 5, 339 ss., con nota di C. E. MAYR, *La concorrenza sleale interferente*; Trib. Milano, 12 maggio 2005, in *Dir. autore*, 2005, 523.

Il concetto di “interferenza” ha generato non pochi dubbi di interpretazione e individuazione, come era prevedibile tenuto conto dell’utilizzo da parte del legislatore di un lessico atecnico e vago sotto il profilo giuridico, privo di richiami alle “classiche” nozioni processualistiche che denotano le relazioni tra controversie. Così, si sono avvicendate nella giurisprudenza di merito varie posizioni esegetiche che hanno disegnato confini di diversa latitudine per delimitare il concetto di “concorrenza sleale interferente con (a seconda della disposizione di riferimento, l’esercizio o la tutela de) i diritti di proprietà industriale”.

Da un lato, una parte della giurisprudenza, affiancata dalla dottrina⁴⁸⁵, ha preferito adoperare una lettura restrittiva delle disposizioni normative in parola, ritenendo configurabile l’interferenza solo nelle ipotesi di proposizione di apposita azione (reale) volta alla tutela di diritti di privativa industriale titolati e quindi solo nei casi di previa e dimostrata registrazione dei medesimi (pur non mancando posizioni di stampo opposto⁴⁸⁶). Diversi gli argomenti a sostegno di tale soluzione: in primo luogo, l’interpretazione rigida e letterale della disposizione originariamente contenuta all’art. 3, d.lgs. 168/2003 che, appunto, riguarda l’interferenza con la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale⁴⁸⁷, nonché l’esigenza di conferire un significato processualmente definito e certo alla semanticamente incerta nozione di interferenza. Secondo tale visione, l’interferenza non si configurerebbe, quindi, nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il solo accertamento della concorrenza sleale e siano contenute allegazioni o richiami solo generici alla tutela dei diritti di privativa, in difetto di specifiche allegazioni e senza la proposizione di correlate domande⁴⁸⁸. Seguendo tale approccio, tuttavia, il concetto di interferenza non manterrebbe alcuna autonoma

⁴⁸⁵ D. CAPRA, *Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate*, nota a Corte appello Roma 12 luglio 2004, n. 3249 in *Riv. dir. ind.*, 2005, 54 ss.

⁴⁸⁶ Cfr., all’indomani dell’istituzione delle sezioni specializzate, Trib. Roma, 27 luglio 2004, in *De Jure*, ove si osserva, in merito al tema dell’interferenza, che: «nessun chiarimento è fornito dalla relazione ministeriale allo schema definitivo di decreto delegato dalla quale si desume la volontà del legislatore delegato di rimettere agli interpreti di chiarire l’esatto significato della disposizione (...)» e, sulla base del «principio di uguaglianza e d[e]l criterio di interpretazione della legge ordinaria in senso conforme alla costituzione» si giunge ad «estendere la competenza per materia delle Sezioni specializzate dalle fattispecie di concorrenza sleale previste dalla Convenzione d’Unione di Parigi (l’art.1.2 della C.U.P. stabilisce che “la protezione della proprietà industriale ha per oggetto anche la repressione della concorrenza sleale”), norma di rango costituzionale, anche alle ipotesi che non siano previste dalle fonti di diritto sopranazionale» e si finisce «per attribuire alla competenza delle sezioni specializzate tutte le materie riconducibili alla proprietà intellettuale non esplicitamente richiamate dall’art. 3, d.lgs. n. 168/2003».

⁴⁸⁷ Trib. Venezia, 4 dicembre 2003 e Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, entrambe in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, 339, con nota di C.E. MAYR, *La concorrenza sleale interferente*; Trib. Venezia, 15 luglio 2004, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, 36, con nota di D. CAPRA, *Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate*, cit.; Trib. Bologna, 5 ottobre 2004, in *Dir. e pratica società*, 2005, 75; Trib. Chiavari, 1 febbraio 2005, in *Rep. Foro it.*, 2005; Trib. Mantova, 7 aprile 2005, in *Dir. ind.*, 2006, 436, con nota di L. TAVOLARO, *Tutela della ditta e sezioni specializzate*.

⁴⁸⁸ P. ESPOSITO, *Osservazioni in tema di competenza per materia delle Sezioni specializzate alla luce delle disposizioni procedurali degli artt. 120, quarto comma e 134, primo e terzo comma, del Codice di proprietà industriale*, nota a Trib. Pinerolo, 17 giugno 2008, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 85.

funzione distintiva rispetto all'istituto della connessione, già operativo secondo le regole classiche previste dal codice di rito, di talché l'intervento del legislatore finirebbe per svuotarsi di significato, non occorrendo prevedere come ipotesi specifica quello che costituisce un fenomeno di collegamento già di per sé funzionante secondo le normali norme processuali. Peraltro, la nuova formulazione dell'art. 134 c.p.i. ha confermato la non praticabilità di tale soluzione, prevedendo specificatamente la *vis attractiva* delle sezioni specializzate in tutti i casi di connessione, anche *impropria*, con le controversie ad esse devolute e al contempo ampliando la competenza di tali sezioni specializzate anche alle ipotesi di interferenza *indiretta*, pur lasciando le stesse prive di definizione. A questa visione si può altresì obiettare che l'automatismo ad essa presupposto comporterebbe il rischio di elusione delle regole stabilite in materia di competenza tramite la mera strumentale proposizione di domande infondate, finalizzate a spostare la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa⁴⁸⁹. Basterebbe, infatti, proporre, accanto alla domanda avente ad oggetto la tutela avverso atti di concorrenza sleale, una fittizia e connessa domanda di tutela di privativa industriale, tenuto conto che la competenza deve essere valutata dal giudice a prescindere dalla fondatezza della domanda e sulla base della mera prospettazione dei fatti effettuata dalla parte (attrice o convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale), avuto riguardo alla *causa petendi* e alla specifica formulazione del *petitum*.

Si è, quindi, affermato con maggior vigore un opposto orientamento, favorevole all'interpretazione estensiva degli artt. 134 c.p.i. e 3, d.lgs. 168/2003, in ragione, da un lato, della concezione delle sezioni specializzate quali giudici specializzati ma non speciali e della conseguente possibilità di effettuare una lettura estensiva delle norme che ne disciplinano funzionamento e attribuzioni e, dall'altro, dell'opportunità di qualificare il concetto di interferenza in termini economici oltre che giuridici, proprio in forza della sua natura atecnica e volutamente ibrida. Secondo tale orientamento, l'"interferenza" sarebbe configurabile non solo nel caso in cui alla domanda di concorrenza sleale sia cumulata una *connessa* domanda avente ad oggetto un diritto di proprietà industriale (e intellettuale), ma anche nelle controversie di concorrenza sleale nelle quali emergano implicazioni di fatto, anche solo di natura economica, sulla circolazione di beni o servizi oggetto di privativa diritto industriale (e di diritti di proprietà intellettuale). Questa visione ha trovato pieno

⁴⁸⁹Cfr. Trib. Bologna, 4 febbraio 2004: «il principio generale per cui la competenza deve essere determinata con riferimento alla domanda, come proposta al giudice, prescindendo da ogni indagine sul fondamento delle allegazioni dell'attore, fa salva tuttavia l'ipotesi in cui tale prospettazione risulti manifestamente strumentale e costituisca un mero artificio per eludere le norme sulla competenza», in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 183 ss., con nota di E. BANDERA, *Della concorrenza sleale interferente: primi orientamenti giurisprudenziali*.

accoglimento nella giurisprudenza di legittimità. La prima sezione della Corte di cassazione, con la pronuncia 9 aprile 2008, n. 9167, ha diffusamente posto l'attenzione «sul significato e la portata del concetto di interferenza applicato alla relazione tra due materie, quella della concorrenza sleale e quella della tutela della proprietà industriale e intellettuale», osservando che non ricorre tanto una questione di interpretazione estensiva o restrittiva della disposizione, «quanto piuttosto [di] interpretazione del concetto di interferenza utilizzato dal legislatore delegato in conformità alla previsione della legge di delegazione» e che l'utilizzo da parte del legislatore di una locuzione *atecnica e inusuale nel lessico processuale*, dovrebbe indurre l'interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. Si è così ritenuta maggiormente rispondente alla *ratio* della istituzione delle sezioni specializzate una lettura dell'art. 3, d.lgs. 168/2003 che individui la competenza di tali sezioni specializzate nelle controversie in materia di concorrenza sleale a prescindere dalla formale proposizione di azioni reali accanto alla domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, sulla base della deduzione operata dalle parti di fatti in astratto interferenti con la esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale, escludendo tale competenza solo laddove non si ponga la necessità di conoscere o accertare, neanche indirettamente, l'esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, consolidato il proprio *iter* argomentativo, escludendo (ormai pacificamente) dalla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa unicamente le controversie aventi ad oggetto casi di concorrenza sleale c.d. pura, «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 e nel suo ambito di rilevanza»⁴⁹⁰.

La *vis attractiva* delle sezioni specializzate in materia di impresa, in buona sostanza, prescinde dalla formalizzazione di una specifica azione avente ad oggetto la tutela di diritti di proprietà industriale e si giustifica in relazione alla qualità dei fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e/o di risarcimento dei danni avanzata al giudice. La deduzione di fatti, in astratto, interferenti con l'esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale è elemento sufficiente per radicare la competenza in capo alla sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, 5 febbraio 2018, n. 2680

⁴⁹⁰ Cfr. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9167; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2010, n. 12153; Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21762.

che conferma il «principio per cui la competenza si determina in base alla domanda secondo la prospettazione che ne fa l'attore ed indipendentemente dalla sua fondatezza, in ragione del circostanziato quadro di elementi fattuali che la disamina degli atti offre in questa direzione»). E ciò anche a prescindere dalla natura dell'azione, reale o personale, che è stata intrapresa e dal tipo di diritto, titolato o meno, di cui è stata richiesta tutela⁴⁹¹. Così concludendo, è evidente che le ipotesi contemplate dall'art. 2598 c.c. vengono per lo più attratte alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, salvi alcuni rari casi in cui la controversia non presenta alcun punto di contatto con diritti, titolati e non, contemplati nel c.p.i.⁴⁹². Questa quasi totale attrazione della concorrenza sleale nell'ambito di competenza delle sezioni specializzate, del resto, appare coerente con quanto sembra auspicare il legislatore nella stessa relazione al Codice della proprietà industriale⁴⁹³, laddove ribadisce che primo principio e criterio direttivo fornito dal legislatore della legge delega, emanata *per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*, è il «coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica». Per procedere all'individuazione del giudice competente in tali controversie in materia di concorrenza sleale è quindi richiesto al giudice di condurre l'esame delle domande avanzate con specifico riferimento ai fatti posti dall'attore a fondamento delle medesime, al fine di individuare la sussistenza di una eventuale interferenza rilevante (anche *indiretta*) con i diritti di proprietà industriale e di scindere tali ipotesi da quelle in cui ricorrono fattispecie di concorrenza leale pura. Tali questioni, però, stando alle ordinarie regole processuali previste dal codice di rito, devono pur sempre essere decise «in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni» (art. 38, ultimo comma, c.p.c.). Il limite all'autonoma rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, è dunque costituito da un'eventuale prospettazione artificiosa o *prima facie* infondata finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge⁴⁹⁴. Il rischio dell'inserimento

⁴⁹¹ M. FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, nota a Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9167, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4-5, 343 ss.: l'A. ritiene che la nozione di "proprietà industriale" fornita dal codice stesso sia «chiaramente inclusiva anche di diritti c.d. non titolati, tra cui i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni di origine, le denominazioni geografiche e le informazioni aziendali riservate. Peraltro, proprio questa definizione, secondo attenta dottrina, avrebbe eliminato la contrapposizione tra tutela reale per i diritti titolati e tutela personale per quelli non titolati, estendendo la qualificazione "proprietaria", e quindi la tutela reale, anche ai diritti non titolati».

⁴⁹² A. MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 4, 364.

⁴⁹³ T. LOMONACO, *Sezioni specializzate e concorrenza sleale «interferente»: le nuove prospettive offerte dal Codice della Proprietà industriale*, in *Giur. it.*, 2006, 1208, nota a Tribunale Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 15 dicembre 2005.

⁴⁹⁴ Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7277; nel medesimo senso, Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2000, n. 152; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15367; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2001, n. 10226; Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2003, n. 10966.

di una nozione fluida come quella dell'interferenza è, dunque, quello di alterare la latitudine dell'indagine che il codice di rito riserva alla questione della competenza, ristretta alle prospettazioni delle parti e con ampliamento limitato alle sole «sommarie informazioni».

Di recente, la Corte di Cassazione, sez. VI, con la pronuncia 24 maggio 2019, n. 14171, resa in sede di regolamento di competenza d'ufficio, ha ricondotto alla categoria delle controversie di concorrenza leale pura una domanda giudiziale di risarcimento del danno per sviamento della clientela in cui erano state allegare attività di sviamento e di violazione del patto di non concorrenza da parte del convenuto consistenti nell'esercizio di illecite pressioni su soggetti terzi e «nell'utilizzo indebito del sito internet e dell'indirizzo di posta elettronica appartenenti all'impresa ceduta», non essendo stata prospettata alcuna lesione dei diritti di proprietà industriale. Nella sintesi sullo svolgimento del processo contenuta nel provvedimento viene menzionato l'avvenuto acquisto da parte dell'attore dell'azienda del convenuto, comprensiva del sito internet, e si dà atto che le presunte condotte sleali lamentate siano state poste in essere «anche grazie all'uso del sito internet e dell'indirizzo di posta elettronica dell'impresa che lo stesso convenuto aveva ceduto alla società attrice», non essendoci, invece, alcuna «menzione nell'atto di citazione di presunte sottrazioni di segreti aziendali altrui». Il profilo dell'utilizzo del *domain name* altrui – in quanto ceduto dal convenuto, cui sono imputate le condotte sleali, all'attore – non viene quindi valorizzato quale possibile profilo interferente con un diritto di privativa, nonostante l'interferenza con i diritti di proprietà industriale non sconti ormai la differenza tra diritti titolati e diritti non titolati e il sito internet costituisca pacificamente un segno distintivo dell'impresa⁴⁹⁵, regolato dal c.p.i.

Con un'altra recente pronuncia, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ha affermato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in una controversia avente ad oggetto domande di accertamento della concorrenza sleale per confusione (art. 2598 c.c.) e sviamento di clientela e di inibitoria per violazione del divieto di non concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. Nella vicenda prospettata dall'attore sono state allegare, quali condotte idonee a cagionare

⁴⁹⁵ Nella Relazione illustrativa al Codice della proprietà industriale si afferma esplicitamente che «i cosiddetti nomi a dominio costituiscono una nuova categoria di segni distintivi che svolgono la loro funzione nell'ambito della rete telematica di Internet consentendo a chi "naviga" di individuare siti e pagine *web* contenenti informazioni anche figurative di qualsiasi genere». Nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Napoli, 7 luglio 2005: «il nome a dominio aziendale, tale essendo quello utilizzato in ambito imprenditoriale, o almeno pubblicitario, costituisce - nella vigenza del codice della proprietà industriale - segno distintivo tipico non titolato»; Tribunale Lucca, 25 maggio 2005: «Un nome di dominio può confondersi con un marchio d'impresa giacché, per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito "web" e i servizi offerti al pubblico, il "domain name" assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo». Tribunale Mantova, 5 giugno 2004: «In ragione della sua funzione, il "domain name" può essere assimilato, quale segno distintivo atipico, all'insegna», tutte in *De Jure*.

confusione e sviamento della clientela, l'apertura a poca distanza dalla sede operativa della società attrice di un esercizio commerciale, gestito anche da un ex socio e gestore della società attrice, il conferimento allo stesso di un aspetto esteriore volutamente identico all'esercizio dell'attore, la confondibilità dell'insegna con quella della società attrice. Il Tribunale di Torre Annunziata adito, sprovvisto di sezione specializzata in materia di impresa, dichiara la propria incompetenza, ritenendo che l'attore, lamentando, tra le condotte prospettate a fondamento della domanda, l'utilizzazione da parte dei convenuti di un'insegna per l'identificazione del nuovo esercizio commerciale molto simile alla propria, avesse prospettato la violazione di un diritto di proprietà industriale e che, per tale ragione, la domanda proposta fosse riconducibile all'art. 134, c.p.i. L'attore, proponendo regolamento avverso il provvedimento declinatorio della competenza, sostiene che il riferimento alle insegne dei rispettivi negozi debba ritenersi insufficiente per dichiarare la competenza della sezione specializzata, non essendo l'insegna riconducibile ai diritti di proprietà industriale previsti dall'art. 3, d.lgs. 168/2003 (applicabile *ratione temporis* nella versione *ante* riforma). La Suprema Corte, rigettando l'impugnazione, ha affermato che l'insegna, «in quanto costituita dalla scritta o dall'immagine adoperata per consentire l'identificazione dei locali in cui si svolge l'attività a contatto con il pubblico», appartiene alla categoria dei segni distintivi dell'impresa (argomento facilmente ricavabile anche dall'art. 22 c.p.i. rubricato "Unitarietà dei segni distintivi") e che per tale ragione la controversia rientra *indubbiamente* nella materia di proprietà industriale, o *quanto meno* che essa è interferente con l'esercizio dei relativi diritti. Inoltre, la connessione esistente tra la domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. e quella di violazione del divieto di concorrenza fondata sulla violazione dell'art. 2557 c.c. «per la comunanza del *petitum* e l'alternatività dei titoli allegati a sostegno della pretesa» implica l'estensione anche alla seconda della competenza per la prima.

Sebbene la soluzione fornita dal giudice di legittimità appaia coerente con il dettato normativo e la giurisprudenza ormai solida sul tema, alcuni passaggi argomentativi si rivelano "sommari" e poco precisi. In effetti, la Corte propone una soluzione confusa, in quanto qualifica le domande proposte come relative a «materia di proprietà industriale o quanto meno interferente con l'esercizio dei relativi diritti», senza specificare se si tratti della prima o della seconda ipotesi e in che termini, ove ricorra una ipotesi di interferenza, quest'ultima sia configurabile con riferimento allo sviamento di clientela dovuto all'apposizione di una insegna confondibile, quale segno distintivo non espressamente richiamato dalla norma. Sotto un altro profilo, la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli per entrambe le domande proposte viene ricondotta alla

«comunanza del *petitum* e l'alternatività dei titoli allegati a sostegno della pretesa». In realtà, da quanto viene riportato in merito al pregresso svolgimento del processo, l'attore ha proposto due distinte domande (di accertamento della concorrenza sleale e di inibitoria del comportamento lesivo del divieto di concorrenza *ex art. 2557 c.c.*), ponendo a fondamento delle stesse i medesimi fatti costitutivi, sicché la loro connessione non si basa, né tanto meno potrebbe (per ragioni logiche prima che giuridiche), come invece affermato dal giudice di legittimità, sulla identità di *petitum*, quanto, semmai, sulla unicità della *causa petendi* e dell'interesse sostanziale sotteso alle domande. L'identità soggettiva delle parti, la presenza, cioè, di un cumulo unicamente oggettivo, e la natura "funzionale" della competenza delle sezioni specializzate (quale ulteriore causa di *vis attractiva*), in ogni caso, sarebbero già di per sé sufficientemente idonei a giustificare la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., anche per la domanda *ex art. 2557 c.c.*

Peraltro, nella giurisprudenza di merito, la medesima questione della riconducibilità della tutela dell'insegna – quale segno distintivo dell'impresa – alle materie demandate alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa era stata precedentemente risolta in senso contrario, sulla base di un approccio formalistico secondo cui «la tutela della ditta e dell'insegna non è contemplata nella prima parte [dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/03] mentre l'espressione proprietà industriale ed intellettuale riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell'art. 3 cit. [marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore]»⁴⁹⁶.

Da ultimo, sul tema si è espressa la Corte di cassazione, con ordinanza Sez. VI, 24 giugno 2019, n. 17161, decidendo su un regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia. Con tale recente pronuncia il giudice di legittimità ha riaffermato la propria posizione e i principi già espressi. La Corte, accogliendo il ricorso, ribadisce che i casi per i quali è esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sono quelli in cui la prospettazione della domanda non contenga fatti costitutivi giuridicamente qualificabili come fenomeni di lesione di diritti di privativa industriale.

Le pronunce brevemente richiamate, pur muovendosi ormai in uno scenario di apparente stabilità dei principi professati in materia di competenza delle sezioni specializzate e dei criteri per la qualificazione dei casi di concorrenza sleale pura (come ipotesi di controversie *non interferenti*), nascondono, dietro la ripetizione dell'ormai consolidato principio che si rintraccia nella quasi

⁴⁹⁶ Tribunale di Trani, Sez. II, 8 settembre 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 3, 289 ss., con nota di F. PAESAN, *Il conflitto tra ditte e insegne patronimiche*.

totalità dei provvedimenti emessi sul tema, una concreta difficoltà di catalogazione delle fattispecie in cui viene in rilievo la tutela dei segni distintivi “non titolati”. In alcune pronunce, la deduzione dell’utilizzo illecito di tali segni distintivi “atipici” o “non titolati” induce la Corte di cassazione a ritenere senz’altro configurabile una ipotesi di interferenza; in altri casi, invece, la Corte sembra adoperare un criterio più restrittivo e formalistico, escludendo la rilevanza di tali segni distintivi (come nel caso del *domain name supra* richiamato) per la *vis attractiva* della competenza delle sezioni specializzate. Questo andamento costante sul piano teorico, ma singhiozzato su quello pratico, conferma, a distanza di quindici anni dall’emanazione c.p.i., la necessità di porre rimedio alla confusione linguistica del legislatore e di chiarire il concetto di interferenza, con nuove e più precise coordinate, al fine di orientare gli operatori e migliorare gli strumenti per raggiungere una più rapida ed efficace gestione delle controversie in materia di impresa.

8.3. La competenza nella fase cautelare

Le regole appena delineate in merito alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si intersecano con le norme in materia di competenza previste dal rito cautelare uniforme con riferimento alla maggior parte dei procedimenti cautelari in materia IP. In caso di procedimento cautelare *ante causam*, quindi, si seguiranno le regole previste dall’art. 669-ter c.p.c. (e 669-quinques c.p.c. con riferimento alla presenza di clausola compromissoria) e, dunque, il ricorso andrà proposto dinanzi al giudice competente per il merito o, in caso di giurisdizione estera della causa di merito, alla sezione specializzata del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito; mentre, in ipotesi di procedimento cautelare in corso di causa, ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c. (e 669-quinques c.p.c. se pende giudizio arbitrale) al giudice della stessa, ovvero al tribunale in caso di competenza del giudice di pace o, ancora, al giudice competente per il merito in caso di pendenza di giudizio arbitrale).

Fermi restando i criteri di materia e territorio ampiamente analizzati *supra*, con riguardo all’individuazione del giudice territorialmente competente occorre aggiungere che, ai sensi degli artt. 120 e 133 c.p.i. e 156, comma 3-bis l.d.a. (oltre che dell’art. 3, comma 1, lett. a e b d.lgs. 168/2003), il giudizio dovrà essere promosso dinanzi alla sezione specializzata del tribunale del luogo in cui il resistente ha la residenza o il domicilio o del luogo individuato sulla base degli ulteriori criteri previsti dalla norma “a cascata” dall’art. 120 c.p.i.

Sul punto, va sottolineato che il terzo comma dell’art. 120 c.p.i. prevede che «L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale

come elezione di domicilio *esclusivo*, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative». Per le controversie in materia di contraffazione, il procedimento potrà altresì essere radicato sulla base del criterio del *forum commissi delicti*⁴⁹⁷ (art. 120, comma 6, c.p.i.). Tale ultimo criterio è individuato, come noto, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate, sia nel luogo di verifica dell'evento dannoso. In merito a questo criterio, occorre brevemente rilevare che, con riferimento agli illeciti perpetrati a mezzo internet, la giurisprudenza è unanime nel ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede o domicilio il soggetto danneggiato, quale *locus* in cui l'illecito viene divulgato e percepito dalla vittima, «deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale *ex art. 7.2. Reg. CE 1215/2012*»⁴⁹⁸. In sostanza, la competenza viene radicata sulla base del luogo in cui si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future della lesione⁴⁹⁹. Questa conclusione si inserisce perfettamente in uno schema interpretativo definito dalla Suprema Corte con riguardo alla tutela risarcitoria (di danni patrimoniali e non) derivante dalla diffusione di contenuti diffamatori per mezzo di internet, in cui si è appunto affermato che, essendo il domicilio la sede principale dei propri affari ed interessi, «è questo il luogo in cui le

⁴⁹⁷ Sul punto, si registrano gli stessi disorientamenti in relazione al possibile fenomeno elusivo del foro in caso di radicamento di azione di accertamento negativo dinanzi al giudice del luogo in cui detto fenomeno si sarebbe dovuto verificare per precludere al titolare del diritto contraffatto di azionare un giudizio (cautelare o di merito) di contraffazione dinanzi a diverso e competente giudice: alcune pronunce affermano che la diversità di oggetto tra accertamento negativo e accertamento positivo escluderebbe l'obbligo del convenuto di radicare la propria azione dinanzi al giudice adito dalla controparte, altre, invece, configurando una ipotesi di continenza tra dette azioni, escludono la possibilità di diversificare il foro e le azioni in caso di previa instaurazione di un giudizio di accertamento negativo, Cfr. la giurisprudenza di merito richiamata da D. CAPELLI, F. BOCEDI, *La tutela dei diritti IP*, in *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 735.

⁴⁹⁸ Trib. Milano, 14 settembre 2017, in *DeJure*. Cfr. altresì Trib. Roma, 30 novembre 2016 nella celebre causa intrapresa dalla SIAE avverso i gestori di piattaforme di commercio elettronico in merito al fenomeno di *secondary ticketing* registrato con riguardo al concerto del celebre gruppo musicale *Coldplay*, in *Dir. Aut.*, 2017, II, 1, 38 ss. Cfr. altresì, in materia di giurisdizione, Trib. Roma, 13 marzo 2019 (inedita), in cui si ribadisce che i fini della giurisdizione viene in rilievo non il luogo di materiale "caricamento" sul server del danneggiante, ma il luogo in cui il danno materialmente si consuma con la diffusione dei dati digitali nell'area di mercato ove la parte danneggiata risiede o esercita la sua attività di impresa.

⁴⁹⁹ Il Trib. Milano nella pronuncia di cui alla nota che precede richiama alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Cass. civ., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14654; Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28811; Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10312. Si noti che l'approccio è uniforme e riguarda anche altre materie nelle quali il mezzo internet può procurare dubbi in merito al radicamento di competenza o giurisdizione: cfr. a titolo esemplificativo Cass. civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18257 che afferma la giurisdizione del giudice del luogo del domicilio dell'acquirente con riferimento all'azione risarcitoria in materia di acquisto di titolo di viaggio aerei ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999.

conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante»⁵⁰⁰ poi estesa al fenomeno della divulgazione mediante strumenti di comunicazione di massa⁵⁰¹.

8.4. La composizione del giudice in fase cautelare

La regola della collegialità prevista dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 168/2003 nella sua formulazione originaria e, comunque, dall'art. 50-*bis* n. 3) c.p.c. ha destato alcuni dubbi in merito alla necessità che anche in sede cautelare per le controversie attribuite alla sezione specializzata fosse prevista la composizione collegiale. Si sono infatti registrate, quanto meno a ridosso dell'emanazione del d.lgs. 168/2003 e della successiva ricezione nel c.p.i., posizioni inclini a ritenere preferibile affidare la pronuncia sui provvedimenti cautelari all'organo collegiale (con conseguente competenza della sezione specializzata della corte d'appello per la fase di reclamo), vuoi per il carattere inderogabile della collegialità previsto nell'originaria formulazione dall'art. 2 d.lgs. 168/2003 per la composizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, già peraltro sancito dall'art. 50-*bis* n. 3) c.p.c., vuoi per analogia con le sezioni specializzate agrarie⁵⁰². Sul punto, in realtà, devono ritenersi senza dubbio applicabili le norme previste dalle norme del rito cautelare uniforme e segnatamente gli artt. 669-*ter* e 669-*quater* c.p.c. che prevedono la composizione monocratica del giudice cautelare⁵⁰³ individuato, rispettivamente, nel magistrato designato dal Presidente del tribunale in caso di cautela *ante causam* e nel giudice istruttore in caso di cautela in corso di causa (come prevedeva altresì l'art. 2, comma 1, parte finale, del d.lgs. 168/2003 «Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio»⁵⁰⁴). Deve, tuttavia, precisarsi che la designazione del magistrato deve essere effettuata dal Presidente della sezione specializzata in luogo del Presidente dell'Ufficio giudiziario in ragione di quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. 168/2003.

⁵⁰⁰ Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591, in *Giur. it.*, 2003, 1595.

⁵⁰¹ Cass. civ., Sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21661, che conferma in principio già espresso da Cass. civ., 1 dicembre 2004 n. 228, in *Resp. civ. prev.* 2005, 1362, con nota di S. PERON, *Le nuove regole della competenza territoriale in materia di diffamazione televisiva*.

⁵⁰² Si pronuncia in questi termini G. MONTELEONE, *Il processo nelle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, in L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 157-158.

⁵⁰³ Cfr. Trib. Torino, 22 settembre 2003 che programmaticamente afferma: «Va escluso che l'articolo 2, d.lgs. n. 168/2003 con la frase "le sezioni decidono in composizione collegiale" valga anche per le decisioni interinali di natura cautelare dovendosi, altrimenti, ipotizzare un collegio perennemente costituito per deliberare istanze cautelari richieste spesso *ad horas*, nonché lo sconvolgimento del rito cautelare uniforme di cui agli articoli 669 *bis* e ss. c.p.c. che risulterebbe in tal modo riformato dal d.lgs. citato solo in virtù della natura specializzata della sezione e senza una apposita delega *ex lege* n. 273/2002. La (eventuale) previsione del rito collegiale anche per la fase cautelare contrasterebbe poi con la direttiva della "più rapida ed efficace definizione dei procedimenti" perché i procedimenti incontrerebbero sicuramente ritardi fisiologici proprio quando vi è più urgenza», in *Sez. Spec. P.I.*, 2004, 1, 251.

⁵⁰⁴ Lo sottolinea A. GIUSSANI, *Questioni di competenza in senso stretto*, cit., 187.

CAPITOLO III

LE MISURE CAUTELARI TIPICHE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nel presente capitolo vengono osservate e analizzate più da vicino le misure cautelari tipiche previste in materia di proprietà intellettuale, quanto a natura, funzione, caratteri e attuazione. Segue una ricognizione delle ipotesi residuali in cui risulta ancora necessario ricorrere alla tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, nella consapevolezza, comunque, che lo scrupolo dimensionale porta spesso il ricorrente ad evocare la tutela cd. innominata sullo sfondo della propria richiesta di cautela e che, di frequente, anche i giudici cautelari la menzionano "a copertura" dei provvedimenti di accoglimento resi. Completa il capitolo una breve osservazione in merito alle peculiarità che contraddistinguono la fase istruttoria cautelare nel contenzioso IP.

1. I SEQUESTRI PREVISTI DAL C.P.I. E DALLA L.D.A.

Come accennato nel precedente Capitolo, la materia della proprietà intellettuale conosce diverse forme speciali di sequestro, che non sono riconducibili ad un'unica categoria. Si possono individuare, infatti, tre tipologie di sequestro parallelamente contemplate nel c.p.i. e nella l.d.a., più una forma particolare di sequestro con funzione esecutiva prevista al solo art. 137 c.p.i.: i sequestri di cui agli artt. 144-*bis* c.p.i. e 162-*ter* l.d.a., aventi funzione conservativa al pari del sequestro che la disciplina comune contempla all'art. 671 c.p.c.; i sequestri *ex artt.* 124 c.p.i. e 160 l.d.a., che hanno natura accessoria rispetto alla sentenza definitiva e quindi, è bene anticiparlo, si collocano al di fuori della dinamica cautelare; i sequestri *ex artt.* 129-130 c.p.i. e 161-162 l.d.a., che costituiscono il sequestro della proprietà intellettuale c.d. classico⁵⁰⁵ e si distinguono per eterogeneità di oggetto e di funzioni. Tale versatilità crea non poche difficoltà di inquadramento e mette in crisi la stessa possibilità di *reductio ad unum* ma, a mio avviso, non può comunque condurre a classificare questa forma di sequestro come misura anticipatoria, se non con il sacrificio della sistematicità e coerenza interna, oltre che dell'osservanza dei principi comunitari e della possibilità che la misura in questione possa circolare nello spazio giuridico europeo (che non manca di ribadire la propria scelta normativa in termini di strumentalità rigida⁵⁰⁶).

⁵⁰⁵ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit, 221.

⁵⁰⁶ Ne costituisce un evidente esempio l'istituzione della nuova procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo introdotta dal Reg. Ue 2014/655 finalizzata a garantire maggiore efficienza nell'ambito del recupero di crediti transfrontaliero; mediante tale procedura il creditore può avviare un procedimento cautelare (dinanzi al giudice avente la

1.1. Il sequestro conservativo ex artt. 144-bis c.p.i. e 162-ter l.d.a.

Il d.lgs. 140/2006 ha disposto agli artt. 9 e 20 (cfr. *supra* parr. 2.3. e 2.4.) l'introduzione di una nuova norma nella materia della proprietà intellettuale, "sdoppiata" nei due testi dedicati alla materia, con inserimento dell'art. 144-bis nel c.p.i., all'interno del Capo III dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti, nella Sezione II, rubricata "Misure contro la pirateria", e dell'art. 162-ter l.d.a. Le due norme sono letteralmente quasi identiche. L'art. 144-bis c.p.i. prevede che «Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni». La disposizione in materia autorale, al di là di qualche differenza formale di scarsa rilevanza pratica, specifica che la previsione contenuta nell'ultima parte della norma relativa alla *discovery* di documenti e informazioni su ordine del giudice avvenga nei casi di "violazioni commesse su scala commerciale", precisazione che potrebbe non occorrere per il diritto industriale, nel quale la contraffazione riguarda comunemente i prodotti immessi in commercio, in ragione del naturale collegamento tra i diritti di proprietà industriale e la loro diffusione su scala commerciale, pur non potendosi escludere, a mio avviso, la possibilità che la contraffazione avvenga a livello di produzione (mediante utilizzo illecito di brevetti dei macchinari di produzione ad esempio) e non propriamente "su scala commerciale". V'è, però, che nella relazione illustrativa al d.lgs. 140/2006, gli "atti di pirateria", cui la misura cautelare in oggetto si riferisce, vengono collegati alle "violazioni su scala commerciale" di cui alla Direttiva *Enforcement*⁵⁰⁷. In questo senso viene meno, quindi, la differenza evidenziata rispetto alla materia autorale, in cui le violazioni possono essere commesse

giurisdizione per il merito) *ante causam* al fine di ottenere, dimostrando la sussistenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, un provvedimento di sequestro conservativo fisiologicamente dotato del carattere transfrontaliero. In tal caso, il creditore dovrà instaurare, a pena di inefficacia del sequestro, il giudizio di merito entro 30 giorni dal deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza. La procedura inerente all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) è stata oggetto di un recentissimo intervento normativo interno ad opera del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, entrato in vigore il 1 dicembre 2020, che ha previsto alcuni adeguamenti in merito alla competenza del giudice per l'emanazione dell'OESC, per l'esecuzione e per gli inerenti rimedi (disciplinando le forme dei mezzi di ricorso) e alle modalità procedurali per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del Reg. 655/2014, il rinvio all'art. 492-bis c.p.c. e all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. per la ricerca telematica di informazioni sui conti bancari del debitore; nonché alle forme del sequestro/pignoramento presso terzi per l'esecuzione dell'OESC.

⁵⁰⁷ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 63.

anche da privati. L'importanza e incisività della previsione viene, però, in parte ridimensionata dall'assenza nel nostro ordinamento di sanzioni per il mancato adempimento all'ordine di esibizione, che si riscontra tanto con riferimento all'ipotesi comune di cui all'art. 210 c.p.c., quanto con riguardo agli artt. 121 c.p.i. e 156-*bis* l.d.a.⁵⁰⁸.

La *ratio* di questa tipologia di sequestro è quella di tutelare la garanzia del credito vantato dal titolare del diritto di privativa o del diritto d'autore che sorge in conseguenza di condotte illecite di pirateria o "plagio" per il cui soddisfacimento sia stato instaurato o stia per essere instaurato un giudizio di merito. La funzione è, quindi, quella tipica del sequestro conservativo previsto nella disciplina comune.

Come emerge dall'*incipit* della norma, al ricorrente spetta l'onere di dimostrare l'*an* del danno risarcibile e «l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno» - espressione che individua il grado di *periculum in mora* richiesto -, ma non anche il *quantum* del danno, che può anche non essere stato ancora accertato, come si trae dal passaggio della norma che consente di ottenere il conto di conti bancari e di beni «fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno». Questa previsione non solo attenua il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione della misura, ma conferma anche quanto già sostenuto dalla prevalente dottrina con riferimento al sequestro conservativo "comune" in merito all'esclusione della necessaria liquidità del credito⁵⁰⁹. Essa è esplicitamente posta a presidio del soddisfacimento del risarcimento del danno che, costituendo una forma di diritto di credito, consente di qualificare il rapporto tra questa tipologia di sequestro e quella generale prevista dall'art 671 c.p.c. - rivolta invece a tutte le obbligazioni rispetto alle quali il patrimonio del debitore svolge la funzione di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. - come di *species* a *genus*. Le norme in questione richiamano il solo art. 671 c.p.c., con cui condividono la rubrica, e non anche le ulteriori disposizioni codicistiche che regolano il sequestro conservativo. Non devono, tuttavia, nutrirsi dubbi in merito all'applicazione degli artt. 2905 (il cui secondo comma prevede la possibilità di sottoporre a sequestro i beni trasferiti dal debitore a un terzo con atto di cui è stata chiesta la revocatoria) e 2906 c.c. (in tema di inefficacia relativa degli atti di trasferimento compiuti a seguito del sequestro), che definiscono il vincolo giuridico del sequestro nei confronti dei terzi anche accostandolo alle finalità delle azioni surrogatoria e revocatoria⁵¹⁰. Devono parimenti ritenersi applicabili le disposizioni sul termine di

⁵⁰⁸ Ivi, 218.

⁵⁰⁹ D. DALFINO, *Il sequestro conservativo*, in *I procedimenti cautelari*, cit., 487.

⁵¹⁰ F. FERRARI, ult. op. cit., 64.

efficacia del provvedimento, sulla conversione del sequestro in pignoramento, sulla vendita delle cose deteriorabili, così come sull'applicazione del rito cautelare uniforme (queste ultime già ampiamente trattate *supra*) e quindi gli artt. 675, 678, 679, 684, 685, 686, 669-*bis* ss. c.p.c.⁵¹¹. Un ulteriore dato di cui non si può dubitare è che la misura in parola abbia natura conservativa e, pertanto, sia assoggettata alla regola della strumentalità cd. rigida. Non essendo, tuttavia, l'art. 144-*bis* c.p.i. richiamato all'art. 132, comma 1, c.p.i., si ritiene che non sia applicabile il duplice termine più ristretto previsto dal terzo comma della disposizione, e che per l'instaurazione del giudizio di merito rimanga, quindi, applicabile il termine di sessanta giorni (o quello stabilito dal giudice cautelare) previsto dall'art. 669-*octies* c.p.c.⁵¹². Nel campo del diritto d'autore, invece, l'art. 162-*bis* l.d.a., parallelo all'art. 132 c.p.i., non rinvia alle singole disposizioni che disciplinano le misure cautelari, ma richiama, in generale, il rilascio del provvedimento cautelare, di talché, a mio avviso, il termine più breve previsto dalla norma deve ritenersi applicabile anche al sequestro conservativo previsto dal successivo art. 162-*ter* l.d.a.

La natura conservativa di tale sequestro è ulteriormente confermata dalla previsione nelle norme del *periculum* in termini di rischio che nel tempo occorrente per l'azione giudiziale, il patrimonio del contraffattore diventi insufficiente per il soddisfacimento del diritto al risarcimento, che deve risultare dall'"esistenza di circostanze". La formulazione delle disposizioni in parola si discosta da quella dell'art. 671 c.p.c., che si esprime in termini soggettivi di «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito». La differenza è, tuttavia, meramente terminologica, in quanto il *metus* cui la disposizione di diritto processuale comune si riferisce viene normalmente interpretato quale pericolo, in quanto tale ricavato non solo da elementi soggettivi, ma anche (e soprattutto) da elementi oggettivi⁵¹³.

Da ultimo, occorre aggiungere che analoga misura di sequestro conservativo avente ad oggetto beni mobili o immobili del presunto contraffattore e il blocco di conti bancari e altri averi è prevista nell'ambito della "nascitura" attività giurisdizionale della *Unified Patent Court* all'art. 62 dell'Accordo e nella *Rule 211*, par. 1 (cfr. *supra*, Capitolo I, par. 3.4.). Tale sequestro, a differenza di quello interno, non è limitato ai soli atti di pirateria, ma si estende a tutte le violazioni dei diritti relativi ai brevetti⁵¹⁴.

⁵¹¹ Ivi, 67.

⁵¹² Ibidem

⁵¹³ Ivi, 69.

⁵¹⁴ Ivi, 75.

1.2. Il sequestro amministrativo ex art. 146 c.p.i.

In tema di pirateria, un rapido cenno merita di essere svolto con riguardo al sequestro di natura amministrativa previsto all'art. 146 c.p.i. come misura di repressione di tali fenomeni. La disposizione in parola attribuisce al Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), per il tramite del prefetto in ambito provinciale e del Sindaco in ambito comunale, di disporre, anche d'ufficio, il sequestro della merce contraffatta mediante atti di pirateria, cui può far seguito, su richiesta dell'autorità che ha disposto il sequestro e decorsi tre mesi, la distruzione della merce contraffatta, previa autorizzazione del Presidente della sezione specializzata dell'ufficio giudiziario nel cui territorio è commesso l'atto di pirateria.

Contro il provvedimento di distruzione si può proporre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 146 c.p.i., opposizione dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale territorialmente competente. La norma costituisce una specificazione di quanto previsto dall'art. 37 della citata L. 273/2002, che ha modificato la L. 44/2001, attribuendo all'autorità amministrativa il potere di disporre la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche e si sovrappone alla più previsione contenuta nella L. 350/2003, in caso di accertamento della violazione di diritti di proprietà intellettuale all'atto dell'importazione o dell'esportazione delle merci⁵¹⁵. Tale misura risponde, quindi, a una funzione preventiva esercitata in via di urgenza mediante una valutazione provvisoria «tipica della polizia amministrativa»⁵¹⁶.

1.3. Il sequestro ex artt. 124 c.p.i. e 160 l.d.a.

Gli artt. 124, comma 3, c.p.i. e 158, comma 1, l.d.a. prevedono la possibilità che, con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale o di un diritto di utilizzazione economica (dell'opera), venga disposta, oltre al risarcimento del danno, rispettivamente, «la distruzione delle cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione» e la distruzione o rimozione dello «stato di fatto da cui risulta la violazione»⁵¹⁷. Il comma

⁵¹⁵ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 376.

⁵¹⁶ Ivi, 375.

⁵¹⁷ Entrambi i testi normativi contemplano delle esenzioni: viene esclusa la distruzione se gli esemplari, le copie e gli apparecchi, quanto alla l.d.a., ovvero i prodotti costituenti la violazione del diritto di proprietà industriale quanto al c.p.i. «sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima», disponendo in tal caso il ritiro temporaneo dal commercio con reinserimento a seguito degli adeguamenti necessari; l'art. 124 c.p.i. prevede poi la possibilità l'esclusione della distruzione per *motivi particolari* o quando essa sia di pregiudizio all'economia nazionale, mentre l'art. 159 l.d.a. esclude la rimozione o distruzione di esemplari, copie e apparecchi aventi *singolare pregio artistico o scientifico* (disponendo il deposito in un pubblico museo) o di parti di essi, quando sia possibile procedere alla loro separazione ed impiego per una diversa diffusione o riproduzione.

4 dell'art. 124 c.p.i. contempla, invece, la possibilità di disporre, unitamente al risarcimento del danno, l'assegnazione in proprietà al titolare del diritto leso degli *oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato*. A fronte di tali possibilità stabilite a favore del danneggiato, l'art. 124, comma 5, c.p.i. e l'art. 160 l.d.a. prevedono una particolare forma di sequestro che, è bene chiarirlo sin d'ora, non ha natura cautelare e riveste la funzione di misura accessoria, che affianca la sentenza di merito. Si tratta, infatti, di un provvedimento che, nel settore industriale, può essere richiesto dal proprietario dei beni stessi che ne formeranno oggetto, come misura volta ad evitare la predetta distruzione, in alternativa all'assegnazione in proprietà al titolare del diritto leso. Essa, cumulata al risarcimento del danno, può essere ordinata dal giudice con riferimento agli *oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e ai mezzi specifici che servono univocamente*⁵¹⁸ *a produrlo o ad attuare il metodo o processo tutelato* (art. 124, comma 4, c.p.i.). In materia di diritto d'autore, invece, l'art. 160 l.d.a. prevede che il sequestro *deve* essere disposto ove la sentenza di merito preveda la rimozione o la distruzione dell'opera o del prodotto oggetto di violazione nel corso dell'ultimo anno di durata del diritto (di privativa) leso e sino alla scadenza del termine e che, in caso di avvenuto risarcimento dei danni, il sequestro *può* essere ordinato anche nel caso in cui la durata residua del diritto sia superiore. Le due misure condividono quindi la *ratio*, ma non anche i presupposti. La tutela fornita dal sequestro in parola si rivolge non al titolare del diritto, ma al contraffattore. La forma del provvedimento è quella tipica decisoria di un processo di cognizione, essendo disposto con la sentenza di merito che accerta la violazione di un diritto di privativa industriale.

Esclusa, quindi, definitivamente la natura cautelare, si rileva che tale sequestro condivide con le misure cautelari il requisito della provvisorietà, essendo previsto in entrambi i testi delle disposizioni un espresso collegamento temporale con l'estinzione del diritto di privativa (o d'autore), che ne indica la scadenza. Deve, perciò, escludersi la sua ammissibilità in caso di diritti potenzialmente perpetui o di durata indeterminabile: il sequestro nel settore industriale potrà quindi essere concesso a tutela di brevetti per invenzione, modelli di utilità, *design*, ma non a tutela di diritti di marchio, i quali, seppure idonei ad estinguersi, non hanno una scadenza a priori determinabile⁵¹⁹. Non a caso, tale norma era in precedenza contemplata dalla sola Legge invenzioni

⁵¹⁸ Si tratta di una specificazione rilevante che mira a salvaguardare le esigenze di produzione ed evitare che i beni "promiscui" strumentali (anche) alla produzione di prodotti leciti siano sottratti alla loro legittima funzione.

⁵¹⁹ M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 1, I, 65.

(art. 85, co. 3), ma non dalla Legge marchi, in quanto il diritto di marchio può essere, almeno teoricamente, inestinguibile, mentre il brevetto può raggiungere al massimo la durata di venti anni⁵²⁰. L'attuazione del sequestro va effettuata nelle modalità di cui all'art. 677 c.p.c. per le esecuzioni per consegna o rilascio (e non nelle forme dell'espropriazione tipiche dell'attuazione del sequestro conservativo)⁵²¹, a spese del contraffattore, come specificato dalla norma del c.p.i., ma non dall'art. 160 l.d.a.

