LE NORME PROCESSUALI DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (*)

1. – Il Codice della proprietà industriale è stato emanato con il d.lgs. n. 30 in data 10 febbraio 2005 (pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005 n. 52 – Supplemento Ordinario n. 28) ed è entrato in vigore, salvo per quanto concerne alcune norme, il 19 marzo 2005.
Si tratta di un corpus normativo nuovo quanto alla sua sistemazione organica e ad alcune disposizioni, che peraltro recepisce in larga misura i contenuti delle discipline speciali precedenti dedicate ai singoli diritti di proprietà industriale, abrogando le medesime (1).
È composto di ben 246 articoli ed è suddiviso in otto capi: disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali); tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (disposizioni processuali, misure contro la pirateria), acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (domande in generale, osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi, pubblicità, termini); procedure speciali; ordinamento professionale; gestione dei servizi e diritti; disposizioni transitorie e finali (marchi, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, invenzioni, domande anteriori, norme di procedura, abrogazioni).
L'emanazione del Codice ha consentito di dare vita ad un'opera di riassetto della disciplina della proprietà industriale, che si caratterizzava per la frammentarietà della regolamentazione, peraltro in parte altresì superata dalle necessità determinate dal progresso tecnologico (2).
La risistemazione razionale della materia della proprietà industriale in un unico testo, con la contestuale abrogazione di un cospicuo numero di provvedimenti normativi, è senza dubbio apprezzabile ove solo si consideri il vantaggio, in termini di certezza del diritto, connesso all'attività di codificazione. Peraltro, ancor maggiore favore si ritiene di dover esprimere nei confronti del Codice in questione, considerata la rilevanza del diritto industriale per l'attività imprenditoriale nonché per la crescita economica del Paese. Un'adeguata tutela dei diritti di proprietà industriale non può che incrementare la competitività delle imprese italiane (3), soprattutto ove si consideri l'elevato grado di inventività che ha sempre caratterizzato il nostro Paese.
Premessa dunque questa attestazione di favor nei confronti dell'idea di fondo del nuovo testo normativo, ciò che ci si propone in questa sede è di fornire al lettore alcune considerazioni sulle norme processuali contenute nel Codice e collocate nel capo III dello stesso, intitolato « Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale », a circa dieci mesi dalla loro entrata in vigore (4).

2. – Prima di procedere in tal senso non si può omettere di ricordare che il Governo aveva già posto in essere una modifica rilevante dell'assetto normativo del contenzioso di diritto industriale con il d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003, mediante il quale sono state istituite dodici sezioni specializzate per la materia della proprietà industriale ed intellettuale. Al di là delle varie osservazioni critiche che hanno accompagnato l'istituzione delle sezioni specializzate (5), ciò che rileva ai nostri fini è che il nuovo Codice si configura come il Codice delle sezioni specializzate (6) nel senso che le materie sostanziali ivi disciplinate rientrano nella competenza delle suddette sezioni specializzate, competenza che, come si dirà, è stata peraltro significativamente ampliata e ridisegnata dagli artt. 120.4 e 134.1 dello stesso Codice. Ciò tuttavia non significa che le sezioni specializzate potranno d'ora in poi fare riferimento ad un'unica fonte normativa; infatti, se da un lato il Codice ha indubbiamente ampliato la competenza delle Sezioni, dall'altro non è stato invece abrogato l'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (7), che devolve alle sezioni specializzate anche la materia del diritto d'autore e dei diritti connessi; dunque, per quanto concerne tale materia le sezioni specializzate non potranno che applicare la disciplina contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e nelle ulteriori leggi speciali. Ed infatti, la disciplina del diritto d'autore non è stata inclusa nel Codice in ossequio al tenore letterale della delega che – come affermato dalla Relazione – « nel disporre il riassetto delle disposizioni vigenti, si riferisce alla materia della proprietà industriale volendo, con tale espressione, escludere la materia del diritto d'autore » (8).

3. – Nel contesto dell'analisi della disciplina processuale contenuta nel Codice pare in via preliminare opportuno distinguere fra le norme di natura processuale contenute nel medesimo Codice ed entrate in vigore il 19 marzo 2005 e il disposto di cui all'art. 134 del Codice, entrato in vigore solo il 19 settembre scorso, mediante il quale è stata prevista l'applicazione al contenzioso di diritto industriale del rito societario. Di tale disposto ci occuperemo nel prosieguo della presente esposizione, stante anche – come meglio si dirà infra – l'instabilità del medesimo (9).
Una prima novità è contenuta nei commi 4° e 5° dell'art. 120 del Codice; ed infatti, mediante tali norme, da un lato si è recepita l'istituzione delle sezioni specializzate e, dall'altro, si è colmata un'evidente lacuna del nostro ordinamento rispetto a quello comunitario, qualificando le sezioni in questione come « Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 e dell'articolo 80 del Regolamento CE n. 2002/6 » (10).
Sempre nel contesto dell'art. 120, il Codice esplicita altresì l'autonomia del procedimento giurisdizionale rispetto a quello amministrativo. Dopo aver sancito all'art. 117 che « La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale », con il primo comma della disposizione in esame precisa che la pendenza del procedimento amministrativo di concessione della privativa non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'azione avanti l'Autorità Giudiziaria avente ad oggetto il titolo di privativa industriale medesimo, chiarendo dunque – ci si augura definitivamente – che la concessione del diritto di proprietà industriale costituisce una mera condizione dell'azione, non certamente un presupposto processuale (11).

A giudizio di chi scrive la soluzione adottata dal Codice è degna di approvazione; e difatti la tesi contraria, che peraltro pare presupporre un iter amministrativo che accerti i requisiti di brevettabilità (circostanza questa che non si verifica nel nostro ordinamento, nel quale il rilascio dei titoli di privativa ha luogo senza alcun esame preventivo, salvo per quanto riguarda le nuove varietà vegetali) determinerebbe il crearsi di una situazione paradossale nel contesto della quale un'azione cautelare, basata su una domanda di brevettazione o di registrazione (12) dovrebbe considerarsi addirittura più forte ed inattaccabile rispetto ad un'azione basata su di un titolo già addivenuto a concessione: infatti, nel primo caso alla parte convenuta-resistente sarebbe precluso il potere di difendersi con la consueta domanda riconvenzionale di nullità che, invece, è certamente possibile nella seconda ipotesi.
Per quanto concerne, invece, la giurisdizione, il comma 1° dell'art. 120 si limita a statuire che le azioni in materia di proprietà industriale si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso o alla quale è stato richiesto di concedere il relativo titolo. Si tratta dell'affermazione della regola della territorialità, che, tuttavia, dovrà essere opportunamente coordinata sia con le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, che concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto civile e commerciale e che ha recepito, ed in parte modificato, la Convenzione di Bruxelles, sia con la legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato e processuale. In particolare, rileva sul punto la previsione contenuta nell'art. 22, lett. a) del sopra citato Regolamento, ove è sancita la giurisdizione esclusiva di ciascun giudice nazionale a decidere sulla validità « di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione ». Sulla base di tale disposizione, la giurisprudenza nazionale si è pronunciata in anni recenti a sfavore della sussistenza della giurisdizione italiana rispetto alle cd. torpedo actions (13); tuttavia, non si può omettere di considerare che, mentre in materia di azioni di nullità è chiara la previsione della giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato nel quale è stato effettuato il deposito della registrazione, in materia di azioni di accertamento negativo o positivo della contraffazione il forum rei concorre con il forum commissi delicti. Proprio sotto questo profilo il Codice non è intervenuto; rimane dunque l'incertezza tra il privilegiare un'interpretazione aderente al tenore letterale dell'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 (14) – così come confermato anche dalla Corte di Giustizia (15) – o, invece, ritenere che, nel caso di azione di accertamento negativo della contraffazione rispetto ad un titolo straniero, sia inapplicabile l'art. 5.3 al fine di affermare la giurisdizione italiana, in quanto il medesimo implicherebbe che si sia già verificato un evento dannoso (16).
Quanto invece alla ripartizione della competenza territoriale, pare significativa la disciplina contenuta nel comma 3° dell'art. 120, nel contesto del quale – reiterata l'affermazione della competenza esclusiva del foro del domicilio eletto per le azioni di nullità della privativa – si chiarisce che il domicilio eletto « può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ». Alla luce di tale precisazione si deve ritenere che, al di là dei ritardi che si possono verificare presso l'Ufficio, potrà contestarsi la sussistenza della competenza territoriale di un determinato foro adito in quanto foro del domicilio eletto solo qualora la modifica nell'elezione del domicilio sia stata non solo richiesta con apposita istanza, ma anche trascritta e, dunque, resa conoscibile ai terzi (17).

4. – Nel contesto delle novità significative in materia processuale non si può poi omettere di richiamare l'art. 122.1. Questa norma, pur riaffermando la legittimazione attiva del Pubblico Ministero rispetto alle azioni dirette a conseguire la dichiarazione di nullità e decadenza di un titolo di proprietà industriale (18), prevede che « in deroga all'art. 70 del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio » nell'ambito delle azioni in questione. È chiaro che, per tale via, il legislatore ha inteso semplificare la disciplina e l'iter processuale delle azioni citate (19); tuttavia, è altresì vero che così facendo si è posto nel nulla uno dei caratteri fondamentali del processo di diritto industriale e, al di là del fatto che si istituisce una dicotomia senza precedenti tra legittimazione attiva e intervento obbligatorio del pubblico ministero (20), si apre la strada, forse troppo frettolosamente, alla possibilità di utilizzare nel settore delle controversie già citate l'arbitrato così come gli altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (21).
Ed infatti, anteriormente all'emanazione del Codice, si ritenevano escluse dalla competenza arbitrale le controversie sulla validità dei titoli di proprietà industriale, non essendo possibile una partecipazione del pubblico ministero al procedimento arbitrale; di contro, la giurisprudenza (22) e la dottrina (23) si esprimevano a favore dell'arbitrabilità delle vertenze relative alla contraffazione di un diritto di privativa industriale e ammettevano altresì l'arbitrato in materia di validità/nullità nel caso in cui sulla questione fosse possibile decidere incidenter tantum e, dunque, tutte le volte in cui la stessa, anziché formare oggetto di una domanda, fosse presentata come difesa o eccezione. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 122, comma 1°, è dunque venuto meno il motivo processuale che escludeva il ricorso all'arbitrato. Ciò, pur non incidendo in alcuna misura sulle motivazioni di carattere sostanziale sulla base delle quali si è affermata in passato l'esclusione dell'arbitrabilità, e precisamente sul « carattere pubblicistico » che la materia dei titoli di diritto industriale pare comunque avere (24), costituisce un indubbio tentativo di ampliare le maglie dei limiti oggettivi dell'arbitrato, così come già avvenuto nel diritto societario (25). Peraltro, in quest'ottica, pare da condividersi il richiamo agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 5/2003 operato dal legislatore all'art 134.2, trattandosi di norme che, fornendo una disciplina inderogabile, sono comunque espressione della volontà del legislatore di individuare alcune fondamentali garanzie procedimentali quale corollario di una maggior estensione dell'arbitrabilità (26).