Per quanto riguarda i criteri per il rilascio della misura, l'art. 124 c.p.i. espressamente dispone che il giudice debba tenere conto della «residua durata del titolo» e delle «particolari circostanze del caso», con evidente discrezionalità, la quale, invece, manca nella relativa disposizione prevista dalla l.d.a., quanto meno con riguardo alla prima ipotesi, in cui l'utilizzo del verbo «deve», accostato al divieto di rimozione o distruzione dell'opera nell'ultimo anno di durata del diritto d'autore violato, depone a favore della obbligatorietà di emissione del provvedimento di sequestro, mentre, ove sia stato corrisposto il risarcimento, l'emissione del sequestro può (ma non *deve*) essere effettuata anche prima dell'ultimo anno di validità dei diritti violati. La valutazione del giudice prevista nel c.p.i. può riguardare, in primo luogo, il valore commerciale dei beni al momento della scadenza del titolo, al fine di valutare la convenienza economica della loro sottoposizione a sequestro. L'ultima parte del comma 5 dell'art. 124 c.p.i. prevede, oltretutto, la possibilità del titolare del diritto, una volta chiesto il sequestro da parte del contraffattore, di domandare a sua volta (con *reconventio reconventionis*) l'aggiudicazione dei beni sequestrati al valore che, in mancanza di accordo tra le parti, può essere determinato dal «giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito».

Parimenti, l'art. 159, comma 5, l.d.a. attribuisce al danneggiato la facoltà di chiedere l'aggiudicazione di esemplari, copie e apparecchi soggetti alla distruzione «per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli», mentre non viene prevista l'ipotesi di assegnazione contemplata all'art. 124, comma 4, c.p.i.

Dall'esame globale della disciplina descritta emerge che il tratto peculiare dell'istituto è collegato alla possibilità per l'autore della violazione, alla scadenza del titolo dallo stesso violato, di tornare in possesso dei beni frutto della propria attività illegittima e di porli legittimamente in commercio. Questa circostanza induce, quindi, a ritenere che la natura illecita dei prodotti venga meno con la scadenza del diritto che essi violano, dato che, se la loro natura illecita permanesse, «si svuoterebbe

⁵²⁰ Ivi, 64.

⁵²¹ Ivi, 64-65.

di contenuto l'istituto in esame»⁵²². Il sequestro in parola, dunque, mira a conservare l'utilità economica collegata al commercio di beni che, sebbene illecitamente prodotti, sono destinati a diventare leciti alla scadenza del diritto, così evitando che il contraffattore subisca un futuro pregiudizio di per sé ingiusto⁵²³, come la distruzione delle cose *costituenti la violazione* disposta dal giudice a spese dello stesso proprietario. Tale prospettiva, che ritengo condivisibile, impone tuttavia delle riflessioni sul piano cautelare. Ammettere che l'illiceità di un bene materiale, quale conseguenza empirica e riflessa della violazione di un bene immateriale (che è l'oggetto del diritto di privativa), venga del tutto meno a seguito dell'estinzione dello *ius excludendi alios* in capo al titolare della privativa potrebbe implicare non solo, sul piano sostanziale, concludere per la legittimità della fabbricazione di prodotti contraffatti posta in essere nel periodo finale di durata del titolo di proprietà industriale, quale atto preparatorio alla futura commercializzazione (programmata dopo la scadenza del titolo)⁵²⁴, ma anche, sul piano processuale, accettare che, in sede cautelare, il danneggiato possa vedersi negata l'invocata tutela (di natura inibitoria) per una valutazione "aggiornata in tempo reale" sulla sussistenza dei presupposti della domanda. Ponendo il caso di una richiesta di inibitoria per violazione del diritto brevettuale avanzata nell'ultimo periodo della sua vigenza, sul piano del *periculum in mora* l'imminenza del pregiudizio potrebbe attenuarsi in ragione della sua breve durata (atteso che il pregiudizio passerebbe addirittura dal titolare del brevetto al contraffattore ove, dopo la scadenza del brevetto, a quest'ultimo venisse ancora inibita la produzione) e il *fumus boni iuris* potrebbe essere valutato sul piano concreto in senso negativo, ritenendo che la domanda di merito, pur astrattamente fondata al momento della sua mera prospettazione in sede cautelare, intervenendo concretamente a brevetto ormai scaduto, sarebbe destinata al rigetto per l'insussistenza del titolo costitutivo (al momento della precisazione delle conclusioni). Insomma, potrebbe darsi che il titolare del diritto si veda rigettata la domanda cautelare di inibitoria in forza di una prognostica valutazione degli esiti del giudizio di merito, invero solo eventuale. Anche tale ultimo profilo potrebbe influenzare il giudice nel bilanciamento degli interessi delle parti⁵²⁵ a valutare l'opportunità di emettere una misura inibitoria cautelare in

⁵²² Ivi, 67.

⁵²³ F. FERRARI, ult. op. cit., 87.

⁵²⁴ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale: Commento al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, nonché alla legge 22 febbraio 2006, n. 78 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, Milano, 2006, 519-520.

⁵²⁵ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 90-94. L'A. osserva come il criterio del bilanciamento degli interessi, inteso quale valutazione comparativa in sede di cognizione cautelare degli interessi delle parti coinvolte nel processo in relazione agli effetti della misura cautelare stessa, incide sulla fissazione della "premessa" da cui dedurre le "conclusioni" e in tal

un contesto in cui tale provvedimento rischierebbe di diventare, poco dopo l'emissione, *non iure* e, per quanto il contraffattore possa ottenerne la revoca in ragione del mutamento delle circostanze, questo onere di attivazione potrebbe rivelarsi non adeguatamente "bilanciato". Così ragionando, però, si finirebbe col privare di ogni tutela reale il soggetto titolare del diritto nel momento in cui egli ne ha la piena facoltà di esercizio, così costringendolo ad "accontentarsi" di una tutela risarcitoria, ontologicamente e concretamente limitata per via delle difficoltà di quantificazione e della irrisarcibilità di taluni fenomeni pregiudizievoli.

1.4. Il sequestro "classico" ex artt. 129-130 c.p.i. e 161-162 l.d.a.

La tipologia "classica" di sequestro industriale era contemplata originariamente all'art. 68 del testo normativo ottocentesco in materia di brevetti, R.D. del 30 ottobre 1859, n. 3731 e, successivamente, sino all'emanazione del c.p.i., agli artt. 81 e 82 L. brevetti e agli artt. 61 e 62 L. marchi. Originariamente, così come oggi, nel settore industriale sequestro e descrizione venivano ricondotti ad una disciplina comune, ritenendosi comune anche la natura probatoria delle due misure, finalizzate alla conservazione delle prove, in contrapposizione alla funzione "preventiva" dell'inibitoria cautelare. Tra le origini e l'attualità si colloca un periodo in cui la disciplina delle due misure è stata separata nel c.p.i., prevedendo solo alcune disposizioni comuni all'art. 130 (vecchia formulazione), mentre per il sequestro veniva fatto rinvio alle norme del rito cautelare uniforme e per la descrizione venivano dettate specifiche norme che la qualificavano come una misura di istruzione preventiva (assoggettata al solo art. 669-*septies* c.p.c.).

Come anticipato, con il decreto correttivo del 2010, la disciplina di sequestro e descrizione è stata nuovamente accorpata, eliminando le disposizioni speciali previste per la descrizione e prevedendo regole specifiche ed un rinvio generale alle *norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate* dal c.p.i. Anche al sequestro in materia di diritto d'autore (ma non alla descrizione, come è stato già detto) si applica il rito cautelare uniforme in ragione del rinvio operato dall'art. 162 l.d.a. alle *norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro*.

I sequestri previsti dagli artt. 129-130 c.p.i. e 161-162 l.d.a. possono avere ad oggetto alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione del diritto azionato, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, gli elementi di prova relativi alla violazione e alla sua entità e ciò che si ritiene costituire violazione del

guisa si autonomizza rispetto al concetto di *fumus boni iuris*, da cui nasce come estensione, per assurgere al ruolo di terzo presupposto della domanda cautelare.

diritto di utilizzazione economica o del diritto morale d'autore. Nel settore del diritto d'autore, peraltro, l'art. 161 l.d.a. prevede, al comma 3, la facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare, *in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato*⁵²⁶, mentre, al comma 2, esclude che possa essere concesso il sequestro di opere che risultano dal contributo di più persone «salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori». Si ritiene che questa esclusione riguardi sia le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o parti di opere mediante l'attività di un coordinatore, sia le opere composte, costituite dall'unione di diverse categorie di opere, ma non anche le opere creative semplici create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più soggetti⁵²⁷.

Ulteriore limite al sequestro (ma anche a tutte le altre misure aventi i medesimi effetti che si possono tradurre sul piano concreto in censura, come il provvedimento inibitorio) riguarda le opere giornalistiche, in ragione del divieto costituzionale posto all'art. 21, comma 3, Cost. di cui si è già parlato nel primo Capitolo di questo lavoro, cui rinvio. Il quarto comma dell'art. 161 l.d.a. prevede l'ipotesi specifica di sequestro per contraffazione del *software*.

Nel campo del diritto industriale, invece, l'art. 129, comma 3, c.p.i. esclude la possibilità di sequestrare (ad eccezione dei casi in cui ricorrono esigenze di giustizia penale), ferma la facoltà di chiedere la descrizione, gli oggetti presenti in una esposizione "ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato" o in transito da o verso la stessa. La disposizione contiene un trattamento di favore per le manifestazioni fieristiche, al fine di non sottrarre incentivi al miglioramento della competitività del nostro Paese⁵²⁸, di talché il divieto non si è ritenuto aggirabile mediante l'emissione di misure cautelari "ad effetto equivalente"⁵²⁹.

Ulteriore accortezza che si rinviene nel c.p.i. è collegata alla necessità di garantire la tutela delle informazioni riservate mediante l'adozione delle opportune misure nell'ambito della emissione dei provvedimenti di descrizione e sequestro, tenuto conto della loro particolare invasività (come in caso di operazioni di *reverse engineering*⁵³⁰ che consentono di comprendere i processi di creazione di dispositivi mediante l'analisi di funzioni, impieghi, caratteri e altri loro aspetti tecnici). Per quanto tale principio sia sancito al primo comma dell'art. 129 c.p.i. e non nella successiva disposizione che regola l'esecuzione della misura, si ritiene che le misure a tutela delle informazioni riservate possano

⁵²⁶ In tal caso il sequestro sembra mutare la propria funzione avvicinandosi al sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*

⁵²⁷ F. FERRARI, *ult. op. cit.*, 211.

⁵²⁸ Sottolinea questo profilo finalistico M. SCUFFI, *ult. op. cit.*, 356.

⁵²⁹ Trib. Milano, 8 aprile 2006, *Sez. Spec. P.I.*, 2006, 1-2, 164.

⁵³⁰ F. FERRARI, *ult. op. cit.*, 187.

essere disposte anche dall'ufficiale giudiziario o dal consulente tecnico in fase di attuazione della misura⁵³¹. Le misure adottabili non vengono previamente individuate dal legislatore, così lasciando ampia discrezionalità in merito agli accorgimenti più opportuni, che possono riguardare sia la partecipazione alle operazioni (che può ad esempio essere riservata ai soli consulenti), sia la "secretazione" delle risultanze delle operazioni⁵³². Con riguardo alla nozione di "informazioni riservate", deve ritenersi che esse siano riconducibili ai segreti commerciali di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.

La funzione del sequestro in esame è indubbiamente polivalente, come si trae dall'eterogeneità del suo oggetto: è probatoria-istruttoria, potendo avere ad oggetto «elementi di prova» secondo la formulazione dell'art. 129 c.p.i., ossia documenti idonei a provare la contraffazione o ad apprezzarne l'estensione quantitativa⁵³³, e gli esemplari di violazione dei diritti d'autore a «salvaguardia delle prove relative alla contraffazione» secondo il disposto dell'art. 161 l.d.a.; è cautelare, in quanto, mediante la sottrazione del frutto della violazione al suo autore, impedisce l'aggravarsi del danno e consente la successiva rimozione, distruzione o aggiudicazione⁵³⁴; è inibitoria⁵³⁵ o interdittale⁵³⁶, in quanto tende a impedire l'ulteriore circolazione dei prodotti dell'attività contraffattiva o l'utilizzo dei mezzi che servono a produrli.

La funzione inibitoria, tuttavia, non consente una sovrapposizione con la corrispondente misura cautelare, in quanto il sequestro produce un vincolo oggettivo su cose determinate limitativo dell'attività materiale di tutti i soggetti che entrano in relazione su tali "cose"⁵³⁷ e non è suscettibile di operare in perpetuo, mentre l'inibitoria è sempre rivolta al futuro e ha effetti nei confronti di una persona determinata (è una misura, appunto, *in personam*), limitandone la facoltà in relazione a qualsiasi mezzo e non a "cose" predeterminate. Dunque, il sequestro produce effetti più limitati dal punto di vista soggettivo e più ampi dal punto di vista oggettivo, mentre l'inibitoria produce effetti più limitati dal punto di vista soggettivo ma ben più ampi dal punto di vista oggettivo. Invero, tale distinzione è in parte sfumata con la riformulazione della norma, che oggi contempla la possibilità

⁵³¹ Cfr. la vasta giurisprudenza di merito richiamata da F. FERRARI, ult. op. cit., 189, *sub* nota 234,

⁵³² Ivi, 188.

⁵³³ Ivi, 116.

⁵³⁴ Ivi, 209.

⁵³⁵ Tale carattere viene escluso da alcuni Autori: cfr. L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 144 che richiama in nota l'analoga posizione assunta da M. S. SPOLIDORO. L'A. sottolinea come la circostanza «che il sequestro permetta di impedire che venga reiterata la violazione con la stessa cosa sequestrata (...) con un risultato più evidente quando si tratta del sequestro dei mezzi di produzione (...) costituisce (...) un effetto consequenziale allo spossessamento e non un indice della diversa funzione inibitoria»: op. cit., 146-147.

⁵³⁶ M. SCUFFI, ult. op. cit., 307.

⁵³⁷ Ivi, 309.

di estendere il sequestro a «tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto» così rendendo tale misura potenzialmente idonea a provocare “il blocco dell’attività d’impresa”⁵³⁸.

Il sequestro svolge anche una funzione “preparatoria” rispetto alle future sanzioni, assicurando l’eventuale assegnazione in proprietà al titolare dell’esclusiva⁵³⁹ (cfr. par. precedente).

La classificazione e l’indagine attorno alla natura di tale misura cautelare hanno impegnato la dottrina in un lungo dibattito, nel quale sono emerse diverse ricostruzioni. Tra le teorizzazioni di fine Ottocento, occorre richiamare due coevi orientamenti: un primo, che attribuiva al sequestro industriale natura penale, qualificando l’oggetto della contraffazione come “oggetto del reato”⁵⁴⁰, poi superato dalla dottrina e giurisprudenza che ne ha valorizzato il carattere privatistico (e non pubblicistico, come previsto per la misura cautelare reale penale), le differenti modalità di esecuzione, nonché la diversa estensione soggettiva e oggettiva (il sequestro industriale può essere richiesto da chiunque assuma di essere titolare di una privativa violata e può avere ad oggetto anche beni non appartenenti al contraffattore). Un secondo orientamento, invece, configurava il sequestro industriale come ipotesi di sequestro conservativo⁵⁴¹, considerando la funzione probatoria solo eventuale e valorizzando l’idoneità della sottrazione di disponibilità all’autore della violazione dei beni a garantire la futura esecuzione della sentenza, tramite la confisca o l’aggiudicazione dei medesimi. Anche tale prospettiva, però, si rivelava non priva di incongruenze: in primo luogo, il sequestro conservativo non postula la preventiva identificazione dei beni cui si rivolge, a differenza del sequestro industriale che non può prescindere da tale individuazione; in ogni caso poi, la finalità del sequestro industriale non appare in alcun modo riducibile alla conservazione della garanzia del credito, perseguendo obiettivi ulteriori e più incisivi. Peraltro, i beni oggetto di tale sequestro sarebbero i meno idonei ad assicurare il risarcimento del danno del titolare della privativa e, comunque, la necessità della loro apprensione è totalmente scollegata dal loro valore economico, che in molti casi è ritenuto inesistente dal danneggiato.

⁵³⁸ Ivi, 309.

⁵³⁹ Ivi, 307.

⁵⁴⁰ E. BOSIO, *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891, 386 ss., richiamato da F. FERRARI, ult. op. cit., 121, nella sua approfondita indagine attorno alla natura del sequestro industriale, cui si rinvia per completezza di riferimenti ed esposizione.

⁵⁴¹ F. COTTARELLI, *Brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. Giur. it.*, II, pt. III, Milano, 1891, 212 ss.

Si è, così, aperta la strada alla classificazione del sequestro industriale come forma di sequestro giudiziario *ex art. 670 c.p.c.*⁵⁴², con una contestuale divaricazione tra i sostenitori della sua assimilazione al sequestro di cui al n. 2 della norma e i sostenitori della sua riconducibilità all'ipotesi di cui al n. 1. Secondo la prima ipotesi interpretativa, funzione preminente della misura in parola è la conservazione della prova della contraffazione, con produzione di effetti interdittivi e inibitori di natura meramente accessoria idonei ad incidere sulla natura di tale sequestro, come dimostrerebbe la presenza nel c.p.i. di una autonoma misura tipica finalizzata all'inibitoria cautelare⁵⁴³; tale ricostruzione ha trovato peraltro una importante eco nella giurisprudenza di legittimità con una pronuncia del 1970⁵⁴⁴. Il secondo orientamento, invece, riconduce il sequestro industriale all'ipotesi prevista nel diritto processuale comune di controversia sulla proprietà o sul possesso (art. 670, n. 1, c.p.c.), da declinare, nel caso specifico, come controversia sul diritto di godimento esclusivo del diritto di privativa⁵⁴⁵. Secondo una recente ricostruzione, tale classificazione si giustificerebbe sulla base di diversi indici contenuti nei testi normativi della materia che conducono a ricostruire il rapporto tra il titolare del diritto di privativa e il bene contraffatto come «relazione di dominio e/o appartenenza del titolare del diritto sul bene che quel diritto viola»⁵⁴⁶: partendo dall'art. 124 c.p.i. e dagli artt. 158-160 l.d.a., si configura in capo al titolare del diritto di privativa un potere di distruzione o aggiudicazione sul bene del contraffattore che esula dalle facoltà tipiche di un soggetto puramente danneggiato, configurando un collegamento più intenso, che si giustifica solo nell'ottica della proprietà del bene immateriale che viene incorporato nel bene materiale altrui. Potere che viene meno quando il diritto di privativa è prossimo all'estinzione, come prevede espressamente l'art. 160 l.d.a., nella parte in cui esclude la distruzione dell'opera contraffatta nell'ultimo anno di vigenza del diritto d'autore o l'art. 124 c.p.i., nella parte in cui prevede, come criterio di valutazione per il giudice in merito alla possibilità disporre il sequestro, la residua durata del titolo di privativa, così consentendo di «spostare l'equilibrio degli interessi»⁵⁴⁷. L'aggiudicazione e l'assegnazione, che sono facoltà attribuite al titolare del diritto di proprietà industriale violato, mirano a realizzare un "trasferimento coattivo" della titolarità dei beni contraffatti e in tali senso consentono di riqualificare

⁵⁴² M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *sub art. 128*, in *Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE (a cura di), Milano, 2005, 590; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 306.

⁵⁴³ F. FERRARI, *ult. op. cit.*, 130.

⁵⁴⁴ Cass. civ., 3 dicembre 1970, n. 2538, in *Riv. dir. ind.*, 1972, II, 359 ss.

⁵⁴⁵ G. SENA, *Sui procedimenti cautelari in materia di invenzioni e di marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 314-315.

⁵⁴⁶ F. FERRARI, *ult. op. cit.*, 235.

⁵⁴⁷ *Ivi*, 237.

lo *ius excludendi* non solo come diritto avente ad oggetto beni immateriali, ma anche, nel suo esercizio in via giurisdizionale, come potere esteso alla circolazione dei beni materiali e, quindi, come *ius in rem*.

Oltre a questo itinerario argomentativo, il sequestro in parola viene ricondotto alla “controversia sulla proprietà” prevista dalla disciplina comune⁵⁴⁸ attraverso un diverso approccio ricostruttivo, che identifica il rapporto tra diritto di privativa e bene contraffatto come fattispecie di acquisto a titolo originario mediante specificazione, in quanto il contraffattore, facendo uso di diritti di privativa altrui, trasforma la sua *res* originaria creandone una nuova, che incorpora il bene immateriale del titolare della privativa. Allora, così come nella disciplina comune della specificazione si deve individuare la prevalenza tra fattore lavoro e fattore materia, nella fattispecie della contraffazione si deve valutare se il prodotto del contraffattore incorpori il diritto di esclusiva⁵⁴⁹. Al pari, nel campo del diritto d’autore, l’opera che costituisce plagio è costituita da un supporto materiale, in origine di titolarità del contraffattore, e dal contenuto del supporto, che è il risultato della creatività del titolare del diritto d’autore⁵⁵⁰. E quel supporto sarebbe privo di valore senza quello specifico contenuto.

Accanto a queste due ricostruzioni permane la teoria che, prendendo atto delle peculiarità del provvedimento in esame, che non ne consentono una completa assimilabilità all’una o all’altra tipologia di sequestro, lo qualifica come *tertium genus*⁵⁵¹, escludendone la funzione solo probatoria o solo inibitoria e/o preventiva⁵⁵² (la quale ultima si accentua ovviamente quando oggetto del sequestro siano anche i mezzi di produzione dei prodotti contraffatti). Secondo questa ricostruzione, peraltro, la funzione di tale misura cautelare va individuata sul piano concreto in base alle circostanze del caso, così consentendo di qualificare il sequestro come conservativo o anticipatorio *secundum eventum litis*, a seconda dell’oggetto e del fine specifico⁵⁵³. Questa conclusione non è a mio

⁵⁴⁸ Rispetto alla quale si accoglie una nozione inclusiva non solo delle controversie aventi ad oggetto diritti reali (*iura in re*), ma anche quelle relativi a diritti obbligatori di fonte contrattuale (*iura ad rem*): cfr. per tutti C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 227.

⁵⁴⁹ F. FERRARI, ult. op. cit., 254.

⁵⁵⁰ Ivi, 290.

⁵⁵¹ Ivi, 138. F. CORSINI, *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 2, I, 96.

⁵⁵² Cfr. sul punto G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., il quale, auspicando una diffusa applicazione del principio di strumentalità attenuata, ritiene che le potenzialità della riforma rischiano di essere affievolite in quanto nella prassi «i difensori sono soliti chiedere simultaneamente inibitoria e sequestro, nel dubbio, una volta conseguite le misure richieste, instaureranno comunque il giudizio di merito, così vanificando nei fatti la portata della riforma anche in ambito industrialistico».

⁵⁵³ F. FERRARI, *La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale*, *Riv. dir. proc.*, 2011, 1478. F. SPACCASASSI, *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, cit., 7, il quale osserva che, pur accogliendo la tesi della natura anticipatoria del sequestro industriale e della non necessità di instaurazione del giudizio di merito, la

avviso percorribile, dovendosi comunque qualificare il sequestro industriale come misura cautelare necessariamente conservativa e non anticipatoria, essendo il vincolo di indisponibilità sui beni - che costituisce il tratto tipizzante tutte le forme di sequestro - collegato al giudizio di merito da un nesso di rigida strumentalità. Altro è, invece, ritenere che si tratti di un provvedimento cautelare tipico e speciale, non perfettamente assimilabile all'una o all'altra forma di sequestro giudiziario prevista dall'art. 670 c.p.c.

Del resto, non mi pare che si configurino particolari criticità nell'omettere di sovrapporre tale figura di sequestro ad altra prevista nel codice di rito e nel riconoscerle una funzione composita e, allo stesso tempo, una necessaria dipendenza al successivo giudizio di merito (nel corso del quale potrà continuare ad avere gli eventuali effetti interdittivi che ne mettono in discussione, forse inutilmente, la portata).

La ricostruzione da ultimo proposta, che qualifica il sequestro in esame come una forma speciale di sequestro giudiziario *ex art. 670, n. 1, c.p.c.*, pare senz'altro attenta e raffinata ma, a mio avviso, incontra taluni limiti ed eccezioni. Da un lato, infatti, questa classificazione trascura la forte e acclarata compenetrazione di finalità e caratteri della misura, sminuendo il profilo probatorio del sequestro che, ancor più quando disposto con riferimento agli elementi di prova «concernenti la denunciata violazione e la sua entità», non può prescindere da tale evidente funzionalità. Inoltre, anche il profilo "interdittivo" del sequestro industriale viene in un certo senso offuscato dalla valorizzazione (e qualificazione in termini di proprietà) del legame tra diritto di privativa e oggetto della contraffazione che, invece, la sottrazione del bene alla disponibilità del contraffattore, effetto primario del sequestro, mira proprio a scindere. In ogni caso, poi, questo sforzo classificatorio non sembra necessario, atteso che, laddove il legislatore del c.p.i. avesse inteso mutuare la natura di questo sequestro da quello *ex art. 670, n. 1, c.p.c.*, avrebbe potuto specificare tale collegamento, come ha fatto all'art. 144-*bis* c.p.i. mediante l'espreso richiamo al sequestro conservativo *ex art. 670 c.p.c.*, così designando chiaramente un rapporto di *species a genus* che in questo caso, invece, ritengo non si possa e debba configurare.

misura non rimarrebbe comunque in essere *sine die* ma «se la causa non viene iniziata il sequestro dovrebbe perdere efficacia dopo cinque anni, tanto quanto il tempo di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla contraffazione. O anche prima qualora intervenga una dichiarazione di nullità del titolo. In questi casi la parte interessata può chiedere la revoca della misura essendo intervenuto un mutamento delle circostanze». F. FERRARI, invece, con la ricostruzione del sequestro industriale quale forma speciale di sequestro giudiziario *ex art. 670, n. 1, c.p.c.*, abbandona la precedente visione secondo cui la natura della misura varierebbe *secundum eventum litis*, ritenendola ad oggi priva di forza persuasiva, tenuto conto della circostanza che il sequestro industriale costituisce un provvedimento tipico e non una forma di cautela innominata e dell'esigenza di rendere tale misure idonea alla circolazione nello spazio europeo: Id., *Il sequestro dell'anima*, cit., 228-229.

Il sequestro industriale condivide con la descrizione i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che sono individuabili mediante il richiamo alla disciplina codicistica, non essendo contemplate specifiche indicazioni in merito al grado di intensità richiesto. Deve, tuttavia, ritenersi che, in punto di *fumus boni iuris*, per la descrizione sia sufficiente un *minimum* probatorio inferiore al sequestro, proprio in ragione della natura probatoria e meno incisiva di tale misura cautelare, posta a presidio di un diritto soggettivo processuale⁵⁵⁴. Ciò, tra l'altro, spiega il motivo per cui nella prassi sovente la descrizione venga richiesta in subordine rispetto al sequestro, anche tenuto conto della maggiore propensione dei giudici cautelari a disporre la descrizione *inaudita altera parte* (sulle ragioni di tale prassi si tornerà nel paragrafo ricognitivo sulla descrizione).

Con riguardo al grado specifico di *periculum* richiesto per il sequestro, al di là delle osservazioni generali già esposte *supra* e vevoli per tutte le misure, si è osservato che esso varierebbe a seconda della funzione prevalente del sequestro, così aumentando in caso di sequestro con funzione prevalentemente inibitoria e diminuendo in caso di sequestro di elementi di prova⁵⁵⁵, o a seconda dell'oggetto, essendo previsto minore grado per il sequestro di alcuni prodotti in contraffazione o di elementi di prova e un maggiore grado di pericolo ove, invece, si richieda il sequestro di tutti i prodotti in contraffazione o dei mezzi di produzione⁵⁵⁶.

Tale requisito è, in ogni caso, destinato ad una valutazione più rigorosa nell'ipotesi di richiesta di emissione del provvedimento *inaudita altera parte*. L'art. 129 c.p.i. prevede espressamente che in caso di particolare urgenza, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare e quando eventuali ritardi potrebbero arrecare danni irreparabili al titolare del diritto di privativa, il sequestro possa essere disposto senza la previa convocazione della controparte, con decreto del giudice cautelare nel quale viene contestualmente assegnato al ricorrente un termine (non superiore ad otto giorni) per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte e viene fissata l'udienza per la comparizione delle parti, a misura già emessa, per la sua conferma, modifica o revoca. La particolare incisività di tale provvedimento rende indispensabile un'attenta vigilanza sul rispetto del contraddittorio, il che si traduce nella prassi giurisprudenziale nella tendenza dei giudici a fissare termini brevissimi per la notifica del ricorso e del provvedimento⁵⁵⁷.

⁵⁵⁴ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 156.

⁵⁵⁵ Trib. Modena, 13 marzo 2000.

⁵⁵⁶ F. SPACCASASSI, *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, cit., 7.

⁵⁵⁷ F. FERRARI, ult. op. cit., 173.

Con riferimento alla possibilità di disporre il sequestro *in incertam personam*, si rinvia a quanto già esposto *supra* (Capitolo II, par. 6).

Come anticipato, l'art. 130 c.p.i. e l'art. 162 l.d.a. disciplinano l'attuazione del sequestro e della descrizione, strutturata sulla base di alcune regole specifiche inserite nella cornice del rito cautelare uniforme. Tra le peculiarità, spicca l'attuazione rimessa all'ufficiale giudiziario, alla presenza degli interessati, anche a mezzo dei rispettivi consulenti. L'integrazione con la disciplina comune comporta altresì l'applicazione degli artt. 677 ss. c.p.c. sull'esecuzione dei sequestri. L'art. 130, comma 3, c.p.i. e l'art. 162, comma 5, l.d.a. richiamano altresì, per entrambe le misure, l'applicazione dell'art. 675 c.p.c. quale autonoma ipotesi di inefficacia, di cui viene specificata la portata, abbandonando il termine "esecuzione" e specificando che entro il termine (di trenta giorni) previsto dalla norma le operazioni debbano essere iniziate ma non necessariamente completate; ad essa devono ovviamente aggiungersi le ulteriori ipotesi di inefficacia previste dall'art. 669-*novies* c.p.c. (mancata prestazione della cauzione, mancata instaurazione del giudizio di merito o estinzione dello stesso, accertamento con sentenza o lodo arbitrale dell'inesistenza del diritto).

1.5. Il sequestro dei diritti di proprietà industriale ex art. 137 c.p.i. e dei proventi del diritto di utilizzazione e degli esemplari dell'opera ex art. 111 l.d.a.

L'art. 137 c.p.i. è una norma procedurale in senso stretto, ma per certi versi di difficile lettura. Rubricato "*Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale*", si compone di quattordici commi, di cui i primi dodici dedicati alla disciplina dell'esecuzione forzata avente ad oggetto «i diritti patrimoniali di proprietà industriale» e gli ultimi due al sequestro degli stessi. Il tredicesimo comma prevede, infatti, la possibilità di sequestrare tali diritti anche in fase di concessione o registrazione e richiama, per la disciplina procedimentale, i precedenti commi della disposizione nonché le norme sul sequestro previste dal codice di rito. L'ultimo comma, invece, disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie in materia di esecuzione forzata e sequestro dei diritti di proprietà industriale, mediante rinvio all'art. 120 c.p.i. Per quanto riguarda il sequestro, il giudice competente sarà quello cautelare appartenente alla sezione specializzata competente per territorio⁵⁵⁸.

⁵⁵⁸ Più problematica potrebbe essere l'individuazione del giudice dell'esecuzione: tendenzialmente, si ritiene che la norma abbia inteso disciplinare la competenza delle opposizioni esecutive, lasciando impregiudicata l'operatività dell'art. 26 c.p.c. che attribuisce la competenza (funzionale), per le procedure di espropriazione dei beni mobili, al giudice ordinario del luogo in cui le cose si trovano. Nel caso di espropriazione di titoli di privativa, la loro natura immateriale li collocherebbe presso la residenza o il domicilio del titolare. Tra le poche pronunce che si sono espresse sul punto, cfr. Trib. Milano, 1 giugno 2009: «L'art. 137, comma 14, c.p.i. (...) non è diretta a regolare la ripartizione tabellare (per materia) fra

L'art. 111 l.d.a., invece, al primo comma stabilisce il divieto di sottoporre a sequestro, pegno o pignoramento i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata finché essi spettano personalmente all'attore; il secondo comma della disposizione, invece, prevede la possibilità di sottoporre a sequestro, pegno o pignoramento i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera dell'ingegno, secondo le norme del codice di rito. Il legislatore si premura, quindi, di non colpire interessi morali (trattandosi di un diritto della personalità inalienabile e irrinunciabile), ma esclusivamente quelli patrimoniali collegati ai frutti dell'utilizzazione dell'opera⁵⁵⁹ (escludendo che l'utilizzazione in sé possa essere pregiudicata da pegno, sequestro o pignoramento sino a che rimane in capo all'autore dell'opera).

Diversamente, l'art. 137 c.p.i. riconosce espressamente la pignorabilità in generale dei diritti *patrimoniali* di proprietà industriale (precedentemente prevista solo per marchi e brevetti⁵⁶⁰), in capo sia al titolare originario, sia ad eventuali successivi cessionari, e quindi la loro assoggettabilità a sequestro, esteso in questo caso anche ai diritti ancora allo stato di domanda⁵⁶¹ - in ragione della natura strumentale⁵⁶² e conservativa⁵⁶³ di questa misura, che non è invece riscontrabile nel pignoramento - e ferma restando la dipendenza dell'“esecuzione cautelare” effettuata in via anticipata alla successiva concessione del titolo⁵⁶⁴, pena l'inefficacia del sequestro stesso⁵⁶⁵.

L'esecuzione ha una forma speciale, che richiama le regole dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, aprendosi con il pignoramento, il quale, stante la natura dei beni che ne impedisce una materiale apprensione⁵⁶⁶, deve essere trascritto (presso l'UIBM) entro otto giorni dalla notifica (comma 6). Tanto impone, quindi, di restringere l'ambito oggettivo, che la norma individua

sezioni dello stesso Tribunale, ma la giurisdizione e la competenza per territorio in caso di controversie in materia di esecuzione forzata, che restano attribuite al Giudice dell'esecuzione. Nell'art. 137, comma 14, c.p.i., nessun richiamo viene fatto al comma 4 dell'art. 120 c.p.i., che regola, invece, la competenza per materia ed inoltre, dal punto di vista sistematico, va escluso che il riferimento all'art. 120 c.p.i. si estenda anche alla competenza funzionale. Un'interpretazione dell'art. 137, comma 14, c.p.i. che attribuisse alla sezione specializzata anche le procedure di esecuzione forzata comporterebbe una ripartizione degli affari non conforme al criterio della razionalità e sarebbe certamente incostituzionale per eccesso di delega (di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002), come è già stato accertato relativamente a situazioni non dissimili», in *Dir. ind.*, 3, 2011, 233, con nota di G. CICCONE. Per una ricostruzione sul punto, rinvio a L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, in *Il processo industriale*, a cura di A. GIUSSANI, cit., 377.

⁵⁵⁹ L. BIFFI, op. cit., 374.

⁵⁶⁰ Ibidem

⁵⁶¹ M. SCUFFI, ult. op. cit., 568.

⁵⁶² P. COMOGLIO, *sub art. 137*, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L. C. UBERTAZZI, Padova, 2012, 647.

⁵⁶³ L. BIFFI, op. cit., 375.

⁵⁶⁴ Ibidem

⁵⁶⁵ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo*, in *AIDA*, 2009, 194.

⁵⁶⁶ M. SCUFFI, ult. op. cit., 568.

generalmente nell'insieme dei diritti patrimoniali di proprietà industriale, ai soli diritti che siano soggetti a registrazione o brevettazione e sui quali sia perciò possibile effettuare la trascrizione, che costituisce condizione di efficacia del pignoramento.

La funzione del sequestro in parola si presta a due interpretazioni: da un lato, la norma potrebbe essere letta come una mera specificazione delle modalità di esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. e all'art 144-*bis* c.p.i. per l'ipotesi in cui esso abbia ad oggetto diritti patrimoniali di proprietà industriale altrui; dall'altro, la norma potrebbe invece introdurre una forma autonoma di sequestro conservativo in funzione esecutiva⁵⁶⁷ avente ad oggetti beni futuri, quale alternativa al pignoramento dei diritti di proprietà industriale nel momento antecedente alla loro costituzione e a garanzia del futuro adempimento di obblighi patrimoniali riportati nel titolo esecutivo. A mio avviso, la norma va letta nel primo dei sensi indicati, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, dal tenore letterale del comma 13 dell'art. 137 c.p.i. (per quanto alla formulazione delle norme non sempre soggiace un corrispondente intento del legislatore, che spesso si mostra impreciso) non si ricava una centralizzazione del tema della sequestrabilità dei diritti in fase di concessione, essendo tale possibilità prevista incidentalmente con l'utilizzo dell'avverbio "ancorché"; in seconda istanza, dal confronto con l'art. 111 l.d.a., che pure si occupa di sequestro e pignoramento (e pegno) del diritto d'autore ed è volto a definire l'ambito oggettivo di applicabilità di tali istituti, emerge che, se nel settore del diritto industriale la peculiare tipologia e natura dei diritti patrimoniali di proprietà industriale postula l'esigenza di adeguare le attività proprie della fase esecutiva, analoga necessità non si riscontra in campo autorale, ove la restrizione oggettiva ai "proventi" e agli "esemplari dell'opera" consente di richiamare le ordinarie regole previste per l'espropriazione mobiliare (presso il debitore o presso il *debitor debitoris*, a seconda dei casi).

2. LA DESCRIZIONE EX ARTT. 129-130 C.P.I. E 161-162 L.D.A. E LE MISURE DI ACCERTAMENTO E PERIZIA PREVISTE NEL DIRITTO D'AUTORE

Della descrizione sono stati già anticipati svariati profili nei precedenti paragrafi, in relazione alla sua disciplina processuale, oggi diversificata tra materia industriale e materia autorale, alle evoluzioni normative che l'hanno contraddistinta e al profilo esecutivo che condivide con la misura del sequestro e, nella l.d.a., anche con le affini misure di accertamento e perizia, le quali nella prassi invero conoscono scarsa applicazione. Occorre allora completare il quadro per individuare gli

⁵⁶⁷ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 81.

ulteriori aspetti salienti di questa particolare misura cautelare che, più di tutte, contraddistingue la materia oggetto del presente studio.

Si tratta di una misura cautelare con funzione eminentemente e spiccatamente probatoria, avvicinata, ma non sovrapponibile, all'accertamento tecnico preventivo, con cui si dispone un accertamento ufficiale (anche attraverso rilievi e indagini) delle caratteristiche di prodotti, mezzi o documentazione, condotto da un ufficiale giudiziario, assistito eventualmente da un ctu e dalla parte ricorrente, per raccogliere elementi probatori in merito ad una presunta contraffazione⁵⁶⁸ o plagio. Tale misura risponde, infatti, all'obiettivo di preconstituire una prova certa e incontestabile dell'esistenza di beni in contraffazione del diritto della parte ricorrente e, quindi, della violazione del diritto di proprietà industriale⁵⁶⁹ o del diritto d'autore, quando il titolare del diritto non sia riuscito a reperirla altrimenti e vi sia il rischio che il contraffattore la alteri distrugga o, comunque, che la prova venga dispersa⁵⁷⁰, ipotesi tutte più che plausibili nel settore della proprietà intellettuale. Tramite l'istituto in parola, il ricorrente può acquisire gli elementi (difficilmente conseguibili altrimenti) per provare non solo l'esistenza della contraffazione, ma anche l'ampiezza del fenomeno, in funzione della successiva (e necessaria) domanda risarcitoria, la quale, in assenza di adeguato e specifico supporto probatorio, rischierebbe di essere ancorata a "inappaganti criteri equitativi"⁵⁷¹. La descrizione, infatti, può avere ad oggetto tanto i prodotti contraffatti e i mezzi impiegati per la produzione, quanto altri e generici "elementi di prova", ivi compresa la documentazione, sia di natura tecnica, sia di natura contabile, ove idonea ad apprezzare sotto il profilo quantitativo gli effetti della contraffazione⁵⁷². Una volta raccolto il mezzo istruttorio tramite la descrizione, nel giudizio di merito si potrà discutere della sua ammissibilità, in analogia a quanto accade per gli strumenti di istruzione preventiva "comune" (senza che si possa mettere in discussione il suo avvenuto compimento)⁵⁷³. Come ho anticipato trattando il sequestro, nel diritto industriale la disciplina delle due misure cautelari, già in epoca lontana, era stata unita e questo "apparentamento" è stato riconfermato anche a seguito del recepimento dell'Accordo TRIPs con

⁵⁶⁸ G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel c.p.i. tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., 479.

⁵⁶⁹ Ibidem

⁵⁷⁰ D. CAPELLI, F. BOCEDI, *La tutela dei diritti IP*, cit., 747.

⁵⁷¹ F. CORSINI, *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 2, I, 94.

⁵⁷² Cfr. Trib. Torino, 22 settembre 2003 il quale ricomprende nella nozione "elementi di prova" prevista dalla norma «qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno di contraffazione sul piano quantitativo. Il che significa che è ammissibile la estensione della descrizione alle scritture contabili del preteso contraffattore, comprese le fatture e le liste dei clienti», in *Sez. Spec. P.I.*, 2004, 1, 251.

⁵⁷³ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 344.

d.lgs. 198/1996⁵⁷⁴. Successivamente, con l'emanazione del c.p.i., alle due misure sono state dedicate due diverse disposizioni, pur accorpando le "disposizioni comuni" relative alla loro disciplina di attuazione in una unica norma; con la riforma del 2010, esse sono state nuovamente riunite sotto un'unica disposizione (l'art. 129 c.p.i.), al pari di quanto si rinviene nella l.d.a. (per le riforme che hanno interessato più nel dettaglio le disposizioni rinvio al precedente Capitolo, parr. 2.3. e 2.4.). Per quanto si tratti di istituti diversi, infatti, essi sono accomunati non solo dalla tendenza a costituire oggetto di richiesta congiunta, spesso con subordinazione della descrizione rispetto al sequestro (tant'è che il c.p.i. disciplina espressamente questa ipotesi di cumulo), ma anche formalmente dallo stesso ambito oggettivo di riferimento (individuato dagli artt. 129 c.p.i. e 161 l.d.a.) e la reciproca somiglianza è data dalla vocazione potenzialmente probatoria del sequestro e dalla portata «spiccatamente invasiva»⁵⁷⁵ della descrizione. Essa, infatti, non è completamente assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva, nel cui schema è stata ricondotta a lungo dalla dottrina, sebbene in veste di *species* del tutto peculiare⁵⁷⁶, in quanto, mentre questi ultimi presuppongono l'urgenza di acquisire elementi di prova, ma non importano esecuzione coattiva, la prima viene eseguita, appunto, tramite l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario nei luoghi in cui si trovano gli oggetti da descrivere, con la possibilità di acquisire la detenzione di tali oggetti e documenti, per il tempo necessario alle operazioni di descrizione⁵⁷⁷. La descrizione ha, quindi, effetti "più prorompenti" rispetto all'istruzione preventiva, essendo realizzata mediante esecuzione coattiva nei luoghi in cui gli oggetti da descrivere sono situati, con una inevitabile, maggiore invasione della sfera giuridica del destinatario, estranea alla misura "comune" dell'istruzione preventiva (o meglio, dell'istituto specifico dell'accertamento tecnico preventivo). Tale misura assume una funzione indubbiamente e dichiaratamente cautelare, che si sostanzia nella "descrizione" di ciò che si ritiene essere stato contraffatto finalizzata anche ad evitare che, nel tempo occorrente allo svolgimento del giudizio di merito, le prove della contraffazione vengano a mancare (con conseguente pregiudizio della situazione sostanziale dedotta in giudizio)⁵⁷⁸. Il suo carattere cautelare, del resto, emerge dall'art. 132, commi 2 e 3, c.p.i., che dispone l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito nel termine ivi indicato in caso di provvedimento reso *ante causam*, configurando un collegamento necessario con il giudizio di merito che, invece, manca nei provvedimenti di istruzione preventiva, i quali non sono

⁵⁷⁴ Ibidem

⁵⁷⁵ Ibidem

⁵⁷⁶ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 110.

⁵⁷⁷ F. CORSINI, op. cit., 94.

⁵⁷⁸ L. SORDELLI, ult. op. cit., 111.

assoggettati alla regola della cd. strumentalità rigida. E ciò nonostante, all'indomani dell'intervento della Corte Costituzionale del 2008, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di istruzione preventiva ex artt. 692 e 696 c.p.c.⁵⁷⁹, si siano allentate le resistenze a conferire ad essi natura cautelare.

Quanto alla riconducibilità della descrizione all'accertamento tecnico preventivo, a separare i due istituti, oltre ai caratteri differenziali sopra individuati, soccorre oggi l'art. 128 c.p.i., che un tempo ospitava l'istituto della descrizione, mentre oggi (con l'accorpamento della descrizione e del sequestro nell'art. 129 c.p.i.) è rubricato "*consulenza tecnica preventiva*" e prevede, appunto, la possibilità di chiedere la misura di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., presentando la relativa istanza al Presidente della sezione specializzata competente per il giudizio di merito. Per l'ottenimento della misura, peraltro, a differenza della descrizione, non è prevista la sussistenza del requisito del *periculum in mora*⁵⁸⁰.

Per altro verso, l'art. 161, comma 1, l.d.a. contempla espressamente la possibilità di fare ricorso ai procedimenti di istruzione preventiva in alternativa alle misure di descrizione, accertamento, perizia o sequestro (nel senso di alternatività mi pare di dover interpretare la locuzione "*inoltre*" contenuta dalla norma).

La natura istruttoria della descrizione ne rende evidente la sua appartenenza alla categoria delle misure cautelari conservative, non avendo alcuna propensione all'*anticipatorietà*, proprio perché posta a presidio del diritto processuale alla prova e non (se non indirettamente) del diritto sostanziale da far valere in sede di merito, il cui esame nella fase di valutazione del *fumus boni iuris* viene, quindi, svolto dal giudice cautelare con un grado di approfondimento sicuramente

⁵⁷⁹ La sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 144 ha stabilito che la normativa in materia di istruzione preventiva «fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la *ratio* ispiratrice che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. (...) Se si ha riguardo alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali, la non reclamabilità di quelli che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare». Con tale pronuncia si è quindi aperta la strada alla reclamabilità avverso i provvedimenti di rigetto della domanda ma non anche avverso i provvedimenti di accoglimento della stessa, ritenendo la Consulta che «il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito». Si tratta di principi che nella materia de qua riguardano il campo del diritto d'autore ove, come visto, la descrizione continua ad essere disciplinata dalle norme che regolano le misure di istruzione preventiva.

⁵⁸⁰ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, cit., 274.

attenuato⁵⁸¹. Come si osserva per le misure di istruzione preventiva, infatti, è il requisito del *periculum in mora* a richiedere un notevole onere dimostrativo⁵⁸². Ruolo che si rafforza nell'ipotesi in cui tale misura sia concessa con decreto emesso *inaudita altera parte*, invero frequente nella prassi giurisprudenziale, che enfatizza il rischio di pregiudicare il successo dell'espletamento della descrizione in caso di preavviso del presunto contraffattore⁵⁸³. L'art. 129, comma 2, c.p.i. prevede, affinché il giudice provveda a disporre la misura anteriormente all'instaurazione del contraddittorio, che ricorra un'ipotesi di «speciale urgenza», ravvisabile «in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento»⁵⁸⁴. L'art. 162, comma 4, l.d.a., richiamando l'art. 697 c.p.c. (il quale ammette la possibilità che i provvedimenti di istruzione preventiva siano pronunciati prima della notificazione alla controparte “in caso di eccezionale urgenza”) precisa che la sussistenza dell'“eccezionale urgenza” debba valutarsi «anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento», così richiamando la sola ipotesi già prevista dalla disciplina del rito cautelare uniforme all'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. Si è già detto, invece, che l'estensione operata dall'art. 129 c.p.i., come riformulato nel 2010, all'ipotesi di pericolo di danno irreparabile da ritardo (senza che necessariamente si invochi un pregiudizio nell'attuazione del provvedimento) è stata accolta con favore dalla dottrina, di talché si auspica il superamento della lacuna presente nell'art. 162 l.d.a.