5. – Ugualmente significative, seppur dotate di una limitata portata innovativa, sono le disposizioni di cui agli artt. 124 e 127 dedicate rispettivamente alle sanzioni civili, penali ed amministrative.

Con il primo comma dell'art. 124 il legislatore del Codice ha introdotto espressamente la figura dell'inibitoria definitiva, così dimostrando di condividere il consolidato orientamento sviluppatosi in vigenza delle previgenti discipline industrialistiche e volto ad affermare l'ammissibilità di tale misura nonostante l'esplicita previsione della sola inibitoria cautelare (e, dunque, per sua stessa natura provvisoria) (27). La previsione di tale misura si pone peraltro in linea con il disposto contenuto nell'art. 11 della Direttiva CE 48/2004, che autorizza il giudice a pronunciare – una volta accertata l'attività contraffattiva – un'inibitoria al fine di scongiurarne la prosecuzione nei confronti non soltanto dell'autore della contraffazione, ma anche degli « intermediari », comunque coinvolti nella violazione del diritto di proprietà industriale altrui (28).
Le penalità di mora (29) di cui all'art. 124, comma 2°, non rappresentano certamente una novità del sistema; ciò che si deve rilevare è che il Codice (esattamente come la Direttiva CE 48/2004) ha inteso sottolineare la rilevanza di tali strumenti rispetto all'inibitoria stessa, di cui devono garantire l'esecuzione, e non già al risarcimento del danno (30) (31).
A protezione dei diritti di proprietà industriale l'art. 127 del Codice prevede poi misure sanzionatorie penali e amministrative, dando vita ad un riordino della disciplina contenuta nella l. inv. e l. m. (32) ed estendendola a tutti i diritti di esclusiva industriale validi ai sensi del Codice in ogni caso di fabbricazione, vendita, importazione o utilizzo industriale degli oggetti costituenti contraffazione (33).
Indubbia rilevanza processuale assume altresì la norma contenuta nell'art. 125 del Codice in materia di risarcimento del danno, particolarmente nella parte in cui stabilisce che il lucro cessante « è valutato dal giudice anche (34) tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto » (35). Tale norma introduce l'istituto della cd. reversione degli utili (36), peraltro in linea con quanto previsto dagli Accordi TRIPs (37) e dalla Direttiva 2004/48/CE (38).
Chi scrive ritiene di dover aderire alla posizione di quanti hanno giudicato positivamente il disposto contenuto nell'ultima parte del comma 1° della norma in esame (39); ed infatti, al giudice è richiesto di valutare e liquidare il danno prendendo in considerazione non solo il guadagno realizzato dal contraffattore, ma anche ciò che quest'ultimo ha risparmiato ponendo in essere un'attività illecita.
Giova peraltro porre in luce che l'art. 125 del Codice non può, allo stato, considerarsi uno strumento davvero efficace per contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale, poiché non tiene conto dei benefici extracontrattuali che il contraffattore può conseguire ponendo in essere l'attività illecita e, peraltro, non pare perfettamente in linea con la Direttiva CE 2004/48. Tuttavia, deve pur sempre ammettersi che tale norma rappresenta un primo passo verso il tentativo di superare la prassi tradizionale che conduce da sempre ad una abituale sottovalutazione del danno risarcibile (40).
Non si può poi dimenticare che, secondo la giurisprudenza costante, la violazione dei diritti di proprietà industriale costituisce di per sé atto potenzialmente produttivo di danno ed è perciò presupposto sufficiente per l'accoglimento della condanna generica al risarcimento (41).
Infine, con riferimento al disposto contenuto nel comma 2° dell'art. 125, secondo cui, su richiesta della parte, la sentenza di condanna al risarcimento dei danni può disporne la liquidazione « in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano » (42), pare doveroso rilevare come la stessa consenta un'interpretazione evolutiva della norma volta a sostenere l'applicazione di metodi di calcolo alternativi rispetto a quelli tradizionali (43). Peraltro nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva CE 2004/48 è altresì previsto che in caso di liquidazione eqitativa il lucro cessante « è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso».

6. – Da un punto di vista processuale rileva poi il disposto di cui all'art. 126 del Codice, che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di ordinare « che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali » indicati dalla stessa autorità giudiziaria « a spese del soccombente ». La norma ha un'indubbia portata innovativa (44) in quanto consente di superare i dubbi in merito alla natura ed alla funzione della pubblicazione del provvedimento nonché l'orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di dare luogo alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare ritenendo la medesima incompatibile con la struttura del procedimento, stante la sua natura riparatoria e non cautelare (45); ciò che, invece, pare criticabile è l'utilizzo, da parte del Codice, dell'espressione « pubblicazione » anziché « divulgazione » (46).

7. – Il Codice si occupa poi delle misure cautelari nei diritti della proprietà industriale e, in conformità alla scelta operata di scindere la disciplina della proprietà industriale da quella della proprietà intellettuale, disciplina le misure cautelari della descrizione, del sequestro e dell'inibitoria (47).
L'art. 128, nella sua struttura attuale (cfr. infra), è dedicato alla descrizione (48). La norma citata riconosce non soltanto la peculiarità dell'istituto in questione, ma anche la compatibilità dello stesso con la disciplina del rito cautelare uniforme, statuendo, ai commi 5°, 6° e 7°, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito successivamente all'accoglimento dell'istanza proposta ante causam, l'assoggettamento della misura alla regola ex art. 675 c.p.c. e l'applicabilità, anche alla descrizione, della previsione di cui all'art. 669-undecies c.p.c. Le disposizioni così richiamate, se, da un lato, sono finalizzate a presidiare l'efficacia del provvedimento di descrizione nonché l'utilizzabilità delle risultanze probatorie con esso acquisite, dall'altro mal si conciliano con la strumentalità attenuata delle misure d'urgenza, introdotta dal nuovo processo societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) così come richiamata dallo stesso Codice (art. 134). Tuttavia, una simile disarmonia di disciplina sembra potersi giustificare in ragione

della volontà del legislatore di stabilire regole più severe per i provvedimenti di descrizione (ai quali, peraltro, non si applicano più le norme relative ai procedimenti di istruzione preventiva, già esclusi dalla disciplina uniforme del processo cautelare di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353) in ragione del corretto rilievo in merito alla finalità dei medesimi, che certamente non è idonea a fare acquisire agli stessi carattere anticipatorio.
Il Codice supera altresì le incertezze, emerse a livello giurisprudenziale e dottrinale, in merito all'individuazione del giudice competente per la descrizione, e sancisce che « L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'art. 120 » (49).
Quanto al procedimento, i commi 3° e 4° dell'art. 128 riproducono le previsioni contenute nei primi due commi dell'art. 669 sexies c.p.c., prevedendo quale regola generale che la misura venga adottata o l'istanza rigettata previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ma disciplinando altresì l'ipotesi della concessione della descrizione inaudita altera parte « quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento ». In ogni caso la norma esclude – a parere di chi scrive – la possibilità di utilizzare nei confronti del provvedimento di descrizione lo strumento del reclamo qualificando l'ordinanza in questione come «non impugnabile » (50).
Infine, riconoscendo l'importanza e la funzione probatoria svolta dalla descrizione anche in ipotesi peculiari, il comma 1° dell'art. 128 esplicita – in conformità all'orientamento giurisprudenziale più recente (51) – che oggetto della descrizione possono essere non solo gli « oggetti costituenti violazione del diritto » ed i « mezzi adibiti per la produzione dei medesimi », ma anche gli « elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità».
Quanto al sequestro industriale, il Codice pare limitarsi a riprodurre la disciplina previgente e non si occupa né tenta di risolvere la controversia in merito alla natura dello strumento in questione (52). Tale lacuna si rivela particolarmente insidiosa alla luce del rinvio operato – come si vedrà nel prosieguo – dall'art. 134 dello stesso Codice al rito delineato nel d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, al cd. rito societario, che prevede in linea generale l'attenuata strumentalità dei provvedimenti cautelari anticipatori. Infatti, proprio il carattere misto del sequestro industriale e la possibilità di colpire, mediante tale provvedimento, sia i prodotti costituenti violazione del diritto sia i mezzi di produzione dei medesimi, paiono rendere particolarmente problematico l'accertamento della natura anticipatoria o non anticipatoria del sequestro industriale (53).
Sicuramente più definita è, invece, la natura e la funzione dell'inibitoria cautelare di cui all'art. 131 del Codice; trattasi indubbiamente della misura di più ampio respiro del diritto industriale in quanto volta a scongiurare la reiterazione ovvero l'aggravamento della condotta illecita posta in essere dal contraffattore, mediante l'ordine provvisorio di « non facere » rivolto al medesimo, affinché si astenga o cessi l'attività in corso, nonché eventuali ordini di « facere » di natura propriamente restitutoria (le cd. penalità di mora). Rispetto a queste misure, sembra doveroso segnalare come il nuovo Codice consenta ora al giudice di irrogare una penale per ogni violazione o inosservanza e (non più « o ») (54) per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, senza più dunque vincolarlo alla scelta alternativa che la disciplina previgente sembrava imporgli e che, peraltro, poteva essere interpretata in chiave protezionistica del contraffattore.
Tuttavia, il testo letterale dell'art. 131 sembra costituire una conferma della legittimità e correttezza dei provvedimenti cautelari di inibitoria che, sempre più spesso, è dato riscontrare nella prassi giurisprudenziale. Infatti, molto spesso i provvedimenti in questione hanno un contenuto articolato e complesso, derivante dalla situazione contingente sottomessa, da parte del ricorrente, all'autorità giudiziaria. In questo senso, pare si possano ricondurre nell'alveo dell'art. 131 anche i provvedimenti di accertamento negativo della contraffazione emessi in via cautelare (55).