Altro disallineamento di disciplina normativa si riscontra nella mancata previsione nella l.d.a. dell'autorizzazione giudiziale al prelievo di campioni degli oggetti su cui effettuare la descrizione; deve, tuttavia, ritenersi che tale omissione normativa sia superabile mediante utilizzo dei poteri giudiziali relativi alla conduzione del procedimento istruttorio o mediante applicazione analogica dell'art. 129, comma 2, c.p.i. In tal senso, del resto, opera da tempo la giurisprudenza, soprattutto nelle ipotesi di descrizione di *software* secondo la disciplina dettata al quarto comma dell'art. 161

⁵⁸¹ Cfr. Trib. Milano, 15 ottobre 2014, il quale ha affermato che nel caso della descrizione il *fumus boni iuris* vada apprezzato in via diretta con riferimento al diritto processuale alla prova e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 1147.

⁵⁸² C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 224.

⁵⁸³ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., 167.

⁵⁸⁴ In giurisprudenza si ritiene opportuno provvedere alla descrizione *inaudita altera parte* in tutte le circostanze in cui si voglia evitare il rischio di eliminazione o occultamento della prova da acquisire, il che senz'altro può capitare ove la misura cautelare sia richiesta per l'ipotesi di contraffazione di *software*. Cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Firenze, 22 maggio 2006, in *SSPI*, 2006, 80-81/31.; Trib. Torino, 27 maggio 2005, *ivi*, 2005, 396/230; Trib. Venezia, 14 aprile 2004, *ivi*, 2004, 512-513/448. Cfr., soprattutto, le pronunce più recenti del Tribunale di Roma richiamate *infra*, Capitolo IV, par. 1.

l.d.a.⁵⁸⁵, che non esita a disporre il prelievo temporaneo del materiale necessario (programma “sorgente” e “oggetto” con relativi manuali, anche mediante estrazione di copia)⁵⁸⁶.

Terzo momento di “rottura” tra le due discipline è relativo alla previsione dell’adozione di misure volte a tutelare le informazioni riservate, contenuta all’art. 129, comma 1, c.p.i. (di cui si è già detto nel paragrafo relativo al sequestro, anche con riferimento alla possibilità che tali misure siano adottate dagli ausiliari del giudice in fase di attuazione della misura) e invece assente agli artt. 161 e 162 l.d.a. Tale mancanza, aggravata dalla previsione programmatica contenuta all’art. 43 TRIPs⁵⁸⁷, ha indotto taluni a considerare la possibilità di applicare in via analogica la norma industrialistica per l’attuazione della descrizione nel campo del diritto d’autore⁵⁸⁸, altri a ricondurre alla discrezionalità del giudice cautelare prevista dall’art. 669-*duodecies* c.p.c. la determinazione delle modalità di attuazione della descrizione, in modo da garantire comunque la tutela delle informazioni riservate⁵⁸⁹. Mi sembra che quest’ultima soluzione si mostri poco precisa nell’invocare l’applicazione di una disposizione del rito cautelare uniforme che invece non è espressamente richiamata dall’art. 162 l.d.a. (il quale disciplina l’esecuzione delle misure di cui all’art. 161 l.d.a. richiamando, come esposto *supra* e nelle righe che seguono, le norme previste per l’istruzione preventiva e alcune norme del rito cautelare uniforme). La lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 156-*bis* l.d.a.⁵⁹⁰, introdotta con il d.lgs. correttivo 140/2006, ove viene espressamente previsto il compito del giudice di adottare le «misure idonee a garantire la tutela delle informazioni, sentita la controparte», seppur limitatamente all’assunzione dei provvedimenti di *discovery* previsti dai primi due commi della disposizione. Nella giurisprudenza, si riscontra comunque una positiva tendenza dei giudici a dettare misure idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni tecniche della parte che subisce la misura cautelare⁵⁹¹, soprattutto nei casi in cui la tutela cautelare

⁵⁸⁵ Il quarto comma, aggiunto dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 in attuazione della direttiva CEE 1991/250, prevede l’applicazione delle disposizioni previste nella Sezione I del Capo III della l.d.a. (dedicato a difese e sanzioni giudiziarie) «a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

⁵⁸⁶ Cfr. la giurisprudenza pretoria a cavallo tra anni ‘80 e ‘90 richiamata da L. SORDELLI, *ult. op. cit.*, 243 *sub* note 32-33-34.

⁵⁸⁷ Il primo paragrafo dell’art. 43 TRIPs stabilisce che «Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest’ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate».

⁵⁸⁸ L.C. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Commentario breve*, cit., 1557.

⁵⁸⁹ F. CORSINI, *op. cit.*, 95.

⁵⁹⁰ F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima*, cit., 203.

⁵⁹¹ Cfr. Trib. Torino, 1 marzo 2005, in *Dir. ind.*, 2006, 1, 93 ss., con nota di M. VENTURELLO, *Descrizione, accertamento e perizia in materia di diritto d’autore*, ove il giudice, ricorrendo espressamente all’applicazione analogica dell’art. 81 L. brevetti, dispone che l’ufficiale giudiziario, nel procedere contestualmente alla descrizione, accertamento e perizia di un noto

abbia ad oggetto materiale di produzione industriale e contenuto tecnologico, come i programmi per elaboratore e le banche dati⁵⁹².

Venendo ora al più evidente tratto differenziale della disciplina della descrizione in ambito industriale e autorale, già trattato nei paragrafi che precedono, si rileva come alla misura prevista nel diritto della proprietà industriale si applichi, a seguito della novella introdotta nel 2010, il rito cautelare uniforme⁵⁹³, giusta il rinvio espresso dell'ultimo comma dell'art. 129 c.p.i., mentre a descrizione, accertamento e perizia previste per il diritto d'autore si applichino le disposizioni del codice concernenti i provvedimenti di istruzione preventiva, come previsto a partire dalla L. 248/2000. Inoltre, non si applicano alla descrizione i commi 2 e 3 dell'art. 693 c.p.c., i quali consentono, in caso di "eccezionale urgenza", di richiedere il provvedimento al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta, che invece restano applicabili per le misure di accertamento e perizia. Le norme del rito cautelare uniforme che invece trovano applicazione anche alla descrizione autorale (oltre che ad accertamento e perizia) sono, ai sensi dell'art. 162, comma 4 (ultima parte), l.d.a., gli artt. 669-*octies* c.p.c., che concerne il provvedimento negativo, 669-*undecies* c.p.c., che contempla la possibilità di ordinare la prestazione di cauzione al richiedente la misura cautelare, e 675 c.p.c., rispetto al quale viene specificato, come per il sequestro, che nel termine ivi previsto le operazioni non devono necessariamente concludersi, ma essere state intraprese. Ancorché non espressamente richiamato⁵⁹⁴, dovrebbe ritenersi altresì applicabile l'art. 669-*novies* c.p.c., che individua le ipotesi di inefficacia della misura cautelare (l'ipotesi di inefficacia per mancata instaurazione del giudizio di merito è comunque prevista all'art. 162-*bis* l.d.a. con l'indicazione del diverso e noto termine temporale già previsto all'art. 50 dell'Accordo TRIPs e all'art. 9 della Direttiva *Enforcement*), per quanto, stando a un'interpretazione letterale e sistematica, dovrebbe escludersi l'applicazione di norme cui l'art. 162 l.d.a. non fa espresso rinvio⁵⁹⁵. Ugualmente applicabile, a seguito del citato intervento additivo della Consulta del 2008 nel campo dell'istruzione preventiva, è l'art. 669-*terdecies* c.p.c. con riferimento, però, alle sole ipotesi di rigetto del ricorso per la

software, debba «"segretare" la documentazione eventualmente acquisita in copia e conservarla in busta sigillata», facendo espresso divieto al beneficiario della descrizione di impossessarsi delle informazioni tecniche e commerciali.

⁵⁹² M. VENTURELLO, ult. op. cit., 97.

⁵⁹³ Nell'assetto precedente al c.p.i., quanto ai profili procedurali, l'art. 82 L. invenzioni e l'art. 62 L. marchi richiamavano, per la descrizione, le norme del codice di rito relative al procedimento d'istruzione preventiva (nonché l'art. 675 c.p.c.).

⁵⁹⁴ Omissione criticata da M. TAVASSI, *La nuova legge sul diritto d'autore: ampliamento della tutela civilistica o occasione mancata?*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 21-22.

⁵⁹⁵ Come osserva M. TAVASSI, *ibidem*, anche confrontando il disallineamento creatosi a seguito del d.lgs. 198/1996 tra proprietà industriale e diritto d'autore, tenuto conto che il legislatore ha specificato l'applicazione dell'art. 669-*novies* alla materia di marchi e brevetti con l'inserimento del relativo rinvio normativo (secondo la disciplina allora vigente), mentre nella l.d.a. tale rinvio non è stato mai operato.

concessione della descrizione (ovvero dell'accertamento e/o della perizia). Si noti che, prima di tale intervento, la giurisprudenza, in aderenza al dato normativo, negava la reclamabilità dei provvedimenti di descrizione, a prescindere dal loro contenuto positivo o di rigetto⁵⁹⁶. In ogni caso, ritengo che l'attuale limitazione dello strumento del reclamo alle sole ipotesi di rigetto, se ritenuta coerente dalla Corte costituzionale rispetto alle ipotesi di istruzione preventiva, non risulti rispondente ad un canone di ragionevolezza e uguaglianza nel caso della descrizione, tenuto conto della particolare incisività che contraddistingue siffatto strumento, il cui espletamento potrebbe procurare pregiudizi alla controparte, che non è detto siano rimediabili mediante la discussione su ammissibilità e rilevanza delle prove raccolte nel giudizio di merito. A mio parere, andrebbe quindi ripensata l'estensione dello strumento impugnatorio o, meglio, la ragione in sé del mantenimento di tale disallineamento con la disciplina del rito cautelare uniforme prevista invece dal c.p.i., che si rivela più agevole. Basti pensare che l'adozione delle norme in materia di istruzione preventiva postula la competenza (in senso atecnico) del presidente (del Tribunale, che diventa) della Sezione specializzata, il che rischia di creare non pochi rallentamenti proprio per il rilascio di quei provvedimenti che abbisognano di maggiore celerità.

Essendo la disciplina dell'esecuzione di sequestro e descrizione unitaria, anche con riguardo a tale ultima misura si richiamano le osservazioni *supra* svolte in merito alla possibilità, prevista dagli artt. 130 c.p.i. e 162 l.d.a., che essa riguardi *oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso* (cfr. Capitolo II, par. 6).

Nel terreno comunitario, la Direttiva *Enforcement* prevede, all'art. 7, rubricato "*Misure di protezione delle prove*", il dovere degli Stati di assicurare «celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione [del diritto di proprietà intellettuale fatto valere dal ricorrente, ndr], fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza *inaudita altera parte*, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova».

⁵⁹⁶ Cfr. Trib. Milano, 12 aprile 2000, in *Dir. ind.*, 2000, 2, 105, *L'inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione*. In tale pronuncia il giudice meneghino afferma che «la funzione stessa assegnata alla misura della descrizione – strumentale all'acquisizione probatoria per il contenzioso futuro od in essere – rende sfuggente il senso e la portata logico – processuale del reclamo, tenuto anche conto che – al di là delle disposizioni codicistiche richiamate (artt. 692 ss. c.p.c.) – la concessione *inaudita altera parte* sembra costituire la regola».

A tale disposizione si accosta il Considerando 20, che funge da chiave interpretativa della Direttiva e delle norme interne che ne hanno dato attuazione, secondo cui «per le violazioni commesse su scala commerciale è importante che gli organi giurisdizionali possano ordinare l'accesso, se del caso, a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano nel possesso del presunto autore della violazione». La disciplina della descrizione prevista dal c.p.i. e dalla l.d.a. sembra dunque essere in linea con le prescrizioni comunitarie, ad eccezione delle lacune presenti nella l.d.a. sopra evidenziate.

Per quanto concerne, infine, le misure di accertamento e perizia, in assenza di dati normativi positivi, risulta complesso individuare un contenuto autonomo di tali misure che spesso, infatti, vengono autorizzate cumulativamente e senza specificare le facoltà concesse in base a ciascuna di esse⁵⁹⁷. Nel tentativo di individuare i confini tra descrizione, accertamento e perizia, è stata valorizzata la differenza in senso “quantitativo” crescente passando dalla descrizione, che postula un'attività di mera “registrazione” dei dati relativi ad un determinato oggetto, all'accertamento, che presupporrebbe una seppur minima attività investigativa, e da quest'ultimo alla perizia, la quale includerebbe una attività valutativa sommaria da parte dell'esperto⁵⁹⁸. A mio avviso, questa diversificazione, se utile sul piano sistematico, finisce con l'allontanare ulteriormente la descrizione industrialistica, che può comprendere attività di analisi approfondita, anche in senso investigativo (ancorché prive di carattere valutativo), da quella autorale, che risulterebbe limitata nel contenuto. Riterrei invece più utile e auspicabile, in ottica *de iure condendo*, riallineare la disciplina delle due forme di descrizione ed includere, quantomeno, l'accertamento autorale nell'istituto della descrizione, ferma restando la valutazione dell'opportunità di conferire autonomia, anche mediante espressa specificazione, della perizia, in simmetria magari con la consulenza preventiva oggi prevista all'art. 128 c.p.i.

⁵⁹⁷ M. VENTURELLO, ult. op. cit., 96.

⁵⁹⁸ Cfr. M. TAVASSI, che avvicina la descrizione all'accertamento tecnico preventivo, in quanto limitata ad individuare e descrivere i beni di cui si assume la contraffazione, mentre qualifica l'accertamento come «qualcosa di più», richiedendo «l'intervento di un esperto che, oltre a limitarsi a registrare e fotografare i fatti, metta in atto una sia pur modesta attività investigativa, al fine di accertare l'esistenza dei fatti riferiti dal richiedente» e colloca la perizia «ad un livello ancora più approfondito», atteso che essa, oltre che a descrivere ed accertare fatti, implica una valutazione anticipata degli stessi, «anticipata in quanto non si tratta ancora della consulenza tecnica d'ufficio che il giudice può disporre nel giudizio di merito, bensì di una prima valutazione in sede sommaria e cautelare», in *La nuova legge sul diritto d'autore: ampliamento della tutela civilistica o occasione mancata?*, cit., 12-13.

3. L'INIBITORIA CAUTELARE EX ARTT. 131 C.P.I. E 163 L.D.A.

L'inibitoria è lo strumento cautelare per eccellenza con il quale, imponendo un comando di *non facere*, si realizza l'obiettivo di prevenire la reiterazione o continuazione di una attività *contra ius*; essa risponde ad un'esigenza di tutela preventiva, ha natura unitaria ed è sempre rivolta al futuro⁵⁹⁹. Soprattutto nel settore del diritto industriale, questa definizione assai generale consente di apprezzarne la versatilità: dello strumento inibitorio, infatti, si può avvalere tanto il titolare del diritto di privativa (o colui che abbia un'aspettativa qualificata a divenire tale in ragione dell'avvio di procedura di brevettazione o registrazione) per contrastare condotte contraffattive o di slealtà commerciale "interferente" (richiedendo, a seconda dei casi, una misura tipica o avvalendosi della cautela innominata), tanto l'operatore di mercato (concorrente), avvalendosi di una tutela necessariamente innominata, che sia pregiudicato dall'abuso perpetrato dal titolare del diritto di privativa delle sue prerogative eccedenti la portata dei suoi diritti di esclusiva⁶⁰⁰. Non è un caso, infatti, che all'interno del c.p.i. venga ricompresa la materia degli illeciti antitrust, devoluti alle sezioni specializzate in materia di impresa al pari delle fattispecie di concorrenza sleale interferente e di proprietà intellettuale in senso stretto⁶⁰¹. La natura deterrente di questo mezzo e la sua ontologica proiezione al futuro consentono sin d'ora di poterne evidenziare il carattere strutturalmente e funzionalmente anticipatorio, non divergendo sul piano degli effetti dalla analoga misura definitiva⁶⁰².

L'affermazione dell'inibitoria quale strumento cautelare, come ho anticipato, è questione ormai risalente, che era stata risolta, nel corso del secolo scorso, nel diritto industriale, dall'impiego della cautela innominata nella fase cautelare *ante causam* e dalla previsione di una particolare forma di sentenza prevista dagli artt. 63 L. marchi e 83 L. invenzioni nella fase cautelare *lite pendente* – un provvedimento *sui generis* di cui si escludeva l'idoneità al giudicato, essendo riformabile con la decisione di merito e condividendo le caratteristiche di provvisorietà, sommarietà e strumentalità dello strumento cautelare⁶⁰³ - e, nel diritto d'autore, dalla deduzione della possibilità di prevedere una forma di inibitoria provvisoria *ex art. 700 c.p.c.* sulla base di quanto disposto dall'art. 156 l.d.a.⁶⁰⁴.

⁵⁹⁹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 363.

⁶⁰⁰ Ivi, 362.

⁶⁰¹ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *sub art. 131*, in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 605.

⁶⁰² Ivi, 367-368.

⁶⁰³ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *sub art. 131*, in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 607.

⁶⁰⁴ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 18-28.

La tipizzazione della misura cautelare è avvenuta a cavallo tra la fine del precedente secolo e l'inizio del corrente: nel diritto industriale ad opera del d.lgs. 198/1996 che, recependo l'Accordo TRIPs, ha introdotto la disciplina dell'inibitoria cautelare rinviando al rito cautelare uniforme, disciplina che è poi migrata all'art. 131 c.p.i.; nel diritto d'autore ad opera della L. 248/2000 che, procedendo ad un irrobustimento della tutela del diritto d'autore in termini di effettività⁶⁰⁵, ha introdotto tale rimedio tipico all'art. 156 l.d.a., sottoponendolo alla disciplina codicistica del rito cautelare uniforme. In entrambi i casi, quindi, la misura viene disposta con ordinanza cautelare *ex art. 669-sexies*, comma 1, c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, con decreto *inaudita altera parte ex art. 669-sexies*, comma 2, c.p.c., soggetto alla successiva conferma con ordinanza all'esito della corretta istaurazione del contraddittorio.

Il legislatore ha introdotto un ulteriore aspetto di assoluta rilevanza, che riguarda l'espressa possibilità di affiancare la misura inibitoria con una misura compulsoria di esecuzione indiretta, al fine di rendere maggiormente efficace⁶⁰⁶ (e deterrente) lo strumento inibitorio, sulla base del principio posto dall'art. 43, par. 1, TRIPs (che richiede la previsione di «*expeditious remedies to prevent infringements and remedies which consistute a deterrent to further infringements*»). Infatti, il comma 2 degli artt. 63 L. marchi e 83 L. invenzioni prevedevano la possibilità del giudice di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; questa disposizione è stata poi letteralmente trasposta del c.p.i., risultando oggi collocata all'ultimo comma dell'art. 131. Identica previsione è stata inserita al secondo comma dell'art. 163 l.d.a. L'introduzione di siffatta misura compulsoria a carattere dissuasivo-sanzionatorio (e non risarcitorio⁶⁰⁷, essendo fissata dal giudice in modo discrezionale e non necessitando dell'elemento soggettivo) inquadrabile nella sistematica delle *atstreintes* francesi o dei *contempts of court* anglosassoni⁶⁰⁸, a sostegno dell'inibitoria cautelare e non della relativa decisione definitiva, ha in un primo momento suscitato perplessità in dottrina⁶⁰⁹, che venivano risolte ora ritenendo possibile l'estensione analogica della penalità di mora alla decisione di merito⁶¹⁰, ora ritenendo sufficiente la sola comminatoria in sede cautelare, in quanto idonea a indurre

⁶⁰⁵ A. PLAIA, *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, cit., 752.

⁶⁰⁶ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 183.

⁶⁰⁷ A. PLAIA, op. cit., 759.

⁶⁰⁸ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *sub art. 131*, in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 608. In merito alle differenze tra gli istituti, cfr. *supra*, Capitolo II, par. 7.6.

⁶⁰⁹ Ivi, 761.

⁶¹⁰ M. FABIANI, *La tutela giudiziale civile dei diritti d'autore*, in *Dir. aut.*, 1989, 12.

il presunto contraffattore a una “resa anticipata”⁶¹¹. Ogni perplessità deve ritenersi venuta meno dalla generalizzazione dell’applicazione della misura conseguente all’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c. nel codice di rito ad opera della L. 69/2009 e delle successive modifiche che ne hanno ulteriormente ampliato la portata.

Quanto ai presupposti della domanda cautelare, al giudice cautelare sarà richiesto di valutare in punto di *fumus boni iuris* sia la titolarità del diritto di esclusiva in capo al richiedente, sia la sussistenza della violazione, se in atto, o la probabilità⁶¹² di una sua reiterazione o imminente verifica; nulla di specifico prevede la norma in punto di *periculum in mora*, rispetto al quale rinvio a quanto osservato *supra* per tutte le misure cautelari in materia IP.

Sotto il profilo oggettivo, in ambito industriale l’inibitoria riguarda l’attuazione, prosecuzione e reiterazione di «qualsiasi violazione imminente» di un diritto di proprietà industriale e, in particolare, le attività di «fabbricazione», «commercio» e «uso» delle cose costituenti violazione del diritto (art. 131, comma 1, prima parte, c.p.i.). Nel campo del diritto d’autore, invece, l’inibitoria riguarda «qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso» (art. 163, comma 1, l.d.a.)⁶¹³. La notevole estensione contemplata dalle norme rende il comando (negativo) dell’inibitoria rivolto a qualsiasi mezzo che possa essere adibito per le attività vietate; ma questa ampiezza è controbilanciata dalla necessità che i destinatari del comando siano correttamente individuati. Al contrario, come detto, nel sequestro la restrizione è oggettiva, ma gli effetti soggettivi sono più ampi⁶¹⁴.

Con riguardo al profilo soggettivo dell’inibitoria le norme contemplano, quali legittimati attivi, rispettivamente il titolare di un diritto di proprietà industriale (come previsto anche per sequestro e descrizione) e il titolare di un diritto di utilizzazione economica. Devono però ritenersi legittimati anche gli aventi causa del titolare⁶¹⁵, quanto meno se si tratta di titolari di licenza esclusiva. Per il titolare del diritto morale l’art. 143 l.d.a. prevede la possibilità, se sussistono gravi ragioni morali, di ottenere, anche in via d’urgenza con decreto, il divieto della *riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera*, dietro pagamento di una indennità a favore degli interessati.

⁶¹¹ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, 219.

⁶¹² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 363; in giurisprudenza cfr. Trib. Venezia, 4 marzo 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, 867.

⁶¹³ Si noti che al terzo comma dell’art. 163 l.d.a. viene prevista una forma particolare di inibitoria, di durata predeterminata, che può essere disposta in caso di mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti dei produttori, artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi per l’utilizzazione dei medesimi (*ex artt. 73 e 73-bis l.d.a.*).

⁶¹⁴ M. SCUFFI - M. FRANZOSI, *sub art. 131*, in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 606.

⁶¹⁵ L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, 177.

Dal lato passivo, invece, l'art. 131 c.p.i. individua come possibili destinatari del comando chiunque «sia proprietario» o comunque abbia la disponibilità delle cose costituenti la violazione, nonché «ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale», mentre la norma del diritto d'autore, pur non indicando i possibili destinatari dell'inibitoria, precisa che possono essere inibite anche le attività costituenti servizi prestati da intermediari.

3.1. A proposito di intermediari ex art. 163 l.d.a.: *accountability* e inibitoria nei confronti degli *Internet Service Provider*

Con riferimento a tali ultime indicazioni normative in merito alla possibilità di rivolgere ordini inibitori agli intermediari, occorre menzionare la questione relativa alla possibilità che gli *internet service provider* (ISP), siano essi di *mere conduit*⁶¹⁶, *caching*⁶¹⁷ o *hosting*⁶¹⁸, o a maggior ragione attivi (cfr. subito *infra*), siano destinatari, anche esclusivi, dell'ordine da parte dell'autorità giudiziaria, emesso anche in via d'urgenza, di impedire o porre fine violazioni commesse da terzi.

La disciplina dell'attività dei prestatori di servizi informatici, dei limiti della loro responsabilità e degli obblighi cui sono sottoposti, anche con riguardo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, è contenuta a livello comunitario nella Direttiva 2000/31/CE, attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. La Direttiva 2001/29/CE (cd. *InfoSoc*) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione demanda agli Stati il compito di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali strumenti. L'art. 8, par. 3, in particolare, impone agli Stati membri di assicurare che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi. Il che trova eco nell'art. 163 l.d.a., come novellato dal d.lgs. 140/2006, che espressamente include nel possibile ambito oggettivo dell'inibitoria attività «costituenti servizi prestati da intermediari». A ciò si affianca, da ultimo, la

⁶¹⁶ Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 70/2003, il prestatore del servizio di semplice trasporto si occupa di trasmettere informazioni fornite da un destinatario del servizio o di fornire un accesso alla rete di comunicazione, potendo ricorrere alla memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

⁶¹⁷ Ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 70/2003 il prestatore del servizio di memorizzazione temporanea si occupa della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta.

⁶¹⁸ Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 70/2003 il prestatore del servizio di *hosting* si occupa della memorizzazione stabile di informazioni fornite da un destinatario del servizio.

previsione della Direttiva sul diritto del mercato unico digitale (Dir. Ue 790/2019), che ha messo a punto taluni aspetti problematici delle questioni che di seguito sintetizzo.

Al terzo comma degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 (i quali attuano gli artt. 12, 13 e 14 della Direttiva europea) viene espressamente prevista la possibilità che l'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che i prestatori di servizio di *mere conduit*, *caching* o *hosting* impediscano o pongano fine alle violazioni commesse. In particolare, l'art. 16, dedicato all'attività di memorizzazione dell'*hosting provider* (cd. passivo), esclude la configurazione della sua responsabilità rispetto alle informazioni memorizzate in caso in cui (i) non sia a conoscenza dell'illiceità dell'attività o informazione e, «per quanto attiene ad azioni risarcitorie», «di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione»; b) «non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti», non agisca «immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso». Si noti che nella Direttiva europea la responsabilità omissiva di cui all'ultima ipotesi non viene ricollegata alla necessaria richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, ma viene configurata a prescindere, in caso di effettiva conoscenza della presenza di contenuti illeciti, così prefigurando un generico obbligo di attivazione⁶¹⁹. E ciò, al netto della insussistenza del (diverso) generale obbligo (attivo) di vigilanza su cui si sono registrati i più ampi dibattiti che hanno acceso la giurisprudenza comunitaria e, da ultimo, domestica. Infatti, l'art. 17 d.lgs. 70/2003, in attuazione dell'art. 15 della Direttiva europea, esclude la sussistenza in capo agli ISP di un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate o di un generale obbligo di ricerca attiva di *fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*, fatto salvo l'obbligo di riferire all'autorità di eventuali attività illecite poste in essere dai destinatari dei servizi ove ne siano venuti a conoscenza, ovvero di fornire alle autorità, su loro richiesta, tutte le informazioni utili ad individuare il destinatario di servizi con cui abbiano accordi di memorizzazione al fine di evitare e reprimere attività illecite. Viene normativamente configurata una forma di responsabilità civile in capo agli ISP solo ove il *provider* «richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o

⁶¹⁹ L'art. 14, par. 1, della Direttiva recita infatti: «Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso».

pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente».

Al fine di superare tale limitazione di responsabilità riscontrabile nel dato positivo, che si traduce concretamente in una ampia possibilità per gli ISP di disinteressamento alle attività di violazione dei diritti di proprietà intellettuale che pullulano nello spazio telematico, la giurisprudenza comunitaria ha "creato" una figura di *hosting provider* attivo⁶²⁰, poi ripresa dalla giurisprudenza domestica⁶²¹, e, da ultimo, dalle note pronunce della Corte di cassazione nn. 7708 e 7709 del 2019, configurando una responsabilità per concorso attivo nell'illecito altrui⁶²² nei casi in cui l'attività del

⁶²⁰ La Corte di Giustizia ha precisato che, affinché il prestatore di servizi della società dell'informazione possa godere del regime di esonero di responsabilità, è necessario che si tratti di un "prestatore intermediario" il quale si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza dei medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia dato un pur minimo contributo all'*editing* del materiale memorizzato lesivo di diritti tutelati (Corte di giustizia, 23 marzo 2010, C-236/08 *Google c. Louis Vuitton*; Corte di giustizia 12 luglio 2011, C-324/09 *L'Oreal c. eBay*). Successivamente, il giudice comunitario si è occupato del bilanciamento tra il diritto di proprietà intellettuale, riconosciuto come fondamentale nell'ambito della Carta di Nizza, quella che nel nostro linguaggio costituzionale chiameremmo la libertà di iniziativa economica e il diritto alla manifestazione del pensiero (sotto forma di circolazione delle informazioni nello spazio virtuale) per verificare la legittimità delle modalità di attuazione delle misure inibitorie e correttive, ove estese all'oscuramento dell'intero sito o intese ad imporre una attività di filtraggio preventiva: cfr. Corte di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/2010, *Scarlet Extended* e Corte di giustizia 27 marzo 2014, C-314/2012, *UPC vs. Telekabel*, di cui mi occuperò nel successivo paragrafo.

⁶²¹ Il *leading case* nel nostro ordinamento è costituito dal noto caso RTI c. Yahoo del Tribunale di Milano, 9 settembre 2011, Pres. Tavassi — Est. Marangoni.

⁶²² Come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, gli *internet service provider* attivi sono quelli che svolgono una condotta attiva consistente, a titolo esemplificativo, in attività di filtro, selezione, organizzazione, indicizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione di contenuti: cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 4-5, 1340 ss., con nota di F. FERRARI, *L'intelligenza artificiale nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori*; *Riv. dir. ind.*, 2019, 4-5, II, 201 ss., con nota di E. TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'ISP passivo e comune responsabilità dell'ISP attivo, alla luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019*.

Cfr. altresì sul tema Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1568 ss. con nota di L. BUGIOLACCHI, *(Dis)Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider*; Trib. Roma, ord., 14 aprile 2010, in *Dir. ind.*, 2010, 2, 248 ss., con nota di D. MULA, *La responsabilità e gli obblighi degli internet provider per violazione del diritto d'autore*; Trib. Roma, 23 marzo 2011, in *Giur. comm.*, 2012, 2, 894 ss., con nota di G. COLANGELO, *La responsabilità del service provider per violazione indiretta del diritto d'autore nel caso Yahoo Italia*; Trib. Milano, 9 settembre 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 109 ss. con nota di A. SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider*; Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. info.*, 2012, 1210 ss. con nota di T. SCANNICCHIO, *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione auto-complete*; Trib. Milano, 25 marzo 2013, in *Dir. info.*, 2013, 385 ss., con nota di T. SCANNICCHIO, *Il provider non risponde per gli accostamenti diffamatori prodotti automaticamente dal motore di ricerca*; Trib. Torino, 7 aprile 2017, *Delta Tv c. Google e YouTube*, in *Diritto&Giustizia*; Trib. Torino, 19 ottobre 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, II, 56 ss., con nota di E. TOSI, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*; Id., 24 gennaio 2018, in *DeJure*.

Da ultimo cfr. Trib. Roma, 10 gennaio 2019, n. 693, in cui il giudice capitolino ha osservato che: «l'*hosting provider* perde il suo carattere "passivo" qualora i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire "accesso ad una rete di comunicazione (...) al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione", ma interviene nell'organizzazione e selezione del materiale trasmesso, finendo per acquisire una diversa natura di prestatore di servizi - "quella di *hosting* attivo" - non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti, dalle quali trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione organizzata di tali contenuti», in *DeJure*.

prestatore di servizi sia dotata di caratteri che ne escludono la neutralità. Il che, peraltro, sembrerebbe in linea con i considerando nn. 42 e 43 della Direttiva 2000/31, che qualificano l'attività del *provider* come automatica, tecnica, passiva, senza controlli o interventi di tipo modificativo (che non siano limitati alla manipolazione esclusivamente tecnica dell'informazione), se non fosse che l'interpretazione giurisprudenziale talvolta estende la valutazione del connotato di "attività" al punto da "erodere" le figure di *hosting provider* previste dalla Direttiva in funzione dell'esonero dagli obblighi di vigilanza⁶²³. E ciò trova riscontro, da ultimo, nella Direttiva (Ue) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, ove è stato operato un rovescio di prospettiva, prevedendo all'art. 17⁶²⁴ la generica responsabilità dei prestatori di servizi di contenuti online per «atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore» e specifiche ipotesi di esenzione. L'art. 17 impone, infatti, al *provider* di stringere accordi di licenza con i titolari dei diritti al fine di evitare la responsabilità. In difetto di licenza, il prestatore di servizi deve adottare tutte le misure preventive ragionevolmente idonee a limitare i rischi di illeciti. Viene, quindi, introdotta, all'inverso rispetto alle scelte operate con la Direttiva 2000/31/CE, una forma di *accountability* con inversione dell'onere

⁶²³ F. FERRARI, *L'intelligenza artificiale nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori*, cit., 1352 sub nota 26; ID. *L'abrogazione tacita e retroattiva dell'irresponsabilità dell'hosting provider* (Nota a Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 12 luglio-27 giugno 2019), in www.aulacivile.it. La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, in particolare, mostra una spiccata tendenza ad espandere i confini della nozione di *hosting provider* attivo: se nella sentenza di gennaio 2019 richiamata nella nota che precede, il giudice ha ritenuto che la «complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri» fosse sufficiente a ricondurre la piattaforma alla categoria *de quo*, con la sentenza del 13 luglio 2019 ha ritenuto che «anche l'organizzazione dell'archiviazione e della catalogazione preventiva mediante la predisposizione di *cookies* possa costituire un elemento di manipolazione, o di assenza di neutralità, almeno nella misura in cui la predisposizione di *cookies* tarati ad un determinato risultato, effettuati da tecnici informatici (per esempio per la fornitura di pubblicità mirata) e la catalogazione dei contenuti, alterino la naturale collocazione dei documenti stoccati e ne determinino differente visibilità e ricorrenza nelle ricerche.

Si tratta quindi di un'archiviazione forse automatica (...) ma sicuramente non "neutra" nel senso inteso dalla direttiva ed interpretato dalle Corti, perché finalizzata ad una gestione dei dati ad esclusivo profitto della società convenuta e che presuppone un vaglio dei contenuti memorizzati». Come rilevato da F. FERRARI, tale approccio, tenuto conto delle caratteristiche di funzionamento delle piattaforme di contenuti online, rischia di svuotare di contenuto le categorie di diritto positivo vigenti; nel caso di specie, la presenza di *cookies* è stata ritenuta sufficiente per qualificare l'attività del provider come *hosting* attivo, senza fare distinzione tra *cookies* tecnici e *cookies* di profilazione e senza tenere in debita considerazione la circostanza che i primi sono essenziali per garantire agli utenti la navigazione e il compimento di attività online.

⁶²⁴ L'art. 17, par. 4, dispone in particolare che «Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e b) aver compiuto, secondo elevati *standard* di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti *web* le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)».

della prova a carico del *provider*, sul quale ricade una diretta responsabilità in caso di violazione di contenuti protetti a meno che non fornisca la prova di aver adottato una delle strategie che escludono la predetta responsabilità⁶²⁵.

Resistendo al fascino che il dibattito attorno a siffatto tema suscita, devo precisare che la responsabilizzazione dell'*hosting provider* (rispetto alla quale si è addirittura parlato di abrogazione tacita e retroattiva della disciplina prevista dalla Dir. 2000/31/CE e dal d.lgs. 70/2003) attiene principalmente al profilo risarcitorio e meno agli argomenti che ci occupano, in quanto la possibilità di emettere provvedimenti inibitori nei confronti degli intermediari prescinde da ogni indagine rispetto alla imputabilità al *provider* dell'attività illecita, essendo ancorata al mero dato oggettivo della violazione del diritto IP e della necessità di ottenerne un rapido arresto⁶²⁶. Invero, nella nostra giurisprudenza si sono verificati non pochi disorientamenti e discostamenti dal principio di oggettività che dovrebbe guidare l'emanazione di ordini cautelari inibitori, che hanno, quindi, condotto i giudici a pronunciarsi sulla qualificazione dell'ISP in riferimento alla specifica attività esercitata, al fine di giustificare la destinazione del provvedimento inibitorio cautelare⁶²⁷.

3.2. L'inibitoria e l'ordine di blocco e rimozione a contenuto variabile. *Dynamic Injunction* (rinvio)

Trattando dell'inibitoria come strumento generale, si è subito detto in merito al suo contenuto negativo, quale obbligo di *non facere*. Eppure, nella casistica relativa alla protezione del diritto di proprietà intellettuale (principalmente d'autore) dalle contraffazioni che si consumano nello spazio virtuale di internet, l'effettività della tutela, di tipo preventivo e interdittivo, dei contenuti protetti dalle attività illecite, principalmente di pirateria, richiede inevitabilmente anche uno sforzo di segno

⁶²⁵ Cfr. sul tema D. BIANCHI, *Caso Yahoo!/Mediaset: dal dogma dell'irresponsabilità del provider all'accountability della nuova Direttiva UE sul diritto d'autore*, in *Diritto&Giustizia*.

⁶²⁶ Il che mi sembrerebbe confermato dallo stesso considerando n. 45 della Direttiva 2000/31/CE «Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

⁶²⁷ Cfr. Trib. Roma, 20 marzo 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, 18, con nota di E. TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*. Nell'ordinanza il giudice cautelare valorizza, ai fini dell'accoglimento della domanda di inibitoria cautelare, «la questione (...) della imputabilità alla parte resistente (omissis), unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di provider gestore del servizio di *Web Search*, della responsabilità per *contributory infringement* per la attività di gestione dei motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti "pirata", che permettono la visione in streaming o il downloading e peer to peer del film "(omissis) senza autorizzazione da parte della (omissis), titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore».

positivo, cioè che vengano poste in essere attività di controllo e di rimozione dei contenuti in circolazione (paragonabili, volendo, all'ordine di ritiro dal commercio previsto nel c.p.i.) ascrivibili alla tutela atipica ex art. 700 c.p.c.⁶²⁸. Per tale ragione, nella prassi questo binomio viene assimilato in un'unica richiesta (e misura) di tutela. L'attività di rimozione e/o blocco dei contenuti illeciti, peraltro, pone dubbi e problemi sotto almeno tre connessi profili. In una prospettiva più teorica, si pone la necessità di bilanciare, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale, riconosciuto come diritto fondamentale a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e il diritto alla libertà d'impresa, anch'essi senz'altro qualificati come fondamentali dal diritto dell'Unione europea (e dalla CEDU). Più concretamente, allora, emerge la necessità di valutare se - all'esito del bilanciamento dei diritti fondamentali appena individuati e in ossequio al principio per cui le misure cautelari devono essere proporzionate, non eccessivamente onerose e al contempo effettive (riscontrabile in tutte le Direttive citate e sul piano internazionale certamente nell'Accordo TRIPs) - le misure che si risolvono nell'oscuramento della piattaforma ovvero nell'imposizione di attività di filtraggio siano compatibili con il rispetto dei richiamati diritti di esercizio dell'impresa e di manifestazione del pensiero (tramite la diffusione di contenuti online). Su un piano eminentemente pratico, ancora, si pone la duplice questione relativa sia alla necessità che il titolare del diritto violato trasmetta al *provider* una dettagliata diffida specificando le attività tecniche di rimozione richieste, sia al contenuto che le misure cautelari debbono avere affinché esse siano effettive in fase di esecuzione laddove, ad esempio, il richiedente menzioni, nel proprio ricorso, gli URL (*Uniform Resource Locator*, ossia sequenza di caratteri che individua univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete) che identificano i contenuti violati in un dato momento, ma il contraffattore proceda, successivamente, a "caricare" i medesimi contenuti mediante differenti URL.

Sul punto, prima di percorrere (seppur a passo veloce) gli itinerari tracciati dalla giurisprudenza, occorre rilevare che, allo stato attuale, molti problemi sono stati risolti dal progresso tecnologico, come dà atto la recente Comunicazione della Commissione COM (2017) 555 del 28 settembre 2017, in cui si rileva che le piattaforme online, attualmente, «dispongono solitamente dei mezzi tecnici per identificare e rimuovere» i contenuti illeciti e che, alla luce del « progresso tecnologico nell'elaborazione di informazioni e nell'intelligenza artificiale, l'uso di tecnologie di individuazione

⁶²⁸ In termini M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *sub* art. 133 c.p.i., in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 612, ove, sebbene con specifico riguardo ai *domain names*, si osserva che «la misura per essere veramente efficace dovrebbe tradursi in un ordine (positivo) di cancellazione (oscuramento) ancorché ricorrendo – ove del caso – alla tutela innominata ex art. 700 c.p.c.».

e filtraggio automatico sta diventando uno strumento ancora più importante nella lotta contro i contenuti illegali online. Attualmente molte grandi piattaforme utilizzano qualche forma di algoritmo di abbinamento basata su una serie di tecnologie, dal semplice filtraggio dei metadati fino all'indirizzamento calcolato e alla marcatura (*fingerprinting*) dei contenuti».

Per quanto attiene al bilanciamento dei diritti, nel caso in cui i contenuti online di cui si chiede la rimozione abbiano la natura di pubblicazione di stampa (digitale), si pone il limite sostanziale, a mio avviso invalicabile, del divieto di censura e di sequestro o di ogni altra misura che concretamente abbia i medesimi effetti. Sul punto, rinvio a quanto già esposto al Capitolo I (par. 3.5.) di questo lavoro, richiamando l'orientamento della giurisprudenza secondo cui anche il provvedimento di inibitoria è soggetto a tale divieto, risolvendosi sul piano concreto in una forma di censura lesiva della garanzia costituzionale (art. 21, comma 3, Cost.); il tutto, all'esito di un bilanciamento tra libertà di espressione e diritto d'autore, che induce alla prevalenza della prima, così come accade nei casi di stampa a carattere diffamatorio (di cui si esclude la sequestrabilità), anch'essi *supra* richiamati (Cap. I, par. 3.5.).

Con riguardo al contenuto delle misure disposte nei confronti dei prestatori di servizi, non poche turbolenze si sono registrate nella giurisprudenza in *primis* comunitaria (per mezzo dello strumento del rinvio pregiudiziale *ex art. 267 T.F.U.E.*) e della Corte EDU e, di rimando, nazionale sul tema dell'ammissibilità di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'oscuramento non di specifici contenuti, ma di intere piattaforme *web* e conducono al blocco dell'accesso non solo al presunto contenuto illecito, ma anche ad un numero indefinito di pagine, di *file* e di contenuti lecitamente presenti in rete⁶²⁹. La questione incide, inevitabilmente, sull'ambito della tutela della libertà di espressione, che può risultare compromessa sia dall'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, sia dalle restrizioni autoritative disposte con provvedimenti di natura penale⁶³⁰, come puntualmente evidenziato dalla Corte di giustizia, che, in un primo momento, ha individuato l'ulteriore potenziale incompatibilità di siffatte misure particolarmente invasive con la norma che dispone l'esclusione

⁶²⁹ R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, *Dir informaz. e inf.*, 2018, 511 ss.

⁶³⁰ A titolo esemplificativo, la Corte EDU, con la pronuncia 29 dicembre 2012 resa nel caso *Yildirim v. Turkey*, ha affrontato il problema relativo alla compatibilità di una misura penale cautelare di blocco dell'intera piattaforma *Google Sites*, disposta dall'autorità giudiziaria turca (su semplice richiesta dell'autorità amministrativa competente), con il diritto alla libertà di espressione. Il provvedimento di oscuramento era stato disposto per il perseguimento di alcuni reati d'opinione consumati in uno solo dei tanti siti realizzati dagli internauti utilizzando i servizi di memorizzazione offerti dalla piattaforma oscurata. La Corte EDU, nel pervenire alla conclusione che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse giustificabile, si è arrestata all'accertamento dell'insussistenza di una base legale abilitante tale restrizione, senza entrare nel merito della legittimità di un'astratta base legale che consenta di procedere a siffatte ingerenze preventive.

dell'obbligo di videosorveglianza degli ISP (cfr. paragrafo precedente) oltre che con il diritto di attività di impresa. Così, il giudice comunitario, con la pronuncia resa nel caso *Scarlet*⁶³¹, ha ritenuto inammissibile l'imposizione in capo all'ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che si riflettano su tutte le comunicazioni elettroniche circolanti sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo, ritenendola una sorta di (illegittimo) obbligo generalizzato di sorveglianza *ex ante*. A detta della Corte, una tale imposizione causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa perché obbligherebbe l'ISP a predisporre un sistema informatico complesso, costoso e permanente, dovendosi piuttosto garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e la tutela della libertà d'impresa degli ISP riconosciuta dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Successivamente, la Corte di giustizia si è di nuovo occupata del tema nel caso *Telekabel*⁶³², ritenendo legittimo il provvedimento di blocco (del nome del dominio e dell'indirizzo IP attuale, nonché di ogni altro indirizzo futuro di cui l'ISP fosse venuto a conoscenza⁶³³) disposto dall'autorità giudiziaria austriaca, nella pur espressa consapevolezza che le misure tecniche per l'attuazione dell'ordine devono essere proporzionate allo scopo da perseguire, posto che l'inibitoria potrebbe ledere la libertà di impresa dell'intermediario e la libertà di informazione degli utenti⁶³⁴. Nella specie, il giudice comunitario, valorizzando l'assenza di responsabilità in capo all'intermediario per la presenza di contenuti illeciti, stabilisce che quest'ultimo non deve sopportare i costi del blocco dei siti *web* e che, ove nel provvedimento non siano indicate le misure in concreto da adottare, il destinatario può esercitare discrezionalità nell'eseguire l'ordine, senza dover sostenere sacrifici eccessivi, ovvero può adottare solo le misure che siano rigorosamente finalizzate a porre fine alla violazione arrecata dal terzo senza pregiudicare la possibilità di accedere ai contenuti leciti⁶³⁵. La Corte ritiene, dunque, che il tribunale austriaco, limitandosi a indicare al *provider* il risultato da raggiungere, ossia il blocco dell'accesso al sito contestato, abbia correttamente bilanciato i diversi interessi coinvolti, facendo prevalere la tutela del diritto d'autore, senza privare inutilmente gli utenti della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili o costringere il

⁶³¹ Corte di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/2010, *Scarlet Extended*; successivamente confermata da Corte di giustizia, 16 febbraio 2012, C-360/2010, *Sabam vs. Netlog*.

⁶³² Corte di giustizia 27 marzo 2014, C- 314/2012, *UPC vs. Telekabel*.

⁶³³ Cfr. punto 12 della sentenza *Telekabel*.

⁶³⁴ F. FERRARI, ult. op. cit., 1346.