8. – La norma indubbiamente più innovativa, sicuramente quanto alla disciplina processuale, ma forse anche in termini più generali, è quella contenuta nell'art. 134 del Codice ove si sancisce l'applicabilità ai procedimenti giudiziari « in materia di proprietà industriale e 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 artt. 81 e 82 del Trattato UE » nonché ai procedimenti giudiziari « che presentano ragione di connessione anche impropria » rispetto a quelli citati (56) delle norme contenute nei capi I e IV del titolo II e di quelle contenute nel titolo III del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Come già si è detto, mediante tale norma il Codice ha innanzitutto ampliato in termini oggettivi la competenza delle sezioni specializzate, includendo nella stessa anche materie non ricomprese nel decreto n. 168 del 2003. Tuttavia, mediante tale ampliamento il legislatore non ha certamente arginato i contrasti interpretativi emersi tra le diverse sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale (57), avendo mantenuto il riferimento al concetto di « interferenza ».
Quanto poi alla scelta a favore dell'applicazione del rito societario alle cause di diritto della proprietà industriale ed intellettuale (58) – indubbiamente criticata dai più – è stata determinata dal convincimento che si trattasse del rito più efficiente, di un rito dunque in grado di conferire concentrazione e velocità al contenzioso industriale (59). Peraltro, stante l'innovatività della previsione, si è prevista l'entrata in vigore del rito societario sei mesi dopo l'entrata in vigore del Codice e, dunque, il 19 settembre scorso.
È chiaro che davvero troppo poco tempo è passato perché si possa fare un bilancio ed una valutazione oggettiva di tale scelta; ciò che rileva è che, in ogni caso, pare che tale valutazione oggettiva non sarà in tempi recenti nemmeno più necessaria. Ed infatti, quasi in concomitanza con la scelta del Codice di applicare il rito societario al contenzioso industriale, il legislatore ha riformato il rito ordinario, ma non – come forse ci si sarebbe potuti aspettare – dando luogo ad un'applicazione generalizzata delle norme di cui al d.lgs. n. 5/2003, bensì mediante una riforma del processo di cognizione che, pur modificando sicuramente la fase preparatoria del medesimo, mantiene comunque

i caratteri essenziali dello stesso: trattasi della riforma attuata con la legge n. 80 del 2005 (60), così come ulteriormente modificata con la legge n. 263 del 28 dicembre scorso (61).

9. – A fronte di ciò, nonché a fronte della pioggia di critiche e perplessità manifestate da parte dei commentatori in relazione alla scelta del rito societario (62), la Commissione alla quale si deve la redazione del Codice ha deciso di modificare l'art. 134 ed ha dunque varato il testo di un decreto correttivo, che a breve verrà sottoposto al Consiglio dei Ministri, mediante il quale si elimina dalla norma citata il riferimento al d.lgs. n. 5/2003 e si opera, invece, un mero rinvio, alle norme del codice di procedura civile. E difatti, il comma 1° dell'art. 134 così come novellato dal decreto correttivo dovrebbe recitare: « 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, nonché 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, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5°».
Si tratta indubbiamente di una modifica attuata re melius perpensa, che, se da un lato pone nel nulla le obiezioni avanzate dalla dottrina in merito alla compatibilità tra contenzioso industriale e rito societario, dall'altro non fa che sottolineare una volta di più la necessità di stabilità normativa. Infatti, ad oggi le controversie di diritto industriale possono essere assoggettate a ben tre diverse tipologie di rito: quelle instaurate mediante atto di citazione notificato prima del 19 settembre 2005 rimarranno infatti disciplinate dal rito ordinario antecedente alla riforma di cui alla legge n. 80/2005; quelle iniziate con atto di citazione notificato dopo il 19 settembre 2005 saranno e rimarranno – alla luce di quanto previsto dall'art. 245 del Codice (63) così come modificato dal decreto correttivo di cui si è detto – disciplinate dal rito societario; a quelle iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo di cui sopra sarà applicabile il rito ordinario così come riformato dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, augurandoci che l'entrata in vigore del decreto correttivo, sia comunque successiva e se possibile coincidente con il 1° marzo 2006.
Peraltro, il rinvio alle norme del codice di procedura civile così come riformate recentemente se, da un lato, consente comunque di beneficiare delle modifiche introdotte in tema di procedimento cautelare, dall'altro non consente di importare nel rito industriale il giudizio abbreviato di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 5/2003 (64).
Un cenno di favore pare, invece, opportuno esprimere nei confronti della norma – contenuta anch'essa nel decreto correttivo sopra citato – mediante la quale la Commissione ha ritenuto opportuno disciplinare specificamente la consulenza tecnica preventiva, già introdotta in termini generali dalla legge n. 80/2005 all'art. 696 bis c.p.c. (65), in materia di diritto industriale (66).
L'istituto in questione risulta disciplinato in modo sostanzialmente conforme alla disciplina generale contenuta nel codice di procedura civile agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (norma quest'ultima introdotta dall'art. 2, comma 3°, lett. ebis), n. 6 del d.lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 e dedicata alla « Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite »), eccezion fatta per la competenza delle sezioni specializzate.
È indubbio il rilievo che tale strumento può assumere nel contenzioso industriale, manifestandosi idoneo a contribuire efficacemente alla funzione deflattiva del medesimo, soprattutto nel settore del diritto dei brevetti, caratterizzato da una preponderante rilevanza del dato tecnico.

FRANCESCA FERRARI
Ricercatore nell'Università dell'Insubria

(*) Alcune considerazioni del presente scritto sono già contenute nello scritto dal titolo «Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel Codice della Proprietà Industriale », pubblicato in Riv. dir. ind. 2005.

(1) A questo proposito la Relazione illustrativa al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, Il Codice della Proprietà Industriale, Cedam, Padova 2005, p. 1005 ss.) precisa che « il Codice di Diritti di Proprietà Industriale (...) non è un puro e semplice Testo Unico perché non si limita ad unificare dal punto di vista redazionale le 40 leggi e gli innumerevoli provvedimenti di altro tipo che, nel loro insieme, pongono oggi la disciplina della proprietà industriale ». La differenza delle suddette terminologie è stata rilevata anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere del 25 ottobre 2004, qualifica come elementi caratteristici della codificazione « la riforma dei contenuti della disciplina legislativa della materia, ispirandosi necessariamente anche a criteri di semplificazione "sostanziale" (alleggerimento degli oneri burocratici) e di "deregolazione" » nonché « la creazione di una raccolta organica, a livello primario (...) di tutte le norme relative a una determinata materia ».
(2) Nella Relazione illustrativa si legge infatti che « il Codice, pur non modificando se non nella misura strettamente necessaria, le singole disposizioni che compongono l'attuale legislazione, ricostruisce in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale, ampliando altresì la categoria di tali diritti (...) questo riassetto sistematico corrisponde sia ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti tra proprietà industriale e concorrenza sleale, sia alle indicazioni che provengono dai TRIPs che – come si è detto – costituiscono un accordo complementare dei negoziati GATT nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio, sia – infine – al criterio fondamentale della legge di delega che impone il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e – appunto – sistematica ».
(3) Sul punto cfr. la Relazione illustrativa al Codice, par. 1 nonché G. Floridia, Presentazione, in Il Codice della proprietà industriale e le nuove regole processuali, traduzione italiana a cura di F. Ferrari, De Ferrari, Genova 2005, p. 5 ss.; Id., Il Codice della proprietà

industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, in Dir. ind. 2005, p. 15, ove si afferma che «un Codice nazionale della proprietà industriale può contribuire a migliorare la competitività del "Sistema Italia"». Si consideri altresì il Parere del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2004, nella parte in cui ha opportunamente rilevato come «'analisi economica delle regole è rimasta a lungo fuori dal dibattito politico-istituzionale sulla normazione e la produzione delle leggi è stata, specie all'inizio, fortemente influenzata da un'impostazione di tipo «giuridico». Sulla rilevanza della proprietà intellettuale (da intendersi qui come comprensiva di quella industriale) cfr. Ghidini, La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni, e l'anomalia italiana, in Riv. dir. ind. 1998, p. 115 e ss.

(4) È peraltro chiaro che il Codice va adeguatamente collocato nel contesto, da un lato, dell'evoluzione normativa che, in anni recenti, ha caratterizzato il settore della proprietà industriale innanzitutto a livello transnazionale e, dall'altro, della delega contenuta negli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza », mediante la quale il legislatore ha appunto delegato il Governo ad adottare « uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale » e « diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale ». Giova ricordare sotto il primo profilo, senza alcuna pretesa di esaustività, l'accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property System), sottoscritto il 15 dicembre 1996 nell'ambito del WTO (World Trade Organization), che vincolava i Paesi aderenti al WTO a garantire soglie minime di tutela della proprietà industriale e che è stato attuato in Italia con il d. lgs. n. 198 del 19 marzo 1996, nonché la direttiva 2004/48/CE sull'enforcement dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale (cfr. L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA n. 12, Giuffré, Milano 2005, ove sono raccolti gli atti del Convegno tenutosi il 25-26 giugno 2004 a Palermo), volta all'armonizzazione delle normative nazionali relativamente agli strumenti necessari per contrastare le violazioni dei diritti di privativa industriale nonché al rafforzamento della loro stessa tutela. La direttiva in questione concede agli stati membri il termine del 29 aprile 2006 per conformarsi alle prescrizioni ivi contenute. Ad oggi la stessa non è stata recepita; tuttavia recentemente, e precisamente il 23 febbraio scorso, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di recepimento della medesima.

(5) Tali osservazioni derivano dal fatto che ancora una volta, si è preferito non modellare la legge dell'ordinamento giudiziario e percorrere la strada – già più volte utilizzata (cfr. L.C. Ubertazzi, Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, p. 4 (testo della relazione al Convegno dal titolo « La competenza per materia delle Sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale » tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Milano il 30 settembre 2004) – della specialità di cui all'art. 102, comma 2° della Costituzione (cfr. M.R. Morelli, Commento agli artt. 102-103, in Crisafulli-Paladin, Commentario breve alla costituzione, Cedam, Padova 1990, 640-641). Ancor più infelice è stata poi la scelta di dar luogo all'istituzione delle sezioni specializzate in questione «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche», con tutte le conseguenze che derivano da riforme siffatte attuate a costo zero (sul punto si veda G. Casaburi, L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzione per l'uso, in Dir. ind. 2003, p. 407, che riassume il concetto nell'espressione «Non un uomo, non un soldo», e G. Bonelli, Sezioni Specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?, in Dir. ind. 2004, p. 105 e ss., per il quale l'istituzione delle sezioni specializzate si configura come l'«ennesimo "pannicello caldo" sulla cui efficacia pratica la nuda e cruda realtà dei numeri sembra alimentare poche speranze »).

(6) Cfr. tale espressione in G. Casaburi, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni Specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice, in Riv. dir. ind. 2005, p. 201 e ss.

(7) Tale scelta è stata criticata con argomentazioni condivisibili da G. Casaburi, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni Specializzate: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice, cit., p. 201 e ss.

(8) La scelta di scindere la disciplina della proprietà industriale da quella della proprietà intellettuale è stata da più parti severamente criticata (in particolare cfr. Barbuto, Codice della proprietà industriale: quale codice per le cause sui brevetti, in Guida al diritto 2003, n. 47, p. 14; L.C. Ubertazzi, Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale, in Il Codice della proprietà industriale, a cura di L.C. Ubertazzi, Quaderni di AIDA n. 11, Giuffrè, Milano 2004, p. 16 ss. e Commentario breve al diritto della concorrenza; appendice di aggiornamento, Cedam, Padova 2005, p. 14 ss., nonché G. Sena, nella relazione tenuta al Convegno tenutosi il 7 giugno 2005 a Milano dal titolo « Presentazione dell'appendice annotata del Codice di diritto industriale). Tali critiche non possono che essere condivise in termini generali anche solo ove si consideri l'impatto negativo che la dicotomia realizzata dal legislatore italiano può avere a livello internazionale, in un contesto nel quale dagli Accordi TRIPs in poi indubbiamente la locuzione «proprietà intellettuale » ricomprende anche la « proprietà industriale » (si veda L.C. Ubertazzi, Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, cit.); tuttavia si è trattato di una scelta « obbligata » alla luce della delega di cui all'art. 15 della legge 273/2002, che trova la sua ratio nella ripartizione delle competenze tra Ministero delle Attività Produttive e Ministero dei Beni Culturali.

(9) Al riguardo il Prof. Sassani, nel corso di una relazione nel contesto del Convegno «Il Codice della Proprietà Industriale e il rito societario», tenutosi a Milano il 28 ottobre 2005, ha sottolineato come l'attuale assetto normativo dal punto di vista del rito possa qualificarsi come «friabile » in attesa, dunque, di una maggior stabilità.

(10) Il legislatore del Codice dimostra di accogliere l'orientamento interpretativo dominante già a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 168/2003, così colmando una lacuna di coordinamento tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario. L'articolo 91 del Regolamento sul marchio comunitario prescrive infatti agli Stati membri di designare un «numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza» denominati «tribunali dei marchi comunitari» e di comunicarli alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo. Il termine è scaduto il 20 marzo 1997. Eguale disposizione si rinviene nell'articolo 80 del Regolamento CE n. 6/2002 relativamente ai «tribunali dei disegni e dei modelli comunitari»; sul punto cfr. A. Converso, La giurisdizione unica europea. Il Reg. (CE) 44/2001, in Contr. impr. europa 2002, p. 315 e ss., ove si dà atto anche delle reazioni della Commissione alla mancata designazione dei tribunali in questione da parte dell'Italia.

(11) Tale disposizione del Codice risolve la disputa venutasi a creare dopo la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 8 agosto 1989 (in Riv. dir. ind. 1989, II, p. 224), nell'ambito della quale si affermava che «Sulla domanda proposta nei confronti dell'imprenditore concorrente, in relazione a brevetto industriale che questi abbia richiesto o possa in futuro richiedere, al fine di sentire accertare il difetto dei requisiti oggettivi per conseguire il brevetto medesimo, deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione considerato che, nella disciplina di cui al r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, gli interessi dei terzi trovano tutela solo successivamente, in sede di impugnazione del brevetto già concesso, non anche nel periodo che precede tale concessione (sistema coerente con le disposizioni della convenzione sul brevetto europeo stipulata a Monaco il 5 ottobre 1973) ». Successivamente a ciò, infatti, si è venuta a delineare una situazione in cui, accanto all'orientamento aderente alla Suprema Corte nell'ambito della citata sentenza, si riscontrava la sussistenza di altro orientamento giurisprudenziale (si veda, a mero titolo esemplificativo, Corte d'Appello di Milano 25 maggio 1999, in Giur. it. 2000, p. 340, secondo cui «è ammissibile l'azione di nullità

brevettuale avanti all'autorità giudiziaria ordinaria in pendenza del procedimento amministrativo per la concessione di un brevetto per invenzione industriale; la concessione del brevetto è infatti condizione dell'azione di nullità e, come tale, è sufficiente che sussista al momento della decisione», nonché Corte d'Appello di Milano 11 giugno 1999, in Dir. ind. 2000, p. 5 e ss., ove si stabiliva che «Il giudice ordinario non è carente di giurisdizione in ordine ad una domanda di nullità brevettuale in relazione ad una domanda di brevetto non ancora concesso, quantomeno quando il brevetto sia concesso nelle more del giudizio» ed infine Corte d'Appello di Milano 19 gennaio 2001, in Riv. dir. ind. 2002, p. 273 ss.) e dottrinale (si veda l'autorevole opinione di G. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Giuffrè, Milano 1990, p. 363, per il quale «oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria sono tutte le cause di nullità del brevetto di cui all'art. 59 l.i., indipendentemente dal fatto che siano o meno già state preventivamente esaminate in sede di procedimento amministrativo» nonché, in senso conforme, C.M. Prado, in Dir. ind. 2000, p. 7, secondo il quale «La valutazione di validità-nullità di un brevetto, e dunque di tutti i suoi requisiti, è in definitiva demandata al giudice ordinario e se questi ha il potere-dovere di dichiarare la nullità per difetto dei requisiti di brevettabilità di un brevetto concesso dall'autorità amministrativa, a fortiori egli ha il potere di valutare e dichiarare la insussistenza dei requisiti di validità di una domanda di brevetto. Se di interferenza (astratta) si vuole parlare, allora si tratta di una interferenza del giudice ordinario perfettamente legittima e dovuta»; nello stesso senso anche M. Scuffi, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Giuffré, Milano 2001, p. 46 e ss.) perfettamente in linea con il nuovo testo legislativo.

(12) Questa ipotesi è espressamente prevista dall'art. 132 del Codice, che recepisce, senza modifiche, gli artt. 81 e 83-bis l. inv. e gli artt. 61 e 63 l. m.

(13) Con tale espressione (che si deve a M. Franzosi, World Wide Patent Litigation and the Italian Torpedo, in EIPR 1997, 7. Sul punto vedasi anche G. Del Corno, Torpedo actions: present and future, in Italian Intellectual Property 2002, p. 77 e ss. nonché C. Consolo, Azioni dichiarative di irresponsabilità per violazione di privativa industriale e giurisdizione ex art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, in Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Giuffré, Milano 2002, p. 323 e ss.) si suole alludere alle azioni promosse in prevenzione avanti l'Autorità Giudiziaria di uno Stato e mediante le quali l'attore chiede l'accertamento negativo della contraffazione non solo rispetto alla porzione « nazionale » del brevetto europeo, ma anche rispetto a porzioni straniere della medesima privativa.

(14) Il Regolamento CE n. 44/2001 dispone, infatti, che «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

(15) Cfr. la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-167/00 ove la Corte ha chiarito che «La regola di competenza speciale enunciata all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell'esigenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (...). Infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di produzione delle prove», concludendo che «tali considerazioni valgono in ugual misura, sia che la controversia abbia ad oggetto la riparazione di un danno già avvenuto, sia che essa riguardi un'azione volta ad impedire il verificarsi del danno».

(16) Allo stato non esiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale uniforme. Sul punto si veda Corte di Cassazione SS.UU. 19 dicembre 2003, n. 19550, secondo cui «deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 804/71), la giurisdizione del giudice italiano, non potendo tale giurisdizione essere riconosciuta in base all'art. 5, comma 1°, n. 3, di detta Convenzione, giacché 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; del resto, consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell'attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto ». La legittimità di tale orientamento deve essere valutata – a parere di chi scrive – sulla base dell'art. 5.3 del Regolamento CE 44/2001 tuttavia, un indizio in senso sfavorevole alla sussistenza della giurisdizione italiana in merito all'accertamento di non contraffazione quanto a porzioni straniere di brevetti europei può forse desumersi dall'art. 120 ultimo comma, ove il legislatore del Codice nell'identificare il forum commissi delicti fa riferimento esplicito al luogo ove i fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore « sono stati commessi », omettendo dunque ogni riferimento non solo all'evento dannoso, ma anche al cd. «danno potenziale o in fieri ». In materia di torpedo actions e, in particolare, relativamente all'orientamento del Tribunale di Milano, che ha ripetutamente negato la giurisdizione italiana cfr. Del Corno,Torpedo Actions: Present and Future, cit., p. 77 ss.; quanto, invece, alla situazione a livello europeo cfr. M. Franzosi, Cross border Patent litigation in Europe (and Bertilok de Hautdesert), in Italian Intellectual Property 2004, p. 13 ss.

(17) Come la dottrina ha opportunamente posto in luce, si tratta di una norma preposta alla tutela della certezza del diritto (cfr. Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento 2005, a cura di L.C. Ubertazzi, Cedam, Padova 2005, p. 115).

(18) Tale regola era sancita precisamente dall'art. 78, comma 1°, della legge invenzioni (R.D. n. 1127 del 29 giugno 1939) e dall'art. 59, comma 1°, della legge marchi (R.D. n. 929 del 21 giugno 1942).

(19) La Relazione al Codice ritiene che, in tal modo, sia stata recepita «l'indicazione di una prassi consolidata che faceva di tale intervento obbligatorio una inutile formalità ».