⁶³⁵ A. SALVATO, *La Corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore online*, in *Giur. It.*, 2014, 12, 2754.

provider a sostenere enormi costi e subire ingiustificate perdite. La Corte precisa che quando il giudice, nel bilanciamento degli opposti diritti fondamentali, emette un provvedimento che prescrive al destinatario di porre in essere le misure necessarie a determinare la cessazione della violazione del diritto d'autore da parte di terzi, tali misure devono essere efficaci nel garantire tutela al diritto in questione e nell'impedire o rendere difficilmente realizzabili gli accessi non autorizzati a materiali protetti, così scoraggiando i clienti del *provider* dal consultare illecitamente tali materiali⁶³⁶ (in senso potenzialmente favorevole, quindi, all'ammissibilità del filtraggio circostanziato *ex post*⁶³⁷). Nella giurisprudenza interna, in sintonia con la posizione del giudice comunitario e dei giudici tedesco e inglese⁶³⁸, si è venuta affermando la tendenza ad emettere provvedimenti di *website blocking* che, al pari delle inibitorie *strictu sensu*, prescrivono ai destinatari un risultato di cessazione della violazione, senza individuare gli specifici URL riferibili ai contenuti illeciti, ma individuando il materiale in sé da rimuovere al di là dello specifico *locus* che lo identifica in un dato momento. Così, con la sentenza 7 aprile 2017, n. 1928 il Tribunale di Torino⁶³⁹, pronunciandosi sulla richiesta di inibitoria e tutela risarcitoria proposta da una società nei confronti delle celebri piattaforme Google e YouTube, dopo aver ordinato, in sede di reclamo cautelare, a tali *provider* di «rimuovere dalla piattaforma YouTube gli audiovisivi di cui agli URL» comunicati dalla ricorrente e di «impedire l'ulteriore caricamento sulla piattaforma YouTube dei medesimi materiali, impiegando a tal fine, a propria cura e spese, il *software Content ID*, e utilizzando come *reference files* i contenuti caricati agli URL di cui sopra», conferma pienamente la portata del proprio ordine cautelare e, avvalendosi dei risultati della consulenza tecnica condotta in corso di causa, ne approfondisce le ragioni. Il giudice sabauda sottolinea, in primo luogo, che il titolare del diritto d'autore è tenuto ad inviare al *provider* una diffida analitica e dettagliata contenente gli URL riferibili ai contenuti violati, così determinando l'obbligo normativo di attivazione dell'ISP (in forza della sua effettiva conoscenza dell'illecito), atteso che, per quanto gli URL non identifichino il contenuto violato ma la sua localizzazione, suscettibile di essere variata⁶⁴⁰, essi, comunque, consentono agevolmente la successiva creazione del

⁶³⁶ Ivi, 2758.

⁶³⁷ E. TOSI, *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore*, cit., 258.

⁶³⁸ Cfr. le pronunce richiamate da F. FERRARI, ult. op. cit., 1347-1348.

⁶³⁹ Cfr. sul punto R. PETRUSO, *Le responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto*, Torino, 2019, 174.

⁶⁴⁰ Tribunale Roma, 27 aprile 2016, n. 8437, in *Diritto&Giustizia*, il quale esclude il dovere del titolare del diritto d'autore di indicare al *provider* gli URL da rimuovere sia per la discontinuità ontologica che vi è tra questi ultimi e i contenuti illeciti, sia perché «richiedere addirittura la necessità di fornire gli URL significa dunque disapplicare la normativa e la consolidata giurisprudenza europea sul diritto d'autore e vanificarne la tutela, proprio in contrasto con le direttive europee» giacché

valore *hash*, «costituente una sorta di fedele “impronta” del video ivi allocato, di modo che essa risulta elemento chiaramente identificativo del suo contenuto con il quale, in forza di una relazione biunivoca, è del tutto coincidente». Il Tribunale constata, tuttavia, che la creazione del valore *hash* non risulta essere uno strumento di sicuro successo, in quanto è sufficiente una modifica anche minima del contenuto illecito (nel caso di specie, una riduzione del video anche di una sola frazione di secondo) per sottrarlo alla sua identificazione mediante tale sistema. Il giudice, allora, individua come ulteriore e *agevole* strumento che il *provider* può porre in essere per impedire la reiterazione dell'illecito altrui (con un minimo margine di insuccesso risolvibile solo con un intervento manuale) il «ricorso al *software Content Id* in dotazione alla stessa piattaforma You Tube», uno strumento, quindi, riconducibile all'intelligenza artificiale. Il giudice afferma, quindi, che «una volta accertato in sede giudiziale che è possibile impedire il caricamento di video già caricati utilizzando delle funzionalità tecniche minime, la piattaforma YouTube deve attivarsi dando corso a tutte le proprie conoscenze e utilità informatiche, nonché a tutte le proprie risorse umane e materiali, per eseguire il comando normativo e giudiziario, essendo a ciò tenuta, sia dall'obbligo generale di adempiere agli ordini normativi e giudiziari, sia dai canone di diligenza, cooperazione e buona fede *ex artt.* 1173, 1375 e 1176 del c.c.». Tale pronuncia è indubbiamente apprezzabile nella misura in cui riconosce la portata realistica dell'impiego dei mezzi di *high tech* nell'attuazione dei comandi giudiziari, così ricalibrando gli oneri delle parti nel senso di imporre alle grandi piattaforme di sostenere i costi delle attività di rimozione dei contenuti illeciti. Non mi pare, invece, adeguatamente equilibrata la riaffermazione del dovere del titolare del diritto di indicare specificatamente al provider gli URL che individuano i contenuti illeciti, in quanto, da un lato, non reputo necessario configurare alcuna responsabilità (o, comunque, condizione soggettiva qualificata) dell'ISP mediante una specifica attività stragiudiziale per renderlo destinatario dell'ordine inibitorio giudiziale, essendo sufficiente che la situazione di violazione sia oggettivamente sussistente e che l'ISP sia adeguatamente messo a conoscenza dell'ordine giudiziale e, dall'altro, comunque, la “conoscenza” della violazione che, ai sensi della Direttiva 2000/31/CE, costituisce preussposto per configurare tale responsabilità deve essere “effettiva”, ma non anche analitica, a ciò bastando una comunicazione inequivoca, ancorché non dettagliata, da parte del titolare del diritto violato.

Procedendo in ordine cronologico, pochi mesi dopo la pronuncia sabauda, la Commissione europea, negli Orientamenti pubblicati in merito a taluni aspetti della Direttiva *Enforcement*, ha specificato

per l'attivazione del provider è richiesta «soltanto "l'effettiva conoscenza" dei contenuti illeciti per la quale non può in alcun modo ritenersi indispensabile l'indicazione degli URL, essendo sufficiente un'indicazione specifica dei files illeciti».

che «Le ingiunzioni possono inoltre, in taluni casi, perdere efficacia a causa di alcune modifiche dell'oggetto per il quale il provvedimento è stato disposto. Può essere il caso, ad esempio, delle ingiunzioni di blocco di un sito *web*, allorché, mentre un'autorità giudiziaria competente ha emesso un'ingiunzione con riferimento a determinati nomi di dominio, possono apparire facilmente siti speculari sotto altri nomi di dominio che non sono pregiudicati dall'ingiunzione. Una possibile soluzione in questi casi è rappresentata dalle *ingiunzioni dinamiche* [*dynamic injunctions*]. Si tratta di ingiunzioni che possono essere emesse, ad esempio, nei casi in cui lo stesso *sito web* diventa disponibile immediatamente dopo l'emissione di un'ingiunzione con un indirizzo IP o un URL differenti, che sono formulate in modo tale da includere anche il nuovo indirizzo IP o l'URL senza che si renda necessario un nuovo procedimento giudiziario per ottenere una nuova ingiunzione»⁶⁴¹. Nel giugno 2018, il Tribunale di Milano, facendo tesoro delle indicazioni della Commissione, in un procedimento cautelare che vedeva contrapposti una famosa società editrice e i principali operatori italiani di comunicazione, ha emesso una pronuncia⁶⁴² destinata a costituire il *leading case*⁶⁴³ nel nostro ordinamento della *dynamic injunction* (resa in sede cautelare). Adito con ricorso cautelare dalla società di edizione già nel 2017, il giudice cautelare milanese, avendo ritenuto sussistente la violazione dei contenuti editoriali protetti su una piattaforma online, con ordinanza del 24 luglio 2017 ordinava agli operatori di comunicazione «di adottare le più opportune misure tecniche nella loro disponibilità al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi, l'accesso ai contenuti dei siti *web* illeciti», nonché a tutti i siti memorizzati con nome di dominio di secondo livello comunque riconducibili all'autore dell'illecito «indipendentemente dal *top level domain* adottato, che consentano di accedere abusivamente ai medesimi contenuti illeciti». Nel frattempo, il contraffattore perpetrava l'illecito, in quanto continuava a pubblicare i materiali editoriali di titolarità della ricorrente, facendo ricorso a *domain names* sempre diversi e dichiarando sulle proprie pagine di *social network* di proseguire tale propria attività per mezzo siti internet diversi. La società editrice diffidava allora gli ISP affinché interrompessero l'illecita messa a disposizione del pubblico di tali opere editoriali. Nella protrazione dell'illecito, essa adiva nuovamente il Tribunale di Milano, che

⁶⁴¹ comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, *Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, par. 4.

⁶⁴² Tribunale di Milano, 11 giugno 2018, in *DeJure*.

⁶⁴³ In verità il Tribunale di Milano richiama una propria ordinanza del 8 maggio 2017, inedita, che costituirebbe il vero precedente sul tema.

pronunciava un ordine inibitorio *inaudita altera parte*, poi confermato nel contraddittorio delle parti con un'approfondita ordinanza.

Con tale ordinanza il giudice milanese, escludendo che le società di informazione siano soggette ad obblighi di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano o di ricerca di fatti che rivelino la presenza di attività illecite - i quali sarebbero incompatibili «con le misure cautelari che ontologicamente devono essere proporzionate e non inutilmente costose» - ricorda che «la direttiva *Enforcement* stabilisce, all'art. 11, che gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento nei confronti di intermediari, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale» e che «le limitazioni alla responsabilità dei prestatori di servizi non incidono sulla possibilità di emettere inibitorie che pongano fine a una violazione o la impediscano, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima (cfr Direttiva 2000/31 CE, in particolare, considerando 45)». La pronuncia non manca di mettere a punto le esigenze (riconducibili a contrapposte sfere di interesse) di effettività e di proporzionalità delle misure inibitorie a tutela dei diritti d'autore, atteso che «la circolazione d'informazione sulla rete informatica rappresenta una forma di espressione e diffusione del pensiero». Viene allora precisato che l'art. 11 Direttiva *Enforcement* deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che le autorità giudiziarie nazionali competenti possano ingiungere al *gestore di un mercato online* di «adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti [di proprietà intellettuale, ndr] ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura». Nel caso di specie, i diritti della ricorrente erano stati ripetutamente e continuamente violati, con la riproduzione illecita dei contenuti editoriali protetti in siti che sono mutati plurime volte e in breve arco di tempo, per eludere pregressi provvedimenti giudiziari e amministrativi. La condotta del contraffattore risulta aggravata dalle dichiarazioni pubbliche rese in merito alla volontà di continuare nell'attività illecita. Il giudice cautelare specifica allora: «Non si tratta qui di imporre alcun obbligo generale di vigilanza o di monitoraggio, né di richiedere agli ISP di predisporre "un sistema di filtraggio" a priori di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi e si applichino indistintamente a tutta la clientela senza limiti di tempo, come nel caso *Scarlet* (...). Nel caso di specie, accertata la ripetuta violazione dei medesimi diritti della ricorrente, è ordinato ai resistenti, nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei rispettivi servizi l'accesso al portale che mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento». Nella pronuncia viene altresì affermata la compatibilità

del comando *de quo* con l'insussistenza dell'obbligo di sorveglianza generale prevista per legge in favore degli ISP, in ragione della precedente *specifica segnalazione* delle violazioni effettuata dal titolare del diritto, che aveva indicato i siti in cui erano state riscontrate tali violazioni.

Il Tribunale quindi, sulla base del rilievo per cui l'inibitoria è fisiologicamente proiettata a rinviare la concretizzazione delle violazioni a un momento successivo, «in quanto tesa a impedire il reiterarsi dell'illecito», osserva come, «una volta identificata la condotta ingiunta, ciò basti a rendere il provvedimento cautelare immediatamente esecutivo e a impedire che la condotta così descritta venga reiterata, pena l'applicazione delle misure coercitive su richiesta del creditore, che si assumerà tutte le responsabilità connesse all'allegazione delle violazioni ascritte al debitore». Viene, così, esclusa la necessità dell'intervento del giudice per correggere il tiro del comando in caso di sua violazione, perché, così opinando, si finirebbe per tradire la natura stessa di questa tipologia di condanna, «ontologicamente proiettata a impedire la prosecuzione e la reiterazione degli illeciti a venire».

In conclusione, riprendendo il proprio precedente del 2017, il giudice cautelare meneghino conferma che «inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro», ritenendo che le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell'inibitoria, non a quella autorizzativa, vieppiù tenuto conto che esse implicano, tra l'altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico. Il che, dunque, giustifica l'opportunità di non fornire a priori le modalità tecniche di attuazione dell'ordine inibitorio, che rischierebbero di essere strumentalmente impiegate per eludere il divieto. Il giudice non mostra dubbi, insomma, sull'ammissibilità dell'inibitoria che vieti "in modo totalmente generale" l'accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privacy con la libertà di informazione. In conclusione, il Tribunale ha esteso il comando già rivolto con decreto *inaudita altera parte* ai resistenti, quali fornitori di accesso alla rete, a tutti i *siti alias* che mettevano a disposizione del pubblico, senza autorizzazione del ricorrente, i medesimi contenuti illeciti già oggetto del decreto, in considerazione della possibilità che il *domain name* indicato in fase di domanda cautelare fosse nuovamente mutato, con la conseguenza che il provvedimento cautelare di conferma si sarebbe potuto rivelare del tutto inefficace o, comunque, destinato a non essere dotato di sostanziale effettività per il rapido esaurimento dei suoi effetti.

Da ultimo, segnalo due ulteriori aspetti interessanti della pronuncia: la menzione dell'obbligo delle parti di osservare un comportamento improntato alla correttezza e buona fede in sede attuativa ed

esecutiva delle misure cautelari, «senza abusare né delle loro posizioni soggettive né dei provvedimenti emessi, al solo fine di ottenere indebiti vantaggi o di eluderne la forza esecutiva e imperativa» e la circostanza che il giudice cautelare motivi la compensazione delle spese affiancando alla stilistica (e positivizzata) novità delle questioni tre ulteriori elementi: il ruolo di *mere conduit* dei resistenti, la tempestiva ottemperanza al *decreto inaudita altera parte* e la non riconducibilità dell'illecito al precedente comando cautelare. A soli due mesi dalla pronuncia della Consulta che ha "legittimato" la prassi giurisprudenziale piuttosto diffusa di disporre la compensazione, in luogo della regola ordinaria della condanna alle spese, anche in assenza dei presupposti previsti dalla norma⁶⁴⁴, il Tribunale di Milano non esita ad individuare le singole circostanze che giustificano la compensazione disposta. Al riguardo, ritengo che la compensazione delle spese possa costituire senz'altro una soluzione opportuna per "contemperare" l'insussistenza, *de iure condito*⁶⁴⁵, del profilo della responsabilità in capo all'ISP per la produzione dell'illecito della cui rimozione deve pur farsi carico. Se la responsabilità dell'ISP, come ho sostenuto, non costituisce un presupposto dell'ordine inibitorio, la sua assenza può invece costituire una "eccezionale ragione" per non infliggere al prestatore di servizi la condanna alle spese, ove però corrisponda al vero che la sua condotta non ha determinato la necessità del ricorrente di servirsi della "macchina giustizia" per ottenere tutela del proprio diritto violato. Nel caso rimesso al giudice milanese, però, mi sembra che ciò non sia predicabile, tenuto conto che gli operatori di comunicazione, per quanto solerti nel dare attuazione sia al primo provvedimento cautelare, sia al secondo emesso *inaudita altera parte*, non abbiano assunto una omologa condotta attiva a seguito della segnalazione stragiudiziale della società editrice contenuta nella diffida trasmessa a seguito del primo giudizio. Lo stesso giudice, infatti, enfatizzando la natura di *mere conduit* dell'attività degli operatori di comunicazione, precisa che «la specifica segnalazione della violazione effettuata dalla ricorrente esclude qualsivoglia violazione del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza» ma, aggiungo io, determina un dovere di attivazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 70/2003 (interpretato conformemente alla corrispondente norma comunitaria) che, nel caso concreto, sembra essere stato disatteso. In conclusione, mi sembra che la compensazione delle spese costituisca una soluzione fin troppo indulgente (e contraria al principio

⁶⁴⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

⁶⁴⁵ Con l'attuazione della Direttiva Ue sul diritto d'autore nel mercato digitale, come detto, dovrà essere positivizzata l'inversione della disciplina della responsabilità del prestatore di servizi regolata all'art. 17, par. 4, il quale ribalta l'*onus probandi*, facendo carico all'ISP di dimostrare la sussistenza di una delle ipotesi di esenzione di responsabilità ivi previste.

di causalità) in presenza di una ipotesi di responsabilità del prestatore di servizi, la cui inattività a seguito della conoscenza stragiudiziale dell'illecito ha indotto il titolare del diritto violato a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 24 dicembre 2019 (inedito), ha reso una ulteriore interessante pronuncia in materia di *dynamic injunction*, segnatamente un decreto *inaudita altera parte* contenente l'ordine nei confronti di determinati ISP volto ad inibire l'operatività di portali sui quali venivano illecitamente commessi atti di pirateria cinematografica. Il produttore e il titolare dei diritti di distribuzione di un'opera cinematografica di prossima uscita avevano infatti adito la Sezione specializzata del Tribunale meneghino, evidenziando che la locandina del suddetto film risultava pubblicata su taluni portali del *web*, di cui l'AGCM aveva già, nel corso del 2019, ordinato agli ISP resistenti di disabilitare integralmente l'accesso e che risultavano operanti con diversi nomi a dominio. Fallito il tentativo delle ricorrenti di ottenere dagli ISP in via stragiudiziale l'inibitoria all'accesso ai servizi di tali portali, essi chiedevano al giudice cautelare una celere risposta, al fine di evitare l'imminente pregiudizio collegato al rischio di diffusione dei contenuti protetti proprio a ridosso dell'uscita del film nelle sale cinematografiche. La Sezione specializzata milanese accoglie la domanda di cautela, accertando la sussistenza del *fumus boni iuris*, «tenuto conto che la violazione attuale dei diritti esclusivi sui materiali promozionali si pone in funzione strumentale rispetto alla verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione», e del *periculum in mora*, «tenuto conto della gravità del pregiudizio connesso alla rilevanza delle attività economiche direttamente e indirettamente connesse all'offerta dei contenuti cinematografici in questione». Il giudice cautelare evidenzia altresì l'irrelevanza di profili di responsabilità in capo agli ISP resistenti ai fini della destinazione di un ordine inibitorio collegato alla loro funzione di intermediazione⁶⁴⁶ e «la natura sostanzialmente irreparabile del pregiudizio derivante da detti illeciti, sotto il duplice profilo della potenziale grave erosione del successo commerciale dell'opera - dovendosi sottolineare la fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche (...) - e della grave conseguente lesione dell'immagine commerciale dei ricorrenti».

In ragione dell'imminente uscita nelle sale cinematografiche, dunque, il Tribunale ritiene di dover concedere l'inibitoria cautelare con decreto *inaudita altera parte* da confermare, modificare o revocare

⁶⁴⁶ In particolare, il Tribunale rileva che «rispetto a queste violazioni la posizione degli ISP resistenti - astrattamente non responsabili per detti illeciti, ai sensi dell'art. 14, d. lgs n. 70/2003 - assume rilievo in re-lazione alla loro qualità di intermediari, che consente comunque l'adozione nei loro confronti di ordine inibitorio, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate».

nel successivo rituale contraddittorio delle parti. Il decreto si contraddistingue per la precisione con cui il giudice cautelare individua i limiti dell'ordine indirizzato agli ISP al fine di assicurare «la reale coincidenza oggettiva e soggettiva con i comportamenti già esaminati, dunque effettivamente consistenti nell'attuazione del medesimo comportamento illecito da parte dei medesimi soggetti o comunque con collegamenti diretti con essi» e quindi di conferire al provvedimento i caratteri di versatilità e certezza che la fattispecie concreta richiede. Viene, quindi, specificato che l'inibitoria si estende (i) «a quelle condotte che associno diverso *top level domain* al medesimo *second level domain* utilizzato in ciascuno dei portali indicati, onerando parte ricorrente di comunicare alle resistenti gli eventuali nuovi indirizzi IP che consentissero il collegamento ai siti web in questione, anche ove questi ultimi fossero associati a diverso *top level domain* ma consentano la fruizione dei medesimi contenuti»; (ii) «anche a eventuali modifiche al *second level domain*, a condizione che - oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati - il collegamento tra i soggetti responsabili dell'attività illecita ad oggi posta in essere tramite i siti indicati sia oggettivamente rilevabile», onerando le parti ricorrenti di comunicare «ai resistenti tale estensione sotto la loro responsabilità allegando tutti gli elementi documentali utili ad attestare la provenienza dai medesimi soggetti».

L'individuazione delle condotte da inibire viene collegata ad un piano innanzitutto oggettivo, ossia l'utilizzo di nomi a dominio di primo e secondo livello identici a quelli individuati nel ricorso cautelare, e poi soggettivo, ove il tentativo degli autori delle violazioni di eludere i blocchi si spinga sino a cambiare i riferimenti e i "luoghi virtuali" individuati inizialmente dal ricorrente.

Il decreto cautelare in parola contiene alcuni elementi "frequentissimi" della *dynamic injunction*, ossia la responsabilizzazione del ricorrente rispetto alle dichiarazioni e richieste formulate nella successiva individuazione e "soppressione" delle condotte contestate agli autori delle violazioni e l'enunciazione dei criteri per individuare l'ambito di applicazione dell'ordine inibitorio alle condotte successivamente constatate, riconducibili e sostanzialmente identificabili con quelle allegate dal ricorrente nel giudizio cautelare. Tornerò sulla figura della *dynamic injunction* nel quarto capitolo del presente lavoro.

4. L'ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO EX ART. 131 C.P.I.

Con d.lgs. 140/2006 nell'art. 131 c.p.i. è stato inserito un ulteriore strumento cautelare, previsto all'art. 10 della Direttiva *Enforcement*, cumulabile con l'inibitoria, in quanto rafforzativo e

complementare ad essa⁶⁴⁷, che mira a realizzare l'interesse del titolare del diritto di privativa violato a che la cosa costituente la violazione non circoli più in commercio. Con l'ordine di ritiro dal commercio vengono dunque eliminati dal mercato, sebbene provvisoriamente e in via cautelare, i prodotti contraffatti che vi sono entrati senza il consenso del titolare del diritto di proprietà industriale. Come tutte le sanzioni di diritto industriale ad eccezione del risarcimento del danno, non è richiesto l'elemento soggettivo di imputabilità del destinatario della misura⁶⁴⁸, che, peraltro, sovente corrisponde a colui che ha la disponibilità della cosa e non necessariamente al proprietario della stessa.

Tale misura cautelare condivide la disciplina dell'inibitoria, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Al pari dell'inibitoria, è necessario individuarne i destinatari, ancorché la platea dei potenziali soggetti è definita in senso molto ampio dal legislatore. Come l'inibitoria, poi, l'ordine di ritiro dal commercio ha natura indubbiamente anticipatoria, di talché non sarà necessaria l'introduzione del giudizio di merito a pena di inefficacia della misura suddetta. A differenza dell'inibitoria, l'ordine di ritiro dal commercio non sconta il carattere della "infungibilità" a supporto della quale viene prevista la misura coercitiva indiretta: non a caso, l'art. 131, comma 4, c.p.i. prevede la possibilità di comminare la penalità di mora solo per l'ipotesi di inibitoria.

Tale misura cautelare non è prevista nella l.d.a., rispetto alla quale deve senz'altro ritenersi possibile ottenere analoghi effetti mediante il ricorso alla cautela atipica *ex art. 700 c.p.c.*⁶⁴⁹, al pari di quanto avviene per le ipotesi di concorrenza sleale cd. "pura"⁶⁵⁰. Peraltro, simili effetti potrebbero ottenersi con le misure di cui ho parlato nel paragrafo precedente in merito alla rimozione di contenuti illeciti sui siti *web*. È, invece, prevista all'art. 142 l.d.a. un'ipotesi tipica per il titolare del diritto morale d'autore che gli consente, in presenza di gravi ragioni, il ritiro dell'opera dal commercio.

5. LA TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO

Con il d.lgs. 131/2010 il legislatore, intervenendo sull'art. 133 c.p.i., dedicato alla tutela cautelare dei nomi a dominio, ha apportato una piccola ma significativa modifica, eliminando il riferimento "aziendale" alla locuzione "nomi a dominio" e introducendo, invece, il riferimento al loro utilizzo "nell'attività economica". La norma dispone che «L'Autorità giudiziaria può disporre, in via

⁶⁴⁷ Ivi, 366.

⁶⁴⁸ Ibidem

⁶⁴⁹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 305.

⁶⁵⁰ D. CAPELLI, F. BOCEDI, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., 765.

cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento».

I nomi a dominio sono diritti non titolati (avendo la registrazione natura solo tecnica e non costitutiva) e vengono comunemente considerati segni distintivi "atipici" in quanto svolgono al contempo una funzione tecnica, consentendo all'utente l'accesso al sito internet, e di segno distintivo dell'impresa ove la parte centrale dello stesso è rimessa alla fantasia del titolare e costituisce il momento identificativo (*second level domain*)⁶⁵¹. Dopo essere stato ricondotto all'insegna, si è successivamente consolidato l'indirizzo che assimila il *domain name* al marchio, registrato o di fatto⁶⁵².

L'art. 133 c.p.i. contempla, appunto, la possibilità di disporre due misure cautelari a tutela del nome a dominio, cumulabili tra di loro: l'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato e/o il suo trasferimento provvisorio. Tuttavia, secondo alcuni, non si tratta di un elenco tassativo, dovendosi ritenere applicabili anche le altre misure previste dal c.p.i. per i diritti titolati e non⁶⁵³. Al pari di quanto già osservato, però, deve ritenersi che, se il *domain name* si riferisce ad attività di stampa digitale, tanto il sequestro, quanto l'inibitoria sono vietati ove sul piano concreto i loro effetti si traducano nella censura.

La previsione della possibilità di ricorrere allo strumento dell'inibitoria nel campo dei nomi a dominio potrebbe del resto trarsi - a prescindere dall'ormai acquisito dato positivo - dalla disciplina generale dell'inibitoria, dalla qualificazione degli stessi come segni distintivi e da quanto esposto nei paragrafi che precedono in merito alla tutela cautelare dei contenuti protetti, principalmente dal diritto d'autore. Anche i nomi a dominio, quindi, sono sottoposti all'inibitoria cautelare rivolta contro l'autore dell'illecito, ossia colui che faccia uso di un *domain name* registrato in violazione dell'altrui diritto su tale segno distintivo ovvero adotti condotte di concorrenza sleale⁶⁵⁴, e/o nei confronti dell'*internet service provider*. La norma espressamente indica, infatti, quale presupposto dell'inibitoria cautelare, l'illegittimità della registrazione, la quale deve ritenersi sussistente tanto in caso di contraffazione, quanto nelle ipotesi previste dall'art. 118, comma 6, c.p.i., cioè quando la registrazione sia stata richiesta in mala fede o concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. - il quale

⁶⁵¹ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 369.

⁶⁵² *Ibidem*

⁶⁵³ C. M. CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, 443.

⁶⁵⁴ M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 370.

prescrive il divieto di adozione di segni distintivi identici ai marchi altrui in caso di rischio di confusione o associazione ovvero uguali o simili ai marchi rinomati altrui -, ipotesi che integrano condotte di concorrenza sleale.

Ove destinatario del provvedimento interdettale sia l'autore dell'illecito, il contenuto della misura sarà un comando di astenersi dall'uso del *domain name* (ovvero astenersi dall'uso con le modalità ritenute illecite). Ove, invece, destinatario sia il *service provider*, la misura potrà rivelarsi maggiormente efficace, traducendosi in un ordine (positivo) di cancellazione o "disabilitazione" (oscuramento)⁶⁵⁵. In realtà, la possibilità di cancellare il nome a dominio non è stata ammessa pacificamente nella giurisprudenza, attesa l'irreversibilità di tale operazione, che si tradurrebbe in una revoca, non ottenibile in via cautelare, impedendo al soggetto passivo, eventualmente vittorioso nel merito, di ripristinare la situazione *quo ante*⁶⁵⁶, con conseguente patimento di un ingiusto danno. La "disabilitazione" del *domain name* mediante oscuramento, in luogo della sua cancellazione, risulta quindi uno strumento senz'altro più garantista e proporzionato, oltre che rispettoso del principio di strumentalità (ancorché attenuata). Si è parimenti ritenuto possibile in giurisprudenza, anche prima dell'emanazione del c.p.i., indirizzare tale ordine nei confronti della *Registration Authority* italiana (CNR di Pisa), purché ad essa sia indirizzata la relativa domanda cautelare⁶⁵⁷. Nel c.p.i., tale possibilità trova conferma all'art. 118, comma 6, il quale positivizza la possibilità di indirizzare all'autorità di registrazione le richieste attinenti alla violazione dei *domain names* laddove dispone che «salvo l'applicazione di ogni altra tutela» può chiedersi alla R.A. la revoca della registrazione di un nome a dominio concessa in violazione dell'art. 22 o richiesta in mala fede.

Sin dall'introduzione della norma si è ritenuto che, essendo l'inibitoria *de qua* riconducibile alla categoria generale disciplinata dall'art. 131 c.p.i. (rispetto alla quale rinvio a quanto esposto *supra* al par. 3), essa possa essere assistita dalla penalità di mora di cui all'art. 131, comma 2, c.p.i.⁶⁵⁸.

La previsione dell'ordine di trasferimento provvisorio costituisce, invece, una "innovazione" del c.p.i., trattandosi di misura tipica nuova⁶⁵⁹, specifica per i nomi a dominio, che non viene ripresa dalla precedente legislazione in materia di marchi e brevetti. L'ordine di trasferimento provvisorio integra un provvedimento con effetti evidentemente anticipatori, che mira ad assicurare al

⁶⁵⁵ Ivi, 371.

⁶⁵⁶ Cfr. Trib. Modena, 1 agosto 2000, citata da M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *sub art. 133*, in *Il codice della proprietà industriale*, cit., 612.

⁶⁵⁷ G. CASABURI, *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, cit., 484 e pronunce richiamate *sub nota* 36.

⁶⁵⁸ Ivi, 485.

⁶⁵⁹ Ivi, 483.

richiedente un soddisfacimento anticipata rispetto alla pronuncia definitiva di analogo tenore, la cui ammissibilità viene ricavata dagli artt. 118, comma 6, e 124, comma 4, c.p.i.⁶⁶⁰. Perciò, esso deve ritenersi assoggettato alla disciplina della cd. strumentalità attenuata, con conseguente possibilità, in caso di inerzia del destinatario della misura, di sua vigenza *sine die*, tenuto conto della sua idoneità ad attribuire al beneficiario piena soddisfazione. Tale misura è contraddistinta da un carattere fortemente invasivo, poiché la struttura di internet non consente la coesistenza di *domain names* identici, per cui il trasferimento, anche se potenzialmente provvisorio, ha una portata necessariamente assoluta sotto il profilo oggettivo, non essendo possibile un trasferimento soltanto parziale del nome a dominio⁶⁶¹. L'art. 133 c.p.i. prevede, inoltre, quale potenziale temperamento dei risvolti pesantemente negativi del trasferimento provvisorio per l'originario assegnatario⁶⁶², la possibilità, per il giudice, di subordinare la misura alla prestazione di idonea garanzia da parte del beneficiario del provvedimento. In mancanza di indicazioni normative, si ritiene applicabile alla misura in parola il rito cautelare uniforme. L'attuazione della misura richiede senz'altro la collaborazione del prestatore di connettività e dell'Autorità di registrazione, così pure dell'originario titolare del nome a dominio. Proprio al fine di stimolare l'apporto di costui, si ritiene, appunto, di poter assistere il provvedimento con una penalità di mora, in applicazione analogica dell'art. 131, comma 2, c.p.i.⁶⁶³.

6. LA TUTELA CAUTELARE DEI SEGRETI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 98 C.P.I. (ART. 132, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, C.P.I.)

La necessità di garantire tutela ai segreti commerciali di cui all'art. 98 c.p.i. è stata avvertita sul piano internazionale già con l'emanazione dell'Accordo TRIPs e, da ultimo, ha trovato nuova linfa contestualmente negli Stati Uniti d'America, con l'emanazione del cd. *Defend Trade Secrets Act* in data 11 maggio 2016, e nell'Unione europea con l'emanazione della Direttiva Ue 2016/943 in data 15 giugno 2016⁶⁶⁴. Uno degli obiettivi della recente direttiva, che è stata attuata nel nostro ordinamento con d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, è di porre rimedio alla situazione di incoerenza degli strumenti di tutela disponibili negli Stati membri in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di segreti

⁶⁶⁰ Ivi, 485.

⁶⁶¹ R. PEROTTI, *sub* art. 133 c.p.i., in Codice della proprietà industriale, A. VANZETTI (a cura di), Milano, 2013, 1430.

⁶⁶² Ibidem

⁶⁶³ Ibidem

⁶⁶⁴ Cfr. per un approfondimento sui contenuti della Direttiva, A. CHIABOTTO – M. VENTURELLO, *La protezione dei segreti commerciali: la direttiva UE 2016/943*, in *Contr. e impr./Europa*, 2016, 2, 775 ss.

commerciali, atteso che molti ordinamenti ricorrono alla disciplina generale della concorrenza sleale⁶⁶⁵, prevedendo l'introduzione della possibilità di indirizzare ordini di cessazione e astensione anche nei confronti di terzi non qualificabili come *competitors* (al di fuori, quindi, delle ipotesi riconducibili in via generale alla concorrenza sleale).

Per tale ragione, l'art. 10 della Direttiva in parola prevede il compito degli Stati membri di assicurare ai detentori di segreti commerciali (i) la possibilità di ottenere «una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione: a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio; b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini; c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno»; (ii) la possibilità che, «in alternativa» alle citate misure, il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale sia subordinato «alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale». La disposizione fa altresì espresso divieto di consentire la divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie.

La Direttiva, ribadendo la scelta del legislatore europeo per il regime di strumentalità necessaria delle misure cautelari, impone altresì agli Stati Membri di garantire che le misure cautelari a tutela dei segreti commerciali siano revocate o perdano efficacia, su richiesta del convenuto, qualora l'attore non avvii il relativo procedimento di merito entro il noto termine perentorio non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno di calendario.

Le misure cautelari previste dalla Direttiva *Trade Secrets* non presentano tratti particolarmente innovativi rispetto a quanto già previsto dalla Direttiva *Enforcement* e, di conseguenza, nel c.p.i. Costituisce, invece, una novità la previsione della possibilità di concedere al presunto contraffattore, in pendenza di giudizio, la possibilità di continuare a utilizzare il segreto commerciale, dietro pagamento di una cauzione a garanzia del risarcimento dei danni subiti dal titolare del segreto, ove tale uso, ad esito del giudizio, sia ritenuto illegittimo⁶⁶⁶.

Merita, però, di essere sottolineato che il legislatore europeo precisa che il provvedimento di inibitoria può coprire non solo la condotta di utilizzo e divulgazione illeciti del segreto commerciale,

⁶⁶⁵ Ivi, 784.

⁶⁶⁶ F. BANTERLE - M. BLEI, *Alcune novità introdotte dalla Direttiva Trade Secrets*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 4-5, 213.

ma anche tutte le condotte (produzione, commercializzazione, utilizzo, etc.) che riguardano le merci costituenti violazione, ossia, ai sensi dell'art. 2, n. 4) della Direttiva medesima, le merci «di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente»⁶⁶⁷. All'art. 11 della Direttiva vengono peraltro individuati particolari oneri probatori: il ricorrente deve infatti dimostrare «con sufficiente grado di certezza» l'esistenza del segreto, la sua legittima detenzione da parte del richiedente e l'avvenuta o imminente acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto; se i primi due incidono sulla valutazione della ricorrenza del *fumus boni iuris*, il terzo sembra integrare il *periculum in mora* richiesto per la concessione delle misure cautelari⁶⁶⁸. L'art. 11 viene poi arricchito dalla menzione di una serie di circostanze che devono essere valutate dal giudice cautelare, tra cui «l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale» e, dal punto di vista eminentemente fattuale, il «valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale» e le misure adottate per proteggerlo. Tali elementi sembrano, da un lato, arricchire l'onere di allegazione e prova in capo al richiedente in merito all'esistenza e alla portata del segreto, oltre che all'attuazione di una condotta sufficientemente diligente per la protezione del segreto, e dall'altro lato, indicare che l'eventuale superficialità del ricorrente nell'adozione delle misure di protezione del segreto e/o lo scarso valore dello stesso possano fondare un rigetto della domanda cautelare⁶⁶⁹.

Come anticipato nel precedente Capitolo, con il decreto di attuazione della direttiva sono stati inseriti, con riguardo alla tutela cautelare, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater all'art. 132 c.p.i. (dedicato ai rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito). La scelta del legislatore italiano, quindi, si è orientata nel senso di inserire alcuni tratti specifici della tutela cautelare dei segreti commerciali nella cornice della regola generale, senza costituire nuove misure cautelari tipiche. Il che, peraltro, pare tutto sommato corretto, atteso che le indicazioni della Direttiva sulla tipologia delle misure cautelari da «assicurare» escludono la necessità di interventi più incisivi, avendo il c.p.i. già adeguato il catalogo e la tipologia di tali misure alla Direttiva *Enforcement*, rispetto alla quale la Direttiva *Trade Secrets* sembra porsi in rapporto di sostanziale continuità. Probabilmente, il legislatore avrebbe potuto introdurre una separata disposizione anziché «attaccare» le nuove regole specifiche per i segreti commerciali in calce a una disposizione appositamente (in precedenza) ricostruita per fornire

⁶⁶⁷Ivi, 212-213.

⁶⁶⁸ Ivi, 212.

⁶⁶⁹ Ibidem

principi generali sul delicato tema dei rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito. Proprio con riferimento a questo profilo, peraltro, il legislatore italiano ha riconfermato la scelta relativa all'applicazione del principio di cd. strumentalità attenuata, in controtendenza con l'indicazione della Direttiva *Trade Secrets* che conferma, invece, l'applicazione della regola della strumentalità cd. forte sul piano comunitario. Invero, il comma 5-*quater* dell'art. 132 c.p.i. prevede l'obbligo del richiedente di risarcire il danno cagionato all'utilizzatore dei segreti commerciali per via delle misure cautelari adottate, in caso di sopravvenuta inefficacia delle stesse (i) per mancata instaurazione del giudizio di merito, (ii) a causa di un'azione od omissione del ricorrente o, ancora, (iii) in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dell'illecito lamentato dal ricorrente. Rispetto alla prima ipotesi di inefficacia per mancata instaurazione del giudizio di merito, però, si fa espressamente salvo «quanto previsto dal comma 4»(dell'art. 132 stesso) e cioè l'esonero dell'obbligo di tempestiva instaurazione del giudizio di merito previsto per le misure anticipatorie o emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Deve ritenersi che questa scelta sia più che condivisibile, soprattutto in ragione del fatto che l'attuazione della Direttiva non ha richiesto l'introduzione di nuove misure, di talché una loro diversa disciplina per i segreti commerciali sarebbe senz'altro risultata irragionevole.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* recepiscono, invece, le regole contenute agli artt. 10 e 11 della Direttiva *Trade Secrets* sopra menzionate: in particolare, al comma 5-*bis* si prevede la possibilità del giudice, «in tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'art. 98», su istanza del richiedente e in alternativa all'emissione delle misure, di autorizzare la parte interessata a continuare a utilizzare i predetti segreti a fronte dell'obbligo di prestazione di una idonea cauzione a garanzia dell'eventuale risarcimento che dovesse risultare eventualmente dovuto al legittimo detentore. Al comma 5-*ter* vengono richiamate, mediante rinvio all'art. 124, comma 6-*bis* c.p.i. (introdotto con il medesimo decreto di attuazione del 2018), le circostanze che il giudice deve valutare sia per «provvedere sulle domande cautelari», sia «ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure». La norma sembra, quindi, attribuire ampia discrezionalità al giudice nel valutare l'opportunità di disporre la tutela cautelare con riguardo alla tipologia e all'intensità della misura richiesta. Non sembra, invece, rinvenibile la norma di attuazione dell'art. 11, par. 1, della Direttiva, la quale prevede che «gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare *con un sufficiente grado di certezza*: a) l'esistenza del segreto commerciale; b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e c)

l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale», quanto meno nell'interpretazione fornita dalla dottrina in merito a un possibile irrigidimento della prova richiesta al ricorrente sulla sussistenza del *fumus boni iuris*⁶⁷⁰.

7. DISCOVERY E DIRITTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 121-BIS C.P.I. E 156-TER L.D.A.

Come anticipato nel Capitolo che precede, il d.lgs. 140/2006, in attuazione dell'art. 8 della Direttiva *Enforcement*, ha introdotto una misura, cautelare e di merito, inserendo una nuova disposizione sia nel codice della proprietà industriale (ove è rubricata "diritto d'informazione"), sia nella legge sul diritto d'autore, di identico tenore⁶⁷¹. L'istituto in parola attribuisce al giudice, su istanza della parte interessata, il potere di ottenere informazioni, in funzione esplorativa e investigativa⁶⁷², in merito all'origine e alle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi dal (presunto) autore della violazione (come già prescritto dall'art. 56 dell'Accordo TRIPs) «e da ogni altra persona» che abbia instaurato una particolare relazione con il prodotto o il servizio oggetto della violazione e che sia risultata in possesso delle merci o sia stata sorpresa a utilizzare i servizi o a fornirli su scala commerciale o, ancora, che sia stata indicata dai precedenti soggetti come persona implicata nelle attività di produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o nella fornitura dei servizi (cd. *contributory infringement*). Perché la misura venga applicata nei confronti dei terzi, è necessario un

⁶⁷⁰ Ibidem

⁶⁷¹ Gli artt. 121-bis c.p.i. e 156-ter l.d.a. dispongono che: «1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile».

⁶⁷² M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 360.

contesto più ampio, la scala commerciale, che prescinde dai singoli atti di contraffazione⁶⁷³. Al comma 2 degli artt. 121-*bis* c.p.i. e 156-*ter* l.d.a. è contenuto un elenco esemplificativo, ma non tassativo, delle informazioni che possono costituire oggetto di istanza, come risulta chiaramente dall'utilizzo della locuzione «tra l'altro».

Come anticipato, il richiedente deve formulare una espressa domanda, che deve essere «giustificata e proporzionata», e fornire specifiche indicazioni in merito alle persone da interrogare e ai fatti su cui devono essere interrogate. La forma prevista per l'acquisizione delle informazioni è, infatti, quella dell'interrogatorio, ma la norma richiama espressamente l'applicabilità di alcune disposizioni sulla testimonianza e, in particolare, di quelle relative alla facoltà di astensione (art. 249 c.p.c.), all'intimazione ai testimoni (art. 250 c.p.c.), alla loro identificazione (art. 252 c.p.c.), al caso di mancata comparizione (art. 255 c.p.c.) e all'assunzione di nuovi testimoni (art. 257, comma 1, c.p.c.). La riconducibilità delle modalità di acquisizione delle informazioni ai canoni procedurali della testimonianza è avvalorata dalla previsione della facoltà del giudice, d'ufficio o su istanza di parte, di rivolgere tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze dedotte nell'interrogatorio, in analogia all'art. 253 c.p.c. Nonostante il mancato richiamo all'art. 251 c.p.c., che disciplina il giuramento, deve ritenersi che l'obbligo di verità della persona interrogata sia senz'altro vigente nella disciplina dell'istituto in esame in forza delle sanzioni penali previste dall'art. 127-*bis* c.p.i. e dall'art. 171-*octies* l.d.a., che rinviano all'art. 372 c.p. sul reato di falsa testimonianza⁶⁷⁴. Per quanto sia esclusa la formula sacramentale del giuramento, si ritiene, quindi, opportuno che il giudice provveda, prima dell'escussione, a informare il soggetto delle conseguenze penali previste nel caso di omessa o falsa testimonianza.

La natura evidentemente e puramente istruttoria di questo mezzo consente pacificamente di ricondurlo alla categoria dell'istruzione preventiva nel caso di richiesta in sede cautelare, autonoma o cumulata ad altri mezzi di istruzione preventiva⁶⁷⁵. L'art. 121-*bis* c.p.i. non viene richiamato dall'art. 132 c.p.i., né contiene alcun rinvio alle norme codicistiche che disciplinano i procedimenti cautelari. Ne discende che, ricostruita la sua natura in termini di mezzo di istruzione preventiva, esso, se azionato *ante causam*, dovrebbe ritenersi disciplinato dalle corrispondenti norme codicistiche, se e in quanto compatibili (l'istanza, ad esempio, andrà proposta al Presidente della sezione specializzata). Pari soluzione dovrebbe ricavarsi in campo autorale, tenuto conto che la

⁶⁷³ Ibidem

⁶⁷⁴ Ivi, 361.

⁶⁷⁵ G. FLORIDIA, *Il diritto all'informazione*, in *Annali it. dir. aut.*, 2006, 243.

stessa descrizione è regolata dalle norme concernenti l'istruzione preventiva, pur non essendo totalmente riconducibile a tale categoria di istituti; sembra dunque logico ritenere che lo strumento in esame sia a maggior ragione regolato dalle norme previste per l'istruzione preventiva. Ritengo tuttavia che, in tal caso, con riferimento alla sua strumentalità rispetto al giudizio di merito, al pari della descrizione, tale misura debba ritenersi invece richiamata dall'art. 162-*bis* l.d.a., ossia la disposizione simmetrica all'art. 132 c.p.i. che disciplina i rapporti tra cautela e merito e che fa un generico rinvio al "provvedimento cautelare", anche in ragione del fatto che il precedente art. 162, comma 1, l.d.a. supera ogni esitazione classificatoria in merito all'istruzione preventiva, definendola un procedimento cautelare. Di conseguenza, in tal caso dovrebbe vigere l'onere di instaurazione del giudizio di merito entro il termine previsto dalla medesima disposizione.