(20) Non si può che sottolineare peraltro che l'art. 122, comma 1° si limita a derogare all'art. 70 c.p.c., omettendo invece ogni riferimento alla norma contenuta nella legge sull'ordinamento giudiziario, che precisa che in mancanza dell'intervento del pubblico ministero quando questo è richiesto dalla legge «l'udienza non può aver luogo». Ciò che sembra più rilevante sono le conseguenze che la nuova norma comporta in materia di poteri del Pubblico Ministero nonché la difficoltà di comprendere come si possa conciliare l'eliminazione dell'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e la disposizione contenuta nell'art. 123 dello stesso Codice, ove é prevista l'efficacia erga omnes delle sentenze che dichiarino la decadenza o la nullità anche parziale del titolo di proprietà industriale. In realtà l'intervento del legislatore del Codice pare accettabile solo su di un piano pragmatico al fine di evitare i ben noti problemi che si sono posti in tema di nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del pubblico ministero. Tuttavia non si può omettere di segnalare che la giurisprudenza si era già spinta fino a ritenere sufficiente al fine del rispetto delle norme, la sola comunicazione degli atti processuali (cfr. Cass. 4 maggio 1990, n. 3728; Cass. 4 giugno 1996, n. 5119).

(21) In realtà il carattere pubblicistico delle controversie in esame non pare proprio possa dirsi eliminato solo in quanto é stato cancellato dal legislatore l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Non sembrano dunque condivisibili le affermazioni di chi

ha sostenuto che «basterebbe che dalla legge sui brevetti venisse eliminato l'art. 78 che attribuisce, come si é visto, al P.M. la facoltà di promuovere azioni di decadenza o di nullità di brevetti di invenzione, perché cada ogni ostacolo alla possibilità di sottoporre ad arbitri, controversie aventi ad oggetto anche la validità del titolo brevettuale » (cfr. C. Fiammenghi, Motivi che impediscono la definizione arbitrale delle controversie in materia di brevetti, in Rass. arb. 1985, p. 127); tali affermazioni paiono infatti pretermettere il dato sostanziale della incompromettibilità derivante dall'indisponibilità del diritto.

(22) Quanto alla giurisprudenza cfr. Lodo Arbitrale, Genova 23 marzo 1992, in Riv. arb. 1995, p. 511: «Qualora in un giudizio arbitrale vertente sulla legittimità dell'uso di un marchio registrato sia proposta un'eccezione di nullità dello stesso, gli arbitri sono competenti a conoscere in via incidentale di tale eccezione», ma anche Corte Appello Milano, 4 marzo 1980, in Giur. ann. dir. ind, 1980, 1287: « La natura delle azioni di nullità e di decadenza dei brevetti per invenzione industriale, ed il potere di esperirle, attribuito a chiunque si trovi nella condizione di contraddire, testimoniano l'ammissibilità di tutti quegli atti negoziali (rinuncia all'azione; transazione sulla controversia) che comportano la disposizione dei relativi diritti. L'esercizio delle azioni di nullità o di decadenza dei brevetti, in seno al giudizio arbitrale, non vale a rendere nullo il lodo che lo accolga, privandolo, invece ed unicamente, di quell'efficacia erga omnes normalmente assegnata alla sentenza passata in giudicato che nullità o decadenza abbia dichiarato in seguito a domanda introdotta dal Pubblico Ministero».

(23) In dottrina cfr., tra gli altri Ascarelli, Teoria della concorrenza dei beni immateriali, cit. p. 629 e ss.; Aghina, Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione, in Riv. dir. ind. 1973 p. 58 e ss.; C. Fiammenghi, Brevetti ed arbitrato: Una penalizzazione che andrebbe eliminata, in Rass. arb. 1990, p. 151 e ss.; Rosi, L'arbitrabilità delle controversie in materia di concorrenza, in Riv. arb. 1993, p. 79 e ss.; M. Fabiani, Aspetti problematici in tema di arbitrabilità, in Riv. arb. 1997, p. 497 e ss.

(24) Cfr. Aghina, Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione, cit., p. 60: « la questione della validità di un titolo di proprietà industriale presenta, infatti, indubbi profili di interesse pubblico che si possono riassumere nell'interesse della collettività a vedere dichiarata la nullità di brevetti privi dei requisiti di legge, così da eliminare il monopolio legale attribuito dall'ordinamento al titolare del brevetto, facendo cadere l'invenzione in dominio pubblico ».

(25) In generale sul tema dei limiti oggettivi del nuovo arbitrato nel rito societario, cfr.: E. Fazzalari, L'arbitrato nella riforma del diritto societario, in Riv. arb. 2003, p. 443 ss.; Criscuolo, L'opzione arbitrale nella delega per la riforma delle società, in Riv. arb. 2002, p. 45 ss.; E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in www.judicium.it.; Luiso, Appunti sull'arbitrato societario, cit., p. 705 ss.; Briguglio, Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, in www.judicium.it; Miccolis, Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario, ivi; Bove, L'arbitrato nelle controversie societarie, ivi; Fiecconi, Il nuovo procedimento arbitrale societario, in Corr. giur. 2003, 971 ss.; Corsini, L'arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. it. 2003, 1285 ss.; M.F. Ghirga, Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nel quadro della riforma del rito societario, in www.judicium.it, ora anche in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Giuffré, Milano 2005, p. 2025 ss.; Merone, La compromettibilità in arbitri delle impugnazioni delle delibere assembleari, in www.judicium.it, in nota a Tribunale di Lucca, 11 gennaio 2005, che si esprime a favore della tesi restrittiva, concludendo che: « l'oggetto del giudizio arbitrale rimane limitato, ex art. 34, alle sole materie compromettibili secondo i tradizionali criteri »; Carpi, Profili dell'arbitrato in materia societaria, Riv. arb. 2003, p. 415 ss.; Arieta, De Santis, Diritto processuale societario, Padova 2004, p. 615 ss.; Verde, Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione, in Riv. dir. proc. 2003, p. 371 e ss.

(26) Si é ritenuto che la disciplina del procedimento arbitrale ora richiamata dal Codice della proprietà industriale costituisca il portato di una «vistosa 'giurisdizionalizzazione' del procedimento arbitrale» stesso (E. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in www.judicium.it).

(27) Da un lato lo ius excludendi alios connesso alla titolarità di un diritto di privativa industriale e sancito dagli artt. 1 l. inv. e 1 l. m. e, dall'altro, l'art. 2599 c.c. in materia di concorrenza sleale autorizzavano a ritenere che l'inibitoria definitiva fosse implicita nel sistema. Sul punto si veda a mero titolo esemplificativo, M. Scuffi, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Giuffré, Milano 2001, p. 325 (ora anche sub. art. 124, in Il codice della proprietà industriale, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, cit., p. 561), attribuendo alla stessa natura complementare e preliminare rispetto alla tutela risarcitoria. In giurisprudenza, è stato affermato il principio secondo cui la concessione dell'inibitoria definitiva prescinde sia dalla colpa o dolo del contraffattore (cfr. Tribunale di Catania 29 marzo 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, p. 716), sia dal fatto che si sia già verificato un qualche danno al patrimonio del titolare del diritto di esclusiva (cfr. Tribunale di terni 31 maggio 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1990, p. 248); peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che intendeva l'inibitoria come una vera e propria sanzione, richiedeva, ai fini della concessione della misura in questione, almeno il pericolo di compimento o di ripetizione dell'illecito (cfr. Tribunale di Milano 5 ottobre 1998, in Giur. ann. dir. ind. 1999, p. 644).

(28) L'art. 11 della Direttiva stabilisce 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 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. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE».

(29) Quanto alla problematica relativa alle tecniche attuative di provvedimenti contenenti la condanna all'adempimento di un «facere » o di un « non facere » si veda E. Vullo, L'attuazione dei provvedimenti cautelari, Giappichelli, Torino 2001 nonché G. Tarzia, Presente e futuro delle misure coercitive civili, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1981, p. 807.

(30) Cfr. M.S. Spolidoro, Le sanzioni civili nella bozza del codice della proprietà industriale, in Il codice della proprietà industriale. Atti del convegno Aippi di Milano del 5 febbraio 2004, a cura di L.C. Ubertazzi, Giuffré, Milano 2004, p. 148.

(31) Rispetto ai beni prodotti in contraffazione dei diritti di proprietà industriale altrui nonché degli strumenti utilizzati per la realizzazione dei medesimi il giudice può poi disporre, ai sensi dell'art. 124, comma 3° del Codice, la relativa distruzione. Si tratta di una misura che si differenzia dalla normativa industrialistica oggi abrogata la quale, difatti, contemplava espressamente tale misura sanzionatoria limitatamente alla materia dei marchi (art. 66 l. m.), nonostante in materia brevettuale, pur nella mancanza di un'esplicita previsione sul punto, dottrina e giurisprudenza si mostravano in ogni caso del tutto favorevoli ad ammettere la sanzione in esame in ragione del disposto contenuto nell'art. 86 l. inv., norma questa che sanciva il principio secondo cui non potevano essere distrutte o rimosse le cose appartenenti a chi ne faceva in buona fede uso personale e domestico (cfr. Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, 3a ed., Cedam, Padova 2004, pp. 898 e 899; Ghidini, Hassan, Diritto industriale. Commentario, 2a ed., Milano 1988,. p. 162; Tribunale di Vicenza 6 ottobre 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, p. 296). Oltre alla previsione in termini generali della misura della distruzione dei beni prodotti in contraffazione, l'art. 124, comma 3° introduce una chiara preclusione al potere giudiziale di ordinare la distruzione dei prodotti contraffatti qualora ciò possa arrecare un «pregiudizio all'economia nazionale » (a giudizio del Consiglio di Stato esso rappresenta « il limite generale alla distruzione,

sancito dall'art. 2933 c.c. »); in questo caso, per espressa previsione del Codice il titolare della privativa industriale potrà conseguire solo il risarcimento dei danni, di talché l'ampiezza della tutela dallo stesso invocabile risulta evidentemente sacrificata e, peraltro, risulta esclusa qualsivoglia elaborazione interpretativa (cfr. M. Scuffi, sub art. 124, in Il codice della proprietà industriale, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, cit., p. 564 nonché Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento, cit., p. 120). L'alternativa alla distruzione di tali beni è rappresentata dalla assegnazione degli stessi in proprietà al titolare del diritto di privativa industriale violato, che l'art. 124, comma 4° disciplina in modo uniforme rispetto a tutti i diritti di proprietà industriale diversamente dal passato in cui tale misura era prevista solo dall'art. 85 della l. inv. (con riferimento al marchio contraffatto ed ai mezzi impiegati nell'attività di contraffazione, l'assegnazione in proprietà veniva comunque disposta applicando in via analogica l'art. 85 l. inv.); i beni oggetto di assegnazione restano invece « gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato » (la connotazione di univocità, difatti, sebbene non espressamente menzionata dalla normativa previgente, non assume sotto questo profilo alcuna rilevanza particolare, poiché anche anteriormente all'entrata in vigore del Codice si riteneva che l'assegnazione in proprietà potesse riferirsi ai mezzi impiegati dal contraffattore solo nella misura in cui i medesimi fossero stati concretamente impiegati ai fini dell'illecito; cfr. Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, sub art. 85 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, 3a ed., Cedam, Padova 2004, p. 897 e Tribunale di Milano 30 marzo 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1987, p. 418). Rispetto a tali oggetti, l'art. 124, comma 5° prevede la facoltà del giudice di disporne il sequestro, con le modalità già stabilite dall'art. 85, commi 3° e 4°, l. inv. e, dunque, senza l'apporto di modifiche di rilievo. Infine, con riferimento alle contestazioni che eventualmente emergessero nel corso dell'esecuzione delle misure sanzionatorie di cui si è detto, l'ultimo comma dell'art. 124 del Codice ripropone la disciplina contenuta negli artt. 86, ult. comma, l. inv. e 66, ult. comma, l. m., eccezion fatta per il riferimento generico al giudice che ha pronunciato tali misure in luogo delle previsioni precedenti che ancora contenevano il riferimento al Presidente del Collegio e al Pretore, figura quest'ultima che peraltro non aveva più alcuna ragion d'essere a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado introdotta dall'art. 244, comma 3° del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il giudice indicato dalla norma altro non è se non il giudice delle Sezioni Specializzate in materia dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale competente a pronunciarsi sulla contraffazione e, in particolare, considerata la composizione collegiale di tale organo giudicante, il Presidente del collegio.

(32) Cfr. artt. 88 e 89 l. inv. e 67 l. m. Sul punto si veda V. Di Cataldo, La tutela giurisdizionale, in Dir. ind. 2005, p. 51, secondo cui si è persa l'occasione per un inasprimento della tutela penale. Peraltro, l'esigenza della previsione di una tutela penale più efficace a garanzia dei diritti di privativa industriale era già stata avvertita dagli Accordi TRIPs (art. 61), sebbene nel limitato ambito della contraffazione del marchio e della violazione del di ritto d'autore su scala commerciale, e recentemente riproposta con l'emanazione della Direttiva 2004/48/CE (cfr. considerando n. 28), che riconosce anche nelle misure sanzionatorie penali uno strumento efficace per la tutela dei diritti di esclusiva industriale.

(33) Il comma 1° dell'art. 127 utilizza l'espressione « violazione » in luogo dell'espressione « frode » contenuta nell'art. 88 l. inv., scelta questa evidentemente volta ad escludere la necessità dell'accertamento dell'intento fraudolento del contraffattore ai fini della rilevanza penale della condotta ai sensi della norma in esame e, dall'altro, ha omesso l'inciso « senza commettere falsità », dimostrando così di non condividere il pensiero di quanti si richiamavano a tale inciso per affermare la diversità della tutela offerta dalla disciplina industriale rispetto a quella penale (cfr. M. Scuffi, sub. art. 127, in Il codice della proprietà industriale, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, cit., p. 584). In materia di mendacio, il comma 2° della norma in esame, nel riprodurre gli illeciti amministrativi già contenuti negli artt. 89 l. inv. e 67 l. m., ha avuto cura di estendere la sua applicazione anche ai disegni, modelli e topografie; trattasi peraltro di estensione doverosa alla luce dei recenti interventi normativi in materia di disegni e modelli (P.L. Roncaglia, Le sanzioni penali e amministrative nel codice della proprietà industriale, in Il Codice della proprietà industriale, cit., p. 75). Quanto poi alla disposizione contenuta nell'art. 127, comma 3°, essa ripete la formulazione del previgente art. 67 l. m., di cui conserva la riserva penale nonché la sostanza del rinvio alle previsioni degli artt. 10 e 12, che rende di immediata comprensione con l'indicazione di «chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali ».

(34) Non si tratta dunque di una voce di danno aggiuntiva rispetto a quella determinata dalle perdite subite dal titolare del diritto, bensì di uno strumento alternativo di valutazione del lucro cessante subito dal medesimo. Sul punto si veda l'originaria formulazione della norma, che così stabiliva: «Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati in violazione del diritto »; il testo in questione poteva indurre a considerare la reversione degli utili del contraffattore una voce di danno aggiuntiva alle perdite ed al mancato guadagno del titolare dell'esclusiva industriale. A questo proposito non sembra si possa condividere quanto afferma la Relazione al Codice, secondo cui « sfortunatamente in sede di concerto la norma è stata 'stravolta' con una formula che prescrive che nel valutare il danno risarcibile si possa tenere conto dell'utile del contraffattore »; e difatti, una simile previsione presuppone che il danno subito dal titolare dell'esclusiva corrisponda sempre e comunque al fatturato percepito dal contraffattore, circostanza questa che, non potendosi assumere quale criterio generale, induce a qualificare l'utile del contraffattore quale criterio indiziario di determinazione delle capacità di vendita del contraffattore medesimo e, dunque, del calo di fatturato del titolare della privativa industriale.

(35) Si tratta, in buona sostanza, di una specificazione della disposizione contenuta nell'art. 2056, comma 2°, c.c., che autorizza il giudice a valutare il lucro cessante secondo equo apprezzamento delle circostanze del caso.

(36) Cfr. le considerazioni di A. Plaia, Il risarcimento del danno e la restituzioni degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale, in L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali, cit., p. 25 e ss.; Id., Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Giappichelli, Torino 2005, nonché P. Pardolesi, La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale, in Dir. ind. 2005, p. 37 e ss.

(37) L'art. 45 degli Accordi TRIPs consente infatti agli Stati membri di «autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili».

(38) L'art. 13 della Direttiva in questione prevede quanto segue: «Gli stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi, appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi, appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione ». Inoltre, nel considerando 26 della Direttiva viene stabilito che « allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva o avrebbe ragionevolmente

dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche) ».

(39) Cfr. P. Pardolesi, La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale, cit., pp. 41-42, ove sottolinea come la norma così come contenuta nel testo finale del Codice non tradisca l'impostazione originaria («se non ci si lascia ingannare dall'apparenza epidermica, non si tarda a scoprire che la formulazione risulta assai più incisiva. Piuttosto che esser rimessa alla scelta eventuale della vittima, l'azionabilità della nuova prospettiva rimediale risulta completamente metabolizzata e si pone come passaggio necessario dell'elaborazione, da compiersi, ad opera del giudice, per la determinazione del quantum del risarcimento»).

(40) Nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva CE 2004/48, e precisamente all'art. 18 di tale decreto, è già prevista una modifica della norma in commento. Peraltro tale modifica pare, a prima lettura, apprezzabile in quanto mediante la stessa si ritiene che venga attribuito al giudice un più ampio margine di discrezionalità consentendosi allo stesso di liquidare il risarcimento dovuto al danneggiato «tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione».

(41) Cfr.: Corte Appello Milano 16 novembre 1993 (in Riv. dir. ind. 1994, II, p. 11) e, in senso conforme, Tribunale di Modena 23 giugno 1999 (in Giur. ann. dir. ind. 1999, p. 4014) e Corte Appello Milano 19 dicembre 1997 (in Giur. ann. dir. ind. 1999, p. 3896).

(42) La norma riproduce i disposti di cui agli artt. 86 l. inv. e 66, comma 2°, l. m.

(43) Sulla valutazione equitativa del danno cfr. Tribunale di Firenze 31 gennaio 2000 (in Giur. ann. dir. ind. 2000, p. 4131), Tribunale di Prato 21 febbraio 1994 (in Giur. ann. dir. ind. 1994, p. 3110) e Corte Appello Bologna 27 gennaio 1996 (in Giur. ann. dir. ind. 1997, p. 3585).

(44) Non sono mancate voci secondo le quali si tratterebbe di una novità solo apparente (cfr. Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento, cit., p. 122) considerato che la pubblicazione dell'ordinanza cautelare era ampiamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche nella vigenza della disciplina anteriore.

(45) In questo senso Tribunale di Milano 15 gennaio 2004, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, 2004, vol. I, p. 114 e Tribunale di Milano 19 gennaio 2004, ivi, p. 117. Il tema della natura giuridica e della funzione della divulgazione della sentenza é caratterizzato in dottrina da posizioni contrastanti; il disaccordo degli autori in merito all'individuazione della natura e della funzione di tale provvedimento non ha peraltro rilevanza meramente classificatoria, bensì determina problemi rilevanti quanto, per esempio, ai presupposti che si devono ritenere necessari per l'emanazione del provvedimento stesso. Secondo una prima posizione la divulgazione della sentenza avrebbe la funzione di risarcimento del danno in forma specifica (R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1957, p. 217; Ghidini, Della concorrenza sleale, in Il codice civile – commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffré, Milano 1991, p. 415 ss.; A. Di Majo Giaquinto, Profili dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1962, I, p. 93); a tale posizione si contrappone quella di coloro i quali, pur senza negare che alla divulgazione della sentenza possano conseguire effetti risarcitori, negano che tali effetti le conseguano sempre ed automaticamente tanto da caratterizzarne la natura (B. Cavallone, La divulgazione della sentenza civile, cit., p. 30), rappresentata anche dalla finalità preventiva, volta appunto a prevenire gli effetti dannosi che l'attività illecita accertata potrebbe produrre in futuro (G. Guglielmetti, La pubblicità della sentenza in diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1956, I p. 216 ss. e Osservazioni in tema di concorrenza sleale per confusione, in Giurisprudenza civ. 1973, I, p. 507; L. Ghigliotti, Note sulla concorrenza sleale nella vendita di whisky, in Foro pad. 1989, I, c. 191).