A differenza dell'art. 121, comma 2, c.p.i. e dell'art. 156-*bis* l.d.a., che configurano un procedimento di "discovery" endoprocessuale⁶⁷⁶ nei confronti della controparte (di cui sono previste due forme, una cd. informativa, l'altra cd. repressiva, in quanto finalizzata alla identificazione di terzi coinvolti nella produzione o distribuzione delle cose costituenti contraffazione⁶⁷⁷), l'istituto in parola costituisce un diritto autonomo esercitabile sia in corso di causa, sia *ante causam* in via cautelare e anche nei confronti di soggetti terzi⁶⁷⁸. In proposito, deve precisarsi che la forma di *discovery* cd. informativa prevista dall'art. 121 c.p.i., comma 2, prima parte, a norma del quale il giudice può disporre l'esibizione di documenti o la richiesta di informazioni alla controparte qualora l'altra parte abbia fornito «seri indizi della fondatezza delle proprie domande» (e abbia individuato i documenti, gli elementi o le informazioni da richiedere)⁶⁷⁹, è stata ritenuta applicabile anche all'istruttoria cautelare nella giurisprudenza di merito⁶⁸⁰, nonostante la presenza di voci contrarie, che hanno ritenuto tale istituto incompatibile con la tutela cautelare, in cui il giudizio intorno al *fumus* non raggiungerebbe

⁶⁷⁶ *Contra* Trib. Taranto, 20 dicembre 2006, in *Corr. mer.*, 2007, 5, 573 ss., con nota di E. GIOVANARDI, *Integrità dell'opera cinematografica e misure cautelari tipiche: l'anticipazione di tutela per il diritto morale d'autore*; in *Giur. Merito*, 2007, 11, 2887 ss., con nota di V. AMENDOLAGINE, *La tutela cautelare dei diritti personali del coautore di un'opera cinematografica*. Il Tribunale tarantino infatti riconosce rilevanza autonoma alla richiesta cautelare del coautore di una sceneggiatura cinematografica di ordinare al resistente di consegnare o mettere a disposizione del ricorrente copia del film finito e copia della sceneggiatura finale onde consentirgli di poter verificare ed esercitare il proprio diritto all'integrità dell'opera. Dall'autonomia di tale diritto, spendibile in un autonomo giudizio di merito, discende a parere del Tribunale il carattere anticipatorio della tutela cautelare e dunque l'esclusione dell'inefficacia del provvedimento in caso di mancato avvio della causa di merito.

⁶⁷⁷ Sul punto si rinvia a L. DI COLA, ult. op. cit., 997-998.

⁶⁷⁸ M. SCUFFI, ult. op. cit., 361.

⁶⁷⁹ È evidente la differenza dell'istituto in parola rispetto all'ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. il quale, se dal lato soggettivo si estende anche ai terzi, dal lato oggettivo richiede che l'indicazione della cosa o del documento fornita dall'istante sia specifica e che sia fornita la prova, ove necessario, che la parte o il terzo li possiede (art. 94 disp. att. c.p.c.).

⁶⁸⁰ In tal senso, con riguardo alla materia del diritto d'autore Trib. Roma, 17 marzo 2008, in *Pluris*.

la soglia dei «seri indizi della fondatezza» della domanda, come invece richiesto dalla norma in oggetto⁶⁸¹.

8. LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 128 C.P.I. (E ART. 161 L.D.A.)

Sempre sul versante dell'istruzione preventiva, un rapido cenno merita l'art. 128 c.p.i., che un tempo disciplinava la descrizione, come rinnovato con la riforma del 2010. Tale disposizione, in sostanza, si limita ad affermare la possibilità di ricorrere alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis* c.p.c. «secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili». La norma si premura di specificare che la relativa istanza deve essere proposta al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il merito, ma, del resto, questa regola si sarebbe facilmente potuta trarre dall'applicazione delle norme che disciplinano la competenza delle sezioni specializzate (v. *supra*, Cap. II, par. 8). Insomma, in assenza dell'introduzione di profili nuovi, deve ritenersi che l'intervento del legislatore nella norma che un tempo disciplinava la descrizione sia stato, piuttosto, finalizzato a riconfermare l'operatività dell'istituto nel campo industrialistico e, quindi, a consacrare la fisionomia autonoma e speciale delle misure cautelari previste nel c.p.i. per le controversie da esso disciplinate.

In campo autorale, la l.d.a. già prevedeva all'art. 161, comma 1, la possibilità di ricorrere ai procedimenti di istruzione preventiva in generale, tra cui è senz'altro ricompreso l'istituto in parola. La natura dell'indagine della c.t.u. implica, non solo e non tanto, la quantificazione del danno, quanto, piuttosto, l'individuazione della sua causa e la verifica della responsabilità ai fini dell'imputabilità⁶⁸². La sua funzione peculiare è quella di rimettere al consulente tecnico l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti; affianco ad essa, nell'esperienza pratica, si registrano ulteriori fini perseguiti con lo strumento in parola, che può essere utilizzato per agevolare la conclusione di una transazione o per dissuadere l'altra parte dall'intraprendere un giudizio di merito.

9. L'ACCERTAMENTO NEGATIVO CAUTELARE

Venendo ad uno degli aspetti forse più peculiari della materia, occorre occuparsi dell'introduzione, operata dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 133/2010, del comma 6-*bis* all'art. 120 c.p.i., secondo cui «le regole

⁶⁸¹ Cfr. L. DI COLA, ult. op. cit., 997.

⁶⁸² Ivi, 1002.

di giurisdizione e competenza si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare». Vari sono i profili che caratterizzano la novella. *In primis*, la sua formulazione e collocazione: una scelta per certi versi dirompente come quella di ammettere la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare di mero accertamento, peraltro negativo, è stata infatti timidamente celata mediante l'espressione di una regola "strumentale" e secondaria che, però, ne presuppone la positiva ammissione. Il legislatore, forse consapevole delle conseguenze sul piano sistematico dell'aperto riconoscimento dell'ammissibilità della tutela cautelare meramente dichiarativa⁶⁸³, per giunta di segno negativo, ne ha consacrato la vigenza nella materia *de qua* con una norma che finisce per darla per scontata e finge di richiamarla al solo fine di confermare l'operatività delle regole di giurisdizione e competenza sancite all'art. 120 c.p.i. Il tutto, mediante l'aggiunta, subito dopo l'allora ultimo sesto comma dell'art. 120 c.p.i., anziché di un comma 7, di un comma 6-bis, quasi a configurare una davvero difficilmente ipotizzabile continuità o dipendenza rispetto al contenuto dei precedenti commi.

Alcuni hanno sostenuto che questa ritrosia sia stata piuttosto dettata dal timore di subire la censura di incostituzionalità per eccesso di delega, atteso che la Legge delega 99/2009, a cui il decreto ha fatto seguito, demandava al governo di procedere alla correzione di errori materiali e difetti di coordinamento del c.p.i. e al suo adeguamento alle norme internazionali e comunitarie⁶⁸⁴, obiettivi che di certo non potrebbero facilmente ricomprendere l'introduzione della disposizione in parola. Altri, invece, hanno considerato l'intervento del legislatore come una positiva ricognizione di un principio acquisito piuttosto che di introduzione di un nuovo strumento⁶⁸⁵. Certo è che la norma, a prescindere dalla sua cauta e ambigua formulazione, ha sicuramente suscitato piena adesione nella giurisprudenza, che invero già riconosceva, prima della sua introduzione, la compatibilità tra l'azione di accertamento negativo della contraffazione e il provvedimento d'urgenza⁶⁸⁶, così come in

⁶⁸³ P. COMOGLIO, *L'accertamento negativo cautelare*, in *Il processo industriale*, A. GIUSSANI (a cura di), cit., 295.

⁶⁸⁴ Ivi, 297.

⁶⁸⁵ Cfr. I. MARIA PRADO, *Interesse ad agire, fumus boni iuris e periculum in mora nel procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione*, nota a Trib. Torino, 19 aprile 2013, in *Dir. ind.*, 2014, 2, 125; l'A., ripercorrendo le argomentazioni dell'ordinanza del tribunale sabauda, non certo risparmiando i rilievi critici, nota sul punto come lo stesso giudice di merito abbia osservato che «la norma dell'art. 120, comma 6 bis, C.p.i. sta in piedi ex art. 76 Cost. solo se ed in quanto l'accertamento negativo cautelare avesse già in precedenza diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento».

⁶⁸⁶ Trib. Genova 18 luglio 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 349; Trib. Roma 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 208 ss., con nota di M. PATRINI, *Ancora in tema di accertamento negativo della contraffazione e provvedimenti cautelari*, 216 ss.; Trib. Roma, 10 luglio 2003, in *Giur. romana*, 2003, 411; Trib. Napoli 8 novembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3520; Trib. Pescara 17 ottobre 1994, ivi, 1995, 3259. Cfr. Trib. Napoli, 8 novembre 1996, in *Giur. dir. ind.*, 1996, 1019; Trib. Napoli, 8 luglio 2002, in *Foro It.*, 2003, I, 956, in materia di marchi. Per il diritto d'autore cfr. Trib. Milano, 6 agosto 2008, in *Dir. autore*, 2009, 332.

una parte della dottrina⁶⁸⁷. In particolare, si era ritenuto di poter superare il principale scoglio posto all'ammissibilità di tale tutela, collegato all'incompatibilità di una tutela dichiarativa provvisoria con la certezza dei rapporti giuridici che dà corpo e ragion d'essere alla tutela di accertamento⁶⁸⁸, ritenendo che «alla certezza del diritto che costituisce *petitum* immediato di una domanda di accertamento l'ordinamento attribuisce una necessaria connotazione di relatività», atteso che, ovviamente, anche la pronuncia di merito è suscettibile di gravame⁶⁸⁹. Anche l'ulteriore ostacolo frapposto dal difficile inquadramento delle ipotesi di sussistenza dell'interesse ad agire⁶⁹⁰ per tale tipologia di azione è stato superato, avuto riguardo alle numerose potenziali situazioni di pregiudizievole incertezza generate da contestazioni e comportamenti altrui tali da compromettere la credibilità di diritti di privativa industriale titolati e/o non titolati, con conseguente potenziale pregiudizio della reputazione sul mercato dei titolari dei medesimi «anche in tempi brevissimi ovviamente incompatibili con la conclusione di un giudizio di merito»⁶⁹¹.

Insomma, se da un lato può affermarsi che il legislatore abbia raccolto il seminato, dall'altro lato non si possono tacere le perplessità che questa novella ha suscitato e suscita.

La tutela cautelare di accertamento negativo attiene essenzialmente (ma non esclusivamente) alle azioni cautelari *ante causam*⁶⁹² e, tenuto conto del carattere evidentemente anticipatorio di tale tutela, oltre che della sua riconducibilità alla tutela atipica (atteso che il legislatore ha mancato di individuare una misura *ad hoc*⁶⁹³), si pone di certo la questione sulla opportunità di lasciare al giudizio sommario proprio del processo cautelare la possibilità di accertare, con provvedimento

⁶⁸⁷ G. CUONZO – R. VALENTI, *Provvedimenti d'urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 72 ss; G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1985, 142 ss.; P. FRISINA, *Tutela cautelare tipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 885 ss.; cfr. anche L. SORDELLI che, antecedentemente all'introduzione del comma 6-bis, abbraccia la tesi favorevole all'impiego del provvedimento di urgenza per le domande di accertamento negativo «purché l'azione non sia in contrasto con la natura cautelare del provvedimento, vale a dire che la tutela sia volta a salvaguardare "diritti", cioè situazioni soggettive concrete anche se future, e non meri fatti o norme, e che il ricorrente sia portatore di un interesse ex art. 100 c.p.c. sul presupposto concreto di una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva», in *Provvedimenti cautelari*, cit., 191-192.

⁶⁸⁸ Nega che «con un provvedimento cautelare, come tale venato di provvisorietà ed instabilità (...) si possano anticipare gli effetti di un giudicato di accertamento» C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 219.

⁶⁸⁹ Trib. Roma 4 dicembre 2002, cit.

⁶⁹⁰ P. COMOGLIO ritiene che «il problema dei possibili abusi dell'azione di accertamento negativo deve essere risolto principalmente sotto il profilo dell'interesse ad agire», ult. op. cit., 321. C. CONSOLO ritiene che l'interesse ad agire costituisca "l'unico limite" all'azione di mero accertamento anche nella sua versione "ordinaria", in *Spiegazioni*, cit., 25. Sul tema dell'ammissibilità della tutela di accertamento con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire, cfr. B. SASSANI, voce *Interesse ad agire*, I, *Diritto processuale civile*, Enc. Giur., XVII, Roma, 1989, 7 ss.

⁶⁹¹ R. CARTELLA, *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 6, 256.

⁶⁹² G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.* 2010, 6, 517.

⁶⁹³ Contra, nel senso che «La novella del 2010 ha quindi reso tipica la misura in oggetto, riducendo (ulteriormente) lo spazio di applicazione dell'art. 700 cit. in materia industrialistica» G. CASABURI, *ibidem*.

atipico e in via provvisoria e allo stesso tempo potenzialmente duratura, l'insussistenza di un certo diritto; accanto a questo tema, si pongono le questioni di imperituro interesse relative all'ammissibilità della tutela cautelare di mero accertamento e all'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo anche in sede dichiarativa.

Nella consapevolezza che temi vasti e approfonditi come questi non possano trovare sufficiente trattazione nell'economia del presente lavoro, mi limiterò a richiamare alcuni profili per valutare la tenuta e il significato del comma 6-bis (dell'art. 120 c.p.i.).

In effetti, nella misura in cui la norma non sancisce espressamente l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo proposta in sede cautelare nel settore della proprietà industriale, il presupposto di partenza del legislatore potrebbe essere individuato nella generale ammissibilità di tale tipologia di tutela o, all'opposto, nella volontà di ammetterla nella materia disciplinata dal c.p.i., quale ipotesi speciale in deroga alla regola generale di inammissibilità, seppure in una formulazione poco convinta e convincente.

Come noto, la dottrina predominante ammette l'azione di accertamento negativo con riguardo ai diritti di credito, sulla scorta dell'ipotesi prevista dall'art. 949 c.c. di *negatoria servitutis* con riferimento ai diritti reali parziali di servitù e usufrutto, ma non è pacifico se la stessa debba qualificarsi come forma ordinaria e generale di tutela ovvero limitata ai tassativi casi espressamente previsti dalla legge⁶⁹⁴. Del resto, la circostanza che la stessa autonomia della tutela di mero accertamento sia in fondo una acquisizione recente⁶⁹⁵ espressamente prevista per alcune ipotesi solo con la codificazione del 1942⁶⁹⁶, testimonia le titubanze registratesi rispetto al riconoscimento dell'accertamento negativo. Esso, peraltro, a differenza dell'accertamento positivo⁶⁹⁷, non si orienta a tutelare un diritto, ma a negarlo, accertandone l'inesistenza⁶⁹⁸, rischiando così di porsi al di fuori dal perimetro della tutela giurisdizionale dei diritti *strictu sensu* di cui all'art. 2907 c.c., nonché del principio della domanda che, a norma dell'art. 99 c.p.c., è orientata a *far valere un diritto in giudizio*⁶⁹⁹. L'indagine attorno all'oggetto del giudizio dell'azione di accertamento negativo non riserva minori

⁶⁹⁴ P. COMOGGIO, ult. op. cit., 300.

⁶⁹⁵ P. COMOGGIO richiama infatti l'autorevole rilievo di Carnelutti secondo cui la tutela di accertamento, pur essendo tra le varie forme di processo quella che ne incarna la vera essenza, è la forma più tardiva in ordine storico, ult. op. cit., 299 *sub* nota 15.

⁶⁹⁶ Ivi, 301.

⁶⁹⁷ Cfr. per la differenza tra i due tipi di azione, A. A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, 171 ss.

⁶⁹⁸ Alle azioni di accertamento negativo è ricollegabile la struttura delle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo. Ove esse venissero classificate come tali, ovviamente dovrebbe concludersi per la generale ammissibilità dell'azione di accertamento negativo.

⁶⁹⁹ E. MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1082.

dubbi, condensati in quell'indirizzo che, facendo leva sul principio per cui l'oggetto del giudizio non può attenersi a situazioni di fatto⁷⁰⁰, ma solo a diritti, tende a negare l'ammissibilità di tale azione in quanto volta ad esaminare la sola questione relativa all'insussistenza di uno specifico fatto costitutivo o alla sussistenza di uno specifico fatto modificativo, estintivo o impeditivo⁷⁰¹, così assimilando l'oggetto del giudizio all'oggetto della cognizione del giudice e qualificando il "vanto" fatto valere dell'attore non come elemento di incertezza individuante l'interesse ad agire del soggetto, ma come *questione* (ossia il singolo profilo allegato per sostenere l'inesistenza del diritto⁷⁰²) che individua il perimetro degli oneri di allegazione e prova dell'attore che chiede il mero accertamento⁷⁰³. Secondo questo indirizzo, l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo sarebbe limitata ai soli casi espressamente previsti dalle norme ovvero a quei casi in cui l'azione sia volta, in ultima istanza, non ad accertare l'inesistenza dell'altrui diritto, ma l'inesistenza di limitazioni ad un diritto proprio⁷⁰⁴, così escludendo le cd. azioni in prevenzione⁷⁰⁵, finalizzate ad accertare, mediante l'inesistenza dell'altrui diritto, l'insussistenza di obblighi in capo all'attore⁷⁰⁶. D'altra parte, è stato autorevolmente sostenuto che anche le ipotesi di azione in prevenzione devono intendersi legittimamente ricomprese nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti, o meglio delle situazioni di libertà⁷⁰⁷.

Da un'altra prospettiva, si è ritenuta l'ammissibilità generale dell'azione di accertamento negativo concependo gli art. 2907 c.c. e 99 c.p.c. come norme neutre che non impongono all'azione di mero accertamento un segno necessariamente positivo⁷⁰⁸.

Nell'individuazione del perimetro oggettivo dell'azione di accertamento negativo, si pone l'interrogativo se essa debba essere riservata ai diritti relativi (e quindi, oltre alla previsione

⁷⁰⁰ B. SASSANI, voce *Interesse ad agire*, cit., 9.

⁷⁰¹ A. PROTO PISANI, *La tutela di mero accertamento*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 106 ss.

⁷⁰² P. COMOGGIO, ult. op. cit., 302.

⁷⁰³ E. MERLIN, ult. op. cit., 1097 ss.

⁷⁰⁴ Ivi, 1065.

⁷⁰⁵ B. SASSANI osserva puntualmente che «se è vero che l'ordinamento non riconosce al solo «bisogno di sicurezza giuridica» la dignità di esigenza comunque tutelabile e non permette quindi di enucleare la figura generale dell'accertamento preventivo, è pur vero che occorre grande cautela nel classificare come preventiva un'azione di mero accertamento e, quindi, nel dirla non sorretta da un sufficiente interesse ad agire», in quanto spesso la prospettazione dell'attore potrebbe indurre a ritenere che l'accertamento riguardi solo il futuro ma, a ben vedere, gli effetti dell'accertamento potrebbero incidere su un rapporto già in essere, mediante la determinazione della regola di condotta conforme a diritto, op. cit., 10.

⁷⁰⁶ Ivi, 1093 ss.

⁷⁰⁷ E. F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. civ.*, I, Torino, 1987, p. 27.

⁷⁰⁸ V. TAVORMINA, *Per la tendenziale ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti altrui*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 1, 233.

legislativa relativa a taluni diritti reali, ai diritti di credito⁷⁰⁹) e non anche ai diritti caratterizzati da assolutezza. In effetti, quanto meno nelle azioni di prevenzione, in cui alla pretesa rimane esterna l'affermazione del diritto del richiedente, il diritto assoluto della controparte – che poi nella materia *de qua* è costituito dal diritto di privativa nella sua accezione di esclusività – non può essere dedotto nel processo così come si configura sul piano sostanziale, ma va calato nella sua veste processuale, circoscritta sotto il profilo soggettivo, mediante la deduzione della singola o delle singole relazioni bilaterali ad esso afferenti⁷¹⁰, che integrano l'ambito oggettivo del giudicato. Tra le eccezioni alla regola generale (di cui si suole citare quella relativa all'accertamento dello *status*), peraltro, andrebbe ricompresa proprio l'ipotesi dell'art. 123 c.p.i. che, rubricato "*Efficacia erga omnes*", sancisce che «le decadenze o le nullità⁷¹¹ anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato». Del resto, in ambito industrialistico l'accertamento negativo viene principalmente richiesto con riferimento alla validità dei titoli di proprietà industriale.

La generale ammissibilità delle azioni di accertamento negativo richiede, allora, di risolvere le questioni, sopra menzionate, relative alla configurazione dell'interesse ad agire che deve assistere tale azione e all'onere probatorio che incombe sull'attore, in particolare con riguardo alla possibilità che la ripartizione dell'*onus* in senso formale finisca per porre in capo all'attore una *probatio diabolica*⁷¹² relativa ad un fatto negativo, cioè l'inesistenza di un fatto costitutivo. Il profilo relativo all'interesse ad agire può essere risolto ritenendo che elementi necessari per integrare la condizione dell'azione in parola sono, da un lato, uno stato di incertezza obiettivo, giuridico e attuale⁷¹³ e, dall'altro, la positiva valutazione, avuto riguardo alle caratteristiche della fattispecie concreta dedotta in giudizio, che la certezza giuridica invocata costituisca di per sé un rimedio giurisdizionale utile al soggetto che la richiede. Il profilo dell'onere della prova sembra, invece, potersi positivamente risolvere accogliendo una nozione di tipo sostanziale⁷¹⁴, innanzitutto alla stregua del dato normativo, tenuto conto che l'art. 2697 c.c. non impone oneri all'attore o al convenuto in quanto

⁷⁰⁹ Così sembra ritenere C. CONSOLO ove dà atto che in relazione «l'esperibilità di un'azione di accertamento negativo è generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza anche in relazione ai rapporti obbligatori, a fronte di vanti pregiudizievoli del supposto creditore», in *Spiegazioni*, cit., 25.

⁷¹⁰ Ivi, 104.

⁷¹¹ L'azione di nullità appare senz'altro configurabile come una generale azione di accertamento dei diritti di proprietà industriale: cfr. P. COMOGLIO, ult. op. cit., 310.

⁷¹² Ivi, 306.

⁷¹³ G. CHIOVENDA, voce *Azione di mero accertamento*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993, 68.

⁷¹⁴ Cfr. per tutti C. CONSOLO, ult. op. cit., 26, il quale sottolinea come l'impostazione attuale non attribuisca adeguato rilievo al principio della vicinanza della prova, che informa l'art. 2697 c.c., in forza del quale la dimostrazione di un fatto spetta alla parte che più facilmente può darne la prova.

parti del processo ma a “chi” intende far valere un diritto in giudizio, con la conseguenza che, in tale tipologia di azione, spetterà all’attore provare l’esistenza degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi e non anche l’insussistenza del fatto costitutivo, la cui presenza dovrà semmai essere provata dal convenuto⁷¹⁵.

Nella prospettiva del diritto positivo, deve constatarsi che la lettura combinata degli artt. 120, comma 6-*bis*, e 123 c.p.i. conduce ad affermare l’ammissibilità della tutela di accertamento negativo, sia dichiarativa, sia cautelare, avente ad oggetto diritti assoluti⁷¹⁶.

Eppure, sulla scorta dei non pochi rilievi critici appena citati, si manifesta ancor di più il carattere senz’altro peculiare dell’art. 120, comma 6-*bis*, c.p.i. nella parte in cui, candidamente e ingenuamente, ammette non tanto la generale azionabilità delle domande di accertamento negativo, quanto, soprattutto, la possibilità che esse siano proposte ricorrendo alla tutela cautelare.

Non è nuovo il dibattito attorno alla possibilità di anticipazione in via cautelare dell’effetto di certezza dell’esistenza di un diritto, garantito e costituito da ultimo nella “forza di giudicato”, attraverso provvedimenti dal contenuto atipico e dalla fisiologica inattitudine al giudicato⁷¹⁷, seppur controbilanciata dall’idoneità alla persistenza nel tempo. Facendo leva anche sulla idea liebmaniana dell’efficacia naturale (e immediata) di accertamento della sentenza⁷¹⁸ anche prima del passaggio in giudicato formale⁷¹⁹ e sulla differenza che separa l’accertamento giudiziale dal giudicato sostanziale, che ne determinerebbe solo la stabilità degli effetti⁷²⁰, si è quindi valorizzato il ruolo autonomo dell’accertamento contenuto nei provvedimenti non ancora passati in giudicato per affermare che,

⁷¹⁵ Ibidem

⁷¹⁶ Tanto le domande di nullità del titolo altrui quanto quelle di accertamento negativo della contraffazione presuppongono, infatti, l’esclusione di un diritto di tipo assoluto in capo alla controparte (la dottrina predominante si orienta a qualificare le privative in termini di assolutezza, salvo alcune interessanti voci che auspicano il superamento della logica dominicale: cfr. *infra*, par. 10.2 *sub* nota 751).

⁷¹⁷ L’obiezione principale e a mio avviso condivisibile che viene avanzata all’ammissione della tutela cautelare di mero accertamento attiene all’impossibilità di anticipare una certezza che sarebbe insita solo nel giudicato sostanziale: cfr. C. CONSOLO, ult. op. cit., 279; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1949, 246. Anche F. P. LUIO sembra escludere l’ammissibilità della tutela cautelare di accertamento, non tanto in ragione di una fisiologica inidoneità alla certezza, quanto per via della sua ontologica funzionalità “esecutiva”: ho già richiamato *supra* il passaggio in cui spiega, sebbene con riguardo al differente tema dell’anticipatorietà degli effetti, che «gli effetti propri del provvedimento cautelare (...) non sono dichiarativi, ma esecutivi. È dunque anticipatorio il provvedimento cautelare che anticipa la tutela esecutiva ottenibile con la sentenza (di condanna) che accoglie la domanda in sede dichiarativa», *Diritto processuale civile*, cit., 226.

⁷¹⁸ L’autorevole tesi è espressa da E. T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, 1935, rist., Milano 1962.

⁷¹⁹ C. CONSOLO ne sintetizza il contenuto definendola una «efficacia alquanto inferiore a quella incondizionatamente vincolante propria del giudicato (...) una sorta di efficacia dichiarativa flebile manifestantesi verso tutti i terzi e già con la sentenza di primo grado, ed a prescindere dall’esigenza di passaggio in giudicato», ult. op. cit., 113. Il passaggio sembra fare al caso che qui viene in esame, ad eccezione dell’estensione soggettiva che nel caso di accertamento cautelare deve ritenersi limitata alle parti del processo cautelare.

⁷²⁰ E. T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, cit. 14.

se in essi l'accertamento può avere effetti in senso lato "preclusivi"⁷²¹, pari conclusione dovrebbe trarsi con riguardo a quei provvedimenti destinati a non passare mai in giudicato. La conclusione, cioè, di riconoscere a tali ultimi provvedimenti l'idoneità a produrre effetti giuridici propri idonei a connotare i comportamenti successivamente tenuti in conformità all'accertamento ivi contenuto⁷²². Sempre a favore dell'ammissione di tale forma di tutela cautelare, l'astratta inconciliabilità tra la certezza del diritto propria dell'azione di mero accertamento e la sommarietà e limitatezza della cognizione cautelare è stata risolta ammettendo la possibilità di configurare diversi "gradi di certezza", partendo dal provvedimento cautelare e giungendo alla sentenza con idoneità di giudicato, così ammettendo la possibilità di avvalersi del minor grado di certezza ottenibile in sede cautelare, ove la relativa azione sia sorretta da esigenze concrete e quindi da un vero e proprio interesse ad agire⁷²³.

Una volta positivizzata la scelta nel settore industrialistico, si sposta quindi sul preminente piano dell'interesse ad agire tutta la valutazione sull'ammissibilità dell'azione cautelare di accertamento negativo. Chi propone tale domanda richiede al giudice una valutazione provvisoria di liceità della propria condotta, un'autorizzazione - anche se instabile e provvisoria - a operare, sperando che la controparte, in via di fatto, cessi dalle contestazioni, e, in via giudiziaria, non promuova un'azione di contraffazione ovvero sia indotta ad una conciliazione stragiudiziale⁷²⁴. Il ricorrente chiede, quindi, uno scudo che lo protegga dalle contestazioni altrui per contraffazione e che lo assista nel proseguire nella sua attività commerciale. Tanto potrebbe indurre ad ammettere che, attraverso l'azione cautelare, non venga chiesta la tutela in via anticipatoria di un diritto soggettivo da far valere, eventualmente, in via ordinaria, ma la protezione dal pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente da un'iniziativa giudiziale del resistente, così configurando, secondo alcuni, una forma di tutela cautelare contro una domanda giudiziale (cautelare e ordinaria) e in prevenzione del conseguente provvedimento⁷²⁵. Il che evidenzierebbe il rischio che, tramite l'azione in parola, si

⁷²¹ P. COMOGGIO, ult. op. cit., 313.

⁷²² Ivi, 314. Si noti che l'A. sostiene che, in caso di modifica o revoca del provvedimento cautelare, sorgerebbero obbligazioni restitutorie ma sarebbe comunque esclusa l'antigiuridicità della condotta tenuta in conformità al provvedimento. Diverso sembra invece l'insegnamento di F.P. Luiso, il quale, nel diverso caso di accertamento della inesistenza del diritto "cautelato", afferma che il provvedimento cautelare si configura come processualmente corretto, ma sostanzialmente ingiusto, atteso che «la legittimità processuale non può surrogare l'illiceità sul piano sostanziale»; di qui la possibilità di ottenere la tutela risarcitoria ex art. 96 c.p.c., *Diritto processuale civile*, cit., 200-201. Esclude la concezione di Comoglio del provvedimento cautelare di accertamento come fissazione di una regola di condotta L. DI COLA, *I provvedimenti cautelari in materia di diritto d'autore e di proprietà industriale*, cit., 1025-1026.

⁷²³ L. DI COLA, ult. op. cit., 1025-1027.

⁷²⁴ D. BUONCRISTIANI, *La cautela di regolamento*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 2, 429.

⁷²⁵ F. FERRARI, *La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1474. L. DI COLA, proponendo l'applicazione dell'art. 39 c.p.c. all'ipotesi di pendenza di più procedimenti cautelari, evidenzia invece

eluda l'insegnamento secondo cui la tutela d'urgenza è inammissibile contro il rischio di soccombenza e, in prospettiva, contro gli effetti di un provvedimento giurisdizionale⁷²⁶. Ritengo, tuttavia, che tale rischio sia tutto sommato remoto perché la proposizione di siffatta domanda cautelare, così come l'emanazione del relativo provvedimento di accoglimento, possono, da un lato, indurre il resistente a chiedere in via riconvenzionale l'emissione di una inibitoria, così come ad instaurare un giudizio di merito, non potendosi configurare una ipotesi di litispendenza tra giudizio cautelare e giudizio di merito. Anche il correlato rischio di elusione del foro (giurisdizionalmente) competente (cd. *forum shopping*) mediante instaurazione del giudizio cautelare in un Paese diverso da quello competente per il merito al fine di ostacolare l'azione giudiziaria del resistente dovrebbe, a mio avviso, ritenersi insussistente, in forza dell'inoperatività del meccanismo di litispendenza tra giudizi diversi, da ribadirsi anche sul piano europeo nonostante le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, come del resto recentemente riconfermato dalla Corte di giustizia nel caso *HansYachts*⁷²⁷ (cfr. *supra*).

Per quanto concerne, allora, l'interesse ad agire sul piano pratico, in caso di accertamento negativo della contraffazione, l'utilità del provvedimento cautelare sta proprio nella sua capacità di riscontrare l'interesse concreto ed attuale dell'operatore economico a vedere superata l'incertezza sulla liceità della sua condotta, eliminando ogni turbativa e permettendogli di operare liberamente⁷²⁸. Tale incertezza costituisce, dunque, primo elemento integrante l'interesse ad agire⁷²⁹, la cui obiettività e attualità, secondo la prevalente giurisprudenza (e dottrina⁷³⁰), è collegata alla presenza di particolari circostanze, tra cui la presenza di diffide scritte alla commercializzazione di

come, di conseguenza, la concessione di un provvedimento cautelare di accertamento negativo possa precludere l'emanazione di un provvedimento di inibitoria «basata sul medesimo *fumus*», ult. op. cit., 1028.

⁷²⁶ F. FERRARI, ult. op. cit., 1474.

⁷²⁷ Corte di giustizia, 4 maggio 2017, C-29/16 *HansYachts c. Port d'Hiver*.

⁷²⁸ F. FERRARI, ult. op. cit., 1475.

⁷²⁹ L. SORDELLI, ult. op. cit., 192; B. SASSANI, ult. op. cit., 8 e 9.

⁷³⁰ Cfr. G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.* 2010, 6, 517, il quale evidenzia il collegamento tra interesse ad agire e *periculum in mora* rilevando che «ai fini della ammissibilità della tutela, è indispensabile l'accertamento di una altrui contestazione (che non deve consistere in una semplice manifestazione di opinioni, ma deve esser seria ed oggettivamente apprezzabile), a fronte della quale si giustifica appunto l'intervento chiarificatore del giudice».

prodotti⁷³¹, di manifestazioni di timore da parte della clientela di subire pregiudizi⁷³², ovvero di pregresse e massicce iniziative giudiziarie da parte del titolare dei diritti⁷³³.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* (non da pochi assimilato all'interesse ad agire soprattutto in questa ipotesi), sulla premessa che la tutela in parola rientri nella categoria di cui all'art. 700 c.p.c., esso dovrebbe integrare un pregiudizio *imminente e irreparabile*, il che, quindi, esclude ogni possibile assimilazione con l'interesse ad agire come appena ricostruito. In effetti, altro è lo stato di incertezza, altro l'urgenza del provvedere. Il *periculum in mora*, insomma, non può discendere dalla situazione di oggettiva incertezza, ancorché circostanziata, «altrimenti risolvendosi nella nozione, apodittica ed inaccettabile, del *periculum in re ipsa*»⁷³⁴. Né esso può essere riferito al pericolo di esercizio dell'azione in contraffazione che ipoteticamente potrebbe essere intrapresa dal titolare della privativa, a meno di non ritenere che l'ordinamento protegga il "diritto" a non essere destinatari di iniziative giudiziarie (ancorché infondate)⁷³⁵, ipotesi che, a mio avviso, si pone in aperto contrasto con il diritto d'azione costituzionalmente garantito. Il *periculum* andrà, quindi, rintracciato secondo gli ordinari criteri in quelle circostanze del caso concreto imminenti o attuali che, a causa dello stato di obiettiva incertezza, inficiano o rischiano di inficiare l'attività economica del ricorrente, come, a titolo esemplificativo, l'espulsione dal mercato o la perdita di notevoli investimenti o la diffusione presso il pubblico di messaggi che denuncino la pretesa contraffazione⁷³⁶.

Il *periculum in mora* nell'azione cautelare di accertamento negativo risulta insomma integrato, mutuando le parole di una pronuncia del tribunale milanese, dalla sussistenza di «condizioni che obiettivamente si pongono come limitative e condizionanti la libertà economica dell'imprenditore che venga sottoposto a comportamenti o atti da parte di un concorrente che contestino la liceità della

⁷³¹ Trib. Bologna, 10 gennaio 2018, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 6, 368 con nota di V. GIUGLIANO, *Oscillazioni in tema di interesse ad agire e periculum in mora nell'azione cautelare di accertamento negativo di contraffazione*. Con tale ordinanza il Tribunale di Bologna respinge la domanda cautelare, in quanto parte ricorrente si era limitata ad indicare una situazione di incertezza, senza allegare fatti o rischi concreti.

⁷³² Trib. Bologna, 22 febbraio 1991, in *Foro it.*, 1993, I, 965.

⁷³³ Trib. Pescara, 17 ottobre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 616.

⁷³⁴ Trib. Bologna, 10 gennaio 2018, cit. Il Trib. Torino, con ordinanza del 8/07/2011 ritiene di differenziare l'ipotesi di accertamento della contraffazione, rispetto alla quale sarebbe configurabile un *periculum in mora in re ipsa* dovuto alla tendenziale irreparabilità del pericolo di sviamento della clientela, da quelle di accertamento negativo cautelare, in cui tale principio non può essere applicato.

⁷³⁵ I. M. PRADO, ult. op. cit., 127, il quale osserva che «altro è l'interesse a che la istanza in cautela svolta dal titolare della privativa sia respinta, e altro è l'interesse a che sia dichiarato in urgenza che quell'istanza dovrebbe, "se" svolta, essere respinta: perché quest'altro interesse presupporrebbe (...) che il pregiudizio e l'irreparabilità dello stesso consistessero nell'ipotesi di richiesta cautelare da parte del titolare della privativa o nell'ipotesi che quella cautela sia concessa, tutto ciò che appare semplicemente inconfigurabile».

⁷³⁶ Trib. Bologna, 10 gennaio 2018, cit.

commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente a interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione del prodotto stesso»⁷³⁷.

Il requisito del *fumus boni iuris*, invece, attiene alla insussistenza della violazione, vuoi per inesistenza della condotta sleale o della contraffazione, vuoi per invalidità del titolo. Si è sostenuto nella giurisprudenza di merito che «il metro di giudizio che il Giudice deve adottare nel valutare il *fumus boni iuris* per l'accoglimento di una richiesta cautelare di accertamento negativo di contraffazione deve coincidere con quello che impronterebbe la cognizione di una domanda cautelare positiva avanzata dalla controparte» e che dunque « il *fumus boni iuris* è integrato quando risulta che, in una situazione contraria e simmetrica di accertamento della contraffazione, il titolare della privativa vedrebbe respinte le sue richieste di provvedimenti positivi e cioè a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano stati in concreto richiesti con la proposizione di una contro domanda cautelare»⁷³⁸. Tale definizione risulta, invero, piuttosto atecnica nella misura in cui ritiene che il presupposto in parola sia integrato da una sua mera conseguenza⁷³⁹, né mi pare di qualche pratica utilità operare tale inversione della lente di cognizione del giudice se non al fine – che non sembra sussistere dal tenore del provvedimento – di confermare l'applicazione dell'onere della prova in senso sostanziale e non formale.

Quanto all'oggetto dell'accertamento negativo, se non vi sono dubbi a ricondurvi la non contraffazione ovvero il carattere non concorrenzialmente illecito di una certa condotta commerciale, seppure da tradurre in termini di accertamento dell'insussistenza di un diritto (non potendo, appunto, l'accertamento ricadere su meri fatti o questioni), problematica, per le

⁷³⁷ Trib. Milano, 12 giugno 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it. Sulla distinzione tra il requisito del *periculum* e l'interesse ad agire, il giudice cautelare milanese osserva che «Nella prospettiva delle azioni cautelari di accertamento negativo di contraffazione va dunque verificata la sussistenza di tale specifico presupposto, che evidentemente non coincide con lo stato di incertezza obbiettiva (...) – che integra, come si è detto la condizione dell'azione di accertamento negativo in sé – e che deve invece dare fondamento alla prospettata urgenza del provvedere in sede di cautela ed in via anticipata. L'accertamento di tale presupposto va necessariamente svolto in stretta relazione alle circostanze del caso concreto, non potendosi affermare in proposito principi generali ed astratti validi per tutte le variegate fattispecie».

⁷³⁸ Trib. Torino, 19 aprile 2013, cit.

⁷³⁹ Cfr. la critica di I. M. PRADO, ult. op. cit., 128.

ragioni dette, risulta invece la possibilità di ricondurvi la nullità del diritto di privativa⁷⁴⁰ o l'accertamento dell'insussistenza della registrazione o brevettazione o della limitazione, in senso negativo, dell'estensione di un determinato diritto di proprietà industriale⁷⁴¹, in quanto potenzialmente idonei ad assumere efficacia *erga omnes*.

Cercando di tirare le fila del discorso, emerge che l'applicazione giurisprudenziale precedente e successiva alla novella non mostra particolari esitazioni ad accordare tutela cautelare all'accertamento negativo, così superando tutte le incertezze dogmatiche e i dubbi sollevati dalla dottrina sull'ammissibilità di tale azione. La materia oggetto di questo studio è, del resto, animata dallo spirito spiccatamente pragmatico e dinamico proprio delle relazioni commerciali e non può non risentire di questa indole. In questo dinamismo, il fattore temporale svolge senz'altro un ruolo preminente che si pone in senso problematico ove si tratti di attendere l'esito dei giudizi di merito. Il che, evidentemente, spiega l'operato del legislatore che, prendendo atto dell'esistenza di esigenze di tutela che possono realizzarsi senza bisogno del giudicato e possono considerarsi soddisfatte anche nella sola sede cautelare⁷⁴², seppur con esitazione, ha ritenuto di confermare quello che già più voci in dottrina affermavano e che la stessa giurisprudenza garantiva, emanando provvedimenti-baluardo che, ancorché privi di quell'"efficacia esecutiva" intrinseca che costituisce il *prius* della tutela cautelare, risultano parimenti idonei a soddisfare *illico et immediate* l'interesse del richiedente.

Da ultimo, partendo dall'osservazione secondo cui, all'indomani dell'introduzione del principio di strumentalità attenuata, il ruolo dell'accertamento negativo risulterebbe rafforzato proprio come risposta al giudizio cautelare, poiché «la parte che ha subito la cautela e che intenda liberarsene non potrà che agire in accertamento negativo per ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza del diritto cautelando presupposto dalla misura»⁷⁴³, ci si potrebbe chiedere se sia possibile agire in sede

⁷⁴⁰ Cfr. G. CASABURI: «una possibile azione giudiziaria di accertamento negativo della validità di un titolo di PI (...) dovrebbe escludersi per evidenti ragioni di certezza del diritto», ult. op. cit., 518. Nella giurisprudenza di merito afferma l'incompatibilità tra domanda di nullità del titolo di privativa e cognizione sommaria cautelare Trib. Roma, Sez. specializzata, 15 maggio 2020 (inedita) in cui si osserva che «posta l'ammissibilità della tutela cautelare di accertamento negativo in materia di diritti di proprietà industriale (...) questo Tribunale ha già affermato il principio secondo cui una domanda di accertamento della nullità del titolo industriale di parte resistente può essere proposta soltanto in via incidentale e solo a fine di accogliere o respingere una domanda di accertamento negativo (...). Nel caso di spese tale domanda di nullità è stata invece proposta in via principale: essa per sua natura richiede la cognizione piena, e non sommaria, propria dell'ordinario giudizio di merito e non può quindi essere proposta in via cautelare, anche considerando la natura provvisoria e anticipatoria della pronuncia cautelare».

⁷⁴¹ Propende per la generale ammissibilità di tali azioni di accertamento negativo P. COMOGLIO, ult. op. cit. 310.

⁷⁴² F. FERRARI, ult. op. cit., 1476.

⁷⁴³ C. CONSOLO, ult. op. cit., 25-26.

cautelare per ottenere l'accertamento negativo del diritto sulla cui base è stata ottenuta dalla controparte una misura cautelare di segno positivo. Mi sembra, comunque, che tale opzione sia da escludere, non tanto sul versante degli effetti preclusivi dei provvedimenti cautelari, la cui autorità non è invocabile in altri processi, quanto sui versanti dell'onere di servirsi degli strumenti previsti per contestare e impugnare la specifica misura cautelare (modifica, revoca o reclamo) e dell'insussistenza in tali ipotesi di un idoneo (e concreto) interesse ad agire.

10. LE MISURE CAUTELARI AVENTI CARATTERE ACCESSORIO

10.1. La pubblicazione dell'ordinanza cautelare ex art. 126 c.p.i.

L'art. 15 della Direttiva *Enforcement* sposa un'idea di "massima divulgazione"⁷⁴⁴ delle decisioni rese «nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale», assegnando agli Stati il compito di assicurare che «l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto» nonché «misure di pubblicità aggiuntive, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione». Nell'ambito cautelare, questo principio è stato assimilato nel c.p.i. all'art. 126, che dispone al primo comma la possibilità di ordinare la pubblicazione, su uno o più giornali indicati dalla medesima autorità giudiziaria, a spese del soccombente, dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia integralmente, sia in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, con l'adozione di ogni salvaguardia intesa a tutelare i segreti commerciali di cui all'art. 98 c.p.i. (profilo aggiunto dal d.lgs. 63/2018 che ha dato attuazione alla Direttiva *Trade Secrets*). Lo scopo dell'istituto è essenzialmente "dissuasivo-informativo", in quanto rivolto sia a prevenire ulteriori violazioni anche per opera di altri contraffattori, sia a fornire informazioni al pubblico dei consumatori per combattere fenomeni ingannevoli di sviamento della clientela⁷⁴⁵. Ad esso si affianca una funzione riparatoria in forma specifica, in quanto tale strumento consente di rendere edotto il mercato della condotta scorretta posta in essere dalla controparte ed, eventualmente, di reintegrare l'immagine del richiedente sul mercato⁷⁴⁶. L'espressa previsione del criterio di valutazione della

⁷⁴⁴ M. SCUFFI, ult. op. cit., 377.

⁷⁴⁵ Ibidem

⁷⁴⁶ Così Trib. Milano, 23 aprile 2020, in *Pluris*.

“gravità” dei fatti per decidere se disporre tale misura accessoria ed in che modo (vale a dire nella versione integrale o contratta del provvedimento o se limitatamente alla sola parte dispositiva) giustifica la tendenziale prudenza che manifestano i giudici in sede cautelare⁷⁴⁷.

Non essendo espressamente disposta l’istanza di parte, dovrebbe ricavarsi la possibilità del giudice di ordinare d’ufficio la pubblicazione del provvedimento, soprattutto nei casi in cui essa risponde non tanto all’interesse individualistico del ricorrente (dovendosi in tal caso ritenere prevalente il principio della domanda, che non consentirebbe siffatto esercizio del potere del giudice), quanto, piuttosto, all’interesse pubblicistico alla corretta informazione della clientela e, in generale, alla repressione di potenziali fenomeni di sviamento e alterazione della concorrenza.

La previsione della pubblicazione dell’ordinanza cautelare nel c.p.i. non costituisce eredità dei precedenti testi normativi, in quanto l’art. 85 L. invenzioni e l’art. 65 L. marchi (così come l’art. 2600, comma 2, c.c., per la concorrenza sleale) prevedevano solo la possibilità di disporre la pubblicazione della sentenza (integralmente, in sunto, nella parte dispositiva), ma di certo recepisce una tendenza giurisprudenziale manifestatasi ancor prima dell’emanazione della Direttiva *Enforcement*⁷⁴⁸ mediante ricorso all’art. 700 c.p.c. e alla valutazione delle circostanze specifiche del caso, valorizzando, ed esempio, elementi come la fonte della confusione ingenerata dal contraffattore o le condizioni per le quali veniva concesso il provvedimento di inibitoria⁷⁴⁹.

Nella l.d.a., invece, non viene prevista una analoga misura, che deve ritenersi tuttavia ammissibile facendo leva sui medesimi argomenti appena richiamati e utilizzati prima della positivizzazione di tale istituto nel c.p.i. La misura viene, quindi, normalmente disposta *ex art.* 700 c.p.c. Del resto, non si riscontra alcuna esitazione nella giurisprudenza cautelare a confermare l’ammissibilità di tale

⁷⁴⁷ Cfr. Trib. Roma, 13 giugno 2005, in *SPI* 2005, I, 187, richiamata da M. SCUFFI, ult. op. cit., 278 sub nota 132, in cui il giudice ha escluso la pubblicazione del provvedimento cautelare quando il pregiudizio subito dal soggetto inciso da tale provvedimento non sia controbilanciato da un effettivo vantaggio economico del richiedente. Anche il giudice milanese manifesta una certa cautela nel concedere tale misura in fase cautelare, affermando in più occasioni l’opportunità di riservare tale «misura particolarmente invasiva ed avente finalità anche di risarcimento in forma specifica - al giudizio di merito»: cfr. da ultimo Trib. Milano 3 dicembre 2019; Id., 3 luglio 2019, in *Pluris*.

⁷⁴⁸ Cfr. Trib. Modena, 3 dicembre 1998, in *Foro it.*, Rep., 2001, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 33 «La pubblicazione dell’ordinanza (...) costituisce un importante corollario dell’inibitoria nonché una misura cautelare atipica idonea a prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti»; in termini Trib. Firenze, 5 marzo 1998, *ivi*, 2000, voce *Concorrenza (disciplina)*, n. 459; Trib. Napoli, 4 gennaio 1999, *ivi*, Rep., 2001, voce cit., n. 482, che considera tale potere esercitabile anche d’ufficio dal giudice cautelare; nonché gli ulteriori richiami di giurisprudenza di G. CASABURI, in nota a Cass. 11 febbraio 2003, n. 1982, *ivi*, 2004, 577-578.

⁷⁴⁹ Cfr. L. SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, cit., 184-185 e la giurisprudenza di merito richiamata nelle note 218-219-220.

misura⁷⁵⁰, seppure anche qui sul piano concreto venga spesso manifestato un atteggiamento particolarmente prudente in ragione della sua incisività⁷⁵¹.

10.2. La penalità di mora ex artt. 131 c.p.i. e 163 l.d.a.

Ho già parlato della penalità di mora trattando delle misure inibitorie, che costituiscono i provvedimenti principali cui questi istituti accessori accedono. È stato, dunque, già detto in merito alla funzione dissuasiva e non risarcitoria in senso stretto di tale strumento, che viene espressamente previsto dal legislatore comunitario all'art. 9, par. 1, lett. a) della Direttiva *Enforcement*, il quale demanda agli Stati il compito di assicurare che le competenti autorità giudiziarie possano imporre, su richiesta della parte, «il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale». Al pari, nel trattare le questioni relative alla circolazione dei provvedimenti cautelari nello spazio europeo, sono stati menzionati alcuni dei temi che vengono in rilievo, con riguardo alla possibilità che tale strumento venga attuato in uno Stato diverso da quello di emanazione per assistere un provvedimento inibitorio avente effetti *cross-border*.

Mi limiterò, quindi, a richiamare alcune peculiarità di cui non ho parlato nel tentativo di ricomporre in maniera unitaria quanto è stato già osservato e trattato.

La penalità di mora è stata introdotta nel nostro ordinamento inizialmente come misura accessoria alla «sentenza che provvede al risarcimento del danno» e alla sua liquidazione, così inducendo taluni a riconoscerle natura risarcitoria⁷⁵², vedendo in essa una liquidazione anticipata dei danni futuri derivanti dall'eventuale continuazione o ripetizione dell'attività illecita⁷⁵³, altri invece a qualificarla come mezzo di esecuzione indiretta finalizzato alla dissuasione da ulteriori illeciti⁷⁵⁴. I dubbi ricostruttivi sono venuti meno con la tipizzazione dei provvedimenti cautelari inibitori e la contestuale introduzione della penalità di mora cautelare a presidio di tali provvedimenti sia nella materia dei marchi e brevetti, con il d.lgs. 198/1996, sia nell'ambito del diritto d'autore, con il d.lgs. 248/2000. Essa ha, dunque, trovato ingresso nel nostro ordinamento prima dell'emanazione della *Direttiva Enforcement* e dopo la conclusione dell'Accordo TRIPs (cui proprio il d.lgs. 198/1996 ha dato attuazione), in cui si rinviene all'art. 41 - che costituisce una sorta di “manifesto” e di sunto dei

⁷⁵⁰ Cfr. a titolo esemplificativo, Trib. Bari, 11 novembre 2011; Milano, 17 giugno 2020.

⁷⁵¹ Cfr. a titolo esemplificativo Trib. Roma, 16 dicembre 2009 in cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta di pubblicazione «data la particolare complessità della situazione e le trattative in corso per una soluzione concordata», in *Pluris*.

⁷⁵² C. MAYR, *La penalità di mora nel diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 2001, 1, 368.

⁷⁵³ Cfr. G. AULETTA, *Multe giudiziali e valutazione dei danni futuri in materia di marchi*, in *Giur. comp. cass. civ.*, 1946, II, 742.

⁷⁵⁴ Così T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1960, 57.

principi fondamentali della tutela dei diritti di proprietà intellettuale⁷⁵⁵ - l'espressione del dovere degli Stati membri di consentire «un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni»⁷⁵⁶.

Lo strumento in questione assiste, perciò, quei diritti che si risolvono in una prestazione infungibile di *non facere*, in un dovere di astensione insuscettibile di esecuzione diretta⁷⁵⁷, cercando di rafforzare la realtà della tutela proprio mediante un meccanismo di tipo deterrente, che configura, all'opposto, un diritto di credito. Esso, però, rischia di risolversi nella realtà dei fatti in una rimessione all'autore dell'illecito della valutazione (principalmente economica) dell'alternativa più conveniente tra la conformazione all'ordine di inibitoria e la sua surroga attraverso l'equivalente monetario⁷⁵⁸. Il che dovrebbe allora condurre il giudice cautelare a valutare con attenzione la portata degli interessi in gioco, al fine di determinare l'ammontare della somma in modo da conferire all'istituto un'efficacia concretamente deterrente.

Fra la misura cautelare principale e quella coercitiva accessoria si configura una relazione di strumentalità (se vogliamo, nello stesso o comunque simile senso già usato per contraddistinguere la relazione tra giudizio cautelare e giudizio di merito, nella sua accezione cd. forte) che si traduce in una dipendenza del provvedimento ancillare rispetto alla sorte della misura principale⁷⁵⁹ e, sul piano pratico, nella configurabilità di un'obbligazione restitutoria in caso di pagamento della penalità e successiva riforma del provvedimento cautelare o sua sopravvenuta inefficacia (vieppiù se dovuta all'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato).

⁷⁵⁵ Tant'è che la norma compone una sezione a sé stante e apre la III parte del Trattato relativa, appunto, alla tutela dei diritti IP.

⁷⁵⁶ C. MAYR sostiene che proprio nell'ultima parte di questa norma si rinviene il fondamento della penalità di mora, ult. op. cit., 373.

⁷⁵⁷ M. RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 104. L'A. osserva come la prestazione infungibile di *non facere* consista nel dovere di astensione che riguarda tutti i consociati nella caratterizzazione del diritto dominicale e, così ragionando, colloca le misure compulsorie al vertice di uno dei tre angoli di un immaginario triangolo equilatero che definisce l'essenza dei diritti di proprietà intellettuale, in cui gli ulteriori due vertici sono rappresentati, rispettivamente, dalle misure resitutorie «di incisività inedita ed operanti a carico non solo dell'autore dell'illecito ma anche di terzi incolpevoli» e dalle misure risarcitorie, diverse da quelle ordinarie, caratterizzate da profili rivendicatori ed attributivi, op. cit., 104-105. Partendo da questo assunto, l'A. conduce un approfondimento di tipo giuseconomico e in chiave comparatistica che lo porta ad auspicare il superamento della logica proprietaria (*property rules*) e della connessa tutela reale nel campo del diritto della proprietà intellettuale a favore di una sua riconduzione al paradigma del diritto di credito (*liability rules*) e della connessa tutela «risarcitoria o creditoria ed, in questo caso, modulata sulle tecniche del prelievo, degli equi compensi e delle licenze legali»: op. cit., *passim* e in particolare 108-115.

⁷⁵⁸ Ivi, 106.

⁷⁵⁹ S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, cit., 954.

Competente a stabilire l'importo in sede cautelare è lo stesso giudice che emette l'ordinanza, ma non a liquidarlo, non essendo attribuito tale potere dalla norma. Il problema si pone, quindi, con riguardo alla valutazione sull'opportunità di un ulteriore intervento del giudice per la successiva liquidazione, in caso di inosservanza o ritardo all'esecuzione del comando da parte del soggetto inciso dalla misura (che sembra, peraltro, richiesta dall'art. 55 Reg. 1215/2012 ai fini dell'esecuzione extraterritoriale della misura: cfr. *supra*). Al riguardo, sono state proposte diverse ipotesi. Si tratta di un problema che ha investito dapprima i soli settori nei quali era espressamente prevista tale misure e poi l'intera disciplina, atteso che l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. ha generalizzato l'applicazione dell'istituto in parola, cui è stata riconosciuta subito aderenza al piano cautelare comune. Con una differenza di non scarso rilievo, in quanto l'art. 614-bis c.p.c. espressamente prevede che la condanna alla penale costituisce titolo esecutivo, mentre sul punto gli artt. 131 c.p.i. e 163 l.d.a. tacciono⁷⁶⁰, il che indurrebbe a concludere che il provvedimento in oggetto ha natura meramente cautelare e non esecutiva, condannando così la misura in esame a un destino alquanto incerto.

Ferma restando l'omessa qualificazione della penalità di mora in materia IP come titolo esecutivo – forse per mera dimenticanza (di cui di certo non ci si stupisce) del legislatore (che nel 2010 avrebbe potuto integrare le norme nel contesto della riforma correttiva) in un panorama che evidenzia, semmai, la tendenza all'estensione della categoria del titolo esecutivo – il nodo deve pur sciogliersi e la soluzione preferibile, anche se forse semplicistica, mi sembra quella di superare la difficoltà classificatoria atteso che tale misura cautelare, avendo ad oggetto una somma di denaro, sarà *attuata* comunque nelle forme dell'espropriazione forzata previste dall'art. 669-*duodecies* c.p.c. Anzi, abbracciando l'insegnamento di Luiso, mi sembra di poter giungere a risolvere a monte la questione, in quanto il fatto stesso che la forma prevista per l'attuazione della misura cautelare avente ad oggetto una somma di denaro sia quella dell'espropriazione forzata *ordinaria* conduce a ritenere che il provvedimento cautelare avente ad oggetto una somma di denaro è un titolo esecutivo come gli altri, consentendo di dar luogo ad un *ordinario* processo esecutivo⁷⁶¹. In altri termini, la misura coercitiva cautelare che assiste l'inibitoria *ex* artt. 131 c.p.i. e 163 l.d.a. sarebbe dotata di autonoma efficacia esecutiva (ovviamente non estendibile all'efficacia cautelare del diverso e principale

⁷⁶⁰ M. G. CANNELLA, *L'attuazione delle cautele*, in *Il processo industriale*, A. GIUSSANI (a cura di), cit., 416.

⁷⁶¹ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 244 – 245.

comando inibitorio che, in quanto obbligo di *non facere*, è soggetto alle forme della cd. esecuzione breve) dovendo essere attuata nelle forme del III libro del codice di rito⁷⁶².

Andando al punto della questione, si è ritenuto di attribuire la competenza per la liquidazione della misura al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare *ex art. 669-duodecies* c.p.c., essendogli attribuito il compito di provvedere «ove sorgano difficoltà o contestazioni» in merito all'attuazione di misure cautelari aventi ad oggetto (fra l'altro) obblighi di non fare⁷⁶³. Tale conclusione è stata, però, avversata nella giurisprudenza di merito, ove si è ritenuto che la liquidazione della somma richiederebbe non solo una quantificazione dell'importo dovuto, ma anche l'accertamento della sussistenza delle violazioni al comando, attività esterna alla competenza del giudice cautelare e che, peraltro, il perimetro delle attività ricomprese nell'art. 669-*duodecies* c.p.c. non si estenderebbe alla soluzione di difficoltà aventi ad oggetto prestazioni di denaro⁷⁶⁴. Da ultimo, nel corso della ricerca condotta presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, è emerso che anche questo Ufficio giudiziario accoglie l'orientamento secondo cui la determinazione della penale dovuta a seguito di un provvedimento cautelare - in questo caso richiesta unitamente all'esibizione delle scritture contabili dalle quali poter verificare il numero e l'entità delle violazioni al precedente ordine inibitorio cautelare - presupponendo un accertamento della violazione del predetto ordine, non costituisce possibile oggetto di provvedimento attuativo, ma deve essere oggetto di autonoma domanda di merito (assistita, se del caso, dalla connessa richiesta cautelare di esibizione dei documenti e sequestro)⁷⁶⁵.

⁷⁶² In effetti, ricostruendo la regola in forma di sillogismo, non ritengo che la mancata precisazione del legislatore in merito alla penalità di mora o l'illiquidità dell'importo possano escluderne l'efficacia di titolo esecutivo in quanto se a) l'art. 474 c.p.c. sancisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile e b) l'art. 669-*duodecies* c.p.c. dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. in quanto compatibili, ossia nelle forme dell'esecuzione forzata (nella *species* dell'espropriazione) allora c) la parte di provvedimento cautelare che riguarda il pagamento di una somma di denaro ivi fissata deve essere considerata titolo esecutivo. Con riguardo al requisito della liquidità, come ricorda B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *www.judicium.it* dal 12 settembre 2017, in nota all'ordinanza del Tribunale di Roma. 2 febbraio 2017, in *www.judicium.it* dal 2 maggio 2017, con nota di U. COREA, *Disorientamenti in materia di esecuzione delle misure coercitive indirette ex art. 614 bis c.p.c.: al creditore non basta il titolo esecutivo e l'autoliquidazione nel precetto delle somme dovute ma deve previamente introdurre un giudizio di cognizione*, per la relativa quantificazione, la liquidità è requisito del diritto, non del titolo, il quale deve invece «individuare diritti "certi" e "liquidi" anche coi criteri per la relativa specificazione», *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *www.judicium.it* dal 12 settembre 2017.

⁷⁶³ M. RICOLFI, op. cit., 102-103.

⁷⁶⁴ Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2029, ordinanza che viene richiamata da M. G. CANELLA, op. cit., 418, la quale conclude invece per ammettere la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare alla liquidazione della somma, potendosi includere tale attività nel novero di quelle relative al *modus procedendi* a cui l'art. 669-*duodecies* c.p.c., quale "norma di chiusura" e dotata di una certa flessibilità, si riferisce, pur arrestandosi dinanzi all'*impasse* creato dall'esclusione che l'ordinanza cautelare possa avere efficacia di titolo esecutivo, *passim* e in particolare 422.

⁷⁶⁵ Trib. Roma, Sez. spec., 4 agosto 2020 (inedita).

Si è altresì ritenuto -evidentemente superando la questione della non configurabilità dell'ordinanza che dispone la penalità quale titolo esecutivo - che, qualora la parte a favore della quale è stata disposta la penalità di mora procedesse ad autonoma liquidazione intimando precetto e quest'ultimo fosse oggetto di opposizione, il giudice dell'opposizione potrebbe procedere alla liquidazione della penalità, ove ciò venisse richiesto in via riconvenzionale dal creditore opposto⁷⁶⁶. Secondo una diversa ricostruzione che è stata prospettata e che consente di superare i problemi relativi alla configurabilità del titolo esecutivo e alla competenza del giudice cautelare alla liquidazione della penalità, la liquidazione dovrebbe essere effettuata nell'ambito di un processo cognitivo, pieno, ingiuntivo o sommario, con particolare favore espresso nel settore IP per il giudizio monitorio⁷⁶⁷. Sul punto, è stato osservato, in maniera del tutto condivisibile, che l'opzione del ricorso all'azione di cognizione ordinaria presenterebbe profili di evidente incompatibilità con l'effettività stessa della tutela cautelare, vanificando la potenzialità di tale strumento⁷⁶⁸, soprattutto – aggiungo – nell'ipotesi in cui essa sia in grado di “stare in piedi da sola” e quindi arrecare una (potenziale) soddisfazione al richiedente senza necessario ricorso al giudizio di merito.

Aderendo alla tesi di Luiso e condividendo la natura di condanna in futuro della penalità di mora⁷⁶⁹, ritengo che la soluzione preferibile sia di consentire alla parte, parificando tale misura a quella prevista dall'art. 614-*bis* c.p.c., di procedere all'autoliquidazione dell'importo dovuto⁷⁷⁰ (che dovrà essere precettato al destinatario), senza imporle di ricorrere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (con il rischio, peraltro, che questi si rifiuti di esercitare tale attività onerando la parte di instaurare un giudizio di merito, ancorché sommario), potendo il destinatario della misura coercitiva avvalersi dei rimedi previsti per il processo esecutivo⁷⁷¹. La parte dovrebbe essere, invece, onerata di ricorrere al giudice per la liquidazione della somma solo ove necessiti di eseguire la misura al di fuori dei confini nazionali, giusta il disposto di cui all'art. 55 Reg. 1215/2012. Quanto, infine, alla estensione della penalità di mora ai provvedimenti diversi dall'inibitoria o relativi alle fattispecie di concorrenza sleale, ritengo che il problema possa ritenersi ormai superato,

⁷⁶⁶ M. RICOLFI, op. cit., 103.

⁷⁶⁷ Cfr. Trib. Napoli, 30 aprile 2008, cit.; App. Milano, 10 febbraio 2004, in *Giur. it.*, 2004, 1443 ss.; Trib. Monza, 13 giugno 2002, in *Dir. ind.*, 2002, 120 ss.

⁷⁶⁸ S. RECCHIONI, ult. op. cit., 960.

⁷⁶⁹ Ivi, 959.

⁷⁷⁰ Ibidem.

⁷⁷¹ S. RECCHIONI ritiene che in tal caso il giudice naturale per risolvere le contestazioni dell'intimato sia quello dell'attuazione della cautela *ex* art. 669-*duodecies* c.p.c., il cui compito, però, si fermerebbe al completamento del comando contenuto nel provvedimento cautelare, senza potersi spingere all'attuazione che deve avvenire a norma degli artt. 491 ss. c.p.c., ivi, 961-962.

potendo l'art. 614-bis c.p.c. applicarsi anche ai provvedimenti cautelari; in particolare, tale misura potrà assistere l'inibitoria per concorrenza sleale interferente, ma anche l'ordine di ritiro delle merci dal commercio (che, come detto *supra*, non è richiamato al secondo comma dell'art. 131 c.p.c.) e ogni altro provvedimento emesso *ex art.* 700 c.p.c. a tutela di diritti della proprietà industriale⁷⁷².

11. LA RESIDUALITÀ DELLA TUTELA D'URGENZA NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

All'esito della ricognizione sin qui svolta sul funzionamento e l'ambito di operatività delle misure cautelari tipiche previste nel settore IP, si può senz'altro ritenere che alla tutela atipica di cui all'art. 700 c.p.c., applicabile in via residuale, sia ormai riservato uno spazio angusto. Essa ha tuttavia esercitato un ruolo primario nel passato, consentendo, come ricordato *supra*, di giungere ad ammettere l'inibitoria cautelare prima della sua tipizzazione da parte del legislatore.

La tutela d'urgenza richiede, peraltro, il grado più intenso di *periculum in mora* (ovviamente per quelle giurisprudenza che, correttamente, ne escluda la sussistenza *in re ipsa* nelle controversie in materia IP), che non viene individuato dal legislatore ma deve integrare gli estremi del pregiudizio imminente e irreparabile. Anche in punto di *fumus boni iuris* si richiede al giudice un vaglio particolarmente attento e approfondito, considerata l'atipicità degli effetti del provvedimento e l'esigenza di contemperare gli interessi delle parti, evitando che la controparte subisca un pregiudizio a sua volta potenzialmente irreparabile⁷⁷³.

I limitati casi di odierna applicazione della tutela residuale riguardano, da un lato, le ipotesi, già richiamate nelle pagine che precedono, in cui il mancato perfetto allineamento tra norma industrialistica e norma autorale induce a colmare le rispettive lacune, attingendo reciprocamente dall'altrui disciplina cautelare (invero più frequente come derivazione in materia di diritto d'autore della disciplina prevista dal c.p.i.) e calando la specifica misura tipica nelle vesti di un provvedimento atipico e, dall'altro, le ipotesi in cui, non essendo prevista una misura cautelare tipica, il giudice è tenuto a fornire dei contenuti specifici e a esercitare la cd. cautela di regolamento, in applicazione del criterio o principio del minimo mezzo, bilanciando gli opposti interessi e bisogni delle parti e cercando di alterare la situazione esistente tra le parti *quel tanto, ma solo quel tanto che basta* ad assicurare gli effetti della decisione di merito⁷⁷⁴. A titolo esemplificativo, contenuto atipico sul piano normativo (per quanto idoneo alla "tipizzazione" giurisprudenziale) assume quella parte

⁷⁷² F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, cit., 26.

⁷⁷³ F. P. LUISSO, *Diritto processuale cautelare*, cit., 286.

⁷⁷⁴ D. BUONCRISTIANI, *La cautela di regolamento*, cit., 427.

di provvedimento che in genere accompagna l'ordine cautelare inibitorio pronunciato nei confronti dell'*internet service provider*, di cui ho già parlato *supra*, che supera l'obbligo di *non facere* e integra gli estremi di un ordine di rimozione, cancellazione, oscuramento o blocco di contenuti digitali, sovente attuato mediante il ricorso alle sofisticate tecnologie dell'intelligenza artificiale.

Lo strumento di cui all'art. 700 c.p.c. consente, altresì, di chiedere la tutela cautelare di accertamento negativo di cui si è detto *supra*.

Nel settore del diritto della proprietà intellettuale deve peraltro ritenersi superata ogni resistenza a rifiutare la concessione della tutela d'urgenza alle cd. situazioni strumentali in ragione della tanto predicata esclusiva riconducibilità dell'irreparabilità del pregiudizio alle sole situazioni finali (diritti reali, diritti personali di godimento e diritti della personalità)⁷⁷⁵. Nella prassi giurisprudenziale, infatti, non si riscontra alcuna obiezione al rilascio di provvedimenti cautelari *ex art. 700 c.p.c.* a tutela di diritti di credito, quale, ad esempio, il diritto al risarcimento del danno per contraffazione. Lo strumento cautelare atipico trova ampio spazio applicativo, invece, nel terreno della concorrenza sleale e della tutela dei marchi di fatto.

Quanto alla tutela d'urgenza relativa a condotte concorrenziali sleali (siano esse pure o interferenti), disciplinate dagli artt. 2598 ss. c.c. (di cui si è parlato nella prima parte di questo lavoro), con il provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* si può conseguire, sia *ante causam*, sia in corso di causa, in via anticipata e provvisoria, l'effetto inibitorio che l'art. 2599 c.c. prevede per la sentenza di merito⁷⁷⁶ o altro analogo effetto anche a mezzo di un ordine di contenuto positivo, assistito, se del caso, dalla fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata (vuoi in applicazione analogica dell'art. 131, comma 2, c.p.i., vuoi – più correttamente – ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.)⁷⁷⁷. Al pari, si possono ottenere provvedimenti inibitori a protezione dei marchi di fatto, riconducibili alla tutela apprestata dall'art. 2598, n. 1, c.c.⁷⁷⁸, rispetto ai quali la giurisprudenza riconosce in via cautelare questa tutela preventiva per garantire l'esclusivo uso dello stesso contro

⁷⁷⁵ Cfr. F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 283-284.

⁷⁷⁶ E. BRANDOLINI, *700 c.p.c., Ambito applicativo e strategie processuali*, Milano, 2011, 240.

⁷⁷⁷ Cfr. l'ordinanza del Trib. Roma, 15 luglio 2020, inedita, in cui il giudice cautelare, ravvisando una ipotesi di concorrenza sleale nell'utilizzo, da parte di una società, nella propria denominazione e negli atti dell'acronimo del nome dell'Istituto ricorrente, «ordina» alla società resistente «la modifica della propria denominazione sociale in modo che essa non comprenda l'acronimo (*omissis*)», «inibisce» alla ricorrente «l'utilizzo dell'acronimo (*omissis*) nella documentazione e nella corrispondenza»; «stabilisce la penale di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni contenute nel presente provvedimento, quale strumento idoneo a presidiare l'efficacia dello stesso», differendo, infine, l'efficacia del provvedimento al quarantacinquesimo giorno successivo alla sua notificazione, al fine di consentire alla resistente la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare la modifica dello statuto societario in relazione alla modifica della denominazione.

⁷⁷⁸ Ivi, 241.

possibili atti di concorrenza sleale, anche integrati dall'utilizzo di un marchio successivamente registrato con effetto confusorio (*ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.*)⁷⁷⁹.

Nel campo autorale, merita di essere precisato il rapporto tra tutela atipica e, rispettivamente, diritto morale d'autore e diritti connessi.

Nei precedenti paragrafi si è trattato delle misure cautelari tipiche previste a tutela dei diritti d'autore di natura patrimoniale, che sono applicabili al diritto morale d'autore se e in quanto compatibili alla natura di quest'ultimo (art. 168 l.d.a.), salvi i limiti dell'art. 169 l.d.a. Sono state altresì menzionate le forme di tutela espressamente previste a garanzia del solo diritto morale d'autore (provvedimento d'urgenza per vietare la *riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera ex art. 143 c.p.c.*). Il diritto morale - che viene espressamente qualificato come personale e intrasmissibile (a differenza degli altri, che si trasmettono a coniuge e figli e, in loro mancanza, ai genitori e agli altri ascendenti e ai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, ai fratelli, alle sorelle e ai loro discendenti) - si estrinseca nel diritto di paternità, ossia di essere riconosciuto come autore dell'opera e non subire usurpazioni della stessa, in un contesto di diffusa concezione dell'opera dell'ingegno quale proiezione esteriore della personalità del suo autore⁷⁸⁰; nel diritto all'integrità dell'opera, ossia di vietare che alla stessa siano apportate arbitrarie o illecite modifiche; nei diritti all'anonimato e al ritiro dell'opera dal commercio (art. 142 l.d.a.). La tutela del diritto morale, tenuto conto del suo contenuto, allora, si può ottenere con gli effetti tipici dell'inibitoria *ex art. 163 l.d.a.*, ove sia necessario porre fine alle condotte che violano il diritto di integrità e di paternità, nonché, probabilmente, con gli effetti del sequestro, ove non sproporzionato ai sensi dell'art. 169 l.d.a., e della descrizione, accertamento e perizia delle cose costituenti violazione dei citati diritti *ex art. 161 l.d.a.* E ciò anche in considerazione dell'ormai acquisita risarcibilità dei danni cagionati dalla lesione del diritto morale (derivanti dalla lesione del diritto all'identità personale e alla reputazione dell'autore), nella sua fisionomia di diritto personale a carattere non patrimoniale, che ha fatto seguito al riconoscimento del legame tra l'art. 2059 c.c. e gli interessi

⁷⁷⁹ Cfr. Trib. Torino, 18 aprile 2016, ove si rileva che «Il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest'uso sia idoneo a produrre confusione. Se i consumatori, nonostante l'identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare», in *www.ilcaso.it*.

⁷⁸⁰ E. GIOVANARDI, *Integrità dell'opera cinematografica e misure cautelari tipiche*, cit., 578.

costituzionalmente protetti, «finalmente illuminato nel 2003 dai Giudici di legittimità⁷⁸¹ e dalla Consulta^{782,783}.

Così, la giurisprudenza, nella consapevolezza del rimarcato dualismo che connota la tutela del diritto d'autore, assente invece nella disciplina comunitaria, dimostra una certa elasticità nell'interpretare l'art. 168 l.d.a. in senso estensivo, apprestando al diritto morale il medesimo apparato di strumenti tipici previsto per i diritti di utilizzazione economica. È il caso, ad esempio, della tutela cautelare riconosciuta *ante causam* al diritto del coautore di un'opera cinematografica di visione delle modifiche apportate alla sceneggiatura originaria dalla cessionaria dei diritti di utilizzazione economica, sulla base dell'art. 156-*bis* l.d.a. e in senso addirittura più estensivo rispetto al dato letterale della norma (che, invece, come ho esposto *supra* al par. 7, sembra configurare una fase di *discovery* endoprocedimentale e non un diritto autonomamente azionabile in giudizio), con espresso riconoscimento dell'esclusione dell'inefficacia della misura in caso di mancato avvio del giudizio di merito in funzione del carattere marcatamente anticipatorio degli effetti del provvedimento emesso⁷⁸⁴. Altro caso attiene alla tutela cautelare inibitoria riconosciuta *ante causam* all'autore di una pubblicazione (giuridico-)scientifica oggetto di plagio-contraffazione da parte dell'autore di una (più estesa) monografia successivamente edita sul tema, il cui contenuto si estrinseca nel divieto di ulteriore pubblicazione, riproduzione e diffusione dell'opera monografica e nell'ordine di ritiro dal commercio degli esemplari non ancora venduti⁷⁸⁵, per forza di cose nelle forme del provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* (stante l'assenza della corrispondente misura tipica nella l.d.a.).

È solo, quindi, nelle ipotesi in cui gli strumenti tipici non si rivelino idonei alla effettiva protezione del diritto morale d'autore o proporzionati rispetto agli effetti utili da raggiungere in sede cautelare,

⁷⁸¹ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Corr. giur.*, 2003, 1017 ss., con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*.

⁷⁸² Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 939 ss. con nota di M. BONA, *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte costituzionale apre*.

⁷⁸³ A. THIENE, *I diritti morali d'autore*, cit.

⁷⁸⁴ Trib. Taranto, 20 dicembre 2006, cit., in cui si legge che «il profilo sostanziale dell'ormai accreditata lettura costituzionalmente orientata del sistema dei diritti della personalità, unitamente all'approfondimento e alla maggiore incisività sul piano processuale degli strumenti di tutela previsti dalla legislazione speciale in tema di diritti d'autore, depone in favore sia di un allargamento delle situazioni soggettive tutelabili anche in fase cautelare, che di un'ulteriore anticipazione della tutela stessa».

⁷⁸⁵ Trib. Bari, 9 dicembre 2005, cit. Si noti che in questo caso il giudice cautelare non ammette tutte le domande cautelari formulate dal ricorrente e, in particolare, esclude la domanda di sequestro delle copie dell'opera monografica, in quanto assorbita dall'ordine di ritiro dal commercio, e dei materiali e delle attrezzature utilizzate per la riproduzione dell'opera che, per quanto ammissibile, viene esclusa osservando che «quei mezzi e quei materiali possono ancora esser lecitamente utilizzati dall'autrice e dal suo autore».

oltre, ovviamente, alle ipotesi di inesistenza di uno strumento tipico idoneo a garantire gli effetti necessari per la tutela invocata, che il giudice potrà e dovrà ricorrere alla tutela d'urgenza residuale e sussidiaria di cui all'art. 700 c.p.c.⁷⁸⁶.

Con riguardo ai diritti connessi previsti nella l.d.a. (agli artt. 72-102), se in un primo momento si è ritenuto che ad essi non potesse essere estesa l'applicazione dell'apparato di misure tipiche previste per il diritto d'autore⁷⁸⁷ (nel suo binomio patrimoniale e morale), a partire dalla novella del 2000⁷⁸⁸ e, poi, sulla spinta delle direttive europee e in particolare della Dir. 29/2001/CEE (*Infosoc*) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁷⁸⁹ (attuata con d.lgs. 68/2003), grazie anche all'orientamento costante della Corte di giustizia, che non ha mai mostrato esitazioni nel ricondurre ad unità la tutela prevista in materia autorale, è stata riconosciuta una parificazione della tutela cautelare (da ultimo confermata dall'impostazione della Dir. Ue 2019/790), di talché oggi non vi sono dubbi che le misure cautelari tipiche previste dalla l.d.a. siano poste a tutela anche dei diritti connessi⁷⁹⁰, rispetto ai quali, dunque, la tutela innominata si pone nel medesimo rapporto di sussidiarietà che si prefigura con i diritti d'autore *strictu sensu*.

⁷⁸⁶ Cfr. Trib. Bologna, 26 maggio 2016, che in una ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali e morali dell'autore per plagio-contraffazione anche integrante ipotesi di concorrenza sleale, fornisce una tutela cautelare ai sensi degli artt. 700 c.p.c., 163 e 168 l.d.a., 131 c.p.i. emanando un provvedimento di inibitoria, di rimozione delle cose costituenti la violazione sia dai luoghi fisici che da ogni pubblicazione su internet, di ritiro dal commercio «ex art. 131 c.p.i. o comunque ex art. 700 c.p.c. di tutti gli esemplari dei prodotti, cataloghi, brochure o quant'altro che possa essere stato realizzato mediante l'indebito utilizzo di opere dell'arte (...) riconducibili alla [ricorrente], attribuendo alla ricorrente ogni diritto di poterne avere adeguata conoscenza mediante l'esibizione, a semplice richiesta, di tutta la documentazione necessaria a consentirne l'accertamento», disponendo altresì una penale «ex artt. 163 e 168 l.d.a., 131 c.p.i. e 700 c.p.c.» per ogni successiva violazione «e dunque per ogni ulteriore immagine in violazione che dovesse essere reperita sulla rete internet, per ogni ulteriore catalogo e/o brochure e per ogni ulteriore esemplare di prodotto che dovessero essere reperiti a partire dal giorno di deposito del presente provvedimento» e la pubblicazione del provvedimento, nella parte dispositiva, a cura della ricorrente e spese delle resistenti, su due riviste specializzate del settore (in assenza di una specifica previsione nella l.d.a., anche quest'ultimo ordine trova base normativa nell'art. 700 c.p.c.), in *Pluris*.

⁷⁸⁷ Cfr. Pret. Roma, 15 giugno 1966: «Le difese e sanzioni civili previste specificatamente a tutela dei diritti morali dell'autore e dei diritti all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno non possono essere estese ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore. Questi diritti, pertanto, non avendo a loro tutela una misura cautelare specifica possono essere tutelati con la misura cautelare innominata ex art. 700 c.p.c., in diretto rapporto col diritto da cautelare», in *Pluris*.

⁷⁸⁸ Cfr. M. BERTANI, *La novella del 2000 alla legge d'autore*, in *Corr. giur.*, 2001, 2, 260.

⁷⁸⁹ L'art. 8, par. 3, della Dir. *Infosoc* impone agli Stati membri «di assicurare che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi», a conferma dell'equiparazione di tutela (dei rispettivi diritti) mai messa in dubbio a livello comunitario.

⁷⁹⁰ La giurisprudenza invero dà per scontata l'equiparazione di tutela: a titolo esemplificativo cfr. Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Pluris*; Id., 20 ottobre 2010, in *DeJure*; Trib. Milano, 20 marzo 2010, n. 3639, ove si conferma l'inibitoria già disposta in via cautelare, in *DeJure*; Trib. Firenze, 15 giugno 2006, che dispone *inaudita altera parte* la descrizione richiesta da una società consortile di gestione collettiva, in Italia, dei diritti connessi al diritto d'autore, di titolarità del produttore fonografico, in *DeJure*. Cfr. altresì Trib. Milano 12 marzo 2004 con riferimento alla legittimazione ad agire del titolare dei diritti connessi per la tutela dei propri diritti in *AIDA*, 2004, 871.

12. ALCUNE PECULIARITÀ DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA IP

Come noto, l'istruttoria che il giudice è chiamato a condurre nei procedimenti cautelari regolati dal rito cautelare uniforme nella raccolta della *semiplena probatio* in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* beneficia di una certa elasticità e deformalizzazione, consacrata dall'art. 669-*sexies* c.p.c. nei criteri dell'opportunità che deve guidare il *modus procedendi* del giudice («il giudice, sentite le parti, *omessa ogni formalità* non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene *più opportuno ...*») e della *indispensabilità* delle prove che devono essere assunte («... agli atti di istruzione *indispensabili* in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto»). La sommarietà della cognizione cautelare, per sua stessa natura incompleta, consente quindi di ridurre, in senso quantitativo e qualitativo, il materiale istruttorio necessario affinché il giudice pervenga alla decisione⁷⁹¹. L'istruttoria cautelare, quindi, non viene condotta normalmente nelle forme ordinarie ma in quelle che il giudice ritiene più opportune e che possono condurre all'utilizzo di prove *atipiche e/o atipicamente assunte*⁷⁹². Nelle controversie in materia di proprietà intellettuale rivestono particolare importanza alcune prove documentali estranee al catalogo codicistico, come le dichiarazioni di terzi a contenuto testimoniale (cd. prova atipicamente ammessa), le perizie stragiudiziali e le risultanze probatorie e tecniche di altri procedimenti, spesso stranieri⁷⁹³, che hanno interessato il titolo di privativa (cd. prove atipiche)⁷⁹⁴. Tali documenti avranno valore meramente indiziario e, ovviamente, ad essi non potrà attribuirsi il valore di piena prova riconosciuto dal codice civile alla scrittura privata in assenza di tempestivo disconoscimento⁷⁹⁵.

Come anticipato (v. *supra*, par. 8), il carattere altamente tecnico di talune controversie nella materia *de qua* (si pensi a quelle che hanno ad oggetto brevetti per invenzione o la diffusione online di contenuti protetti avvalendosi di diversi URL e/o *domain names*) spesso induce il giudice ad avvalersi dell'assistenza di un esperto già in sede cautelare: non a caso, l'art. 132, comma 5, c.p.i. prevede espressamente la possibilità che il giudice disponga consulenza tecnica in sede cautelare «ai fini

⁷⁹¹ Cfr. M. SCUFFI, il quale sottolinea che «l'accertamento cautelare – necessariamente sommario ed incompleto – si distingue da quello proprio del giudizio di merito sul piano istruttorio per un ambito oggettivo e cronologico più limitato e sul piano dell'induzione e della valutazione del materiale probatorio per un minor rigore nel passaggio logico-storico dalle circostanze acquisite alle conclusioni fattuali rilevanti per l'accoglimento od il rigetto della domanda», *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 324.

⁷⁹² F. P. LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., 215.

⁷⁹³ Cfr. Trib. Roma, 24 giugno 2019 (inedita), che, rigettando il reclamo dell'hosting provider avverso il provvedimento di inibitoria emesso nella prima fase, richiama una pronuncia resa dalla *United States District Court Central - District of California* per confermare l'attività di collaborazione resa dall'ISP che ne escluderebbe l'esonero di responsabilità.

⁷⁹⁴ M. SCUFFI, ult. op. cit., 326.

⁷⁹⁵ Ivi, 327-328.

dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche». Nonostante tale istituto possa sembrare lontano rispetto ai canoni di deformalizzazione e snellezza propri dell'istruttoria cautelare, la stessa sommarietà delle informazioni richiamata dalla norma induce a ritenere che il giudice possa adeguare le modalità di svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio all'esigenza di celerità perseguita in sede cautelare, senza privarsi di un ausilio tecnico che, talvolta, risulta fondamentale per la completa comprensione dei fatti dedotti in giudizio⁷⁹⁶. Peraltro, proprio la menzione delle «sommarie informazioni», espressione riportata dall'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. nel contesto dell'istruzione *inaudita altera parte*, in assenza di specifiche indicazioni normative, ha generato non pochi dubbi sulla portata di tale disposizione, sulla possibilità, cioè, che la consulenza tecnica possa essere disposta in assenza del contraddittorio⁷⁹⁷. Se si ritiene che la nozione di «sommarie informazioni» sia inscindibilmente collegata alla celerità dell'istruttoria condotta senza l'osservanza delle regole tipicamente funzionali a garantire il contraddittorio tra le parti, in contrapposizione agli «atti di istruzione» di cui al primo comma dell'art. 669-*sexies* c.p.c., dovrebbe escludersi la sua compatibilità con l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio che, per quanto disposta dal giudice e “deformalizzabile”, verrebbe snaturata ove condotta in assenza di contraddittorio (senza che, quindi, le parti possano dialogare con il consulente tecnico mediante consulenti di propria fiducia)⁷⁹⁸. Ritengo, invece, più corretta la soluzione che, a rischio di appiattare la nozione di “sommarie informazioni” riconducendola alla categoria degli “atti di istruzione indispensabili” (art.

⁷⁹⁶ L'apporto del consulente tecnico diventa talvolta rilevante anche per individuare le modalità da prescrivere per garantire efficacia al provvedimento cautelare; si pensi ai casi di inibitoria indirizzata all'ISP a cui spesso si affianca l'indicazione, suggerita dal consulente tecnico, delle modalità con cui oscurare, rimuovere o inibire il caricamento dei contenuti illeciti. La stessa possibilità di demandare alla consulenza tecnica d'ufficio (in funzione percipiente) l'accertamento del fatto in ragione dei profili tecnici coinvolti è richiamata nella recente pronuncia della Corte di cassazione, 19 marzo 2019, n. 7708. In commento a tale pronuncia esprime non poca preoccupazione in merito alla tendenza dei giudici a “commissionare” il proprio compito di accertamento operando una sorta di *outsourcing* del giudizio di fatto F. FERRARI, ove afferma che «Se infatti dovesse prevalere l'utilizzo della consulenza tecnica al fine di individuare le modalità per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale nel processo, inevitabilmente si produrrebbe un effetto di ulteriore allontanamento del giudice dalla prova nonché un *outsourcing* al quadrato del giudizio di fatto, inconcepibile nel contesto del nostro ordinamento», in *L'intelligenza artificiale nell'esecuzione di provvedimenti inibitori*, cit., 1353.

Affonda le radici ormai in un tempo lontano la conferma giurisprudenziale che «la consulenza tecnica - generalmente disposta per fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti - può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova, quando si risolve (...) in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (*ex pluribus*: Cass. 19 aprile 1988, n. 3064, 24 marzo 1987 n. 2849, 2171/86, 1881/84; 6323/83; 1411/78)», Cass. civ., 5 luglio 1966, n. 6166, in *Pluris*. Si pensi, a titolo esemplificativo, al ruolo primario svolto dalla consulenza tecnica d'ufficio genetica, avente carattere cd. percipiente, per l'accertamento della sussistenza dei rapporti di genitorialità nelle cause relative allo *status* della persona.

⁷⁹⁷ F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della proprietà industriale*, cit., 33.

⁷⁹⁸ F. FERRARI ritiene che «l'unico strumento a disposizione del giudice per acquisire nozioni tecniche nel contesto del procedimento *inaudita altera parte* sommarie informazioni sono le provenienti da un consulente tecnico: ciò tuttavia non dà certamente luogo alla «consulenza tecnica», ivi, 38.

669-*sexies*, comma 1, c.p.c.), ammette l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio in sede cautelare solo nel caso in cui l'istruttoria sia svolta nel rispetto delle garanzie del contraddittorio⁷⁹⁹, sebbene secondo canoni deformati e senza la necessaria scansione procedurale che ne rallenterebbe inevitabilmente la conduzione; ferma restando, in ogni caso, la possibilità del giudice di avvalersi nella fase *inaudita altera parte* della documentazione tecnica prodotta dal ricorrente⁸⁰⁰, che sovente corrobora la propria richiesta cautelare con una perizia stragiudiziale, classificabile quale prova atipica liberamente valutabile dal giudice nel processo⁸⁰¹, vieppiù in questa categoria di controversie cautelari in cui l'accertamento del fatto richiede particolari conoscenze tecniche (il cui possesso – allo stato – non costituisce presupposto per la selezione dei magistrati demandati alle sezioni specializzate).

La latitudine dell'istruttoria cautelare nelle materie di proprietà intellettuale è limitata sul piano oggettivo dalla presunzione di validità del titolo di provativa prevista dall'art. 121, comma 1, c.p.i. e dalle presunzioni di appartenenza dei diritti d'autore e dei diritti connessi in capo a colui che viene indicato come tale nelle forme d'uso ai sensi degli artt. 8 e 99-*bis* l.d.a.

L'incisività dell'istruttoria cautelare può, invece, essere regolata dal giudice e verrebbe senz'altro potenziata ove si ammettesse la possibilità di avvalersi dello strumento della *discovery* di cui all'art. 121 c.p.i. anche in fase cautelare. Tale istituto, come anticipato, consente di disporre, su richiesta della parte, l'ordine di esibizione di documenti ed elementi detenuti dalla controparte e indicati dal richiedente (anche di natura bancaria, commerciale e finanziaria in caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria) o la richiesta di informazioni alla controparte, anche al fine di identificare i soggetti implicati in attività illecite e di contraffazione (cd. *discovery* repressiva). Il quinto comma dell'art. 121 c.p.i. prevede, altresì, la possibilità per il consulente tecnico d'ufficio, in tutte le controversie regolate dal c.p.i., di ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Tuttavia, come anticipato,

⁷⁹⁹ Il che mi sembrerebbe confermato dall'art. 121, comma 5, ultima parte c.p.i., ove viene consentito a ciascuna parte di nominare più di un consulente.

⁸⁰⁰ F. FERRARI ritiene invece che il giudice possa avvalersi nella fase *inaudita altera parte* di un parere tecnico, non configurabile come consulenza tecnica d'ufficio, ma assimilabile alla figura dell'*amicus curiae*, *ivi*, 38.

⁸⁰¹ Sull'utilizzo della perizia di parte stragiudiziale quale prova atipica cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ., 6 giugno 2012, n. 9099: «l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova; inoltre, il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale», in *Mass. giust. civ.*, 2012, 6, 737.

poiché la parte che la richiede deve fornire «seri indizi della fondatezza delle proprie domande», si ritiene che la “serietà” degli indizi non sia compatibile con il minor grado di certezza richiesto per la delibazione cautelare in punto di *fumus*. Il procedimento di *discovery* deve in ogni caso essere assistito dalle più adeguate cautele in relazione alle informazioni riservate, «sentita la controparte», il che viene confermato nel campo autorale all’art. 156-*bis* l.d.a. relativo al diritto di informazione.

Sul punto, ricordo che con tale autonomo istituto, regolato dagli artt. 121-*bis* c.p.i. e 156-*bis* l.d.a, che la norma espressamente riconduce anche ai giudizi cautelari, l’autorità giudiziaria può disporre l’ordine istruttorio (anche integrante il procedimento cautelare in sé) che vengano fornite le informazioni su origine e distribuzione di merci o prestazione di servizi che costituiscono attività illecita da parte dell’autore della violazione o da altra persona che su scala commerciale si trovi in un particolare legame con le suddette attività (cfr. *supra* par. 7).

Da ultimo, nel tentativo di ricondurre le peculiarità dell’istruttoria in materia IP in una visione d’insieme, occorre osservare che l’istruttoria cautelare sarà tanto più articolata quanto più complessa sarà la fattispecie dedotta in giudizio e quanto più incisivi gli effetti del provvedimento richiesto. Se è plausibile ritenere che il giudice cautelare possa istruire il procedimento relativo a marchi e altri segni distintivi senza ricorrere all’ausilio tecnico, parimenti probabile è che, in caso di violazione di contenuti protetti online mediante l’apporto (ancorché incolpevole) degli *hosting providers* o in caso di controversia brevettuale, il giudice necessiti dell’apporto di un esperto del settore per esprimere un proprio giudizio sul fatto. E così, su un diverso e parallelo piano, ove il provvedimento richiesto abbia natura prevalentemente istruttoria, ben potrà evitarsi l’inutile dispendio di tempo e costi che consente di approfondire l’accertamento in punto di *fumus*, potendo il giudice autonomamente apprezzare la sussistenza del presupposto in parola in maniera meno rigorosa unitamente alla presenza di indici di *periculum in mora* che depongono per l’opportunità di disporre la misura cautelare richiesta.

CAPITOLO IV

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ROMANA

Il presente capitolo, come anticipato, è dedicato all'analisi di alcuni provvedimenti cautelari recenti resi dalla Diciassettesima Sezione Civile del Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia di impresa), che ho avuto modo di studiare mediante una ricerca condotta *in loco*.

La selezione dei provvedimenti segue tre filoni telematici: un primo, a carattere istituzionale, analizza alcuni casi di concessione della descrizione *inaudita altera parte*; si passa poi alla disamina di un disorientamento interno in merito alla configurazione del *periculum in mora*; in terza battuta, mi occuperò della figura della *dynamic injunction* secondo l'interpretazione del tribunale capitolino, cui si collega il profilo di indagine (di carattere prevalentemente sostanziale, ma interessante anche in prospettiva processuale) relativo al rapporto tra tutela del diritto di proprietà intellettuale e garanzia della libertà di manifestazione del pensiero.

1. LA DESCRIZIONE *INAUDITA ALTERA PARTE*

La misura della descrizione viene frequentemente concessa *inaudita altera parte* con riferimento agli utilizzi non autorizzati di applicativi e programmi per elaboratore (cd. software) tenuto conto del rischio che con l'instaurazione del contraddittorio il programma venga rimosso, così rendendo impossibile l'attuazione del provvedimento. I provvedimenti selezionati hanno tutti ad oggetto la concessione della descrizione volta a precostituire la prova dell'utilizzo illecito di copie non autorizzate di applicativi e programmi per elaboratore.

A) Decreto del 11. 04.2019. La descrizione nel diritto d'autore secondo i canoni dei procedimenti d'urgenza

Il primo decreto costituisce un modello significativo di provvedimento di descrizione *inaudita altera parte*. In sole due pagine, il giudice cautelare riconosce i) la sussistenza del *fumus boni iuris*; ii) la sussistenza della propria competenza; iii) la sussistenza del *periculum in mora*; iv) l'opportunità di disporre la misura *inaudita altera parte*, con successiva conferma nel contraddittorio delle parti. Adito da due società aventi sede all'estero al fine di ottenere tutela nei confronti di una impresa avente sede ad Ascoli Piceno e, quindi, procedere alla descrizione dei computer nella disponibilità di quest'ultima per l'ipotesi di illecito utilizzo di copie non originali o non autorizzare dei programmi applicativi di proprietà delle ricorrenti, il Tribunale, basandosi sull'esame della

documentazione prodotta, fonda il proprio accertamento in punto di *fumus* su quattro indizi: i) le specifiche attività svolte dalla società interessata «necessariamente implicanti l'utilizzazione di software di primario rilievo come quelli prodotti e commercializzati dalla ricorrente», ii) la presenza di personale esperto nell'utilizzo dei programmi di titolarità della ricorrente, come emerge dalle informazioni ricavabili dai siti *Vimeo* (ove è visibile un addetto all'area progettazione nell'atto di utilizzare uno dei software della ricorrente) e *LinkedIn* (in cui nei profili dei dipendenti della società interessata emerge la conoscenza e l'utilizzo di un *software* della ricorrente), iii) l'assenza in capo alla resistente di qualsiasi licenza, anche pregressa, di utilizzo di tali programmi e iv) le dimensioni della sua azienda che, con le controllate e affiliate, supera i 30 dipendenti.

La competenza della sezione specializzata del Tribunale di Roma viene espressamente confermata sulla base del dato normativo, che restringe i fori inderogabilmente competenti per le controversie in cui è parte una o più società aventi sede all'estero (art. 4, comma 1-bis d.lgs. 168/2003).

In punto di *periculum in mora*, avvalendosi di una formula piuttosto stereotipata ma adattata al caso concreto, il giudice ne rileva la «piena attualità e rilevanza», riconducendolo all'«effetto perturbatore della clientela e del mercato in dipendenza della violazione dei diritti di privativa della titolare (strutturatosi nella divergenza fra i costi di impresa fra i soggetti che legittimamente detengono i software della ricorrente e coloro che invece ne fanno un uso abusivo)». Il Tribunale ritiene, quindi, «che sussiste la necessità di provvedere mediante la descrizione richiesta al fine di acquisire prova documentale certa ed incontestabile dell'utilizzazione da parte della resistente di tale materiale da eseguirsi inaudita altera parte tenuto conto dell'agevole possibilità di eventuale eliminazione di applicativi nel tempo necessario per l'instaurazione di una causa di merito ovvero nel periodo intercorrente fra la notifica del provvedimento del giudice e la data dell'udienza nel contraddittorio fra le parti». A questo punto, però, il giudice cautelare ritiene che la misura così concessa, diversamente da quanto deriverebbe dall'applicazione piana dell'art. 697 c.p.c. e quindi dalla disciplina dell'istruzione preventiva cui la l.d.a. fa rinvio, debba essere confermata nel contraddittorio delle parti «posto che la descrizione concessa secondo la disciplina dettata dalla legge sul diritto d'autore non può che ritenersi ormai attratta da quella dei procedimenti d'urgenza, che strutturalmente richiedono l'instaurazione, ancorché differita, del contraddittorio».

Posto che è senz'altro auspicabile il superamento della divergenza di disciplina della descrizione tra c.p.i. e l.d.a. in favore di una uniforme applicazione del rito cautelare uniforme, la soluzione pragmatica fornita dal Tribunale di Roma si pone in contraddizione con il dato positivo, in quanto, in materia di istruzione preventiva, l'art. 697 c.p.c. prevede che il decreto pronunciato *inaudita altera*

parte in caso di eccezionale urgenza sia notificato all'altra parte non oltre il giorno successivo all'assunzione della prova, ma non anche che il provvedimento debba essere successivamente confermato nel contraddittorio delle parti; del resto, l'esclusione della possibilità di esperire reclamo avverso la pronuncia che accoglie la richiesta di istruzione preventiva conferma la tendenza del giudice a considerare la prova ormai raccolta, riservando alla fase di merito tutte le questioni relative ad ammissibilità e rilevanza. Del resto, sul piano pratico si potrebbe dubitare dell'opportunità di prevedere l'udienza nel contraddittorio delle parti per la conferma della descrizione ormai eseguita che ha condotto alla raccolta di una possibile prova da utilizzare in un successivo giudizio, essendosi appunto la prova ormai formata; è pur vero, però, che i procedimenti di descrizione devono essere assistiti da particolari cautele relative alle informazioni riservate del soggetto che li subisce, che possono tradursi anche nell'esclusione del ricorrente dalle operazioni o in altre misure di tutela, di talché assume rilevanza l'ipotesi in cui il resistente, dimostrando l'insussistenza dei presupposti invocati dalla controparte, ottenga la rimozione, la distribuzione o l'inutilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti nell'attuazione del provvedimento.

B) Decreto del 5 novembre 2018, ancora sulla necessità dell'udienza di conferma, modifica o revoca della descrizione disposta *inaudita altera parte* e successiva ordinanza di conferma del 12 marzo 2019

Con tale decreto il giudice ammette la descrizione *inaudita altera parte* traendo la sussistenza del *fumus boni iuris* dalla segnalazione e dalle verifiche della BSA (*Business Software Alliance*) – associazione internazionale antipirateria del settore – e da indici di fatto simili a quelli individuati nel precedente provvedimento: il raffronto tra il tipo di attività svolta dalla resistente e le funzionalità del *software*, «che ne lascia presumere la sua utilizzazione per lo svolgimento di tale attività professionale», il numero di dipendenti e di unità operative della resistente e le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti nei propri profili professionali di conoscere e utilizzare il software di cui si chiede tutela. Nulla viene invece argomentato in punto di *periculum in mora*. Quanto alla previsione dell'udienza di conferma del provvedimento, il giudice cautelare richiama l'art. 7 della Dir. 2004/48/CE ove dispone che “*in caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate*”) nonché in via analogica l'art. 129 c.p.i. e le previsioni del rito cautelare uniforme e

dispone dunque un doppio termine di otto giorni per la notifica del decreto e di quindici giorni per l'udienza di conferma, modifica o revoca. Con l'ordinanza resa a seguito della suddetta udienza, il giudice cautelare conferma il decreto di descrizione emesso *inaudita altera parte* e regola le spese di lite, mettendo in rilievo invero taluni elementi risultanti dalle operazioni di descrizione che finiscono per costituire, piuttosto che l'esito di una valutazione "attenuata" sulla sussistenza dei presupposti richiesti per questo tipo di misura cautelare con funzione probatoria, una forma contratta e atipica di accertamento della contraffazione (che, stando alla regolazione delle spese di lite, sembrerebbe peraltro concepito come non necessariamente provvisorio). Il giudice richiama infatti gli accertamenti del CTU e le dichiarazioni rese da un socio della società resistente aventi ad oggetto proprio l'attività illecita di utilizzo non autorizzato del *software* a sostegno del convincimento della esistenza degli atti di pirateria lamentati dal ricorrente.

È pur vero, però, che il Tribunale esclude che le contestazioni sollevate dalla resistente in merito all'assenza di elementi da cui desumere la riconducibilità alla medesima delle macchine e dei *software* descritti possano assumere una qualche rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ricordando proprio che in materia di descrizione «la tutela ha quindi ad oggetto l'istruttoria, ovvero l'acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi sotto questo aspetto da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quanto meno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente».

C) Ordinanza del 16 luglio 2020. La rilevanza della perizia stragiudiziale ai fini della concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* e il perimetro dei poteri dell'organo esecutivo

Con ordinanza del 16 luglio 2020, la Sezione specializzata del Tribunale di Roma conferma il di poco precedente decreto emesso *inaudita altera parte* del 2 luglio 2020 autorizzando la società ricorrente, titolare di diversi *software* e prodotti connessi per la stampa 3D, «a procedere alla descrizione e all'accertamento dei programmi per elaboratore e degli altri software» di sua titolarità «rinvenuti sui server, sugli elaboratori elettronici e sui supporti informatici di qualsiasi tipo presenti presso la sede legale e/o presso la sede operativa e/o presso altri stabilimenti o unità locali della resistente anche se installati su singoli elaboratori e/o in rete e/o riprodotti su altri supporti informatici (...) ovvero presso fornitori / clienti della resistente identificandi nel corso delle operazioni di descrizione».

Nell'istruttoria condotta sia nella fase *inaudita altera parte*, sia nella successiva fase nel contraddittorio delle parti, un rilevante peso specifico viene attribuito all'«accertamento compiuto dalla ricorrente in via stragiudiziale» tramite la società IT *Compliance Association*, che opera (su base internazionale) in qualità di “agente” e conduce indagini volte ad individuare fenomeni di pirateria dei *software*, ricercando ed analizzando le informazioni trasmesse dai dispositivi informatici che utilizzano detti *software* anche mediante speciali sistemi di telemetria e monitoraggio di sua proprietà o di terze parti (in questo caso, l'accertamento era stato condotto avvalendosi dei *software* di *SmartFlow Compliance Solutions*, società di sicurezza informatica). Ebbene, dalle risultanze dell'accertamento stragiudiziale risultava che il resistente non era titolare di alcuna licenza all'utilizzo dei *software* della ricorrente, tuttavia su un suo dispositivo *hardware*, contraddistinto da un indirizzo specifico, risultava installata una copia non autorizzata di un applicativo della ricorrente, su cui era memorizzato un *e-mail domain name* riconducibile al resistente e che aveva accesso alla rete Internet attraverso un “Wi-Fi Access Point GPS location” aventi coordinate geografiche coincidenti con quelle della sede legale del resistente. Autorizzata la descrizione *inaudita altera parte* sulla base di tali evidenze stragiudiziali, il giudice cautelare, nel confermare il provvedimento, sottolinea come il risultato dell'esame condotto dall'ITCA abbia trovato conferma all'esito dell'attuazione della descrizione, nel corso della quale «l'organo esecutivo, con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio (...) a seguito dell'esame del personal computer ha rinvenuto all'interno del laboratorio del resistente copia del *software* (omissis) recante la totalità dei moduli opzionali attivi (...). Dal verbale di descrizione risulta che nella memoria del computer (...) è stato rinvenuto anche il software di “crack” che consente di rimuovere la protezione di tutti i moduli del “software”». Il giudice ritiene quindi «evidente la fondatezza delle esigenze probatorie denunciate dalla ricorrente, essendo stata accertata l'installazione su uno dei computer in uso al [resistente] di una copia della versione 22 e di una copia della versione 23 del software (omissis) senza che il resistente sia stato in grado di esibire la licenza d'uso del software per cui è causa». Questo passaggio offre l'occasione per confermare ancora una volta l'incertezza del perimetro del *fumus boni iuris* per la concessione di misure volte a tutelare il diritto processuale alla prova. Se, infatti, il giudice è ben consapevole e ribadisce che «tenuto conto dello scopo perseguito, il *fumus* va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela (...) esso va comunque accertato, sebbene con minor rigore», poi però finisce per ritenere «accertata» proprio la condotta integrante l'illecito su cui si fonda la pretesa che il ricorrente deve far valere in sede di merito, così superando la professata limitazione della cognizione cautelare relativa alle esigenze probatorie del richiedente.

In punto di *periculum in mora* collegato al rischio di dispersione della prova, il giudice ribadisce che il resistente ben avrebbe potuto eliminare i *software* dai propri dispositivi se la descrizione non fosse stata concessa inaudita altera parte, senza valorizzare che proprio il resistente, costituendosi in giudizio, aveva rappresentato di aver disinstallato il programma descritto.

A differenza del precedente provvedimento, qui il giudice cautelare, ribadendo la strumentalità necessaria del provvedimento cautelare concesso, demanda al giudizio di merito la regolamentazione delle spese processuali.

Un ulteriore aspetto da segnalare attiene al carattere particolarmente articolato e preciso della parte dispositiva, ove viene disposto un esteso catalogo di poteri attribuiti all'ufficiale giudiziario e al consulente tecnico nominato, che, anziché limitare l'incidenza della loro attività, ne amplia la portata. Infatti il giudice cautelare autorizza l'ufficiale giudiziario e il c.t.u. ad accedere agli elaboratori, alla documentazione e a qualsiasi supporto informatico «anche mediante ordine di esibizione di chiavi di accesso o password ai sistemi informatici delle resistenti, ovunque essi si trovino nei locali della resistente o presso altri terzi identificandi» estraendo copia di ogni programma, *software*, *hard disk* o altro supporto rinvenuto, potendo compiere ogni attività opportuna per la descrizione e l'accertamento di tutti gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione; nel novero dei poteri attribuiti si rinviene anche quello di «descrivere la rete aziendale delle resistenti anche attraverso la verifica dei cespiti aziendali», e di «estrazione e copia dell'immagine della struttura del o degli hard disk di tutti i server e computer in possesso e/o utilizzati e/o comunque nella disponibilità dei resistenti, anche ove appartenenti a terzi» e di «verificare l'adozione di policy aziendali in materia di sicurezza e gestione del parco informatico, con particolare riferimento alle procedure per l'installazione, la cancellazione e modifica di programmi per elaboratore (...) anche al fine di individuare i soggetti direttamente o indirettamente responsabili della violazione dei diritti d'autore delle ricorrenti».

2. VARIE DECLINAZIONI DI PERICULUM IN MORA SECONDO LA GIURISPRUDENZA CAPITOLINA

Come esposto, l'interpretazione del *periculum in mora* necessario ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare varia nella giurisprudenza a seconda della misura richiesta e della concezione in merito alla intensità di tale presupposto, anche all'interno del medesimo Ufficio giudiziario. Dallo studio dei provvedimenti recentemente emessi dal Tribunale di Roma, emerge infatti che anche la stessa sezione specializzata è divisa sul punto e la concezione di tale presupposto spazia dalla sua

declinazione quale *periculum in re ipsa*, alla valorizzazione degli elementi di fatto che devono ricorrere ai fini della sua configurazione.

A) Ordinanza del 23 gennaio 2020: il *periculum in mora in re ipsa*

Con provvedimento del 23 gennaio 2020 il Tribunale di Roma, su richiesta del titolare di un noto marchio nel settore della ristorazione, inibisce alla resistente l'uso del marchio e di ogni altro segno distintivo del richiedente, avendo accertato la contraffazione del suddetto marchio oltre che la sussistenza di condotte di concorrenza sleale. In punto di *periculum in mora*, nell'ordinanza si espone che «il pregiudizio irreparabile per la società ricorrente si qualifica alla luce della oggettività difficoltà probatoria di accertare a posteriori l'esatta dimensione dei danni attesa l'attualità della condotta: il pericolo nel ritardo è *in re ipsa* nell'attualità del fenomeno contraffattivo suscettibile di effetti pregiudizievoli sui rapporti economici nel mercato (...) fermo restando che l'attuale persistenza dell'attività contraffattiva non può che contribuire ad aggravare ulteriormente gli effetti negativi già prodottisi nella sfera giuridica dei ricorrenti, anche in ragione del notevole impatto pubblicitario rappresentato dalla divulgazione del marchio contraffatto attraverso a rete internet». Una valutazione più attinente al dato concreto viene comunque fornita per respingere la contestazione del resistente in merito alla presunta inerzia del ricorrente nell'introdurre l'azione cautelare, evidenziando il decorso di soli due mesi dall'attività contraffattiva e l'instaurazione del giudizio cautelare.

L'interpretazione in senso assai attenuato del requisito del *periculum in mora* si inserisce in un tradizionale orientamento del Tribunale di Roma. A titolo esemplificativo, con ordinanza del 12 luglio 2016, lo stesso magistrato che ha redatto il provvedimento di cui si è appena detto, in un caso di uso illecito di un celebre marchio relativo ad un concorso di bellezza a rilevanza nazionale, ha avuto modo di affermare che «il *periculum in mora* è insito nell'attività di uso non autorizzato del marchio altrui e nella contraffazione del marchio per l'attualità, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio derivante alla titolare dall'uso svilente del marchio, dal rischio di associazione che potrebbe indurre nel pubblico e dal vantaggio ingiustificato a favore delle non aventi diritto, in termini sia di pregiudizio economico che di immagine (...). L'illecito concorrenziale è integrato dalla sussistenza della potenzialità di un danno specifico – discredito o confusione tra attività – o generico – danno economico –, nei confronti della quale è sufficiente l'idoneità al pregiudizio delle condotte senza che sia necessaria la sussistenza di un danno attuale».

È lampante come l'*idoneità al pregiudizio* della condotta del resistente (di cui il richiedente lamenta l'illiceità) venga individuata dal giudice cautelare sulla base degli aspetti ontologici della materia industrialistica e delle peculiarità dei segni distintivi dell'impresa, a prescindere da un'analisi specifica delle circostanze di imminenza e di attualità relative al caso concreto che la tutela cautelare per sua natura richiede. Nei passaggi appena richiamati si può quindi apprezzare quanto esposto precedentemente in merito al sostanziale svilimento del requisito del *periculum in mora* per la concessione delle misure cautelari tipiche previste in materia di proprietà intellettuale.

B) Disallineamenti sull'individuazione del *periculum in mora*. Dall'interpretazione tenue a quella eccessivamente rigida

Con ordinanza del 3 luglio 2020 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di inibitoria cautelare avanzata dal titolare di un marchio che ne allegava la contraffazione da parte della resistente, dopo aver sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione della sussistenza del *periculum in mora* a fronte del tempo trascorso «dalla dichiarazione di recesso unilaterale» dal contratto di licenza del marchio ad opera della resistente «e dall'invio della lettera di messa in mora del 13 giugno 2019». Il giudice, rilevando che «la società ricorrente fosse consapevole della situazione potenzialmente pregiudizievole per i suoi diritti fin dal 4.11.2015 – data del recesso dal contratto di licenza e dalla diffida della convenuta alla prosecuzione nell'utilizzo illecito del marchio – e che solo a distanza di circa tre anni e mezzo, in data 13.06.2019 ha inoltrato una seconda diffida alla società resistente, per poi instaurare il presente giudizio cautelare d'urgenza a distanza di circa quattro anni e mezzo dall'inizio della situazione asseritamente lesiva», esclude l'irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e quindi la sussistenza del *periculum in mora* necessario per l'accoglimento della domanda cautelare d'urgenza. In parte motiva, il giudice cautelare ritiene che il pericolo allegato dal richiedente non sia dotato dei requisiti di irreparabilità, gravità, attualità ed imminenza «nei termini in cui tali requisiti sono richiesti per l'adozione delle misure cautelari e urgenti». A supporto della propria conclusione, il giudice richiama la giurisprudenza di merito «secondo la quale, a prescindere dalle formule giurisprudenziali tralaticie sul *periculum in mora in re ipsa* nelle controversie in materia di proprietà industriale, poiché la contraffazione crea sempre un pericolo attuale di sviamento di clientela tendenzialmente irreversibile e perché i danni sono difficilmente quantificabili e risarcibili all'esito del procedimento ordinario, va comunque esclusa la concreta "irreparabilità" del paventato pericolo una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza che il danneggiato eserciti il proprio *ius agendi* in sede cautelare, posto che il lungo protrarsi della

situazione asseritamente lesiva porta a ritenere sostanzialmente “stabilizzate” le possibili conseguenze della condotta lamentata (...). Sul punto, la giurisprudenza ha altresì precisato che il *periculum in mora* va escluso quando tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il tempo trascorso costituisce sintomo di una tolleranza che è incompatibile con l’assunta urgenza».

A seguito della proposizione di reclamo avverso il provvedimento di rigetto, il collegio investito dell’impugnazione sovverte il precedente giudizio reso dal giudice monocratico in aperta opposizione all’interpretazione del *periculum in mora* fornita nella prima fase del giudizio, espressamente affermando di non condividere «le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all’insussistenza del requisito del *periculum*». Nell’ordinanza del 3 settembre 2020 il collegio, dando comunque atto che la reclamante aveva dimostrato di aver avuto effettiva conoscenza dell’attività contraffattiva solo nel 2019 e di aver intrapreso con la resistente delle trattative volte alla definizione bonaria della controversia, poi terminate senza esito, richiama il principio di diritto reiteratamente affermato dallo stesso Tribunale «per cui la violazione dei diritti di proprietà intellettuale costituisce sempre un illecito ad effetti permanenti in quanto determina in ogni caso un costante e sempre più grave stravolgimento del mercato, caratterizzato dal fatto che l’utilizzazione di marchi, simboli e modelli altrui associa la propria attività imprenditoriale a quella svolta da soggetti con esso concorrenti determinando una turbativa persistente nel mercato di riferimento (...). Nel campo delle violazioni dei diritti di privativa industriale quindi il *periculum in mora* è sempre *in re ipsa* in quanto determina un costante e persistente sviamento della clientela con effetti perturbativi del mercati di carattere continuativo». Accertata la sussistenza del *periculum*, il collegio procede alla disamina dell’ulteriore requisito del *fumus boni iuris*, rimasto assorbito nella prima fase cautelare, di cui viene altresì dichiarata la sussistenza così accogliendo le richieste avanzate dalla reclamante. Pronunciando l’inibitoria cautelare e l’ordine di rimozione del marchio e di ogni forma di pubblicità entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, il giudice “condanna” altresì la resistente «al pagamento di una penale giornaliera pari alla somma di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine».

È evidente quindi che all’interno della medesima sezione specializzata coesistono due orientamenti opposti in merito all’individuazione del *periculum in mora* e degli elementi necessari o sufficienti per la sua integrazione, che talvolta vengono “contestualmente” sostenuti financo dai medesimi magistrati.

A titolo esemplificativo, lo stesso giudice-persona fisica che ha redatto entrambe le ordinanze richiamate nel paragrafo che precede, in cui il *periculum* viene qualificato *in re ipsa*, in una diversa fattispecie rimessa al suo esame, con ordinanza del 31 luglio 2020, ha adottato l'interpretazione opposta, spingendola ai limiti della sua plausibilità. La controversia riguarda la presunta produzione, distribuzione e pubblicizzazione e la connessa condotta di concorrenza sleale posta in essere da parte di un colosso dell'igiene per la persona di confezioni di dentifrici contraffattivi dei disegni registrati da una delle ricorrenti, di cui vengono richieste inibitoria, sequestro e ritiro temporaneo dal commercio, nonché le misure accessorie della pubblicazione del provvedimento e della penalità di mora. Il giudice cautelare anche in questo caso procede ad esaminare il requisito del *periculum in mora* e, accertatane l'insussistenza, assorbe ogni altro profilo anche relativo al *fumus boni iuris*. Ebbene sulla premessa «che le ricorrenti hanno azionato la (...) domanda cautelare sul presupposto che [la resistente] stesse utilizzando, nelle nuove confezioni per i propri dentifrici (*omissis*) (...) un packaging "ispirato" a quello del proprio dentifricio (*omissis*) così da trarne vantaggio in termini di accreditamento sul mercato, senza sostenere effettivi sforzi commerciali, né o relativi investimenti pubblicitari, osserva il Tribunale che la prospettazione offerta dalla stessa parte ricorrente esclude la sussistenza del *periculum in mora*, inteso quale pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile che, evidentemente, deve assistere ogni iniziativa cautelare». Secondo il giudice cautelare, infatti, «l'insussistenza in radice del pericolo imminente e irreparabile del pregiudizio» emergerebbe dalla circostanza che «parte ricorrente, dopo avere dato atto della corrispondenza tra le parti volta alla ricerca di una soluzione negoziale, conclusasi nell'agosto 2019», avrebbe incaricato una società di consulenza aziendale della verifica circa l'effettiva sussistenza di un rischio confusorio tra il proprio *packaging* e quello adottato dalla resistente, indagine che si sarebbe conclusa nell'ottobre 2019, mentre l'azione cautelare veniva instaurata nel dicembre 2019. A detta del giudice cautelare, quindi, il decorso di appena quattro mesi tra «il naufragio delle trattative ed il deposito del ricorso cautelare» sarebbe chiaramente «incompatibile con l'imminenza del pericolo di pregiudizio». Richiamando un precedente del 26 luglio 2019, il giudice ritiene che difetti l'imminenza del pregiudizio «quando è decorso un apprezzabile periodo di tempo tra il manifestarsi del comportamento asseritamente illecito o comunque dannoso e l'instaurazione del procedimento cautelare, potendo il decorso del tempo essere diversamente interpretato come tolleranza del ricorrente non compatibile con l'assunta urgenza». Ai fini dell'integrazione del *periculum* non sarebbe quindi sufficiente l'«importante» elemento dell'attualità della commercializzazione, dovendo essere tenute in considerazione tutte le circostanze del caso, tra cui il «lasso di tempo

intercorso tra la consapevolezza della contraffazione e la reazione giudiziaria, nonché la concotta complessivamente tenuta, sia in giudizio che stragiudizialmente, dal soggetto che ha agito in via cautelare». Così opinando, il giudice arriva a ritenere non condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente che avrebbe giustificato la mancata imminenza della reazione giudiziaria «con l'imminente "pausa estiva" nonché con la complessità dei processi decisionali che dovevano coinvolgere tra aziende» dislocate in diversi Paesi europei, trattandosi di «circostanze, unitamente alla predisposizione di apposita ricerca – solitamente prodromica ad una causa di merito – che denotano l'assoluta assenza d'urgenza di provvedere».

Il provvedimento appena richiamato, per quanto informato al condivisibile orientamento che valorizza il requisito del *periculum in mora* rifiutandone ogni appiattimento che ne annulla la portata e la rilevanza, adotta una visione eccessivamente rigida e poco sensibile, a mio avviso, ad alcuni aspetti di prassi giurisprudenziale nonché di policy aziendale.

In primo luogo, per i tempi ai quali la giustizia italiana (financo cautelare) è abituata, il decorso di quattro mesi per la reazione giudiziaria del ricorrente, già attivatosi in via stragiudiziale per interrompere o comunque fronteggiare un fenomeno contraffattivo, non mi sembra possa integrare un vero e proprio atteggiamento di "inerzia", viepiù ove nel corso di tali mesi il ricorrente abbia tentato di raccogliere prove a supporto della fondatezza della propria pretesa. Ancor meno giustificabile mi pare poi ritenere che l'iniziativa del soggetto danneggiato di condurre un'indagine stragiudiziale volta all'accertamento del fenomeno contraffattivo (i.e. dell'idoneità confusoria del packaging utilizzato dalla ricorrente), in un contesto giurisprudenziale in cui in sede cautelare sovente il giudice si serve delle perizie stragiudiziali prodotte dal ricorrente per verificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, sia invece "prodromica" all'instaurazione di un giudizio di merito. Peraltro, l'irrelevanza attribuita dal giudice ai tempi necessari per la conduzione degli articolati processi decisionali propri delle realtà societarie complesse (ancor più se si tratta di più società di diversa nazionalità) ai fini dell'attivazione giudiziaria denota, a mio avviso, più che l'assenza di imminenza, una scarsa attenzione alle dinamiche societarie e quindi alla giusta declinazione dell'effettività della tutela giurisdizionale per queste realtà inevitabilmente più complesse.

C) Interpretazione "forte" del *periculum in mora*

Accanto alle interpretazioni del *periculum* appena richiamate, che in maniera opposta "estremizzano" la rilevanza o l'irrelevanza degli elementi fattuali di pericolo, se ne colloca una forte ma non eccessivamente rigida, che valorizza le circostanze via via dedotte nei casi concreti. Essa, a

mio avviso, consente di attribuire il giusto peso al requisito in parola senza pregiudicare l'effettività della tutela. A titolo esemplificativo, con ordinanza del 4 aprile 2020, il giudice cautelare romano, adito dai comproprietari di un prodotto fonografico per ottenere tutela d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. avverso gli asseriti comportamenti ostruzionistici posti in essere dagli altri comproprietari, ha ricordato che «il pericolo del pregiudizio che consente l'accesso alla tutela cautelare urgente deve essere qualificato e attuale e deve sussistere non solo alla presentazione del ricorso ma anche successivamente, sino al momento della decisione e che l'imminenza del pregiudizio richiede che l'evento dannoso lamentato da chi domanda il provvedimento di urgenza sia probabile e non di remota possibilità. Inoltre l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito. Sul punto il ricorso proposto contiene solo delle esigue prospettazioni (non provate) in ordine al gravissimo danno in ipotesi subito; è appena il caso di osservare infatti che: a) non vi sia alcuna prova che il ritardo nell'uscita dell'album sia imputabile ai resistenti e non ad altre cause; b) quanto al presunto danno all'immagine, non vi è alcuna prova che la decisione circa l'annuncio dell'uscita imminente dell'album sia stata presa in accordo con i resistenti, i quali, anzi, nella loro memoria, oltre ad averlo negato hanno fortemente stigmatizzato tale comportamento; c) a riprova del presunto danno, i ricorrenti hanno depositato solo dei brevi e scarni messaggi [WhatsApp] oltre che la stampa della schermata Facebook (...) dai quali non è dato evincere alcunché». Nel caso richiamato, dunque, il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza del pericolo particolarmente qualificato che la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. postula ai fini dell'accoglimento della domanda.

In un diverso caso, in materia di inibitoria alla diffusione di contenuti protetti da parte di una emittente televisiva, l'autore di un articolo e la testata titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico sull'opera, in qualità di ricorrenti, lamentavano il plagio dell'articolo da parte di un programma televisivo, in cui era stato pedissequamente ripetuto il contenuto dell'opera protetta in forma di monologo e senza specificazione della sua paternità. Il giudice cautelare, ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* sulla base della illecita diffusione del materiale in violazione del diritto morale d'autore nonché dell'utilizzazione economica dell'opera, considera integrato anche il requisito del pericolo in ragione dell'attuale presenza nella piattaforma digitale dell'emittente televisiva di riferimento del programma televisivo contenente il monologo riproduttivo dell'opera protetta e rivendicata dalle ricorrenti. Con ordinanza del 5 agosto 2018, infatti, il giudice cautelare

evidenza che «l’inserimento della puntata della trasmissione nella quale il monologo per cui è causa è stato recitato sulla piattaforma di contenuti digitali (*omissis*) ha determinato la perpetuazione dell’illecito da parte dei resistenti fino all’attualità e ne determinerebbe l’ulteriore protrazione, ove non fosse adottata la richiesta misura cautelare, con progressivo aggravamento del pregiudizio economico della ricorrente (*omissis*), quest’ultimo di difficile ristoro all’esito del procedimento di merito, allorché v’è il rischio che la stessa possa ormai avere irrimediabilmente perso le occasioni per un’utilizzazione ancora più proficua del suo diritto sull’opera tutelata che allo stato, alla luce delle produzioni effettuate, appaiono attuali.

La protrazione della diffusione a nome altrui di una propria opera determina comunque pregiudizio anche per (*omissis*) [autore dell’opera protetta, ndr] sia di natura morale che di natura patrimoniale, anch’esso di difficile quantificazione nel prosieguo, in quanto per tutto il tempo ulteriore in cui sarà possibile accedere ai brani tratti dal suo lavoro senza potere ricondurre gli stessi all’autore, quest’ultimo sarà privato dei benefici, in termini di fama e di notorietà, che avrebbe potuto trarre dalla diffusione dell’opera a suo nome». Sulla base di tali rilievi, quindi, il Tribunale di Roma emette l’ordine di inibitoria e di distruzione dei contenuti illeciti all’emittente televisiva.

Il dato di fatto che assume rilevanza ai fini del riconoscimento della cautela richiesta consiste dunque nella proiezione della condotta illecita all’attualità e nella connessa possibilità che la persistenza dell’illecito comporti l’aggravamento del pregiudizio arrecato al titolare dei diritti relativi all’opera protetta, con conseguente rischio di difficile quantificazione dello stesso e di “svuotamento” del diritto in sé. Nulla viene osservato in merito al lasso di tempo intercorso tra la conoscenza da parte dei titolari dei diritti sull’opera della diffusione del programma televisivo contenente il plagio e il momento dell’iniziativa giudiziale da parte dei ricorrenti, anzi viene implicitamente riconosciuto che il trascorrere del tempo costituisce una causa di aggravamento del pericolo per i titolari del diritto (e non una dimostrazione di disinteresse degli stessi) soprattutto per la velocità di diffusione dei contenuti sulle piattaforme digitali.

La rapidità di propagazione viene valorizzata anche in una recente pronuncia resa il 24 giugno 2020 dal Tribunale di Roma in un giudizio di cautelare intrapreso da una società leader nella progettazione e realizzazione di ambienti di lavoro flessibili e titolare dei diritti di commercializzazione in esclusiva della gamma di celebri sedute di design industriale. La ricorrente, allegando l’utilizzo di sedute contraffatte da parte della resistente, società di noleggio, in violazione dei diritti d’autore spettanti sulle opere del design autorale nonché la sussistenza di condotte di concorrenza sleale, sotto forma di imitazione servile e di appropriazione di pregi altrui, chiedeva il

sequestro dei prodotti noleggiati o proposti in noleggio, nonché l'inibitoria di ogni ulteriore attività di noleggio, fabbricazione, importazione, esportazione, vendita, distribuzione, offerta, pubblicizzazione ed uso di tali prodotti, l'ordine di ritiro dalla distribuzione e dal commercio e l'accantonamento dei prodotti costituenti violazione del diritto d'autore e del relativo materiale pubblicitario, l'ordine di oscuramento dei siti/pagine web che pubblicizzano e commercializzano tale materiale, il sequestro delle scritture contabili della resistente e le misure accessorie della penality di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure e della pubblicazione dell'ordinanza cautelare.

Istruita la causa su base documentale e accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* con riferimento sia alla violazione del diritto d'autore di cui all'art. 2, n. 10, l.d.a., per avere i modelli di seduta in questioni valore artistico e carattere creativo, sia alla concorrenza sleale di cui agli artt. 2598, nn. 1 e 2, c.c. (imitazione servile e appropriazione di pregi), in punto di *periculum in mora* il giudice cautelare osserva che «nella materia in questione è connesso e insito anche nella rapidità di propagazione sussistente ancor di più nelle ipotesi in cui il mezzo utilizzato per la promozione (e commercializzazione) dei prodotti imitativi sia la rete Internet, come nel caso di specie. Inoltre esso si qualifica alla luce della oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriore 'esatta dimensione del pregiudizio e nella normale non risarcibilità in forma specifica del danno». Il giudizio espresso, quindi, riposa in parte su assunti di principio ed in parte sulle evidenze concretamente emerse in corso di causa che consentono di apprezzare i rischi insiti alla pubblicizzazione online dei prodotti contraffatti. Peraltro, il giudice cautelare non ritiene di escludere la configurabilità del presupposto in parola sulla base dell'evidenza della attuale cessazione dell'attività contraffattiva da parte della resistente, con conseguente depotenziamento del requisito dell'attualità. Tale elemento induce semmai il giudice a selezionare solo le misure cautelari sufficienti ad arrestare i pericoli effettivamente riscontrati, rigettando le ulteriori richieste. Si legge infatti nell'ordinanza che non «è possibile escludere il *periculum* sulla base della dedotta rimozione volontaria dei prodotti dal catalogo della resistente o dalla dichiarazione di impegno del legale rappresentante della resistente, irrilevante sul punto (...). A prescindere infatti da qualsivoglia considerazione in ordine all'inserimento di tali prodotti sul catalogo della (*omissis*), società riconducibile a (*omissis*) [alla resistente, ndr], per come dedotto da parte ricorrente nelle note (...), è appena il caso di osservare che, come noto, non può essere negata l'inibitoria sulla base dell'asserita cessazione della violazione immediatamente prima o dopo la proposizione del ricorso, posto che ciò lascerebbe all'arbitrio del supposto contraffattore la decisione sulla prosecuzione dell'attività illecita (...). Passando alle

misure cautelari da accordare, va concessa dunque l'inibitoria richiesta, assistita da congrua penale nel caso di successive violazioni, mentre va esclusa la misura del sequestro, non risultando la prova circa l'effettivo uso, da parte della resistente, del prodotto in oggetto nonché per lo stesso motivo, l'ordine di ritiro dalla distribuzione e dal commercio e l'accantonamento dei prodotti ritenuti in violazione dei diritti d'autore nonché del relativo materiale pubblicitario, e il sequestro delle scritture contabili. Va esclusa anche la pubblicazione della presente ordinanza trattandosi di misura eccessivamente afflittiva».

L'inattualità del fenomeno contraffattivo ad opera della resistente, quindi, non esclude *in nuce* la tutela cautelare per insussistenza dell'attualità del pericolo, ma comporta una selezione delle misure utili sulla base delle effettive esigenze del titolare dei diritti in vista anche di un, seppure implicito, bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, come emerge chiaramente dal passaggio relativo al carattere eccessivamente afflittivo della misura accessoria della pubblicazione dell'ordinanza, che il giudice cautelare ritiene giustamente di escludere, tenuto conto delle evidenze fattuali che hanno trovato ingresso e prova nel giudizio cautelare.

3. DYNAMIC INJUNCTION: LA "VELOCITÀ ASTRATTA" DELLA TUTELA CAUTELARE

Con una recente e interessante ordinanza del 17 settembre 2020 la Sezione specializzata del Tribunale capitolino, in accoglimento del ricorso proposto da una nota stilista italiana, proprietaria di un marchio (patronimico) celebre nel campo della moda, ha accordato una forma di tutela cautelare ascrivibile alla categoria della "*dynamic injunction*", per certi aspetti diversa rispetto alle misure analizzate nel capitolo che precede.

La ricorrente agiva, ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 126, 129 e 131 c.p.i., in proprio e in qualità di rappresentante legale della sua casa di moda al fine di chiedere il sequestro dei profili Instagram del fratello e di ogni altro profilo, anche associato a diverso URL, utilizzato dal resistente per diffondere contenuti uguali a quelli dedotti nel proprio ricorso d'urgenza, l'inibitoria dalla prosecuzione dell'attività di diffusione di contenuti, la pubblicazione dell'ordinanza e la fissazione di una penale da ritardo. A fondamento della propria richiesta, la ricorrente deduceva che il fratello, anche nell'ottica dell'avvio di una propria concorrente casa di moda, aveva intrapreso a partire dal marzo 2020 un'attività di pubblicità denigratoria della sua linea e del suo marchio patronimico attraverso la diffusione su vari profili Instagram di informazioni a discredito della vita personale, e di rimando imprenditoriale, della richiedente. In particolare, il fratello avrebbe raccontato ai propri follower (nel

tempo divenuti oltre 9.000) dettagli dell'infanzia della ricorrente, apostrofandola con plurimi epiteti offensivi, e rappresentato di essere stato ingiustamente estromesso dall'azienda della sorella. Il giudice cautelare, dalla visione dei filmati allegati al ricorso, accerta che le esternazioni di ostilità da parte del fratello della ricorrente si orientano ad imputarle il carattere falso delle affermazioni rese dalla medesima sulla comune infanzia, l'erroneità delle scelte imprenditoriali ed il peggioramento dell'impresa dal momento dell'abbandono da parte del resistente, l'incapacità nella gestione dell'azienda, il contegno cinico ed approfittatore nei rapporti con i propri dipendenti, amici e aprendi. Il Tribunale ritiene quindi che l'accertata «reiterata e monotematica ostentazione di contumelie e invettive appare (...) effettivamente e potenzialmente idonea (...) anche a colpire neppure troppo indirettamente il marchio avversario quale segno distintivo dell'attività economica avversaria, anche nella verosimile prospettiva del lancio di una propria linea di moda, attività questa che deve trovare una necessaria limitazione in omaggio al principio di rango costituzionale dettato dall'art. 41 Cost. che circoscrive l'esercizio dell'attività economica privata nel rispetto dei principi di correttezza e dignità personale ed anche nei principi civilistici di cui all'art. 2598 III comma c.c. che di tale principio costituzionale sono diretta emanazione».

Se le espressioni denigratorie per l'impresa della ricorrente trovano ampio spazio di tutela nei principi appena enunciati, con riguardo ai contenuti di tipo personale e familiare delle esternazioni del resistente, il giudice evidenzia come essi debbano ascrivere al nucleo delle libere manifestazioni del pensiero oggetto di protezione e tutela costituzionale dall'art. 21 Cost., ma di certo avrebbero potuto essere contenuti in un paio di registrazioni, anziché nei reiterati soliloqui tenuti in streaming. La vicenda si connota tuttavia per l'unitarietà della condotta censurata, che da un lato appare quindi contraria alla libertà di impresa costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost. e, dall'altro lato, ascrivibile alla libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, quale diritto fondamentale dell'individuo, all'art. 21 Cost. In sostanza, la complessità della fattispecie risiede nella circostanza che le esternazioni riconducibili al resistente, fratello della ricorrente, hanno ad oggetto sia tematiche di natura personale e familiare, di carattere indubbiamente diffamatorio, ascrivibili a manifestazioni di pensiero libere e tendenzialmente incensurabili in quanto coperte dalla garanzia costituzionale, sia argomenti di natura imprenditoriale e di carattere denigratorio, ascrivibili a condotte di concorrenza sleale suscettibili di essere inibite. In sostanza, ove si escludesse di poter censurare ed inibire le dichiarazioni del resistente in ragione dell'inviolabilità della libertà di manifestazione del pensiero, si finirebbe con il legittimare quelle dichiarazioni denigratorie che

invece gli artt. 2598 ss. c.c. (sullo sfondo di quanto previsto dall'art. 41 Cost., richiamato nell'ordinanza) vietano e sanzionano.

Coniugando questi due rilevi, in parte irriducibilmente contrastanti, il giudice cautelare esprime la propria consapevolezza «che la limitazione dei blog riconducibili a parte intimata si traduc[e] in una lesione del diritto costituzionale di espressione del pensiero. Allo stato attuale, tuttavia, atteso che le pregresse problematiche familiari hanno trovato sufficiente e approfondita trattazione nelle pregresse dirette streaming, le future dirette d[el resistente] appaiono avere come unica residuale finalità la diffamazione del marchio concorrente con evidenti scopi di concorrenza sleale» (avendo la ricorrente «dato dimostrazione della predisposizione di una linea di moda da parte dell'ingiunto»).

Il giudice cautelare, nel bilanciamento delle due opposte esigenze, ritiene che il resistente abbia avuto ampia possibilità di esporre il proprio pensiero rispetto alle tematiche di natura personale e che dunque l'inibizione di successive dichiarazioni pubbliche non importi una effettiva limitazione alla sua libertà di manifestazione del pensiero, che non verrebbe soppressa dalla misura cautelare. Sul presupposto che «la continua reiterazione di attacchi ed invettive in video e nelle chat verso (*omissis*) non colpisca solo la persona fisica ma ancor di più il marchio che si identifica col nome della fondatrice dell'azienda tessile, e ciò a tutto apparente vantaggio del marchio (*omissis*) [del resistente, ndr] che si pone quindi nel commercio, come nella rappresentazione della comune vita, in antagonismo "positivo" rispetto a (*omissis*) [marchio della ricorrente, ndr]» e che il resistente «non solo si propone come depositario di informazioni riservate sulla famiglia della ricorrente, ma anche sulla sua attività commerciale, avendo fatto parte per lungo tempo dell'azienda (*omissis*)» il Tribunale ritiene quindi di concedere l'inibitoria «sulla considerazione per cui la legittima manifestazione del pensiero da parte [del resistente, ndr] caratterizzata però da una reiterazione di contenuti ed argomenti già ampiamente discussi, appaia minusvalente rispetto alla tutela dell'attività commerciale della ricorrente».

Siffatta misura viene resa nella consapevolezza che «la limitazione (...) di diritti costituzionalmente garantiti non può essere mantenuta *sine die*, bensì nel periodo necessario e sufficiente al ripristino della reputazione commerciale della ricorrente ed all'interruzione del circo mediatico rappresentato dalle dirette di parte resistente». Il Tribunale di Roma limita dunque l'efficacia dell'inibitoria a sei mesi, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza agli *hosting provider*, «periodo che appare utile a che la polemica strumentale innescata dal resistente perda di interesse e di *appeal* presso il largo pubblico».

Il giudice cautelare rappresenta altresì l'esigenza di garantire continuità ed effettività alla tutela, che rischierebbe di essere vanificata da un provvedimento "statico", tenuto conto delle dichiarazioni rese pubblicamente dal resistente (di cui la ricorrente ha fornito prova) che esprimono l'indubbia volontà di eludere le eventuali misure di oscuramento della propria pagina mediante creazione di diversi profili e raggiungimento dei propri *follower* originali, che vengono invitati dal resistente a mantenere i contatti per corrispondenza e-mail.

Si afferma così che «la misura richiesta da parte ricorrente deve quindi essere emessa nelle forme della *dynamic injunction*, misura nota alla giurisprudenza (vedi Trib. Milano RG 51624-2017)⁸⁰² che cerca di coniugare il principio di effettività delle misure da adottare, con quello della proporzionalità e che "comporta che, in presenza di situazioni peculiari, da valutare caso per caso, il giudice sia tenuto ad adottare misure idonee ad evitare la reiterazione dei fatti illeciti, poiché i provvedimenti devono contribuire non solo a far cessare le violazioni di tali diritti, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (cfr. *Direttiva Enforcement*, punto 24: "A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale"».

In sostanza, il Tribunale riconosce la necessità di garantire al ricorrente la facoltà di inibire al resistente quelle stesse manifestazioni del pensiero già espresse in precedenza, ancorché operate con diverse modalità e su diversi canali, al fine di evitare la necessità dell'intervento giudiziale per ogni violazione successivamente constatata, attribuendo comunque al ricorrente stesso «tutte le responsabilità connesse all'allegazione delle violazioni ascritte al debitore oltre che le responsabilità nei confronti degli hosting provider». Diversamente opinando, afferma il giudice cautelare, «nessuna ingiunzione potrebbe mai essere emessa *pro futuro*, contraddicendo la natura stessa di questa tipologia di condanna, ontologicamente proiettata a impedire la prosecuzione e la reiterazione degli illeciti a venire».

Il Tribunale ritiene infine che non vi sia spazio per l'emissione di ulteriori misure inibitorie e per la pubblicazione dell'ordinanza sui quotidiani «che per la sua risonanza determinerebbe un effetto opposto a quello che la presente ordinanza si prefigge» nonché per l'emissione di penali da inadempimento e ritardo, essendo gli ordini indirizzati «non soltanto e non tanto a parte resistente quanto ai titolari dei domini e agli hosting provider».

⁸⁰² Si tratta dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 12 aprile 2018 richiamata nel capitolo che precede, *sub par.* 3.2.

In definitiva, il Tribunale «ordina il sequestro, da eseguirsi anche tramite il *social network Instagram*, dei profili (*omissis*), nonché di qualsiasi altro profilo, anche associato ad un diverso URL, utilizzato, direttamente e/o indirettamente, da[l resistente] per diffondere contenuti identici e/o analoghi a quelli di cui in narrativa (anche associati a diversi URL), per la durata di mesi 6; inibisce, anche ai sensi dell'art. 131 c.p.i. e/o *ex art.* 2598 e 2599 c.c. e art. 700 c.p.c., il compimento e la reiterazione, attraverso i profili (*omissis*), nonché attraverso qualsiasi altro profilo utilizzato da[l resistente], anche associato ad un diverso URL, o comunque, direttamente e/o indirettamente, riconducibile a[l resistente] (anche associati a diversi URL), su qualsiasi piattaforma e/o social network, nonché per il tramite di qualsiasi altro media (ivi comprese emittenti televisive, giornali e siti web), delle condotte contestate, nonché di condotte analoghe a quelle di cui in narrativa, nonché, più in generale, di condotte comunque lesive riguardanti i fatti denunciati, anche con riferimento al marchio (*omissis*) nonché al nome, all'onore, alla reputazione ed all'immagine d[ella ricorrente] e [della società della ricorrente, ndr] per la durata di mesi 6».

L'ordinanza offre diversi spunti di riflessione e si presta ad essere osservata da più angolazioni.

Sotto un profilo puramente processuale, si noti che, a differenza delle *dynamic injunctions* esaminate nel capitolo che precede, gli *hosting provider* non hanno partecipato al giudizio cautelare che ha condotto al provvedimento in esame e, pur non assumendo il ruolo parti, sono dichiaratamente destinatari degli ordini (di sequestro e di inibitoria), senza che la loro mancata partecipazione influenzi la dinamica del giudizio. Il che, tutto sommato, mi pare coerente, alla luce sia delle disposizioni speciali previste in materia di diritto della proprietà intellettuale, sia del carattere meramente esecutivo dell'attività imposta agli *hosting provider* dall'ordine giudiziale (che nulla ha a che vedere con le tematiche di forte attualità relative alla legittimità dell'oscuramento di profili di alcuni utenti autonomamente effettuato dal *social network* senza un sottostante provvedimento giudiziario che ciò disponga).

Si noti altresì che nella parte dispositiva sopra citata il giudice si manifesta perplesso nella qualificazione della base giuridica di emissione dell'ordine di inibitoria, ove il richiamo normativo è contraddistinto dall'uso congiuntivo e disgiuntivo di «e/o» inserito tra l'art. 131 c.p.i. e l'art. 2598 c.c.; in effetti, la vicenda dedotta viene chiaramente ricondotta ad una fattispecie di concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale (marchio della ricorrente), il che potrebbe giustificare il doppio richiamo normativo. È pur vero, però, che trattandosi di una misura cautelare tipizzata nel c.p.i., sarebbe stato sufficiente il richiamo all'art. 131 c.p.c., essendo stata ampiamente

apprezzata dal giudice cautelare la potenzialità lesiva della condotta del resistente per il marchio della resistente.

La valutazione in punto di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* è implicita nei passaggi argomentativi del giudice cautelare, il quale, senza menzionare i presupposti in parola, senz'altro li configura mediante il richiamo a particolari concreti della vicenda dedotta che consentono di apprezzare la verosimile fondatezza della domanda prospettata, nonché l'idoneità della condotta del ricorrente a creare un pregiudizio grave, attuale e potenzialmente irreparabile per la ricorrente in caso di mancata adozione di idonee cautele.

Quanto al contenuto delle misure cautelari disposte, l'attenzione è senz'altro concentrata sulla limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, quale effetto dell'applicazione del provvedimento. Si tratta di una limitazione che il giudice cautelare evidentemente avverte come pericolosa e incisiva e ciò è dimostrato non solo dalla premura del giudice nello specificare che le conseguenze dell'applicazione delle misure non sarebbero tali da "imbavagliare" effettivamente il resistente - che ha già reiterato in più occasioni le proprie dichiarazioni e manifestazioni di pensiero sui contenuti di cui ora gli viene inibita l'espressione in pubblico -, ma anche e soprattutto dalla previsione della durata provvisoria (di sei mesi) delle misure concesse, ivi compresa l'inibitoria che, per quanto avente natura anticipatoria, viene privata del suo carattere di potenziale stabilità a prescindere dal collegamento con l'onere di instaurazione del giudizio di merito.

Il giudice cautelare sembra consapevole del limite oltre il quale l'ordine di inibitoria diventa costituzionalmente illegittimo, in quanto assimilabile al sequestro della stampa, oggetto di divieto costituzionale. È pur vero, però, che la giurisprudenza ha nel tempo tracciato dei netti confini tra attività di stampa ed altre attività al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del limite costituzionale⁸⁰³ (cfr. *supra*, Capitolo I, par. 3.5.) e così accolto l'applicazione del criterio del bilanciamento degli interessi per individuare il carattere lecito o illecito dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero⁸⁰⁴. Si è già detto precedentemente⁸⁰⁵ che la giurisprudenza sovente

⁸⁰³ Cfr. sul punto, oltre ai contributi richiamati in precedenza, C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Riv. inform.*, 2014, 2, 153 ss. Con riferimento alla nozione di "prodotto editoriale" ai fini dell'applicazione della garanzia editoriale ai prodotti online, cfr. I. P. CIMINO, *Art. 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*, in nota all'ordinanza cautelare del Trib. Padova, 1 ottobre 2009, in *Dir. info.*, 4-5, 2009, 772 ss.

⁸⁰⁴ Cfr. a titolo esemplificativo, da ultimo, Trib. Milano, 20 giugno 2020, ove viene configurato il carattere illecito delle manifestazioni di pensiero espresse da un utente pubblicamente su *Facebook*, in quanto gravemente lesive della reputazione e dell'onore della persona cui le dichiarazioni si rivolgevano e viene dunque disposta la rimozione dei contenuti censurati, in *DeJure*.

⁸⁰⁵ Il tema della libertà di manifestazione del pensiero quale limite alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (e, in generale, quale limite all'esercizio dell'autonomia privata) è stato trattato nel presente elaborato in maniera intermittente

richiama il fondamentale valore della tutela della umana per escludere dalla categoria della libera manifestazione del pensiero le dichiarazioni e i contenuti che richiamano tematiche contrarie all'etica sociale ed esprimono concetti, quali l'odio, la discriminazione e l'intolleranza, contrari ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente riconosciuti e protetti⁸⁰⁶.

La previsione dell'efficacia limitata nel tempo della misura cautelare, quale ipotesi ulteriore rispetto ai casi di inefficacia normativamente previsti, appare singolare e potrebbe, in un certo senso, spiegare perché il giudice abbia mantenuto il richiamo alla tutela innominata *ex art. 700 c.p.c.* e all'art. 2598 c.c. nella parte dispositiva. Essa pone, infatti, la questione se il giudice possa prevedere ipotesi di inefficacia della misura cautelare non previste dalla legge e se tale previsione sia compatibile con la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con la necessaria correlazione tra tutela cautelare e tutela di merito⁸⁰⁷, che deve guidare in senso limitativo l'individuazione del contenuto e dell'ampiezza delle misure cautelari.

Ove si risolvesse il quesito in senso negativo, affermando cioè che non rientra tra i poteri del giudice quello di limitare nel tempo l'efficacia delle misure cautelari cd. anticipatorie, si porrebbero senz'altro, con riferimento alla vicenda in analisi, problematiche di compatibilità degli effetti della misura inibitoria disposta con i limiti costituzionali. Mi sembra, allora, che tale potere possa invece essere ricompreso nella cornice di discrezionalità demandata rimessi al giudice cautelare nel fornire la cd. cautela di regolamento nella cornice della tutela d'urgenza⁸⁰⁸.

Insomma, il delicato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione imprenditoriale e del marchio⁸⁰⁹ non necessariamente deve risolversi in senso radicale, dichiarando la prevalenza dell'uno o dell'altro, potendosi, invece, realizzare mediante una

(e forse disorganica) con riferimento a diverse questioni (art. 15 Direttiva *Copyright*, attività degli *hosting provider* e compatibilità con la tutela dell'impresa). La sua ricorrenza è direttamente proporzionale alla sua importanza oggettiva e all'interesse soggettivo che suscita.

⁸⁰⁶ Cfr. ancora il Capitolo I, par. 3.5. e in particolare i casi richiamati *sub* nota 115.

⁸⁰⁷ «L'assenza di discrezionalità del giudice cautelare, quanto a contenuto della misura richiesta» è esaminata da D. BUONCRISTIANI, *La cautela di regolamento*, cit., 422 ss. L'A. ritiene che «non c'è un valido appiglio normativo per annullare ogni margine di manovra del giudice cautelare nel dare *ex art. 700 c.p.c.* i provvedimenti che, secondo le circostanze, appaiono i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito», *ivi*, 426.

⁸⁰⁸ Con riguardo al timore legato all'esercizio della discrezionalità del giudice cautelare nel fornire la tutela d'urgenza in particolare con riferimento al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, cfr. sempre D. BUONCRISTIANI, *op. cit.*, il quale giunge ad affermare che «Il timore di trasformare il giudice in legislatore, anche se del provvisorio, può essere superato, imbrigliando la discrezionalità del giudice, tenuto a sottostare al «criterio o principio del minimo mezzo»: ove non è prevista una misura cautelare tipica e l'istante agisce *ex art. 700 c.p.c.*, il giudice, in applicazione del criterio o principio del minimo mezzo, è tenuto a bilanciare gli opposti interessi e bisogni delle parti e a cercare di alterare la situazione esistente tra le parti quel tanto, ma solo quel tanto che basta ad assicurare gli effetti della decisione di merito, 427.

⁸⁰⁹ Cfr. la puntuale analisi svolta in chiave comparativa sempre da D. BUONCRISTIANI, *ivi*, 410 ss.

combinazione di ordini e garanzie idonea a tutelare le opposte situazioni soggettive, pur imponendo alle stesse taluni sacrifici. Il che non potrebbe accadere, nel caso in analisi, se non mediante la concessione di una misura che, a tutela della ricorrente, assuma contenuto variabile, e, a tutela del resistente, spieghi efficacia per un periodo di tempo limitato.

Il pregio della *dynamic injunction* sta nella sua versatilità e nella sua capacità di “velocizzare” lo strumento di tutela, così rendendolo effettivo, evitando la necessità di rivolgersi al giudice per le successive occasioni in cui è necessario avvalersi della cautela per violazioni sostanzialmente uguali, ma formalmente diverse, rispetto a quelle già sottoposte al suo giudizio. La *dynamic injunction* possiede quindi una fisiologica “velocità astratta”, in grado di resistere agli strumenti elusivi con cui le violazioni possono essere reiterate e, in definitiva, di garantire al ricorrente l’effettività della tutela giurisdizionale, che costituisce il nucleo e il senso più profondo della tutela cautelare.

Essa, però, rischia di porre dubbi di legittimità: sotto un profilo sostanziale, infatti, si potrebbe configurare il rischio di derive anticostituzionali incompatibili con la garanzia di cui all’art. 21 Cost. e, sotto il profilo processuale, si potrebbe prefigurare una eccessiva discrezionalità del giudice cautelare nell’individuazione del contenuto della cautela contraria al dato positivo, al principio dispositivo e al principio della domanda che regolano il nostro processo. Si tratta in ogni caso, di una forma di provvedimento in grado di fronteggiare esigenze sempre più diffuse nell’attuale contesto di progresso tecnologico della vita economica e sociale della società contemporanea, di talché potrebbe auspicarsene, *de iure condendo*, il riconoscimento positivo, quantomeno nella normativa di settore regolante il diritto della proprietà intellettuale.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Al termine di questa esposizione sarebbe proibitivo formulare delle osservazioni finali in grado di includere la vastità ed eterogeneità dei temi richiamati, che costituiscono i tasselli del complesso mosaico della tutela cautelare nel diritto della proprietà intellettuale. Potrebbe, invece, risultare opportuno individuare quelli che, a mio avviso, costituiscono i caratteri peculiari di tale mosaico, senza sottrargli la sua fisiologica scomponibilità e senza privare i singoli tasselli della loro autonomia funzionale.

A tal fine, mi piacerebbe riassumere il nucleo ideologico del presente elaborato in due lemmi, che rappresentano, a mio parere, i punti di forza della tutela cautelare nel settore IP: prevenzione e durata.

Il primo termine non va inteso nel suo significato generale, ma inserito nella cornice del concetto di azione e delle condizioni che devono sussistere per il suo esercizio; al riguardo, è noto che il nostro ordinamento sembra non ammettere una tutela giurisdizionale di tipo “preventivo”, in assenza, quindi, di un concreto e attuale interesse. Per tale ragione, non si è mai sviluppato nella nostra dottrina un vero e proprio dibattito attorno all’istituto della “*protective letter*” nel settore IP, che consente proprio di formulare una difesa preventiva, uno scudo – temporalmente limitato – avverso la possibile azione avversaria. La prevenzione, pur non costituendo un obiettivo generale delle singole misure cautelari tipiche previste nella materia, si rivela un’esigenza sempre più avvertita e sempre più ottenibile entro gli schemi del diritto della proprietà intellettuale. Non possono, infatti, dirsi estranee al concetto di prevenzione le riflessioni che sono state svolte attorno alla possibilità di ottenere una tutela cautelare di mero accertamento, poi evolute nella positivizzazione del principio con il riconoscimento dell’azione cautelare di accertamento negativo all’art. 120 c.p.i. La possibilità di ottenere un riconoscimento giudiziale in via cautelare dell’insussistenza di una pretesa altrui - che per giurisprudenza solida deve pur sempre essere assistita da indici concreti che dimostrino l’esigenza attuale e concreta di “fare chiarezza”- mi sembra costituire una vera e propria declinazione di tutela preventiva, che non pretende di divenire certa e successivamente inscalfibile, ma che consente di fissare una regola di condotta in grado di proteggere gli interessi del richiedente. Stesso indirizzo “preventivo”, per quanto non ristretto alla sfera cautelare, mi sembra avere la tendenza, prima giurisprudenziale e ora normativa (comunitaria), alla responsabilizzazione degli *Internet Service Provider* affinché, mediante una serrata attività di controlli e repressioni in rete, cerchino di garantire quanto più possibile la tutela dei contenuti protetti e, quindi, dei titolari dei

diritti d'autore. L'obiettivo di prevenire gli abusi e i fenomeni di pirateria online da programmatico si fa concreto e si traduce nella espressa configurazione dell'*accountability* dei *provider*, mediante la previsione di un complesso di doveri e oneri che fanno capo agli intermediari di rete e che si realizzano spesso attraverso sofisticati strumenti di tecnologia informatica e di *Artificial Intelligence*. Di riflesso, medesimo stampo preventivo assumono le cd. *dynamic injunctions*, quali concrete e versatili forme di attuazione degli ordini inibitori, i quali, già di per sé, costituendo un obbligo di *non facere*, rispondono all'esigenza di prevenzione.

Ovviamente, non può essere sminuita la componente opposta, ma altrettanto importante ai fini dell'effettività della tutela, della "repressione": questo obiettivo viene efficacemente perseguito con gli strumenti del sequestro, dell'ordine di ritiro dal commercio e, a loro modo, della *discovery* (nella misura in cui consente di ottenere informazioni in merito agli autori degli illeciti) e della descrizione, la quale, pur essendo finalizzata alla raccolta preventiva di prove, spesso induce i contraffattori a desistere dall'attività illecita (come sovente accade nelle ipotesi di utilizzo non autorizzato di *software* per il quale è necessario l'acquisto della licenza, accertato di frequente mediante descrizione *inaudita altera parte*, destinata alla successiva conferma o revoca nel contraddittorio delle parti).

Il secondo elemento, la durata, è ovviamente collegato alla regola della strumentalità attenuata, riconosciuta nella materia *de qua* a tutti i provvedimenti aventi carattere anticipatorio e a quelli, in generale, emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in aperta contraddizione rispetto al principio di strumentalità rigida che viene previsto - insieme alla fissazione di termini per l'introduzione del giudizio di merito più brevi di quelli previsti dalla disciplina interna del rito cautelare uniforme - in ambito internazionale nell'Accordo TRIPs e in ambito comunitario nella Direttiva *Enforcement*. L'interpretazione letterale e formalistica delle norme che regolano tale aspetto porta, senz'altro, a evidenziare questo momento di rottura come fattore patologico, in grado di condizionare la giurisprudenza interna e, vieppiù, quella comunitaria, pur non essendosi registrata sino ad oggi una pronuncia della Corte di giustizia che espressamente stigmatizzi la portata della regola della strumentalità attenuata prevista dal nostro ordinamento nel c.p.i. e nella l.d.a.

Eppure, questo momento di rottura si traduce in un punto di forza del meccanismo di tutela cautelare italiana nel settore IP, in grado di garantire una tutela non solo effettiva, ma anche duratura, che, per quanto intrinsecamente instabile e perennemente provvisoria, non è destinata all'inefficacia in caso di mancata celere instaurazione del giudizio di merito e può sopravvivere nel tempo. La cautela, in generale, rappresenta una risposta rapida all'esigenza di tutela e fornisce uno strumento di protezione nel tempo dal (rischio che si verifichino pregiudizi nel) tempo necessario a

far valere il diritto in sede ordinaria. In caso di tutela anticipatoria, l'instaurazione del giudizio di merito è sostanzialmente e frequentemente rimessa alla scelta di colui che subisce la misura cautelare, su cui grava un onere di attivazione processuale. Essa, per quanto priva della stabilità e della certezza proprie del giudicato, può, infatti, soddisfare pienamente le esigenze dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, che oggi più che mai devono affrontare le sfide e i rischi connessi alla velocità (e, talvolta, simultaneità) con cui ogni cosa circola e si diffonde.

La certezza del diritto richiede l'attesa e la tutela cautelare anticipatoria consente di risolvere i problemi concreti di quest'attesa fornendo un rimedio veloce e, allo stesso tempo, potenzialmente duraturo, molte volte eliminando, addirittura, l'interesse e il vantaggio collegato all'evento tanto atteso. Il tempo, inteso nella sua dinamica estensione, diventa quindi il momento di passaggio dal bisogno di stabilità e di certezza del diritto a quello di effettività della tutela.

La forza della disciplina della tutela cautelare nella materia IP, in definitiva, risiede nell'unione tra tutti gli elementi classici di questa forma di tutela, gli strumenti e le forme particolari previsti per le controversie specifiche di settore e i due paradigmi della prevenzione e della durata, grazie ai quali essa si distingue per completezza ed efficienza.

Accanto a questa forza, non può sottacersi la permanenza di taluni limiti nel contenzioso in materia IP, tra i quali la mancanza di un adeguato aggiornamento dei magistrati che compongono le sezioni specializzate - essendo stato ormai abbandonato l'obiettivo di formazione e specializzazione dei giudici nella materia - che talvolta si traduce anche nella coesistenza di orientamenti difformi sul medesimo tema (uno per tutti quello collegato alla configurazione del requisito del *periculum in mora*) e le difficoltà collegate alla circolazione delle misure cautelari nello spazio internazionale e, soprattutto, europeo, sia per ragioni di tipo sostanziale, che in campo industrialistico sono dovute al carattere fortemente territoriale dei titoli di privativa, sia per ragioni di tipo processuale, dovute alla coesistenza di regole procedimentali diverse per ciascuno Stato, superabili nei casi di titoli di privativa comunitari e, auspicabilmente, in materia brevettuale, con la futura entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

BIBLIOGRAFIA

ACATTOLICO L., *Profili giuridici delle opere dell'ingegno create da intelligenze artificiali*, in *Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma*, AA. VV., Roma, 2018, 21 ss.

ALESSANDRI N., *Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare*, in *Dir. ind.*, 5, 2006, 457 ss.

ALVANINI S., *Il design classico tra registrazione di modello, diritto d'autore e concorrenza sleale*, in nota a Trib. Milano, 2 agosto 2012. *Dir. ind.*, 1, 2013, 13 ss.

AMENDOLAGINE V., *Tutela cautelare del diritto morale d'autore*, in nota a Trib. Bari, 9 dicembre 2005, in *Corr. mer.*, 5, 2006, 199 ss.

ID., *La tutela cautelare dei diritti personali del coautore di un'opera cinematografica*, in nota a Trib. Taranto, 20 dicembre 2006, in *Giur. Merito*, 11, 2007, 2887 ss.

ANDRIOLI V., *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giur. cost.*, 1961, 1539.

AREZZO E., *Competition policy and IPRs: an open debate over an ever-green issue*, in *Il Dir. d'Autore*, 3, 2004, 315 ss.

ARIETA G., *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1985.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

ATTARDI A., *L'interesse ad agire*, Padova, 1955.

AULETTA G., *Multe giudiziali e valutazione dei danni futuri in materia di marchi*, in *Giur. comp. cass. civ.*, II, 1946, 742 ss.

BACCAGLINI L., *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, nota a Cass. 24 giugno 2015, n. 15619, in *Riv. dir. proc.*, 3, 2016, 851 ss.

BALENA G., *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Il giusto proc. civ.*, 2, 2012, 339 ss.

BANDERA E., *Della concorrenza sleale interferente: primi orientamenti giurisprudenziali*, in nota a Trib. Bologna, 4 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, II, 2004, 183 ss.

BANTERLE F., BLEI M., *Alcune novità introdotte dalla Direttiva Trade Secrets*, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2017, 202 ss.

BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2004.

ID., *La novella del 2000 alla legge d'autore*, in *Corr. giur.*, 2, 2001, 255 ss.

- BERTI C., *Tutela dei contenuti editoriali online e problemi di enforcement*, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2019, 2063 ss.
- BIANCHI D., *Caso Yahoo!/Mediaset: dal dogma dell'irresponsabilità del provider all'accountability della nuova Direttiva UE sul diritto d'autore*, in *Diritto&Giustizia.it*.
- BIAVATI P., *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003.
- BIFFI L., *L'esecuzione forzata sulle privative*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 374 ss.
- BINA M., *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*, nota a Trib. Napoli, 23 luglio 2009, in *Giur. it.*, 6, 2010, 1386 ss.
- ID., *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 387 ss.
- BIXIO M. L., *L'ambivalenza del geoblocking tra proprietà intellettuale e libertà portabili*, in *Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma*, AA. VV., Roma, 2018, 47 ss.
- BOCCA R., *Lo speck Alto Adige, il principio di territorialità e la cross-border injunction del giudice di Bolzano*, in nota a Trib. di Bolzano 22 aprile 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1016 ss.
- BONA M., *Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte costituzionale apre*, in nota a Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 939 ss.
- BORRIELLO G., GUADAGNO I., *Rapporto tra sezione delle imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario*, in nota a Trib. Napoli, 31 maggio 2016, in *Società*, 1, 2017, 93 ss.
- BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891.
- BOSSHARD M., *Regime linguistico del processo, materie di competenza della Unified Patent Court e ripartizione della competenza tra le sue divisioni e sezioni*, in *Contr. e impr./Europa*, 2017, 444 ss.
- BRANDOLINI E., *700 c.p.c., Ambito applicativo e strategie processuali*, Milano, 2011.
- BRUNELLI B., *Tutela sommaria e tutela cautelare ultrattiva nei diritti IP*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 278 ss.
- BUGIOLACCHI L., *(Dis)Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider*, in nota a Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1568 ss.
- BUONCRISTIANI D., *La cautela di regolamento*, in *Riv. dir. proc.*, 2, 2017, 407 ss.
- CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Milano, 1936.

CANDELLERO D., *Le cross-border injunctions in materia di proprietà intellettuale: verso una giurisprudenza torinese?*, in *Giur. It.*, 2001, 985 ss.

CANEVA D., *"Italian torpedo" nuovamente bocciata dai giudici di Milano*, nota a Trib. Milano, 12 dicembre 2016, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 315 ss.

CANNELLA M. G., *L'attuazione delle cautele*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 406 ss.

CANNIZZARO E., PACE L., *Le politiche della concorrenza*, in G. STROZZI (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea-Parte speciale*, Torino, 2017, 328 ss.

CAPONI R., *Piero Calamandrei e la tutela cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 5, 2012, 1250 ss.

CAPPONI B., *Ancora su astreinte e condanna civile*, in nota all'ordinanza del Tribunale di Roma. 2 febbraio 2017, in www.judicium.it dal 12 settembre 2017.

CAPELLI D., BOCEDI F., *La tutela dei diritti IP*, in STUDIO TREVISAN&CUONZO (a cura di), *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2017, 625 ss.

CAPRA D., *Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate*, in nota a Corte appello Roma 12 luglio 2004, n. 3249, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 54 ss.

CARRATTA A., *Profili sistematici della tutela cautelare*, in ID. (diretto da), *I procedimenti cautelari*, diretto da, Bologna, 2013, 1 ss.

ID., *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997.

CARTELLA R., *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131*, in *Riv. dir. ind.*, I, 6, 2011, 255 ss.

CASABURI G., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, 19 ottobre 2004, disponibile in aippi.it/wp-content/uploads/2010/11/casaburi01.pdf.

ID., *Il rito cautelare nel procedimento speciale commerciale*, in *Le società*, 2005, 1277 ss.

ID., *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, 3, I, 201 ss.

ID., *I procedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Dir. ind.*, 2006, 5, 473 ss.

ID., *Codice di proprietà industriale e Sezioni specializzate: una relazione virtuosa*, in *Dir. ind.*, 2008, 2, 124 ss.

ID., *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.* 2010, 6, 508 ss.

ID., *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*; in nota a Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20690, in *Dir. ind.*, 2010, 60 ss.

ID., *La riforma del "tribunale delle imprese"*, in *Dir. ind.*, 2, 2014, 171 ss.

ID., *Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2, 2014, 172 ss.

CASCIONE C. M., *I nomi a dominio aziendali*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Milano, 2011, 443 ss.

CAVANI C., *Commento sub art. 134 c.p.i.*, in C. GHIDINI e D. DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, 350 ss.

CELENTANO P., *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Società*, 7, 2012, p. 808 ss.

CERULLI IRELLI (VITTORIO), *Diritti IT e disciplina antitrust*, in STUDIO TREVISAN&CUONZO (a cura di), *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2017, 1133 ss.

CHIABOTTO A., VENTURELLO M., *La protezione dei segreti commerciali: la direttiva UE 2016/943*, in *Contr. e impr./Europa*, 2, 2016, 775 ss.

CHIARLONI S. (DIRETTO DA), *Il nuovo processo societario*, diretto da, Torino, 2004.

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1965 (ristampa).

ID., voce *Azione di mero accertamento*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993.

CICCONI G., *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o ripartizione interna*, in *Dir. ind.*, 3, 2011, 233 ss.

ID., *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, nota a Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424, in *Dir. ind.*, 1, 2016, 80 ss.

ID., *Sui rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del tribunale*, in *Giur. It.*, 2018, 2672 ss.

ID., *Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie: la pronuncia delle Sezioni Unite*, in nota a Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in *Riv. dir. ind.*, 5, 2019, 491 ss.

CIMINO I. P., *Art. 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*, in nota all'ordinanza cautelare del Trib. Padova, 1 ottobre 2009, in *Dir. info.*, 4-5, 2009, 772 ss.

CIPRIANI F., *Il regolamento facoltativo di competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 552 ss.

COLANGELO G., *La responsabilità del service provider per violazione indiretta del diritto d'autore nel caso Yahoo Italia*, in nota a Trib. Roma, 23 marzo 2011, in *Giur. comm.*, 2, 2012, 894 ss.

COLTELLACCI V., *“Copia privata”*: evoluzione del concetto alla luce della recente giurisprudenza europea, in *Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma*, AA. VV., Roma, 2018, 87 ss.

COMOGLIO P., *Il giudice specializzato in materia di impresa*, Torino, 2014.

ID., *L'accertamento negativo cautelare*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, cit., 295 ss.

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, I*, Torino, 2014.

ID., *Fondamento «comunitario» della giurisdizione cautelare*, in *Giur.it.*, 1991, 1123 ss.

ID., *Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi. Linee di sviluppo fra l'apice degli anni '80 e la riforma del 1990. Domanda cautelare, periculum in mora*, Torino, 1997.

ID., *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie?*, in *Corr. Giur.*, 5, 2000, 565 ss.

ID., *Van Uden e Mietz: un'inevitabile Babele*, in *Int'l Lis*, 1, 2001, 30 ss.

ID., ... *ma subito si industria di rimediare e avvia la razionalizzazione del sistema delle tutele (inutilmente) “differenziate”* (postilla al contributo di M. DE CRISTOFARO, A. DI BLASI, *Un'inammissibilità che appare forzata: la corte non affronta le questioni sul nuovo rito societario*), in *Corr. giur.*, 7, 2007, 921 ss.

CONTALDI G., *Diritto europeo dell'economia*, Torino, 2019.

CONTALDO A., *Il diritto d'autore nell'editoria elettronica*, in *Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma*, AA. VV., Roma, 2018, 105 ss.

COREA U., *Note in tema di pregiudiziale comunitaria di validità e tutela cautelare*, nota a Corte di giustizia CE, 17 luglio 1997, C-334/95, in *Giust. civ.*, I, 1998, 2065 ss.

ID., *Disorientamenti in materia di esecuzione delle misure coercitive indirette ex art. 614 bis c.p.c.: al creditore non basta il titolo esecutivo e l'autoliquidazione nel precetto delle somme dovute ma deve previamente introdurre un giudizio di cognizione*, in nota a Tribunale di Roma, ord., 2 febbraio 2017, in www.judicium.it dal 2 maggio 2017.

CORSINI F., *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2, 2007, 87 ss.

COTTARELLI F., *Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica*, in *Enc. Giur. it.*, II, pt. III, Milano, 1891, 212 ss.

CUONZO G., VALENTI R., *Provvedimenti d'urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 72 ss.

DANOVI F., *Legittimazione attiva e passiva*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, 111 ss.

DE CUPIS A. *I diritti della personalità*, in A. CICU E F. MESSINEO (diretto da) e poi da L. MENGONI (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, IV, Milano, 1982, 615.

DE VECCHI LAJOLO V., *Torpedo e diritti della personalità*, in nota a Corte di Giustizia, 25 ottobre 2012, causa C-133/11, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 51 ss.

DI COLA L., *Diritto d'autore e proprietà industriale. Profili processuali*, in A. CARRATTA (diretto da), *I procedimenti cautelari*, Bologna, 2013, 979 ss.

ESPOSITO P., *Osservazioni in tema di competenza per materia delle Sezioni specializzate alla luce delle disposizioni procedurali degli artt. 120, quarto comma e 134, primo e terzo comma, del Codice di proprietà industriale*, nota a Trib. Pinerolo, 17 giugno 2008, in *Riv. dir. ind.*, II, 2, 2009, 85 ss.

FABBIO P., *Diffide e dichiarazioni di desistenza nel contenzioso industrialistico*, in *Riv. dir. ind.*, I, 4, 2018, 412 ss.

FABIANI M., *La tutela giudiziale civile dei diritti d'autore*, in *Dir. aut.*, 1989, 1 ss.

ID., *La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori*, in *Dir. aut.*, 1993, 519 ss.

FANELLI G., *Sezioni specializzate in cerca d'autore e la decisione delle Sezioni unite Cass. s.u., 23/7/2019, n. 19882*, in *Il giusto proc. civ.*, 3, 2019, 809 ss.

ID., *Tra la sezione specializzata in materia d'impresa e la sezione ordinaria di uno stesso tribunale non si pongono problemi di competenza in senso tecnico*, in www.judicium.it.

FARINA M., *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 D.l. 145/2013)*, in *Judicium*, 2014.

FERRARI F., *Il sequestro dell'anima: Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, fa parte di *Quaderni di AIDA*, Torino, 2016.

ID., *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2005, 339 ss.

ID., *La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.*, 6, 2011, 1473 ss.

ID., *La Corte di Giustizia e il foro dei provvedimenti cautelari inibitori in materia di proprietà industriale*, in *Int'l Lis*, 2012, 117 ss.

ID., *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1, 2012, 5 ss.

ID., *Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di pronunce inibitorie e misure coercitive dei Tribunali dei marchi comunitari*, nota a Corte di giustizia, sentenza 12 aprile 2011, n. 235, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2012, 226 ss.

ID., *La torpedo e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2013, 1125 ss.

ID., *La street art: dalla ribellione alla pretesa di tutela*, nota a Tribunale di Milano, Sez. XIV, ordinanza del 15 gennaio 2019, in *www.aulacivile.it*.

ID., *L'intelligenza artificiale nell'esecuzione dei provvedimenti inibitori*, in nota a Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709, in *Riv. dir. proc.*, 4-5, 2019, 1340 ss.

ID., *L'abrogazione tacita e retroattiva dell'irresponsabilità dell'hosting provider* (Nota a Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 12 luglio-27 giugno 2019), in *www.aulacivile.it*.

FERRETTI N., ZITO A., *Ancora contrasti in giurisprudenza sulla ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 5, 2017, 489 ss.

FILIPPELLI M., *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, nota a Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9167, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2009, 343 ss.

FINOCCHIARO G., *La tutela in incertam personam*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, 358 ss.

FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale: Commento al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, nonché alla legge 22 febbraio 2006, n. 78 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, Milano, 2006.

ID., *Il diritto all'informazione*, in *AIDA*, 2006, 236 ss.

FRADEANI F., *I procedimenti cautelari nelle controversie transfrontaliere*, in A. CARRATTA (diretto da), *I procedimenti cautelari*, Bologna, 2013, 1457 ss.

FRANCESCHELLI R., *Le origini e lo svolgimento del diritto industriale nei primi secoli dell'arte e della stampa*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, 151 ss.

FRANZINA P., *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, in *Int'l Lis*, 2006, 119 ss.

FRANZONI M., *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*, in nota a Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Corr. giur.*, 2003, 1017 ss.

FRANZOSI M., *World patent litigation and the Italian torpedo*, in *EIPR*, 7, 1997, 382 ss.

ID., *Italian torpedo: perché un cavallo bianco non è un cavallo bianco* in nota a Cass. civ., 19 dicembre 2003, n. 19550, in *Dir. ind.*, 5, 2004, 429 ss.

FRISINA P., *Tutela cautelare tipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 885 ss.

FUMAGALLI L., *Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel sistema "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 2007, 735 ss.

GABELLINI E., *Brevi note sui rapporti tra sezione ordinaria e quella specializzata in materia di impresa alla luce dell'arrêt delle sezioni unite*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2020, 762 ss.

GALLI C., *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010.

ID., *Problemi e prospettive delle cross border injunctions in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 21 ss.

ID., *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, in nota a Corte di Giustizia CE, 13 luglio 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV et alii c. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, in *Int'l Lis*, 2006, 146 ss.

ID., *La revisione del codice della proprietà industriale: da un'impostazione proprietaria a un approccio market oriented*, in *Corr. giur.*, 2011, 277 ss.

GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1982.

ID., *Della concorrenza sleale*, artt. 2598-2601 c.c., in F.D. BUSNELLI (diretto da), P. SCHLESINGER (fondato da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 1999.

GHIRON M., *Corso di diritto industriale*, II, Roma, 1948.

GIACOBBE G., voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. Diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 368 ss.

GIANNONE CODIGLIONE G., *Opere dell'ingegno e modelli di tutela, regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Torino, 2017.

GIORGETTI M., *Antisuit, cross-border injunction e il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2, 2003, 484 ss.

GIOVANARDI E., *Integrità dell'opera cinematografica e misure cautelari tipiche: l'anticipazione di tutela per il diritto morale d'autore*, in nota a Trib. Taranto, 20 dicembre 2006, in *Corr. mer.*, 5, 2007, 573 ss.

GIUGLIANO V., *Oscillazioni in tema di interesse ad agire e periculum in mora nell'azione cautelare di accertamento negativo di contraffazione*, in nota a Trib. Bologna, 10 gennaio 2018, in *Riv. dir. ind.*, 6, 2018, 368 ss.

GIUSSANI A., *L'attuazione dell'Accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, in *AIDA*, Milano, 2000, 256 ss.

ID., *Questioni di competenza in senso stretto e in senso lato nella nuova disciplina delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale*, in NIVARRA L. (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale- Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005, 177 ss.

ID. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012.

GRAZIANO D., *Il regime di (in)stabilità delle misure a tutela della proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1, 2018, 63 ss.

GRAZIOSI A., *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2014, 77 ss.

GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948.

GUGLIELMETTI G., *Il processo*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Il codice della proprietà intellettuale. Atti del Convegno Aippi (Milano, 5 febbraio 2004)*, Milano, 2004, 164.

HONORATI C., *La Cross-Border Prohibitory Injunction olandese in materia di contraffazione di brevetti: sulla legittimità dell'inibitoria transfrontaliera alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. intern. priv e proc.*, 1997, 301 ss.

ID., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 481 ss.

JANDOLI V., *"Italian Torpedo"*, in nota a Trib. Brescia, 11 novembre 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 236 ss.

LEONARDI R., *La tutela cautelare nel processo amministrativo*, Milano, 2011.

LIEBMAN E.T., *Efficacia e autorità della sentenza*, Milano, 1935.

ID., *Unità del procedimento cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, 253 ss.

ID., *Disciplina dell'inibitoria nel processo per violazione di brevetti e marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 565.

LOMONACO T., *Sezioni specializzate e concorrenza sleale «interferente»: le nuove prospettive offerte dal Codice della Proprietà industriale*, nota a Trib. Napoli, 15 dicembre 2005, in *Giur. it.*, 2006, 1208 ss.

LUCIANI F., *Antinomia e illegittimità costituzionale degli artt. 131 comma 1 quater c.p.i. e 162 bis, L. 633/1941*, in *Dir. ind.*, 3, 2008, 267 ss.

LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2019.

LUPOI M. A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, II, Milano 2002.

ID., *Litispendenza e connessione in materia IP nello spazio giuridico europeo*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, Torino, 452 ss.

MARINO S., *Foro dell'illecito e azioni di accertamento negativo: la sentenza Folien Fischer della Corte di Giustizia*, in nota a Corte di Giustizia, 25 ottobre 2012, causa C-133/11, in *www.aldricus.com*.

MARINUCCI E., *La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla luce del d.lgs. n. 140/2006*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2007, 101 ss.

MARVASI C., *Il problema delle sezioni specializzate: è vera competenza?*, in *Dir. ind.*, 5, 2017, 477 ss.

MASTORILLI A., *Concorrenza sleale e copyright*, in *Dir. ind.*, 4, 2009, 363 ss.

MAYR C. E., *Le penalità di mora nel diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 1, 2001, 368 ss.

ID., *La concorrenza sleale interferente*, in nota a Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 5, 2005, 339 ss.

MAZZAMUTO S., *La tutela preventiva e cautelare (osservazioni sulla direttiva comunitaria in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulla proposta di codice della proprietà industriale)*, in NIVARRA L. (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005, 73 ss.

MELI V., *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003.

MELZI D'ERIL C., *Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Dir. info.*, 2, 2014, 153 ss.

MERLIN E., *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1064 ss.

ID., *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 759 ss.

MEZZETTI C. E., *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *Dir. ind.*, 3, 2008, 245 ss.

MONTELEONE G., *Il processo nelle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale*, in NIVARRA L. (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005, 153 ss.

MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Bari, 2009.

MULA D., *La responsabilità e gli obblighi degli internet provider per violazione del diritto d'autore*, in nota a Trib. Roma, ord., 14 aprile 2010, in *Dir. ind.*, 2, 2010, 248 ss.

NEGRI M., *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite*, in nota a Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in *Corr. giur.*, 11, 2019, 1389 ss.

NIVARRA L., a cura di, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005.

PAESAN F., *Il conflitto tra ditte e insegne patronimiche*, in nota a Trib. Trani, 8 settembre 2015, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2017, 289 ss.

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

PALMIERI A., nota a Corte di Giustizia CE, 13 luglio 2006, C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, in *Foro it.*, IV, 2006, 493 ss.

PANZAROLA A., *I provvedimenti d'urgenza dell'art. 700 c.p.c.*, in A. CARRATTA (diretto da), *I procedimenti cautelari*, Bologna, 2013, 745 ss.

PATRINI M., *Ancora in tema di accertamento negativo della contraffazione e provvedimenti cautelari*, in nota a Trib. Roma 4 dicembre 2002, in *Riv. dir. ind.*, II, 3, 2005, 216 ss.

PERLETTI M., *La tutela transfrontaliera delle indicazioni geografiche protette*, in *Dir. ind.*, 1999, 248 ss.

PERON S., *Le nuove regole della competenza territoriale in materia di diffamazione televisiva*, in nota a Cass. civ., Sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2005, 1362 ss.

ID., *Presupposti soggettivi della concorrenza sleale: brevi note*, nota a Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5437, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2008, 164 ss.

PETRUSO R., *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, *Dir. informaz. e inf.*, 3, 2018, 511 ss.

ID., *Le responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto*, Torino, 2019.

PILLONI M., *Dalle "vecchie" sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Studium Iuris*, 2012, 1229 ss.

PINTO F., *Il punto delle Sezioni Unite sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale*, in *Il Processo*, 2, 2020, 674 ss.

PIOLA-CASELLI E., ARIENZO A., BILE F., voce *Diritti d'autore*, in *Novissimo Digesto*, V, Torino, 1960, 669 ss.

PLAIA A., *L'inibitoria cautelare e la misura compulsoria a tutela del diritto d'autore*, in *Contr. e impr.*, 2, 2001, 750 ss.

PRADO I. M., *Interesse ad agire, fumus boni iuris e periculum in mora nel procedimento cautelare di accertamento negativo della contraffazione*, in nota a Trib. Torino, 19 aprile 2013, in *Dir. ind.*, 2, 2014, 125 ss.

ID., *Ancora su competenza/distribuzione interna. Due decisioni estive di segno opposto*, in nota a Cass. civ., 15 giugno 2015, n. 12326 e Cass. civ., 24 luglio 2015, n. 15619, in *Dir. ind.* 5, 2015, 507 ss.

ID., *“Formalismi” e “antiformalismi” a confronto in tema di competenza delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 6, 2018, 552 ss.

PROTO PISANI A., nota a C. Cost., 1 aprile 1982, n. 63, in *Foro it.*, I, 1982, 1216 ss.

ID., *La tutela di mero accertamento*, in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982.

ID., *Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza*, in *Foro it.* 1984, V, 89 ss.

ID., nota a C. Cost., 28 giugno 1985, n. 190, in *Foro it.*, I, 1985, 1881 ss.

ID., *Per l'utilizzazione della tutela cautelare anche in funzione di economia processuale*, in *Foro it.*, 1998, V, 8 ss.

QUARANTA C., *Inammissibilità di cross border injunction relativamente a paesi nei quali vi è causa pendente per il merito*, in nota a Trib. Torino, 19 maggio 2000, in *Il. dir. ind.*, 3, 2001, 231 ss.

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

ID., *Tutela cautelare e convenzione di Bruxelles nell'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2000, 805 ss.

ID., *Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di provvedimento anticipatorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2006, 787 ss.

ID., *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. Ue n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2013, 1479 ss.

RECCHIONI S., *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015.

ID., *L'attuazione forzata indiretta dei comandi cautelari ex art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1477 ss.

REDENTI E., *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1949.

RICCI E. F., voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. civ.*, I, Torino, 1987.

- RICOLFI M., *Le misure compulsorie*, in in NIVARRA L. (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale- Profili sostanziali e processuali*, Atti del Convegno (Palermo, 25-26 giugno 2004), fa parte di *Quaderni di Aida*, Milano, 2005, 91 ss.
- RINALDI R., *Descrizione, sequestro ed inibitoria nel diritto dei marchi*, in nota a Trib. Napoli 5 agosto 1994, in *Riv. dir. ind.*, II, 1995, 261 ss.
- ROMANO A. A., *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006.
- ROMANO G., *Le Sezioni Unite intervengono sul rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie del medesimo tribunale*, in *Le società*, 2, 2020, 228 ss.
- SALVATO A., *La Corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore online*, in *Giur. It.*, 12, 2014, 2754 ss.
- SAMMARCO P., *L'opera dell'ingegno su internet*, in *Giust. civ.*, 2, 1998, 415 ss.
- SANTAGADA F., *La competenza per connessione delle sezioni specializzate in materia di imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 6, 2014, 1361 ss.
- SARACENO A., *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider*, in nota a Trib. Milano, 9 settembre 2011, in *Riv. dir. ind.*, 6, 2011, 109 ss.
- SASSANI B., voce *Interesse ad agire*, I, *Diritto processuale civile*, Enc. Giur., XVII, Roma, 1989.
- SCANNICCHIO T., *La responsabilità del motore di ricerca per la funzione auto-complete*, in nota a Trib. Firenze, 25 maggio 2012, in *Dir. info.*, 2012, 1210 ss.
- ID., *Il provider non risponde per gli accostamenti diffamatori prodotti automaticamente dal motore di ricerca*, in nota a Trib. Milano, 25 marzo 2013, in *Dir. info.*, 2013, 385 ss.
- SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Milano, 2009.
- ID., *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Dir. ind.*, 3, 2003, 213 ss.
- ID., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Conc. e merc.*, 1, 2006, 485 ss.
- SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale: D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Milano, 2005.
- SENA G., *Sui procedimenti cautelari in materia di invenzioni e di marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 307 ss.
- SGANGA C., *Il principio dell'esaurimento nel diritto d'autore digitale: un pericolo o una necessità?*, in *Dir. info.*, 2019, 21 ss.

SILVESTRI C., *Le «misure provvisorie e cautelari» nella ricostruzione interpretativa della Corte di Giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2020, 711 ss.

SORDELLI L., *Provvedimenti cautelari nel diritto industriale nel diritto di autore e nella concorrenza*, Padova, 1998.

SPACCASASSI F., *Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam*, in *www.altalex.it*.

SPOLIDORO M. S., *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, n. 2, 2008, 174 ss.

TAVASSI M., *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. dir. ind.*, 4, 1997, 147 ss.

ID., *La nuova legge sul diritto d'autore: ampliamento della tutela civilistica o occasione mancata?*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1, 2001, 5 ss.

ID., *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 8-9, 2012, 1115 ss.

TAVOLARO L., *Tutela della ditta e sezioni specializzate*, in nota a Trib. Mantova, 7 aprile 2005, in *Dir. ind.*, 2006, 436 ss.

TAVORMINA V., *Per la tendenziale ammissibilità di domande di accertamento negativo di diritti altrui*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2001, 233 ss.

TEMPORIN M., *Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme*, *Corr. giur.*, 1, 2001, 267 ss.

TESTA P., *Le norme processuali: perplessità e problemi*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, fa parte di *Quaderni di Aida*, 2004, 186.

THIENE A., *I diritti morali d'autore*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2018, 1522 ss.

TISCINI R. », *I nova del procedimento cautelare: la c.d. strumentalità attenuata e il c.d. giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 11, 2004, 2211 ss.

TOMMASEO F., *I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, Padova, 1983.

TOSI E., *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in nota a Trib. Roma, 20 marzo 2011, in *Riv. dir. ind.*, 1, 2012, 18 ss.

ID., *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca*,

social network e aggregatori di contenuti, in nota a Trib. Torino, 19 ottobre 2015, in *Riv. dir. ind.*, II, 1, 2017, 56 ss.

ID., *La disciplina applicabile all'hosting provider per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'ISP passivo e comune responsabilità dell'ISP attivo, alla luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019*, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2019, II, 201 ss.

TREVISAN L., DESIMIO G., *Disciplina della concorrenza sleale*, in STUDIO TREVISAN&CUONZO (a cura di), *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Milano, 2017, 2 ss.

UBERTAZZI L. C., AMMENDOLA M., *Il diritto d'autore*, Torino, 1993.

UBERTAZZI L. C., *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004.

ID. (a cura di), *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012.

ID., *Ancora sulla competenza delle sezioni IP*, in *Dir. Ind.*, 2011, 422 ss.

VALENTE L., *Questioni in tema di brevetti standard e di loro tutela cautelare*, nota a Trib. Milano, 5/01/2012, in *Giur. It.*, 1, 2013, 86 ss.

VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.

VANZETTI A. DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, ed. 2000 e 2018.

VANZETTI M., *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 26 ss.

ID., *sub art. 131*, in ID. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.

VENTURELLO M., *Descrizione, accertamento e perizia in materia di diritto d'autore*, nota a Trib. Torino, 1 marzo 2005, *Dir. ind.*, 1, 2006, 93 ss.

VERDE G., *Il giudice fra specializzazione e "diritto tabellare"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2013, 133 ss.