(46) La «pubblicazione» della sentenza é infatti un'attività che, nel processo civile così come in quello penale, consegue alla deliberazione della sentenza stessa producendo l'effetto di rendere la medesima non più modificabile da parte del giudice che l'ha pronunciata; essa consiste, come noto, nella lettura del dispositivo in udienza per quanto concerne il processo penale (art. 545 c.p.p.) ed il rito del lavoro (art. 429 c.p.c.) e nel deposito in cancelleria per quanto riguarda il rito civile (art. 133 c.p.c.). Tale pubblicazione ha dunque la funzione di informare in merito all'intervenuta decisione, alla possibilità di estrarre copia della sentenza, di proporre impugnazione, etc.; persegue dunque lo scopo, quantomeno apparente, di rendere possibile la conoscenza della pronuncia al pubblico (cfr. B. Bellotti, La pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente come risarcimento del danno aquiliano, in Monitore dei Tribunali 1903, p. 863: «... le sentenze giuridicamente pubblicate, di fatto sono sconosciuti episodi di un dibattito privato »). Natura e funzione ben diversa ha invece la «pubblicazione» della sentenza sui giornali, trattandosi di una misura accessoria alla sentenza definitiva che consiste in un ordine dato dal giudice al ricorrere di determinati presupposti. La dottrina ha chiarito che tale «pubblicazione» ha la funzione di rendere probabile la conoscenza della sentenza da parte di una determinata collettività (B. Cavallone, La divulgazione della sentenza civile, Giuffré, Milano 1964, p. 7, ove chiarisce che ciò che ha indotto il legislatore a prevedere questa possibile diffusione ulteriore della sentenza consiste nella preoccupazione « di assicurare alla sentenza un grado di notorietà presso il pubblico senz'altro più elevato rispetto a quello connesso ai suoi comuni strumenti di conoscenza ». Ora, nonostante si tratti di istituti del tutto diversi il legislatore li designa con terminologia identica (cfr. art. 186 c.p.; art. 7 c.c., art. 2600 c.c., art. 65 l. m. e art. 85 l. inv.). Un elemento di differenziazione viene invece introdotto dal punto di vista terminologico dall'art. 120 c.p.c. rubricato «Pubblicità della sentenza»; anche tale terminologia non é tuttavia parsa adeguata considerata la radice comune dei termini in questione la conseguente assonanza dei medesimi. Proprio in ragione di ciò già Carnelutti suggeriva di adottare il termine divulgazione (F. Carnelutti, Divulgazione della sentenza civile a spese del soccombente, in Riv. dir. proc. civ. 1927, II, p. 354: «così dico, anziché pubblicazione, affinché non si confonda questo argomento con l'istituto previsto dall'art. 366 c.p.c. »); suggerimento questo accolto dalla dottrina dominante (M. Montanari, sub art. 120, in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo, F.P. Luiso, Ipsoa, Milano 2000, p. 773: « per convenzione terminologica ormai generalmente accettata, tale attività prende il nome di « divulgazione della sentenza ») ».

(47) Le misure cautelari previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore sono, ai sensi degli artt. 161, 162 e 163 della citata legge, la descrizione, in sequestro, l'accertamento, la perizia e l'inibitoria.

(48) La misura cautelare della descrizione è volta a precostituire la prova della violazione di un diritto di privativa industriale. Viene eseguita dall'Ufficiale Giudiziario presso i luoghi in cui l'attività del contraffattore è in atto, con l'aiuto di tecnici e, di norma, alla presenza dei soggetti interessati, i quali possono presenziare anche per il tramite dei loro rappresentanti e/o tecnici di fiducia. Le operazioni di descrizione consistono nella redazione di un verbale nel quale l'Ufficiale descrive, per l'appunto, i prodotti e gli

oggetti che, a dire del titolare del diritto violato, costituiscono contraffazione, generalmente correlando tale descrizione con idonea documentazione fotografica, anche ai fini della efficacia stessa della misura. Con riferimento all'istituto in esame, le valutazioni della dottrina non sono state uniformi: da un lato, infatti, la descrizione è stata ricondotta allo strumento probatorio dell'accertamento tecnico preventivo (cfr. Greco, Vercellone, Le invenzioni e i modelli industriali, Torino 1968; Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano 1960; Sordelli, I sequestri di diritto industriale e d'autore ed i provvedimenti cautelari in materia societaria alla luce della novella del processo civile 1990, in Giur. comm. 1992, II, p. 811 ss.) ovvero qualificata quale accertamento della trasgressione posta in essere da altri (cfr. Calvosa, La tutela cautelare, p. 365). Secondo G. N. Nardo, I provvedimenti cautelari «speciali» a tutela dei brevetto e dei marchi (in www.judicium.it) si tratta « di una azione cautelare, in un certo senso sui generis, avente funzione e finalità probatorie, essendo preordinata principalmente, se non esclusivamente, a precostituire una prova, molto importante ed utile, della violazione del diritto industriale, da produrre nel giudizio di merito ».

(49) Nel vigore della disciplina anteriore al nuovo Codice, ad un primo orientamento volto ad affermare la competenza del giudice designato (cfr., a mero titolo esemplificativo, Tribunale di Monza 31 maggio 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, p. 4160, secondo cui: « La riforma degli artt. 81 e 82 l.i. ad opera del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, ha abolito la speciale competenza del Presidente del tribunale anche in merito alla concessione del provvedimento di descrizione inaudita altera parte ») si contrapponeva quello secondo cui la competenza nei procedimenti di descrizione doveva essere attribuita al Presidente del Tribunale, così come previsto dalle norme in materia di istruzione preventiva (cfr., in dottrina: M.S. Spolidoro, Commento al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, a cura di Auteri, in Le nuove leggi civili comm. 1998, p. 92; L. Sordelli, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale nel diritto d'autore e nella concorrenza, Cedam, Padova 1998, p. 132; A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, III a ed., Giuffrè, Milano 2000, p. 217; in giurisprudenza: Tribunale di Reggio Emilia 24 settembre 1996, in Foro it. 1997, I, p. 1266; Tribunale di Lucca 31 dicembre 1998, in Giur. ann. dir. ind. 1999, p. 3971). Tale disputa traeva origine dalla formulazione dell'art. 162, comma 4°, legge 633/1941 nonché dagli ora abrogati artt. 82, comma 4° l. inv. e 62, comma 4° l. m., che si limitavano a prevedere l'applicabilità alla descrizione dell'art. 693, comma 1°, c.p.c., senza peraltro abrogare né l'art. 694 c.p.c. quanto al procedimento in contraddittorio (« Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto ») né l'art. 697 c.p.c. quanto al procedimento in caso di eccezionale urgenza (« In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli artt. 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione»). Cfr. sul punto D. Amadei, Note in tema di descrizione, procedimento cautelare uniforme e violazione delle regole di distribuzione della competenza, sull'istanza cautelare, in Giur. it. 1999, II, pp. 2296-2297 e F. Ferrari, Descrizione e reclamo, in Dir. ind. 2002, p. 197 ss, spec. p. 198, nota. 4.

(50) Non convince, infatti, alla luce del tenore letterale della norma, l'interpretazione secondo la quale si dovrebbe ammettere il reclamo nei confronti dell'ordinanza che dispone la descrizione posto che é stato eliminato il riferimento alle norme relative ai procedimenti di istruzione preventiva (cfr. in questo senso: Sena, Frassi, Giudici, Codice di diritto industriale, 2005, sub art. 128, nota 2; contra e favore dell'interpretazione che privilegia il dato esegetico si esprime F. Spaccasassi, Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam, in www.altalex.com). Peraltro, prima dell'entrata in vigore del Codice, la questione era dibattuta: ed infatti vi era chi sosteneva l'irreclamabilità dei provvedimenti di descrizione alla luce dell'irreclamabilità dei procedimenti di istruzione preventiva ai sensi del disposto dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. (cfr. in giurisprudenza: Trib. Monza, 2 febbraio 2002, in Dir. ind. 2002, p. 197 ss.; Trib. Torino, 11 settembre 1998, in Gius 1999, p. 273: «... i provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti dalla legge sul diritto d'autore, non hanno natura di provvedimenti cautelari, dovendo piuttosto inquadrarsi nell'ambito della più specifica categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva, e non sono pertanto suscettibili di reclamo ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. »; Trib. Milano, 12 aprile 2000. in Dir. ind. 2000, p. 105: «Il provvedimento cautelare di descrizione non è reclamabile » con nota adesiva di P. Cavallaro.; nello stesso senso in dottrina: L. Sordelli, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale nel diritto d'autore e nella concorrenza, cit., p. 140; M. Scuffi, La difesa civilistica del marchio: dal R.D. n. 929/1942 all'adeguamento dei TRIPs , in Dir. ind. 1997, p. 1031 ss.; Id., Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Giuffrè, Milano 2001, p. 250; F. Ferrari, Descrizione e reclamo, cit., p. 198 ss.), ma vi era altresì chi, invece, si esprimeva a favore della reclamabilità dei provvedimenti di istruzione preventiva tout court (C. Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione preventiva, in nota a Cass. 21 luglio 1998, n. 7129, in Giur. it. 1999, p. 694 ss.) ovvero del solo provvedimento negativo (cfr.: F. Cipriani, Ancora sull'impugnazione dei provvedimenti di istruzione preventiva, in nota a Cass. 21 luglio 1998, n. 7129 e a Cass., 11 novembre 1997, n. 11133, in Foro it. 1999, I, p. 955 ss.; Id., L'impugnazione dei provvedimenti di istruzione preventiva, in nota a Cass. 28 maggio 1996, n. 4940, in Foro it. 1996, I, pp. 2766 ss.; L. Salvaneschi, I provvedimenti di istruzione preventiva, in Riv. dir. proc. 1998, p. 800 ss.; L. Montesano, Sul reclamo contro il rifiuto di istruzione preventiva, in Riv. dir. proc. 1998, p. 102 ss.).

(51) Sul punto si veda, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, Tribunale di Modena 7 gennaio 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 847; Tribunale di Modena 5 settembre 1998, ivi 2000, 201; Tribunale di Milano 23 giugno 1997, ivi 1998, 3761.

(52) La natura e la funzione del sequestro industriale sono state oggetto di ampio dibattito. Secondo un primo risalente orientamento, il sequestro industriale sarebbe assi milabile alla figura del sequestro penale, in quanto volto a soddisfare un'esigenza eminentemente probatoria: cfr. E. Bosio, Le privative industriali nel diritto italiano, Torino 1891, p. 386 ss.; Id., Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale. Della contraffazione e della concorrenza sleale, Torino 1904, p. 520 ss.; E. Luzzato, Trattato generale delle privative industriali, Milano 1914, vol. III, p. 152 ss. Secondo altro orientamento, il sequestro industriale sarebbe riconducibile al sequestro conservativo, di talché esso rappresenterebbe uno strumento in grado di consentire la soddisfazione delle regioni del titolare della privativa per mezzo della conservazione degli oggetti della violazione e la loro eventuale e successiva assegnazione in proprietà: cfr. F. Cottarelli, Brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica, in Enc. giur. it., vol. II, parte III, Milano 1891, p. 212 ss.; A. Ramella, Trattato della proprietà industriale, 1a ed., Roma 1909, vol. I, p. 420 ss. e 2a ed., Torino 1927, vol. I, p. 380 ss. Un terzo orientamento dottrinale sosteneva, invece, la possibilità di assimilare il sequestro industriale alla figura del sequestro giudiziale, e precisamente: a) al sequestro giudiziale ex art. 670, n. 1, c.p.c. (cfr. L. Di Franco, Trattato della proprietà intellettuale, Milano 1933, p. 198 ss.; R. Corrado, Le opere dell'ingegno, in Trattato di diritto civile diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano 1961, p. 169 ss.); b) al sequestro giudiziale di prove reali ai sensi dell'art. 670, n. 2, c.p.c., in ragione della sua funzione esclusivamente probatoria (cfr. D. Astuni, Sul sequestro in tema di brevetti d'invenzione, in Riv. dir. comm. 1909, II, p. 141 ss.; D. Capra, Natura e funzione del c.d. sequestro industriale, in Riv. dir. ind. 1993, I, p. 247 ss.; F. Ferarra jr., Teoria giuridica dell'azienda, ristampa della 2a ed., Milano 1982, p. 245 ss.; Id., Una figura anomala di sequestro, in Riv. trim. dir. proc. 1966, p. 934 ss.; N. Jaeger, I procedimenti in tema di privative industriali nel sistema del nuovo processo civile, in Giur. it. 1944, IV, p. 49 ss.; R. Pellegrino, Sul sequestro in materia di brevetti industriali, in Foro

it. 1946, I, p. 489 ss.; M. Rotondi, Diritto industriale, 5a ed., Padova 1965, p. 276); c) ad entrambe le suddette figure (cfr. G. Sena, Sui procedimenti cautelari in materia di invenzioni e di marchi, in Riv. dir. proc. 1960, p. 307 ss.; Id., I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Trattato di diritto civile diretto da A. Cicu e F. Messineo, 3a ed., 1990, p. 495). Infine, coloro i quali hanno rilevato la funzione probatoria ed inibitoria del sequestro industriale, hanno manifestato la convinzione che tale misura cautelare si sostanziasse in un provvedimento sui generis: cfr. T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 3a ed., Milano 1960, p. 516 ss.; C. Calvosa, Sequestro giudiziario, voce di Noviss. dig. it., XVII, 1970, p. 60 ss.; V. Di Cataldo, I segni distintivi, 2a ed., Milano 1993; M. Franzoni, Appunti sul sequestro di cui all'art. 81 l. inv., in Riv. dir. ind. 1965, II, p. 30 ss.; Id., Sulla funzione del sequestro in materia di brevetti, in Contr. e impr. 1995, p. 807 ss.; G. Ghidini, S. Hassan, Diritto industriale. Commentario, 2a ed., Milano 1988, p. 441 ss.; M. Ghiron, Corso di diritto industriale, 2a ed., Roma 1937; P. Greco, I diritti sui beni immateriali, Torino 1948; M. Scuffi, La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c., in Riv. dir. ind. 1992, I, p. 242 ss.; L. Sordelli, I c.d. provvedimenti cautelari per marchi e invenzioni: descrizione e sequestro, in Riv. dir. ind. 1969, I, p. 217; M.S. Spolidoro, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Milano 1982, p. 242 ss.

(53) Cfr. sul punto, anche le osservazioni di F. Spaccasassi, Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam, 30 novembre 2005, in www.altalex.com.

(54) M. Scuffi, sub art. 131, in Il codice della proprietà industriale, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, cit., p. 607, nota 5.

(55) Cfr., a mero titolo esemplificativo, Tribunale di Roma 4 dicembre 2002, in Giur. romana 2003, p. 418.

(56) Il Codice ha dunque inteso allargare la competenza per materia delle Sezioni Specializzate rispetto al passato, includendovi non solo tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale e quelle di concorrenza sleale, salvo le fattispecie di storno di dipendenti o comunque le ipotesi nelle quali non vi sia alcun riferimento a violazione dei diritti di proprietà industriale, ma anche le controversie in materia di invenzioni di dipendenti e di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale nonché quelle in materia di illeciti ai sensi della legge antitrust italiana e delle disposizioni comunitarie.

(57) A fronte del disposto contenuto nell'art. 3 del decreto n. 168/2003, che attribuiva alla competenza delle sezioni specializzate anche le controversie « di fattispecie di concorrenza sleale, interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale », si sono venuti a delineare tre diversi orientamenti nella giurisprudenza delle sezioni in questione: uno ultrarestrittivo, facente capo prevalentemente alla sezione specializzata di Milano (cfr., a mero titolo esemplificativo, Tribunale di Milano 14 aprile 2004, in Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, 2004, vol. I, p. 152), uno restrittivo proprio delle sezioni specializzate di Bologna e Venezia (cfr., senza pretesa di esaustività, Tribunale di Venezia 9 luglio 2004, ined.; Tribunale di Bologna 14 maggio 2004, in Gius 2004, p. 3196) ed uno ultraestensivo della sezione specializzata di Napoli, volto ad includere nella competenza delle sezioni specializzate ogni ipotesi di concorrenza sleale (cfr. Tribunale di Napoli 21 maggio 2004, in Foro it. 2004, I, c. 2875; Tribunale di Napoli 20 maggio 2004, in Arch. civ. 2004, 1293; Tribunale di Napoli 19 maggio 2004, in Redazione Giuffré 2004; Tribunale di Napoli 26 marzo 2004, in Foro it. 2004, I, c. 1548).

(58) L'art. 134 infatti, prevede l'applicazione del rito societario a tutte le controversie che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate e, dunque, anche a quelle in materia di diritto d'autore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.

(59) Cfr. G. Floridia in P. Auteri, G. Floridia, Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2a ed., Giappichelli, Torino 2005, p. 636; G. Floridia, nel suo intervento al Convegno dal titolo Il Codice della proprietà industriale e il rito societario, tenutosi a Milano il 28 ottobre 2005.

(60) Senza pretesa di esaustività cfr.; C. Cavallini, Le nuove norme sul procedimento di cognizione di primo grado, in questa Rivista 2005, p. 731 ss.; M.F. Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, ivi, p. 781 ss.; M. Giorgetti, Le nuove norme sulle comunicazioni e modificazioni, ivi, p. 701 ss.; B. Capponi, Passato e presnete dell'art. 183 c.p.c. (in punta di penna sulla legge 80/2005), in www.judicium.it, N. Giallongo, Le modifiche al codice di procedura civile. Contributi per una riflessione, in www.judicium.it; M. De Cristofaro, Il nuovo processo civile «competitivo» secondo la legge 80/2005, in www.judicium.it.

(61) Si tratta della legge dal titolo «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione (...)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 – Supplemento ordinario n. 209. Cfr. G. Della Pietra, La novella della novella al cubo del processo di cognizione, in www.judicium.it; B. Capponi, L'art. 183 c.p.c. dopo le «correzioni» della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in www.judicium.it.

(62) L'attenzione degli studiosi si è incentrata, in primo luogo, sulla assoluta novità del rito societario, in relazione al quale manca ancora una esperienza applicativa di un certo spessore; peraltro, il rigido sistema di preclusioni, rimesso alla discrezione di una delle parti con la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza sembrava ai più non conciliarsi con le esigenze dei processi industrialistici, nel contesto dei quali spesso si rinviene la necessità (ovvero anche solo l'opportunità) di dare corso ad indagini istruttorie particolarmente lunghe e complesse. Sul punto cfr., a mero titolo esemplificativo, G. Guglielmetti, Il processo, in Il Codice della proprietà industriale. Atti del convegno Aippi di Milano del 5 febbraio 2004, in Quaderni di AIDA n. 11, p. 162; P. Testa, Le norme processuali: perplessità e problemi, in Il Codice della proprietà industriale. Atti del convegno Aippi di Milano del 5 febbraio 2004, in Quaderni di AIDA n. 11, p. 183.

(63) La norma così dispone: «1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice (...) 6. I procedimenti giudiziari, che sono iniziati con il rito di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, proseguono con lo stesso rito fino alla loro definizione anche dopo l'entrata in vigore della norma che modifica l'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (...)».

(64) Sulla potenziale rilevanza, invece, del giudizio abbreviato nel contenzioso industriale si è pronunciato il Prof. Sassani, nella già citata relazione al Convegno « Il Codice della Proprietà Industriale e il rito societario », tenutosi a Milano il 28 ottobre 2005.
In materia di giudizio abbreviato cfr. D. Buoncristiani, Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato, in www.judicium.it; Dalmotto, Il procedimento cautelare e il giudizio abbreviato (artt. 23-24 d.lgs. n. 5 del 2003), in www.judicium.it.

(65) Sul punto si veda, a mero titolo esemplificativo, M.F. Ghirga, I procedimenti cautelari, in questa rivista; G.N. Nardo, La nuova funzione conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005, in www.judicium.it.

(66) La disciplina della consulenza tecnica preventiva nelle controversie industrialistiche proposta nel decreto correttivo è la seguente: « 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto. 2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120. 3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto. 4. Il giudice, se dispone la consulenza, nomina il consulente e fissa l'udienza per gli adempimenti di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti. Se le parti si sono

conciliate si forma il processo verbale della conciliazione che, con decreto del giudice, acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito».