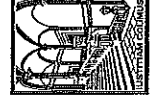


# Il processo industriale

*a cura di*

Andrea Giussani



G. Giappichelli Editore – Torino

## INDICE - SOMMARIO

| Prefazione   | VII |
|--|-----|
| Gli autori   | 1   |
| <b>I - IL GIUDICE</b>  |     |
| ANDREA GIUSSANI, <i>L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa</i>   | 3   |
| ELENA MARINUCCI, <i>IP e fallimento: profili processuali</i>   | 8   |
| MARIO ZOPPELLARI, <i>La giurisdizione ordinaria sulla S.I.A.E.</i>   | 25  |
| LUCA R. PERFETTI, <i>La commissione dei ricorsi</i>  | 47  |
| GIUSEPPE MANFREDI, <i>Il processo disciplinare per i consulenti in proprietà industriale</i>   | 58  |
| ALBERT HENKE, <i>L'efficacia degli accertamenti del giudice penale nelle cause IP</i>  | 65  |
| <b>II - LE PARTI</b>   |     |
| FILIPPO DANOVI, <i>Legittimazione attiva e passiva e tutela delle privative</i>  | 111 |
| DOMENICO BORGHESI, <i>Gli effetti ultra partes delle pronunce in materia di proprietà industriale</i>  | 125 |
| FRANCESCA FERRARI, <i>Il litisconsorzio nelle controversie IP</i>  | 134 |
| LAURA BACCAGLINI, <i>La procura alle liti estera</i>   | 160 |
| <b>III - LE PROVE</b>  |     |
| MARIA CRISTINA VANZ, <i>Onere della prova e vicinanza della prova delle liti IP</i>  | 174 |
| GIULIA DI FAZZIO, <i>Il diritto di informazione</i>  | 185 |
| ANGELO DONDI, <i>Il diritto di esibizione - Struttura e singolarità della esibizione-discovey nelle controversie in materia di proprietà intellettuale</i> | 235 |
| VINCENZO ANSANELLI, <i>La disciplina speciale della C.T.U. nelle liti IP</i>   | 245 |
| <b>IV - LA TUTELA SOMMARIA</b>   |     |
| BRUNELLA BRUNELLI, <i>Tutela sommaria e tutela cautelare ultratrattiva in materia IP</i>   | 275 |
| PAOLO COMOGLIO, <i>L'accertamento negativo cautelare</i>   | 291 |
| ALBERTO RONCO, <i>La tutela cautelare della prova</i>  | 325 |
| GIUSEPPE FINOCCHIARO, <i>La tutela cautelare in incertam personam</i>  | 351 |

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
 VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3705-4

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

|   | pag. |
|---|------|
| V - L'ESECUZIONE  |      |
| LUISA BIFFI, <i>L'esecuzione forzata sulle private</i>  | 374  |
| MASSIMILIANO BINA, <i>L'esecuzione indiretta delle inibitorie</i>   | 387  |
| MARIA GIULIA CANELLA, <i>L'attuazione delle cautele</i>   | 406  |
| VI - LA DIMENSIONE TRANSNAZIONALE   |      |
| BENEDETTA UBERTAZZI, <i>La giurisdizione in materia di proprietà intellettuale nel sistema di Bruxelles</i> | 423  |
| MICHELE ANGELO LUPOI, <i>Litpendenza e connessione in materia IP nello spazio di giurisdizione europeo</i>  | 452  |
| COSTANZA HONORATI, <i>Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale</i>           | 481  |
| VII - L'ADR   |      |
| PIER LUCA NELA, <i>La mediazione in materia di proprietà intellettuale e industriale</i>                    | 524  |
| ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, <i>L'arbitrato in materia IP</i>   | 532  |

## PREFAZIONE

*Questo volume raccoglie i contributi presentati in forma provvisoria nel convegno organizzato da Aippi gruppo italiano, e intitolato "Il processo industriale", tenutosi presso l'Università di Milano-Bicocca il 25 e 26 gennaio 2012.*

*Pier Luca Nela ci ha prematuramente lasciati il 17 luglio 2012, e alla sua memoria è dedicata l'opera.*

2. Omettendo in prima battuta di addentrarsi nelle qualificazioni e classificazioni operate dalla dottrina processualistica in materia di processo litisconsortile, la disciplina del fenomeno, nel contesto della proprietà industriale, si rinviene innanzitutto nell'art. 122 c.p.i. e, in particolare, nei commi 1° e 4° della norma, che recitano: «Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio», «l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso».

Precisato che tale disciplina fa esplicito riferimento all'azione di nullità e di decadenza di un titolo di proprietà industriale, il 1° comma pone innanzitutto il problema di qualificare il ruolo del pubblico ministero.

A tal fine non si può omettere di ricordare che la norma, pur riproducendo in larga misura il disposto di varie disposizioni precedenti (artt. 78, 79 e 90 L.inv., artt. 59, 60 L.m., art. 9-*septies* L. modelli industriali) introduce una novità di non poco rilievo: infatti reitera le disposizioni citate quanto all'attribuzione al pubblico ministero della legittimazione attiva, ma elimina, in deroga all'art. 70 c.p.c., l'obbligatorietà dell'intervento dello stesso P.M.

La relazione al codice ritiene che, per tal via, si sia recepita «l'indicazione di una prassi consolidata che faceva di tale intervento obbligatorio una inutile formalità» (4).

Al di là di tale valutazione – che sembra fondarsi su un dato più pragmatico che teorico – la nuova norma si segnala in quanto è un *unicum* rispetto al sistema (5). È, infatti, ben noto che le funzioni attribuite da parte dell'ordinamento al pubblico ministero costituiscono un expediente volto a tutelare situazioni nelle quali esiste un interesse pubblico. In altre parole, il P.M. è un soggetto creato per poter operare, a tutela di diritti ed interessi particolarmente rilevanti, con i poteri propri delle parti private, in un processo che, a differenza di quello penale, è esclusivamente imperniato sull'iniziativa privata (6). Tale doppia anima del pubblico ministero emerge con particolare evidenza nel processo industriale, in cui è tecnicamente una «parte» e funzionalmente un «depositario» degli interessi pubblici. In materia di brevetti e l'azione del P.M. non adempie a una mera funzione vicaria, tesa a colmare un vuoto di legittimazione, bensì si fa veicolo dell'interesse della collettività alla libertà d'ini-

NI, 2ª ed., vol. I, Torino 2008, 340 ss.; G. OLIVIERI, *La pluralità di parti nel processo a cognizione piena secondo il rito (necessario o consensuale) del d.lgs. 5/2003*, in *www.indianum.it*, 2007; F.P. LUSO, *Diritto processuale civile*, vol. IV, *I processi speciali*, 4ª ed. Milano 2007, 116 ss.; A. RONCO, *Nuovo rito societario, litisconsorzio e contraddittorio*, in *Giur. it.* 2005, 569 ss.

(4) In *www.atp.it*. Ne dà atto F. D'ANNOVI, *Legittimazione attiva e passiva e tutela delle parti private*, in questo volume.

(5) Cfr. D. BORGHESI, *Gli effetti ultra partes della pronuncia in materia di proprietà industriale*, in questo volume, l'Autore parla al riguardo di scelta irrazionale e di ipocrisia del legislatore. In merito cfr. anche F. D'ANNOVI, *Legittimazione attiva e passiva e tutela delle parti private*, in questo volume.

(6) C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, 11ª ed. aggiornata a cura di A. CARRATTA, Torino 2011, 457-458.

FRANCESCA FERRARI

## Il litisconsorzio nelle controversie IP

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'art. 122, commi 1° e 4°, c.p.i. – 3. La comunicazione degli atti. – 4. L'intervento facoltativo del P.M. – 5. Il comma 4° dell'art. 122 c.p.i. così come modificato dal d.lgs. n. 151/2010. – 6. La nullità di un titolo di proprietà industriale. – 7. L'azione di nullità come azione di mero accertamento o mero accertamento costitutivo. – 8. I «titolari». – 9. Il litisconsorzio necessario quale conseguenza del diritto sostanziale. – 10. I titolari dei diritti minori e i licenziatari. – 11. L'inventore. – 12. La nullità quale eccezione. – 13. L'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. – 14. L'azione di conversione del brevetto nullo. – 15. L'azione di contraffazione. – 16. Il litisconsorzio facoltativo nelle azioni di contraffazione.

1. Il tema del processo litisconsortile nell'ambito delle controversie in materia di proprietà intellettuale è particolarmente vivo; ed infatti, mentre in generale si è soliti affermare che, nel contenzioso ordinato, la regola è costituita dalla contrapposizione tra un attore e un convenuto e l'eccezione è la pluralità di parti, nelle liti in questione si può sostenere, alla luce del mero esame della prassi, che il rapporto regola-eccezione sia invero invertito.

Un riscontro di quanto poc'anzi affermato si è avuto nel periodo fra il 19 settembre 2005 e il 19 maggio 2007 (1) nel quale, in conformità al disposto dell'ormai abrogato art. 134 c.p.i. (2), si applicava alle liti in materia di proprietà industriale il rito societario, unanimemente conosciuto come rito non disegnato per il processo litisconsortile (3).

(1) Il riferimento è alla pronuncia n. 170 del 18 maggio 2007 della Corte Costituzionale, mediante la quale si è sancita l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 134 c.p.i., nella parte in cui stabiliva che, nei procedimenti la cui cognizione è di competenza delle sezioni specializzate, si dovessero applicare le norme processuali del c.d. rito societario. Sul punto cfr.: B. SASSANI, *Escezioni di delega, rito societario e proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 240 ss.; C. DELLE DONNE, *La consulenza cancella il primo comma dell'art. 134 del Codice della proprietà industriale: il rito societario non si applica alle controversie sulla proprietà industriale ed intellettuale*, in *www.indianum.it*; F. FERRARI, *Il rito societario e le controversie di diritto industriale*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 246 ss.

(2) L'art. 134 c.p.i. è stato infatti dapprima dichiarato parzialmente illegittimo dalla Consulta e successivamente riscritto dalla legge n. 99 del luglio 2009, la c.d. legge sviluppo, e, in particolare, dall'art. 19 della stessa. Le modifiche del codice apportate direttamente dalla legge sviluppo sono per lo più volte a scongiurare ulteriori interventi della Corte Costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di delega. Rileva, in questo ambito, la riscrittura dell'art. 134 del Codice divenuta ora – così come confermato dalla nuova rubrica – norma in materia di competenza anziché norma di procedura.

(3) La dottrina ha più volte sottolineato gli aspetti problematici del rito societario in caso di processo caratterizzato dalla pluralità di parti. Cfr.: P. COMOGGIO-P. DELLA VEDOVA, *Lineamenti di diritto processuale societario*, Milano 2006, 161 e 295 ss.; N. VENTURA, *sub art. 8*, in *I procedimenti in materia commerciale. Commento al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*, a cura di G. COSTANTINO, Padova 2005, 143 ss.; A. CARRATTA, *Istanza di fissazione di ritegno*, in *Il nuovo processo societario*, dir. da S. CHIARLO.

ziativa economica, che tollera una compressione solo nel bilanciamento con interessi di valenza superiore (7).

In passato l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, unitamente alla sua legittimazione attiva in nullità e decadenza, veniva giustificato dalla natura pubblicistica dei giudizi; oggi, il permanere della legittimazione attiva si pone in contrasto con la previsione di un intervento meramente facoltativo dello stesso pubblico ministero. In realtà, ove si prendano in considerazione i diritti tutelati e, cioè, — come recita l'art. 122 c.p.i. — i titoli di proprietà industriale, è indubbio che permanga un interesse pubblicistico; non a caso la norma utilizza l'espressione «titoli» e non diritti. Dal confronto fra tale norma e l'art. 1 c.p.i., nel contesto del quale vengono menzionati tutti i diritti di proprietà industriale e, dunque, anche quelli che titoli non sono (8), ben si desume che lo scopo perseguito nell'azione di nullità e o di decadenza è quello di tutelare congiuntamente sia il diritto dell'attore, ma altresì il diritto della collettività, diritto questo che deriva dal carattere pubblico dei titoli, che si configurano come atti amministrativi che attribuiscono al titolare lo *ius excludendi alios*. Anche alla luce del tenore della Relazione, si deve dunque riconoscere che il venire

(7) Infatti si parla di «sistema dispositivo attenuato»; esso è fondato sul principio dell'impulso di parte sia nella fase introduttiva del processo, sia nelle fasi successive. Quando in determinate materie, tra le quali quella di cui è discorso, acquisisce particolare rilevanza ed incidenza l'interesse pubblico, si attua «uno sganciamento delle iniziative processuali... dalla titolarità del diritto sostanziale, più o meno indisponibile, che si fa valere, identificando un soggetto appositamente creato per operare nel processo come parte. In altri termini si fruisce «di tutte le iniziative che la tutela di quegli interessi pubblici che, in misura più o meno estesa, stanno in correlazione con una più o meno accentuata indisponibilità dei diritti». Il pubblico ministero «è tecnicamente una parte e funzionalmente un interprete degli interessi pubblici»: C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 126, 458. Sul punto ed anche sui poteri processuali riconosciuti dall'ordinamento al pubblico ministero in correlazione con questo suo doppio «carattere» di parte da un lato, e rappresentante (in senso atecnico) dell'interesse pubblico dall'altro, si richiamano anche E. ALLORIO, *Il pubblico ministero nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1941, I, 212 ss.; F. STRACUSA-L. DE BELLIS, voce *Pubblico ministero (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.* 1967, XIV, 536 ss., spec. 1973, sub 69 ss., 743 ss.; Id., *Il pubblico ministero nel processo*, in *Dir. Disc. Priv., Sez. Civ.*, XVI, Torino 1970, 140 ss.; E. GRASSO, voce *Pubblico ministero (diritto processuale civile)*, in *Dir. Disc. Priv., Sez. Civ.*, XVI, Torino 1991; L. MONTESANO-G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova 2001, 467 ss.

Per la giurisprudenza si vedano ad esempio Cass., 9 ottobre 2007, n. 21092, in *Giust. civ.* 2007, 10 e in *Fovv it.* 2007, 11, I, 3328; Cass., 14 dicembre 2004, n. 23311, in *Giust. civ.* 2005, 10, I, 2354.

(8) Con l'art. 1 del codice, il legislatore italiano ha individuato i diritti di proprietà industriale sulla base dell'elencazione dei medesimi contenuta nell'accordo TRIPS. La norma definisce l'ambito di applicazione del codice nell'intento di razionalizzare la disciplina del settore della proprietà industriale. Come sottolineato da autorevole dottrina, se il codice da un lato, alla luce di tale norma, ha, in armonia con quanto previsto dalla legge delega, sancito la distinzione fra proprietà industriale ed intellettuale (distinzione che non solo non rispecchia l'impostazione internazionale, ma è stata fortemente criticata dalla dottrina prevalente, cfr. P. SPADA, *Conclusioni*, in *Il Codice della proprietà industriale*, in *Quaderni di Aida*, n. 11, Milano 2004, 210) dall'altro, ha fatto confluire nella categoria della proprietà industriale diritti che precedentemente erano protetti esclusivamente alla luce della disciplina della concorrenza sleale (G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: genesi, finalità, struttura*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di G. FLORIDIA, 4ª ed., Torino 2012, 57-59).

meno dell'intervento obbligatorio del P.M. certamente non dipende dal venir meno del carattere pubblicistico dei procedimenti in questione.

3. Se così stanno le cose, la deroga all'art. 70 c.p.c. deve necessariamente essere interpretata quale eccezione al comma 1° della norma e senza che ciò comporti alcuna deroga né all'ultimo comma dell'art. 70 c.p.c., ai sensi del quale il pubblico ministero «può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse», né tantomeno al disposto dell'art. 71 c.p.c., norma quest'ultima che disciplina la comunicazione degli atti allo stesso P.M. Infatti, ove si ritenesse non dovuta neppure la comunicazione degli atti, si porrebbe nel nulla la rilevanza dell'interesse pubblico nel processo in esame nonché la concreta possibilità per il P.M. di intervenire volontariamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 c.p.c. (9).

4. Se il venir meno dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero lascia impregiudicato l'intervento c.d. facoltativo di quest'ultimo, oltretutto — a parere di chi scrive — il dovere di comunicare gli atti allo stesso, un primo tema di litisconsorzio si pone qualora il pubblico ministero decida di intervenire nella causa di nullità o di decadenza.

Se, infatti, il legislatore ha escluso che il pubblico ministero sia litisconsorte necessario, tuttavia ove questi intervenga, bisogna chiedersi se tale evenualità determini un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ovvero un'ipotesi di litisconsorzio c.d. unitario (10).

Alla luce della legittimazione straordinaria ad agire che continua ad essere attribuita al pubblico ministero nelle liti in questione, qualora questi non abbia esercitato l'azione ma sia intervenuto, allo stesso dovranno essere attribuiti i medesimi poteri.

(9) In questo senso, in merito all'art. 71 c.p.c. si esprimeva V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3ª ed., Napoli 1957, 203.

(10) Il litisconsorzio c.d. «unitario» è una «figura intermedia tra il litisconsorzio necessario e facoltativo»: F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, I, Milano 2011, 308; la pluralità di parti non è necessaria, ma se si realizza attraverso l'intervento della parte legittimata non necessaria, il litisconsorzio diventa necessario, lo svolgimento del processo sarà necessariamente congiunto e la decisione dovrà essere necessariamente unica per tutti i litisconsorti. Per l'approfondimento della figura del litisconsorzio unitario si vedano C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 427; F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., 308 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale*, II, Torino 2010, 317 ss., che parla di «cumulo di cause unitario che occorre conservare». Infatti sono identici *petitum e causa petendi*, la situazione sostanziale dedotta è unica e perciò stesso essa esige uno svolgimento formalmente e sostanzialmente unico e non sarà ammissibile la separazione delle cause ex art. 103, comma 2°, c.p.c. Già G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, rist., Napoli 1965, 1078 ss.; Id., *Sul litisconsorzio necessario*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto*, pubblicati in onore di Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento, I, Milano 1905, 307; in relazione all'impugnazione delle delibere assembleari, affermava che «... ci presentano un litisconsorzio necessario, non nel senso che «deba necessariamente» esistere, perché possa estere il processo, ma solo nel senso che «se esiste» esso dà luogo ad un provvedimento «unico» per tutti i litisconsorti». E. REDENTI, *Il giudizio civile nei plurialità di parti*, Firenze 1960, 70, relativamente alle impugnazioni delle delibere assembleari parlava di «litisconsorzio collettivo» o «quasi necessario». G. FABBRI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adativo*, Milano 1964, 171, identifica questa fattispecie come «azione plurisoggettiva», mentre il termine di «litisconsorzio unitario» è stato coniato da G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli 1979; Id., voce *Litisconsorzio (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, vol. XLIX, Roma 1990, 2 ss.

teri che competono alle parti; ciò significa che egli avrà, tra il resto, anche il potere di impugnare la sentenza (11). Si realizza, dunque, una di quelle ipotesi riconducibili — secondo la dottrina — al litisconsorzio c.d. unitario.

La rilevanza pubblicistica del brevetto e il potere di esercitare l'azione riconosciuta al pubblico ministero rendono certamente la causa unitaria ed inscindibile in fase di impugnazione (12). Il pubblico interesse ravvisabile dal P.M. altro non è che

(11) Cfr. M.G. CIVININI, *Note per uno studio sul litisconsorzio unitario*, con particolare riferimento al giudizio di primo grado, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1983, 429 ss., spec. 457 ss., che richiama, tra le fattispecie concrete che vengono riconosciute all'istituto le ipotesi di legittimazione straordinaria, ipotesi cioè di legittimazione ad agire riconosciuta a soggetti che non sono contitolari del rapporto dedotto in giudizio, come le azioni relative ai rapporti di stato (artt. 117, 119, 246, 248, 267 c.c.), le azioni popolari (tra le quali oggi possono essere annoverate le azioni richiamate all'art. 22, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che sono una riconoscenza all'art. 82, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ad ogni cittadino elettore del comune per l'impugnazione di deliberazioni in materia di elezioni comunali, un'altra prevista all'art. 7, l. 23 dicembre 1966, n. 1147 per ogni cittadino elettore della provincia per l'impugnazione di deliberazioni in materia di elezioni provinciali, ed un'altra ancora descritta all'art. 70, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuita in sede civile a ciascun cittadino del comune o a chiunque altro vi abbia interesse o al Prefetto per la decadenza della carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale), le azioni di nullità o di annullamento di un contratto (artt. 1421, 1441 c.c.). In relazione a questi casi l'Autorità richiama A. SEGNÍ, voce *Intervento in causa*, in *Notizi. Dig. it.*, VIII, Torino 593 ss., spec. 957, il quale osserva che «il provvedimento che possono invocare (ed ottenere) i diversi legittimati è obiettivamente sempre uguale» e la diversità soggettiva è irrilevante. Il legittimato «appare come un organo investito di un potere in vista di beni eccedenti la sfera privata...», G. NENCIONI, *L'intervento volontario litisconsorziale nel processo civile*, Padova 1935, 73. In merito alle fattispecie riconducibili al c.d. litisconsorzio unitario si rinvia anche a G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, cit., 427 ss.; S. MENCHINI, *Il processo litisconsorziale. Struttura e poteri delle parti*, I, Milano 1993, 376 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. 21 ottobre 2009, n. 22278, in *Dir. e Giust.* 2009, con nota di Ciarda. Per quanto riguarda le norme ed i principi applicabili al litisconsorzio unitario è stato evidenziato, tra gli aspetti più salienti, che, in fase istruttoria, è riconosciuto il principio di acquisizione processuale in forza del quale la prova dei fatti, da chiunque prodotta o richiesta, è utilizzabile per la decisione nei confronti di tutti i litisconsorti. La confessione e il giuramento, però, relativi ad un fatto comune, pur essendo rilevanti o determinanti per la decisione nei confronti di tutti, come se si trattasse di litisconsorzio necessario, hanno efficacia di prova legale solo 2733, comma 3°, c.c., e 2738, comma 3°, c.c., mentre hanno la efficacia di prova legale solo quando sono prestati da tutti i co-legittimati (F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 309-310; S. MENCHINI, *Il processo litisconsorziale*, cit., 758 ss.). L'allegazione dei fatti costitutivi e l'avvalersi di eccezioni proprie ed improprie da parte di un singolo litisconsorte comunicano i loro effetti a tutte le parti (M.G. CIVININI, *Note per uno studio sul litisconsorzio unitario*, cit., 497 ss.; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit.; S. MENCHINI, *Il processo litisconsorziale*, cit., 748 ss.). Sulla disciplina applicabile all'impugnazione della sentenza di primo grado, siccome la decisione definisce l'unica causa concernente l'unico rapporto sostanziale e quindi ha identico contenuto per tutte le parti, trova applicazione l'art. 331 c.p.c. relativo alle cause inscindibili: le parti del giudizio di primo grado sono parti necessarie anche in quello di secondo grado (S. MENCHINI, *Il processo litisconsorziale*, cit., 782 ss. e la dottrina ivi richiamata; C. CONSOLO, *Le spiegazioni di diritto processuale*, cit., 318. Per la giurisprudenza si veda ad esempio Cass., 21 ottobre 2009, n. 22278, cit.; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535, in *Giust. civ. Mass.* 2010, I; Cass., 29 settembre 2011, n. 19869, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 9). Per altri profili della disciplina del procedimento riguardante il litisconsorzio unitario si rinvia alla dottrina già citata.

(12) Infatti per la giurisprudenza della Suprema Corte la causa deve ritenersi inscindibile ogni volta che al pubblico ministero è riconosciuto il potere di esercitare l'azione e quindi anche quello di proporre impugnazione, mentre in tutti gli altri casi, anche quando è solo interveniente facultativo, il pubblico ministero non rientra nel litisconsorzio processuale in appello. A tal proposito si

quello all'eliminazione del brevetto, cioè un interesse che può dirsi perfettamente coincidente con quello delle parti private alla totale eliminazione di un rapporto.

Peraltro si condivide la prospettiva dell'autorevole dottrina che ha postulato la sussistenza del litisconsorzio unitario in tutta quella gamma di ipotesi in cui il petitorio dell'attore è costituito dalla richiesta di eliminazione di un rapporto nella sua interezza (13). In tal caso l'istante ha introdotto un procedimento volto a provocare l'invalidità totale di un rapporto attraverso una pronuncia giudiziale che, per poter soddisfare l'utilità perseguita dall'attore, deve eliminare il rapporto nella sua totalità. Ne consegue che, in detta ipotesi, onde evitare accertamenti divergenti, il litisconsorzio è inevitabilmente unitario.

5. Ben maggiori problemi pone il quarto comma dell'art. 122 c.p.i., che recita: «L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso».

La norma è stata recentemente modificata dal d.lgs. n. 131/2010, che ha aggiunto le parole «in quanto titolari di esso». A fronte di tale innovazione — che per esplicita indicazione del legislatore in sede di decreto correttivo si applica anche ai giudizi pendenti (14) — la dottrina prevalente ritiene che sia dunque venuta meno la necessità di consentire in giudizio non solo i precedenti titolari del diritto di privativa (15), ma anche i titolari di diritti reali di godimento sullo stesso titolo, i titolari di diritti obbligatori, anche ove annotati (16), nonché, nel caso dei brevetti, l'inventore.

E, così, i primi commentatori della nuova norma sottolineano che, per tal via, «si è evitato all'inconveniente di considerare litisconsorte necessario anche l'inventore che non sia titolare del brevetto, con l'aberrante conseguenza di pervenire alla vedano Cass., 24 ottobre 1974, n. 3093, in *Giur. ann. dir. ind.*, Rep. sist. 1972-1987, n. 475/2; Cass., 12 dicembre 1974, n. 4233, in *Dir. fam. proc.* 1975, 390; Cass., Sez. Un., 8 maggio 1986, n. 3078, in *Giust. civ.* 1986, I, 2111: «L'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia stato contemplato l'intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ex art. 72 c.p.c.)...»; Cass., 20 agosto 2003, n. 12228, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 7-8: «Nei giudizi in cui l'intervento del pubblico ministero è facultativo a norma dell'art. 70 c.p.c., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado d'appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti».

(13) S. MENCHINI, *Il processo litisconsorziale*, cit., 494 ss.

(14) Cfr. art. 128, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, recante norme transitorie, che prevede: «gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo».

(15) Come invece aveva sostenuto la Suprema Corte nella sent. 6 agosto 1991, n. 8564, in *Giust. civ. Mass.* 1991, 8. Cfr. G. FLORIDA, *Il decreto correttivo al Codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Dir. ind.* 2010, 405; G. CASABURI, *Il processo industriale rinnovato: una prima ricognizione*, Atti del convegno Paradigma, 22-23 novembre 2010; C. GALLI, *La riforma del Codice di proprietà industriale*, articolo 4 agosto 2010 edito su [www.filidiritto.it](http://www.filidiritto.it).

(16) Il riferimento è prevalentemente ai contratti di licenza. È peraltro ben noto che molto spesso i contratti in questione sono considerati dalle imprese sensibili e, proprio per tale ragione, molto frequentemente non sono oggetto di annotazione e/o trascrizione. Cfr. V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, in *Giur. comm.* 2010, 377 ss.

nullità delle cause nelle quali l'inventore non sia stato presente» (17) e che sarà «sufficiente citare il soggetto che risulta titolare del diritto e non anche gli inventori di questo diritto gli abbiano ceduto o i licenziatari, con una significativa semplificazione (e riduzione di durata e di costi) dei processi di merito in questa materia» (18).

A favore di tale interpretazione, oltre agli indubbi effetti positivi dal punto di vista pragmatico, milita anche il tenore letterale della relazione illustrativa del d.lgs. n. 131/2010, ove si precisa che la *ratio* della modifica sarebbe, nell'ottica di semplificazione del processo, quella di «specificare che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari del brevetto e non è necessaria la partecipazione dell'inventore» (19).

6. L'art. 122, comma 4°, c.p.i. individua un'ipotesi di litisconsorzio necessario *ex lege* e, dunque, un'ipotesi rispetto alla quale l'interprete altro non può fare se non recepire l'indicazione vincolante del legislatore per interpretare la prescrizione normativa come recentemente modificata.

Ciò premesso ove si considerasse quale unico titolare del diritto di privativa il richiedente dello stesso, è evidente che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 122, comma 4°, c.p.i., si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia in realtà eliminato il problema del litisconsorzio necessario *in subiecta materia*, salvo nei casi di comunione del titolo brevettuale che peraltro pongono una serie di problemi anche dal punto di vista sostanziale (20).

Il problema pare dunque doversi affrontare esaminando il termine «titolari annotati» di cui all'art. 122, IV co. c.p.i. posto che, in ultima analisi, ciò che è necessario comprendere è se e chi siano i «titolari» che debbono qualificarsi come «parti» necessarie agli effetti dell'art. 102 c.p.c.

Il termine «titolari» fa ovviamente riferimento al «titolo» e, dunque, nel nostro caso al brevetto e/o al marchio e/o al modello così come concesso; sotto questo profilo rileva il sistema di pubblicità posto che il legislatore si occupa di identificare i «titolari» annotati e cioè quei soggetti i cui diritti siano menzionati nel titolo in quanto oggetto di annotazione. È sufficiente esaminare il registro dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti per avvedersi di come siano annotati sullo stesso non solo il richiedente il titolo e, dunque, colui a favore del quale lo stesso sia stato concesso, ma anche i titolari di diritti minori sul titolo medesimo. Peraltro se da un lato il di-

(17) G. FLORIDIA, *Il decreto correttivo al Codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Dir. ind.* 2010, 405.

(18) C. GALLI, *La riforma del codice di proprietà industriale*, 4 agosto 2010, in *www.filidiritto.it*. A favore di tale interpretazione semplificatrice e volta a velocizzare il processo cfr. anche G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato: una prima ricognizione*, Atti del convegno Paradigma, 22-23 novembre 2010, *Il nuovo codice della proprietà industriale - le novità del c.p.i. introdotte dal D.Lgs. 131/2010*, nonché R. CARTELLA, *Brevi note in merito ai profili processuali del d.lgs. 13 agosto 2010*, n. 131, in *Riv. dir. ind.* 2011, 255 ss.

(19) Si esprime così la Relazione illustrativa del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(20) Cfr. L. ALBERTINI, *La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto, individuale e collettivo*, in *Giust. civ.* 2000, 2243 ss.; GANDINI, *La comunione di brevetto: appunti per un'indagine comparatistica*, in *Contratto e impresa* 1992, 1181 ss.; G. COLANGELO, *Marchio e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano 2008.

rimento minore e/o obbligatorio sul titolo di privativa discende e deriva dal contratto stipulato con colui al quale il brevetto è stato concesso, dall'altro il titolo di privativa così come reso pubblico costituisce lo strumento mediante il quale l'usufruttuario o il licenziatario possono giustificare il loro diritto rispetto ai terzi.

Ciò premesso si ritiene che, al fine di determinare chi siano i titolari annotati, sia opportuno fare riferimento agli orientamenti sviluppati per delimitare la portata preclusiva dell'art. 102 c.p.c., notoriamente qualificata come norma in bianco.

In via preliminare si ritiene, dunque, di dover valutare la natura delle azioni di nullità e decadenza.

In passato si è sostenuto che l'invenzione industriale sarebbe tutelata solo dopo la concessione del brevetto e/o del marchio che costituirebbe, dunque, elemento della fattispecie costitutiva del bene immateriale (21). Illustre dottrina sosteneva, altresì, che la concessione della privativa avrebbe dovuto ricondursi alla categoria degli «accertamenti interinali» (22), vedremo tuttavia in seguito come queste qualificazioni si fondassero su una realtà normativa vigente in parte diversa.

Ma procediamo con ordine e in particolare, come già detto, cerchiamo di individuare la natura delle azioni in questione.

Quanto all'azione di nullità, è ben noto che la stessa sembrerebbe potersi qualificare in termini generali come azione di mero accertamento, azione, questa, rispetto alla quale la dottrina tradizionale - sulla scia di Chiovenda - riteneva insussistente la necessità del litisconsorzio (23).

Peraltro è ben noto che già pochi anni dopo la pubblicazione del saggio di Chiovenda, altro Autore, Redenti, accolse una prospettiva diversa, ai sensi della quale «ogni qualvolta il provvedimento sia chiamato ad accertare o modificare un rapporto giuridico materiale con più titolari, [...] e cioè un rapporto giuridico materiale per cui più soggetti si trovino vincolati fra loro anche da obblighi giuridici, pretese e poteri di tal natura o siffattamente connessi e combinati fra loro che non possano

(21) T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano 1960, 562 ss.; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, vol. II, Milano 1960, 246 ss.; BONELLI, voce *Privativa per invenzione industriale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XII, Torino 1966, 931; FORMIGGINI, *La legge sulle privative e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. dir. com.* 1953, 193 ss.; LUZZATTO, *Trattato generale delle privative industriali*, II, Milano 1914, 509 ss.

(22) N. JAGER, *I procedimenti in materia di privativa industriale nel sistema del nuovo processo civile*, in *Giur. it.*, 1944, IV, 53 ss.

(23) Si ritiene rimangano fondamentali le osservazioni di Chiovenda, secondo le quali: «ogni sentenza puramente dichiarativa d'obblighi è giuridicamente possibile anche in confronto di uno solo fra i più partecipi del rapporto: perché l'obbligo è per sua natura individuato nella persona dell'obbligato e, come tale, è per sua natura suscettivo di una dichiarazione giudiziale individuale: la sentenza che dichiara un obbligo, non aggiunge alla sua dichiarata esistenza che la certezza e l'attuabilità di fronte all'obbligato che fu in giudizio; essa ha un valore come tale, perché essa dichiara una condotta, un'attività dovuta; [...] ma la dichiarazione come tale ha sempre una importanza per chi ha partecipato al giudizio, e ciò basta per escludere il litisconsorzio necessario, quando la legge non lo richieda come norma espressa» (G. CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1931, 17). Il riferimento è innanzitutto alla già citata opera di Chiovenda, così come ai *Principii di diritto processuale civile*, Napoli 1923 dello stesso Autore, ma anche a P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile. Premesse storiche e sistematiche*, V, II, Padova 1943, 1977 ss.; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile* (ed. a cura di E. MERLIN, E. RUCCI), Milano 2007, 99 ss.; S. COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, Torino 1980, 179 ss.



essere modificati, estinti od esercitati (nonché creati), senza che ciò produca effetti diretti ed immediati per tutti e cioè sugli obblighi, sulle pretese, sui poteri di tutela» (24), il giudice sarà obbligato, ove non vi abbiano provveduto direttamente le parti, ad estendere e coinvolgere nel contraddittorio tutti i soggetti partecipanti al rapporto (25).

7. Senza in questa sede ripercorrere l'evoluzione della dottrina in materia di litisconsorzio necessario (26), anche qualora si accolga l'impostazione secondo la quale la necessità del litisconsorzio deriverebbe dal tipo di tutela richiesta, si deve ricordare come la dottrina tradizionale abbia sempre sottolineato la peculiarità dell'azione di nullità rivolta a rimuovere un diritto di privativa (27).

Nondimeno, vero è che l'autore che agisce in nullità pare far valere nel contesto del giudizio un vero e proprio diritto all'eliminazione del titolo di privativa altrui, titolo che, peraltro, è incorporato in un attestato-atto amministrativo (28) e che costituisce condizione stessa dell'azione di nullità (29), la quale pare così configurarsi più

(24) E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano 1960, 254 ss.

(25) Dalle parole citate nel testo, emerge la distanza tra Chiovenda e Redenti, poiché, per quest'ultimo, qualsiasi provvedimento (fatta eccezione per le sentenze di condanna) vertente su una situazione sostanziale multilaterale necessita sempre della partecipazione al giudizio di tutti i suoi componenti affinché la pronuncia sia *ultra partes*, concludendo pertanto a favore della parificazione di trattamento tra le sentenze costitutive e quelle di accertamento. Redenti rimette in discussione il contenuto di quegli stessi concetti attraverso lo sviluppo dei quali Chiovenda aveva concluso per la sussistenza del litisconsorzio necessario nelle sole azioni costitutive; non concordava invece distintamente la posizione del convenuto a seconda del tipo di azione intentata, come domanda di accertamento non è certo equiparabile a quella di colui che è convenuto in un procedimento di condanna, perché, in quest'ultimo caso, il convenuto è destinatario di un comando a lui soltanto diretto; diversamente, il destinatario dell'azione di accertamento è sottoposto ai medesimi effetti cui è sottoposto anche colui cui è indirizzata la sentenza costitutiva, essendo la soggezione agli effetti della pronuncia, tanto nelle sentenze di accertamento, quanto in quelle costitutive, «non dovuta dal convenuto, bensì conseguenza, necessaria e sottratta ad ogni resistenza del fatto produttivo di tale effetto». Di conseguenza, se al giudice è fatta domanda di provvedere ad accertare o modificare una situazione giuridica plurilaterale, questi dovrà emettere un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che soggiacciono a tale comando, la cui posizione giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti della sentenza, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

(26) Non si può omettere di ricordare i contributi di E. FAZZALARI, *Litisconsorzio necessario ed azione di filiazione legittima*, in *Giur. compl. Cas. Civ.*, 1946, vol. XXII, tomo II, 339 ss.; G. FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento calcaneo*, Milano 1964, 178 ss.; Id., voce *Litisconsorzio*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano 1974, 810 ss.; L. ZANUTTI, voce *Litisconsorzio*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XII, Torino 1994, 40 ss.; G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, cit., 263 ss.; Id., voce *Litisconsorzio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIX, 1990, Roma, 3 ss.; in particolare all'Autore da ultimo citato si deve l'esame della giurisprudenza in materia di azioni aventi ad oggetto diritti reali degli anni '50 alla fine degli anni '70.

(27) F. CARPI, *L'efficienza "ultra partes" della sentenza civile*, Milano 1974, 129 ss.

(28) F. CARPI, *L'efficienza "ultra partes" della sentenza civile*, cit., 137 ss.

(29) Il riferimento è all'art. 120, comma 1°, del codice, nell'ambito del quale si afferma a chiare lettere l'autonomia del procedimento giurisdizionale rispetto a quello amministrativo; in particolare, il legislatore con la norma in questione sottolinea come l'esercizio dell'azione avanti l'autorità giudiziaria possa avvenire anche prima della concessione della privativa e come, dunque, quest'ultimo elemento costituisca non già un presupposto processuale, bensì una condizione

come azione di accertamento costitutivo (30) che di mero accertamento. Eguale diritto potestativo vantano tutti gli interessati alla stessa pronuncia giurisdizionale, il cui interesse ad agire, si noti, non è determinato dalla contestazione del titolare del diritto, bensì dalla volontà di eliminare il titolo (31).

Ciò tuttavia non sembra consentire di qualificare l'azione di nullità quale azione costitutiva; si ritiene di condividere l'opinione di quella dottrina che ha opportunamente sottolineato come la questione sia prevalentemente terminologica (32).

In realtà, la peculiarità della situazione deriva dal fatto che, nel caso di specie, oggetto dell'azione è un titolo di privativa che, salvo le ipotesi di comunione, non è in contitolarià tra più soggetti, bensì è fatispecie costitutiva di una pluralità di diritti facenti capo a più soggetti; non solo, tale titolo di privativa è altresì soggetto ad un peculiare sistema di pubblicità (33). Se da un lato l'esistenza della privativa determina, a favore del titolare della stessa, il sorgere dello *ius excludendi alios*, dall'altro essa è elemento costitutivo del diritto di usufrutto sullo stesso titolo, così come del diritto di licenza sul medesimo.

Si ritiene, dunque, che si possa qualificare il titolo di privativa come «titolo di legittimazione in senso formale» (34), trattandosi — in ultima analisi — di un provvedimento

dell'azione. La precisazione in questione ha consentito di ritenere superata la disputa determinata dalla sentenza n. 3657 dell'8 agosto 1989 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in *Giur. it. Mass.* 1989, 8-9), che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria prima della definizione del procedimento amministrativo: «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)» (in *Riv. dir. ind.* 1989, II, 224). In realtà, la dottrina aveva già sottolineato l'incoerenza della soluzione indicata dalla Suprema Corte nella sentenza in questione ed anzi aveva evidenziato come, se di interferenza tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo si «vuole parlare, allora si tratta di una interferenza del giudice ordinario perfettamente legittima e dovuta» (C.M. PRADO, *Concessione del brevetto e difetto di giurisdizione*, nota a Corte d'App. Milano, sez. I, 13 giugno 1999, in *Dir. ind.*, 2000, 7, nello stesso senso G. SENA, *I diritti nelle invenzioni sui modelli industriali*, Milano 2011, 286 ss.).

(30) In tal senso si legga anche F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 298 ss. in relazione al giudizio di rimozione di un titolo apparente, indipendentemente dalla natura dell'azione.

(31) F. CARPI, *L'efficienza "ultra partes" della sentenza civile*, cit., 137, nota 21. L'Autore sottolinea come, posto che il numero degli interessati alla stessa pronuncia giurisdizionale non è determinabile a priori, si configuri una «certa analogia con certe ipotesi di *casus actionis*».

(32) COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, cit., 287. L'Autore in merito alle azioni di accertamento di un diritto reale critica la tesi di Proto Pisani (A. PROTO PISANI, *Aspetti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 1979, 620 ss.) e sostiene appunto che la qualificazione delle azioni in parola come costitutive non può ritenersi risolutiva «bisogna riconoscere che essi sarebbero comunque una *species* particolare del *genus* delle azioni costitutive, perché non riconducibili direttamente alla lettera dell'art. 2908 cod. civ. e, quindi, sottratti al principio di tassatività dettato da tale disposizione».

(33) F. DANOVI, *Legittimazione attiva e passiva e tutela della privativa*, in questo volume, ove si legge del diritto di privativa è fisiologicamente destinato a entrare in relazione e coinvolgere una sfera di soggetti vasta ed eterogenea, non circoscrivibile in astratto e in via preventiva».

(34) L'espressione è di G. COSTANTINO (*Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, cit., 285-286). L'autore sottolinea la distinzione tra titolo di legittimazione e in senso formale e titolo



mento amministrativo attributivo di un diritto reale seppure su un bene immateriale. Nelle azioni di cui ci stiamo occupando, peraltro, ciò a cui mira l'attore è la dichiarazione di inesistenza del titolo e così dei diritti incorporati nel medesimo ovvero che trovano il proprio fondamento nello stesso.

Sembra, dunque, che sia condivisibile la tesi secondo la quale, indipendentemente dalla qualifica delle azioni in questione, quali azioni di accertamento o azioni costitutive, ciò che rileva è lo scopo che si è prefissato l'attore, posto che l'obbligo di integrazione del contraddittorio sussiste al fine di «fornire all'attore quello che egli avrebbe diritto di conseguire alla stregua delle disposizioni sostanziali».

Non solo, nel caso di specie rileva altresì un'ulteriore considerazione: alcuni dei soggetti il cui nome si rinviene sul registro sono notoriamente dotati di legittimazione all'azione di nullità e decadenza: questo vale certamente per i licenziatari (35), ai quali ultimi deve riconoscersi non solo la legittimazione ad agire, ma anche l'interesse, posto che possono evidentemente trarre profitto dalla dichiarazione di nullità e/o di decadenza che consente agli stessi di liberarsi dalle obbligazioni di cui al contratto di licenza.

Rispetto a questi «titolari» emerge, dunque, anche la figura del litisconsorzio necessario per ragioni meramente processuali; la dottrina ha infatti da tempo riconosciuto come l'istituto in esame trovi fondamento, oltre che nei casi in cui la situazione plurisoggettiva lo richieda, anche in tutte quelle ipotesi in cui l'impulso processuale provenga da un soggetto dotato di legittimazione straordinaria.

8. Premesso quanto sopra, si ritiene che non sia condivisibile l'opinione secondo la quale l'espressione «titolari» sarebbe volta a designare esclusivamente il titolare del diritto di proprietà industriale. Si ritiene più adeguata alla formulazione legislativa, ed anche alla situazione sostanziale oggetto del giudizio, un'interpretazione dell'espressione succitata più ampia e dunque idonea a ricomprendere tutti i titolari di diritti attuali sul titolo, seppure eliminando dal suo ambito di applicazione coloro i quali risultano non più titolari di un diritto attuale sul titolo medesimo.

A favore di un'interpretazione estensiva del termine «titolari» è, dunque, in ultima analisi del fenomeno del litisconsorzio necessario nelle cause in questione, militerebbe peraltro, a parere della giurisprudenza e degli Autori che si sono occupati del tema, il necessario coordinamento tra la disposizione citata e l'art. 123 c.p.i., che postula l'efficacia *erga omnes* delle sentenze che dichiarano la nullità e la decadenza di un titolo di proprietà industriale (36).

di merito fatto e procede, sulla base dell'analisi della giurisprudenza in tema di litisconsorzio necessario nelle azioni di merito accertamento di un diritto reale, a definire l'espressione «titolo di legittimazione in senso formale» che così identifica «gli atti di acquisto dei diritti reali ed i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi attributivi dei diritti reali».

(35) SANA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., 291; l'Autore sottolinea come un argomento a favore della legittimazione attiva del licenziatario emerge dall'art. 72, comma 6°, c.p.i. ai sensi del quale «la concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano». In giurisprudenza cfr. Cass. 2 luglio 1999, n. 6816, in *Giur. 1999*, 141 ss., secondo cui la legittimazione attiva del licenziatario sussisterebbe solo nelle ipotesi di licenza obbligatoria.

(36) Cfr. la già citata Cass. 6 agosto 1991, n. 8564. Quanto alla dottrina, a macro titolo esem-

La norma da ultimo citata si limita, per la verità, a recuperare il disposto dei prevenienti artt. 77 l.in.v. e 58 l.m., estendendone la portata a tutti i titoli di proprietà industriale (37). Ai sensi della norma, dunque, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., le sentenze che dichiarano la nullità e/o la decadenza anche parziale di un diritto di proprietà industriale titolato hanno sempre efficacia *erga omnes*. Il disposto degli articoli succitati, rispettivamente della legge invenzioni e della legge marchi, costituiva il frutto di una modifica legislativa operata ben prima dell'entrata in vigore del c.p.i. (38), al fine di superare il pregiudice orientamento derivante dall'art. 60 della l. 373/1859, ai sensi del quale il valore assoluto e perentorio del giudicato di nullità e di decadenza sarebbe conseguito solo qualora avesse agito il PM, ovvero qualora quest'ultimo avesse, nell'ambito di una controversia tra privati, concluso conformemente all'attore in nullità e/o decadenza; mentre, nel giudizio instaurato tra privati, la sentenza avrebbe mantenuto efficacia puramente *inter partes* (39).

In realtà, al di là del fatto che il venir meno dell'intervento obbligatorio del PM pone nel nulla la distinzione di cui sopra, peraltro già legislativamente superata (40), la dottrina processualistica che si è occupata del tema ha certamente riconosciuto la peculiarità degli effetti rispetto ai terzi del giudicato di nullità e/o decadenza di un titolo di proprietà industriale, ritenendo tuttavia non fondata la distinzione di cui sopra (41).

Ciò premesso, ove si riconosca che la sanzione per la mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario consiste nel venir meno dell'efficacia della sentenza nei confronti di tutte le parti del giudizio (42), la dispo-

sizione, cfr. M. MERGATI, *Sub art. 122 c.p.i.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di G. GHIDINI-F. DE BENEDETTI, Milano 2006, 312; GHIDINI-HASSAN, *Diritto industriale della concorrenza*, I, Milano 1991, 103; G. FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, Torino 2005, 666; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano 2009, 288; V. MANGINI, *Sui limiti soggettivi del giudicato di nullità e di decadenza del brevetto di invenzione o di marchio*, in *Studi in onore di Remo Francacabelli - Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Milano 1983, 311 ss.; P. SPADA, *Problemi della nullità del brevetto di invenzione*, in *Studi in onore di Remo Francacabelli - Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, cit., 327 ss.; A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi dell'efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in *AIDA* 2006, 293 ss.

(37) V. G. CAPELLI, *Sub art. 123*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI-A.M. GAMBINO, Torino 2011, 1041; G. DI FAZZIO, *Sub art. 123*, in *Commentario breve alle leggi in materia di proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Padova 2012, 546 ss.

(38) Precisamente quanto alla l.in.v. la modifica è stata attuata dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, quanto alla l.m. dal d.lgs. 4 dicembre 1982, n. 480.

(39) ROTONDI, *Osservazioni sull'intervento del pubblico ministero nei giudizi di nullità o decadenza di proprietà industriale*, in *Riv. dir. com.* 1957, 310 ss.; E. LUZZATTO, *Sull'intervento del pubblico ministero nelle cause di nullità o decadenza di brevetti di invenzione*, in *Riv. propr. intell. e ind.* 1948, 40 ss.

(40) Cfr. D. BORGHESI, *Gli effetti ultra partes delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in questo volume.

(41) G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., 1309; CALIENDO, *Dell'interesse ad agire nelle azioni di nullità e contestazione della proprietà industriale*, in *Forn. it.* 1937, 881 ss.; F. CARPI, *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, cit., 133.

(42) Il riferimento è alla tesi secondo la quale la sentenza sarebbe non nulla, bensì inesistente e dunque inefficace «non soltanto nei confronti del "codestinatario" pretermesso, ma anche nei confronti delle parti tra le quali è stata pronunciata» (C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 421; cfr. anche TOMEI, *Alcuni rilievi in tema di litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. proc.* 1980, 669 ss.). Non si possono però trascurare le opinioni di coloro i quali si sono sforzati di ridimensionare la portata della formula richiamata sostenendo che la sentenza sarebbe pur sempre efficace fra le

zione di cui all'art. 123 c.p.i., che sancisce l'efficacia *erga omnes* delle pronunce di nullità e/o decadenza si pone, semmai, come un argomento che milita a favore dell'eliminazione del litisconsorzio necessario. Ed infatti, accertato che comunemente la sentenza di nullità pronunciata tra due soggetti fa venir meno il titolo e ha efficacia *erga omnes* si potrebbe sostenere che, comunque, tale pronuncia è *utiliter data* anche se gli altri «titolari» di diritti su quel titolo non sono stati chiamati in giudizio.

9. Ad un'attenta analisi, sembra si possa dire che la peculiarità delle sentenze di nullità e/o decadenza di titoli di privativa consiste nel fatto che il giudicato formatosi tra le parti nel processo determina il venir meno del titolo e, dunque, anche della tutela derivante dalla pubblicità dello stesso. Si concorda con chi ha sottolineato come «colui che chiede la nullità o la dichiarazione di decadenza di brevetto, fa valere una pretesa verso un soggetto determinato, cioè il relativo titolare, nei confronti del quale instaura il rapporto processuale, ma la pretesa è relativa solo da questo punto di vista, e non può essere che tale, atteso che il brevetto esiste perché è stato concesso a una o più persone. Tuttavia l'accertamento che scaturisce da quel giudizio non può essere relativo; il diritto dell'attore è soddisfatto interamente solo con l'eliminazione del brevetto» (43).

Non si può omettere di ricordare, poi, che il comma 5° dello stesso art. 122 c.p.i. prevede altresì che le sentenze che dichiarano la nullità e/o la decadenza siano annodate sull'atreatrato originale di registrazione a cura dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (44).

Se così stanno le cose, sembra che un'interpretazione ampia del termine «titolari» di cui all'art. 122 c.p.i. sia dovuta in relazione alla necessità di tutelare i titolari di qualsivoglia tipo di diritto sul titolo di proprietà industriale, assicurando l'effettiva partecipazione degli stessi al giudizio e, dunque, sia dovuta alla luce del diritto sostanziale che costituisce oggetto del processo e che si configura quale situazione sostanziale dalla quale dipendono i diritti rispetto ai quali essa si qualifica come elemento della fattispecie costitutiva e ciò indipendentemente dalla qualificazione della azione promossa.

partì (DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, in *Rev. dir. proc.* 1959, 14 ss.) ovvero sarebbe efficace tra le parti ma solo in un nuovo giudizio che non coinvolga il litisconsorte pretermesso (L. MONTESANO-G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 657) o sarebbe da qualificarsi come annullabile ad opera del litisconsorte pretermesso mediante lo strumento dell'opposizione di terzo (PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli 1965; ID., *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del cod. di proc. civ.*, dir. da E. ALLORIO, Torino 1973, 1115 ss.)

(43) F. CARRI, *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, cit., 139-140. Cfr. sul punto D. BORGHESI, *Gli effetti ultra partes delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in questo volume; l'Autore richiama l'espressione «radiazione» del titolo utilizzata da G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 2001, 200.

(44) Tale disposizione si coordina con quella di cui all'art. 122, comma 6°, ai sensi della quale «una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio». Si sottolinea come la giurisprudenza abbia chiarito che l'Ufficio non è litisconsorte necessario nel giudizio di nullità, posto che allo stesso va solo comunicata la domanda e tale comunicazione «ha la sola finalità di portare l'Ufficio a conoscenza della pendenza del giudizio ai fini amministrativi» (Trib. Roma 31 gennaio 1989, in *GADI* 1989, 2399; nello stesso senso Trib. Vicenza 30 settembre 1986, in *GADI* 1987, 2137/1; Trib. Monza 23 novembre 1971, in *GADI* 1972, 43/1).

In definitiva è il nesso che lega i rapporti giuridici coinvolti nel diritto di privativa che impone, sul piano processuale, un contraddittorio esteso a tutti i soggetti annotati sul titolo, e ciò tutte le volte in cui si discuta della validità dello stesso (45).

La prima obiezione che si può muovere a tale ricostruzione riguarda la possibilità di risolvere sul piano sostanziale i rapporti tra il titolare del brevetto, cioè il titolare della situazione pregiudiziale, e i titolari dei diritti reali minori o obbligatori dipendenti dal primo.

In realtà tale obiezione non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, ciò che viene eliminato è un titolo di legittimazione formale e tale eliminazione avviene con una sentenza che — come già si è detto — soggiace ad un sistema di pubblicità del tutto peculiare.

10. Venendo così ad individuare i «titolari» annotati ex art. 122, comma 4°, c.p.i., ritengo innanzitutto che tali siano coloro i quali vantano sul titolo di privativa diritti reali minori, quali i titolari di un diritto di pegno o di un diritto di usufrutto sul titolo.

Quanto a costoro, è evidente che la declaratoria di nullità e/o di decadenza del titolo, ponendolo nel nulla *ex tunc* o *ex nunc*, pone nel nulla, altresì, *ex tunc* o *ex nunc* i loro diritti; è dunque necessario garantire la partecipazione di costoro al giudizio.

Considerazioni analoghe peraltro si possono svolgere con riferimento ai titolari di diritti a contenuto obbligatorio, come i licenziatari annotati sul registro presso l'UIBM; costoro sono infatti titolari di un diritto obbligatorio sulla privativa che la pronuncia di nullità e/o di decadenza travolge inevitabilmente.

È ben noto che le licenze trascritte sono un'assoluta minoranza (46), tuttavia è chiaro che non si può imporre a colui il quale intenda contestare la validità del titolo di compiere ricerche al fine di individuare i licenziatari non annotati. Escluso dunque che, nei confronti di questi, si possa configurare il litisconsorzio necessario (47), è chiaro che, ove il licenziatario titolare di un contratto di licenza non trascritto intervenisse in giudizio, si dovrebbe qualificare anch'egli quale parte necessaria (48).

11. Quanto all'inventore, il tenore letterale della relazione al d.lgs. n. 131/2010 induce ad escludere che nei suoi confronti si configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., come, invece, la giurisprudenza aveva spesso ritenuto (49).

(45) D. BORGHESI, *Gli effetti ultra partes delle pronunce in materia di proprietà industriale*, cit., 107.

(46) Cfr. il già citato V. DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di sua dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, cit., nonché GRANIERI-COLANGELO-DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza*, Bari, 2009.

(47) A favore della sussistenza di litisconsorzio necessario anche in ipotesi di licenze non annotate cfr. Trib. Roma 28 giugno 1977, in *GADI* 1977, 1037.

(48) Cfr. quanto già detto in tema di litisconsorzio unitario.

(49) C. App. Milano 3 marzo 2000, in *GADI* 2000, 4142: «l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un brevetto per invenzione deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati sul registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto, compreso, se diverso dal titolare del brevetto, l'inventore». Nello stesso senso già si era pronunciata la

È, peraltro, interessante notare come l'esclusione dell'inventore dal litisconsorzio necessario sarebbe conforme alle disposizioni della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, laddove non è previsto nel procedimento di opposizione al brevetto europeo l'intervento dell'inventore, bensì solo quello del titolare del brevetto europeo (50).

La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 131/2010 si pronuncia a favore del venir meno del litisconsorzio nei confronti dell'inventore (51); tuttavia, al fine di comprendere se la conclusione raggiunta sia o non sia conforme alle regole, non si può omettere di richiamare l'attenzione sul fatto che, da un lato, da un punto di vista letterale, l'inventore è titolare del diritto di privativa, in quanto vanta certamente un diritto personalissimo e morale ad essere riconosciuto inventore (52), e, dall'altro, da un punto di vista sostanziale, la sentenza di nullità del brevetto ha come effetto quello di rimuovere un titolo ottenuto evidentemente con l'attività inventiva dell'inventore (53). Se così stanno le cose e se vige l'art. 123 c.p.i., ai sensi del quale il giudicato di nullità ha efficacia *erga omnes*, è legittimo sostenere altresì che l'inventore ha comunque interesse ad essere parte nel procedimento, atteso che dal medesimo può derivare un provvedimento in grado di incidere sulla sua sfera soggettiva. È ciò non solo quando tale provvedimento abbia un riflesso economico, ma anche quando il riflesso nella sfera soggettiva dell'inventore non lo pregiudichi da un punto di vista economico patrimoniale. Come, infatti, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza più attenta *ante* d.lgs. n. 131/2010, in capo all'inventore «il cui nome risulti annotato nella raccolta degli originali dei brevetti, si con-

stessa Corte d'Appello il 17 dicembre 1971, in *Riv. dir. ind.* 1973, 44 ss. con nota critica di OSSOLA, *Indipendenza del diritto di paternità dal brevetto*.

(50) In questo senso J. WREDE, *Sub art. 122*, in *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, a cura di C. GALLI-A.M. GAMBINO, cit., 1033.

(51) Cfr. Corte App. Milano 10 marzo 2011; Trib. Genova 21 luglio 2011, entrambe repertate nella banca dati *www.dari-isp.com*. Si pronuncia a favore dell'eliminazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell'inventore anche G. DI FAZZIO, *Sub art. 122*, in *Commentario breve alle leggi in proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Padova 2012, 541.

(52) Sul diritto morale dell'inventore cfr. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova 1959, 87 ss.; GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino 1968, 142 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale dell'inventore*, in *Studi in onore di Enzo Franceschini*, cit., 157 ss.; ID., *Profili soggettivi del brevetto*, Milano 1985, 207 ss. L'Autore da ultimo citato sottolinea come non sia, invece, configurabile un diritto morale dell'inventore alla brevetazione (nello stesso senso SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, cit., 76; *contra*: T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 601).

(53) Ubertazzi nega che all'inventore debba essere riconosciuta la qualità di litisconsorte necessario (nella disciplina antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 131/2010 sostenendo che da un lato l'annotazione del nome dell'inventore sull'attestato non sarebbe sufficiente ad attribuire allo stesso inventore alcun diritto e, dall'altro che normalmente l'azione di nullità della privativa non implica contestazione alcuna in merito alla paternità della stessa (cfr. L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., 232). Entrambe le obiezioni mi sembrano poco convincenti posto che lo stesso Autore cita sottolineando come l'inventore abbia sempre un diritto sul brevetto, seppure morale e non patrimoniale, e sempre Ubertazzi riconosce che, quantomeno quando l'azione sia fondata sulla mancanza dei requisiti di brevettabilità, la medesima mette in causa i risultati dell'attività di ricerca dell'inventore. Neganò la qualifica di litisconsorte necessario dell'inventore anche: M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, cit., 287; OSSOLA, *Indipendenza del diritto di paternità dal brevetto*, cit., 44 ss.

figura un interesse giuridico che ne legittima l'intervento e la partecipazione al giudizio sulla domanda di nullità del brevetto per la tutela tanto del diritto personalissimo ad esser riconosciuto autore dell'invenzione (validamente) brevettata quanto dei diritti patrimoniali connessi alla prestazione della sua opera intellettuale (da presumere svolta a titolo oneroso)» (54).

Gli Autori che aderiscono ad un'interpretazione del termine «titolare» idonea ad escludere l'inventore dall'ambito di applicazione dell'art. 122, comma 4º, c.p.i., giustificano tale limitazione affermando che, in ogni caso, la norma lascia spazio all'intervento dell'inventore «nell'eventuale controversia di nullità o di decadenza del titolo brevettuale, intervento che potrà essere volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. su istanza di parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c. o anche per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c.» (55).

In realtà, ove si riconosca la titolarità da parte dell'inventore di un diritto patrimoniale e/o non patrimoniale sul titolo di privativa, l'affermare che costui sarebbe adeguatamente tutelato perché può intervenire nel giudizio, significa invero non considerare che la sentenza di nullità fa venir meno il suo diritto e che, dunque, egli deve essere posto nelle condizioni di poter partecipare al giudizio; ciò certamente avviene solo nella misura in cui egli sia quantomeno informato della pendenza dello stesso (56).

Non si può omettere di considerare inoltre che, in alcune ipotesi specifiche di cause di nullità, per esempio nel caso in cui si faccia valere l'assenza di uno dei requisiti di brevettabilità, l'inventore ha un vero e proprio interesse a tutelare il proprio diritto morale, in quanto l'azione mette in causa il valore dei risultati della sua ricerca e, dunque, in ultima analisi il suo «valore» come inventore (57).

Infine, il parallelismo che il legislatore avrebbe, con la modifica del comma 4º dell'art. 122 c.p.i., instaurato rispetto alle norme della Convenzione sul brevetto europeo che non prevedono l'intervento dell'inventore in caso di opposizione, pare del tutto irrilevante per due ordini di ragioni, non certo trascurabili.

Innanzitutto il procedimento di opposizione al brevetto europeo è amministrativo e non giurisdizionale (58); inoltre, è ben noto che, a differenza del marchio comunitario, il brevetto europeo, una volta concesso, si trasforma in un fascio di

(54) Cfr. C. App. Milano 3 marzo 2000, in *G-ADI* 2000, 4142.

(55) J. WREDE, *Sub art. 122*, in *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, a cura di C. GALLI-A.M. GAMBINO, cit., 1033. In senso analogo, cfr.: G. RATTI, *La legittimazione passiva nelle azioni di nullità e decadenza di un titolo di proprietà industriale*, *sub art. 122, comma 4*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, 342 ss.; L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e committente: modifiche discutibili che compiono le cose*, in *Dir. ind.* 2010, 525 ss. ed anche prima della riforma L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., 230; V. DI CATALDO, *Commento agli artt. 78-79 L. n. 131/2010 in Relazione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260*, a cura di MARCHETTI, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, 825.

(56) A tal fine non mi sembra che possa essere considerata idonea la comunicazione degli atti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, e ciò non solo per i notevoli ritardi di aggiornamento delle banche dati gestite da quest'ultimo, ma anche alla luce della funzione amministrativa a cui essa assolve.

(57) L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., 232.

(58) Quanto al procedimento di opposizione al brevetto europeo cfr. SINGER-STAUDE (a cura di), *The European Patent Convention*, London, I, 2003, e II, 2004.

privative nazionali del tutto autonome l'una dall'altra (59). Se così è, non si comprende per quale ragione all'inventore dovrebbe essere assicurato lo stesso trattamento avanti il giudice italiano, unico competente a valutare la validità della porzione italiana del brevetto europeo, ed avanti l'Ufficio brevetti Europeo.

Tuttavia è innegabile che esistano elementi per escludere l'inventore: da un lato la dottrina sottolinea come il diritto di essere riconosciuto inventore sia indipendente dalla brevetazione, dall'altro l'art. 77 c.p.i., nel disciplinare gli effetti della dichiarazione di nullità del brevetto, prevede che essa non pregiudichi «i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo».

Infine non si può sottrarre il tenore letterale della norma che fa riferimento ai titolari annotati; è infatti sufficiente esaminare il Registro di cui all'art. 122, comma 4°, c.p.i. per avvedersi di come il nome dell'inventore, nonostante debba essere indicato nella domanda di brevetto, non compaia invece nel registro.

A favore di tale esclusione milita poi — come già si è detto — la relazione al d.lgs. n. 131/2010.

Le considerazioni di cui sopra, unitamente agli indubbi effetti positivi che l'esclusione dell'inventore determina dal punto di vista pratico, prevalgono; è indubbio, tuttavia, che il legislatore bene avrebbe fatto ad escludere l'inventore esplicitamente enunciando tale regola nel contesto della norma riformata.

Infine è altresì innegabile che i problemi posti dal litisconsorzio necessario nei confronti dell'inventore ben avrebbero potuto essere risolti mediante applicazione dell'art. 120, comma 3°, c.p.i. e dell'art. 147, comma 3-bis, c.p.i., ai sensi dei quali il domicilio eletto in sede di deposito della domanda volta ad ottenere il titolo di privativa vale per tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi a norma del presente codice; ove si affermasse — ragionevolmente a parere di chi scrive — che il domicilio così eletto vale per tutti i soggetti che vantano diritti sul o in relazione al titolo di privativa certamente potrebbero dirsi sottoposti le difficoltà di carattere pratico che hanno condotto all'eliminazione dell'inventore dal novero dei litisconsorti necessari.

Diversa sembra poi la situazione dell'inventore nel caso dell'azione di decadenza, posto che la sentenza di accoglimento della stessa, pur ponendo nel nulla il titolo di privativa, non incide sul diritto morale dell'inventore in quanto la decadenza si produce per motivi in nessun modo riconducibili all'inventore medesimo (60).

12. Un ulteriore profilo concerne la necessità del litisconsorzio ove la nullità e/o la decadenza sia svolta non dall'attore, bensì dal convenuto in contraffazione,

(59) Correttamente Sena sottolinea come la Convenzione di Monaco sottoscritta il 5 ottobre 1973 per la concessione dei brevetti europei realizza una formula intermedia: «per quanto attiene alla definizione delle invenzioni brevettabili e dei requisiti di brevettabilità, all'individuazione dei soggetti aventi diritto al brevetto, alla procedura di brevetazione e di opposizione, alla durata nel tempo, il brevetto europeo costituisce un istituto autonomo e unitario, disciplinato, salvo casi eccezionali, dalla Convenzione; per quanto invece riguarda la sua efficacia nei singoli Paesi, per quanto attiene, in altre parole, al contenuto del diritto, il brevetto europeo ha in ciascun ordinamento gli stessi effetti ed è soggetto alle stesse regole di un brevetto nazionale», in C. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, 45.

(60) Sul punto si concorda con OSSOLA, *Indipendenza del diritto di paternità del brevetto*, cit., 44 ss.

quale domanda riconvenzionale o quale eccezione (61). Sul punto la giurisprudenza quasi unanime (62) e la gran parte della dottrina hanno sempre sostenuto che il litisconsorzio necessario nei confronti di coloro i quali risultano annotati si produrrebbe solo nell'ipotesi di esercizio dell'azione di nullità in via riconvenzionale, e non nell'ipotesi di formulazione della stessa in via di eccezione (63). Solo nel primo caso, infatti, formandosi un accertamento sull'invalidità del titolo idoneo a divenire immutabile, si arriva a ritenere necessario il litisconsorzio nei confronti di tutti i titolari di diritti sul titolo di privativa, onde garantire il contraddittorio e, dunque, il giusto processo (64).

La questione, tuttavia, deve essere chiarita poiché, se da un lato è vero che sulla questione fatta valere in via di eccezione non si produce il giudicato (65), dall'altro lato, è altresì vero che — secondo una certa prospettiva — il giudicato si forma anche sulla questione che costituisce l'antecedente logico necessario della pronuncia, pur non essendo essa oggetto di una domanda della parte (66) e il rapporto nullità/contraffazione ben può essere ricondotto alla categoria della pregiudizialità logica. Il giudicato — in questa ottica — copre sempre gli antecedenti logici necessari della pronuncia, ovvero il rapporto fondamentale di cui viene dedotto in giudizio un solo effetto (67).

Al medesimo risultato si perviene anche qualora si abbandonino la tesi della pregiudizialità logica, che postula l'accertamento irrettabile sull'antecedente logico

(61) In generale sul tema si rinvia a A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia della pronuncia in materia di proprietà industriale*, cit., 297 ss.

(62) Vedi quale eccezione Cass. 8 novembre 2001, n. 13846, in *Giurisprudenza* 2002, 4211, «Ove sia promossa un'azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto per modello di utilità fondata sulla dedotta nullità del brevetto, deve ritenersi che, nonostante l'attore abbia chiesto un accertamento incidenter tantum della nullità, l'affermazione della invalidità del brevetto acquista efficacia di giudicato in forza del principio che considera coperta dal giudicato non soltanto la pronuncia finale, ma anche quella che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima, con la conseguenza che sussiste la competenza indelegabile del domicilio del convenuto ai sensi dell'art. 75 l.i.; che è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero; e che il Tribunale deve decidere la causa in composizione collegiale».

(63) In giurisprudenza, Cass. 22 marzo 2005, n. 6170, in *Corr. giur.* 2005, 962 ss., con nota di MARCONDA, *La Cassazione rilegge l'art. 1421 c.c. e si corregge: è vera svolta?*; PILLONI, *La Cassazione e il rinvio ex officio della nullità tra oggetto del giudicato, principio dispositivo e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*, in *Resp. civ. e prev.* 2006, 1674 ss. nonché E.F. RICCI, *Sull'accertamento della nullità e della simulazione dei contratti come situazioni preliminari*, in *Rev. dir. proc.* 1994, 663 ss., ove afferma che la pronuncia d'ufficio della nullità ha efficacia incidenter tantum.

(64) In tema *ex multis* cfr. TROCKER, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in *Rev. trim. dir. proc. civ.* 2001, 381 ss.

(65) Così, Cass. 26 maggio 2006, 11356, in *Corriere giur.* 2006, 1418, con nota di C. CONSOLO, *La Cassazione prosegue il suo dialogo con l'art. 1421 c.c. e trova la soluzione più proporzionata (la nullità del contratto va sempre rilevata, ma non si forma "ad ogni effetto" il giudicato)*.

(66) Si tratta della tesi elaborata da S. SATTA (cfr. voce *Accertamento incidentale*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano 1938, 243 ss. nonché ID., *Notizie riflessioni in tema di accertamenti incidentali*, in *Foro it.* 1948, I, 64 ss. In merito cfr. anche S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987, 114 ss.; R. ORLANI, voce *Eccezione (dir. proc. civ.)*, in *Dig. disc. priv.*, vol. VII, Torino 1991; V. DENTI, *I giudicati sulla falsiparata*, in *Rev. trim. dir. proc. civ.* 1957, 1326 ss.; RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova 1999.

(67) In questa prospettiva v. il punto 0.18, comma 3°, del "Progetto Proto Pisani", in *Foro it.* 2009, V, 10 ss.

necessario, preferendo la teoria, di matrice tedesca, del vincolo al motivo portante della decisione (68) che della prima amplifica i pregi – eliminando la possibilità di giudicati contraddittori (69) – e nel contempo riduce i difetti, optando per un approccio selettivo delle questioni pregiudiziali idonee ad essere accertate. In questa prospettiva l'efficacia della pronuncia è destinata ad arricchirsi di una preclusione con riferimento al punto della motivazione costituente il c.d. "motivo portante" della decisione, in ragione dell'atteggiarsi del rapporto sostanziale sottostante, il cui nesso funzionale giuridico, così come individuato dalla legge, deve essere rispettato nel processo e non può essere scardinato (70). In altre parole, secondo questa tesi, le questioni pregiudiziali continuano ad essere risolte *incidenter tantum*, ma la decisione deve avere una portata più ampia – almeno tra le parti, e con riguardo alla motivazione – in modo da salvaguardare la coesione giuridica-economica della vicenda, così come imposta dal diritto sostanziale. L'esempio tipico è quello della necessità che il processo conservi il sinallagma contrattuale: il processo deve garantire la corrispettività delle prestazioni attraverso l'omogeneità delle decisioni sul rapporto fondamentale, in modo che le diverse statuizioni dei diversi giudici aventi ad oggetto le controprestazioni trovino titolo nel contratto.

La tesi in questione pare, a prima lettura, spendibile anche in relazione all'ipotesi della nullità brevettuale, e ciò in quanto, nel caso di specie, l'oggetto del giudizio, inteso come comprensivo anche della questione della nullità del titolo, coinvolge tutti coloro i quali vantano un diritto dipendente dal titolo medesimo. Peraltro, quantomeno relativamente al brevetto d'invenzione, sembra di poter dire che si verifica la stessa necessità di garantire la corrispettività delle prestazioni. Ed infatti se da un lato il brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di esclusiva, è però altresì vero che la concessione del brevetto attribuisce – alla comunità il diritto di sfruttare l'invenzione brevettata una volta spirato il termine del titolo di protezione brevettuale (71), e ciò è tanto più vero ove si consideri che la descrizione dell'invenzione – richiesta quale requisito di validità della domanda di brevetto – garantisce la diffusione della conoscenza dell'invenzione stessa (72).

(68) Si tratta della tesi di ZEUNER, *Die objektiven Grenzen der Rechtskraft in Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhangs*, Tübingen 1959. Cfr. anche la recensione del volume di ZEUNER a cura di A. BONSIGNORI, *I limiti della cosa giudicata in un recente libro tedesco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1961, 236 ss.; ID., *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino 2001, 62 nota 76, nonché C. CONSOLO, *Oggetto del giudizio e principio dispositivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2001, 215 ss., discutendo il libro di S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudizio civile*, Milano 1987 e F. LOCATELLI, *L'accertamento incidentale ex lege: profili*, Milano 2008, 51-58.

(69) Per un'esemplificazione dei possibili risultati da evitare v. C. CONSOLO, *Nullità del contratto, suo rilievo totale o parziale e poteri del giudice*, in *La disponibilità della tutela giurisdizionale (sempre, quasi, quasi dopo)*, Milano 2011, 31 ss.

(70) La tesi è stata recentemente rivalutata da C. CONSOLO, *Nullità del contratto, suo rilievo totale o parziale e poteri del giudice*, cit., con riferimento al problema del rilievo d'ufficio della nullità del contratto.

(71) Cfr. sul punto: C. SHAPIRO, *Patent Reform: Aligning Reward and Contribution*, in AA.VV., *Innovation Policy and the Economy*, 2007, 111 ss.; F. LÉVEQUE-Y. MÉNIÈRE, *The Economics of Patents and Copyrights*, Berkeley 2004.

(72) In particolare l'art. 51 del Codice della proprietà industriale qualifica il requisito della sufficiente descrizione al comma 2° ove stabilisce che «L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla...». Il

13. Un'ulteriore indagine che si ritiene dovuta concerne le altre azioni in materia di proprietà intellettuale; è inevitabile chiedersi infatti se il litisconsorzio necessario di cui alla norma in questione sia riferito esclusivamente alle azioni di nullità e decadenza, ovvero se lo stesso debba ritenersi applicabile anche nell'ambito di altre azioni in materia di proprietà industriale.

Il riferimento è innanzitutto all'azione di rivendica di cui all'art. 118 c.p.i. Tale norma, come noto, consente al legittimato, in caso di registrazione o brevetazione da parte del non avente diritto, una possibilità diversa rispetto a quella dell'esercizio dell'azione di nullità, e cioè quella di esercitare l'azione di rivendica. Il terzo comma della norma precisa altresì che, ove il brevetto sia stato concesso o la registrazione sia avvenuta a nome di persona diversa dall'avente diritto prima del passaggio in giudizio della sentenza di accertamento ottenuta contro il richiedente non legittimato, l'avente diritto può ottenere «con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito» (73).

Siffatta azione – come peraltro già riconosciuto dalla dottrina industrialistica più attenta – si ritiene possa qualificarsi come azione costitutiva con efficacia retroattiva al momento del deposito (74). Peraltro mediante tale azione, in definitiva, ciò che si determina è il sorgere di un nuovo titolo di legittimazione formale.

Se così è, si deve altresì riconoscere che anche tale azione va esercitata nel contraddittorio di tutti i titolari del diritto di proprietà annotati e che, dunque, anche per quanto concerne tale azione, è applicabile l'art. 122, quarto comma, c.p.i.

A risultati opposti (75) in termini di qualificazione è per la verità giunta la giurisprudenza in tema di azione di rivendica ex art. 948 c.c.: «l'azione di rivendicazione, [...] non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari» (76). L'azione di accertamento proposta dal legislatore precisa altresì che tale requisito deve sussistere dal momento del deposito della domanda di brevetto; ed infatti l'art. 148, comma 2°, lett. A) dello stesso Codice prevede altresì che ove il richiedente non abbia allegato alla domanda di brevetto la descrizione, l'UIBM è tenuto ad invitare il richiedente stesso a procedere all'integrazione della domanda a pena di irricevibilità della medesima. Sul tema cfr. D. PALLINI, *Stile art. 51*, in *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, a cura di C. Galli-A.M. Garbino, Torino 2011, 621 ss.

(73) G. FLORIDIA, *Il risarcito della proprietà industriale*, Milano, 2006, 484, sottolinea come la norma in questione sia «strutturata in modo tale da coordinare gli accertamenti rimessi alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'ottemperanza dell'UIBM ai corrispondenti risultati». In generale sull'azione di rivendica, cfr.: AMMENDOLA, *Priorità unionista, priorità "inveniva" e brevettazione del non avente diritto*, in *Studi in onore di Enzo Francesculli*, cit.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 5ª ed., Milano 2005, 496 ss.

(74) L.C. UBERTAZZI, *Profili oggettivi del brevetto*, cit., 144.

(75) Per una disamina cfr. BETTI, *Rendicamento ad azione di mare accertamento*, in *Temi*, 1925, 698 *Dig. disc. priv.*, vol. XVI, Torino, 1997, 434 ss.

(76) Cass. 13 gennaio 2011, n. 685, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 1, 51; nello stesso senso cfr. anche Cass. 12 aprile 1999, n. 3574, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 822. Con motivazioni analoghe la giurisprudenza esclude la necessità del litisconsorzio nelle azioni di accertamento della servitù (Cass. 20 giugno 2000, n. 8689, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1406; Cass. 27 agosto 2002, n. 12558, in *Giust. civ. Mass.* 2002, 1586).



dall'istante, infatti, consegue la sua intera utilità quando la pronuncia accerti lo status del diritto unicamente nei confronti di chi ha contestato in concreto la titolarità e nei confronti di colui la cui titolarità è stata contestata, senza alcuna necessità di stare in confronto degli altri comproprietari se, verso di questi, non è stato avanzato alcun dubbio sul loro diritto (77).

Dal mero esame della massima succitata si desume da un lato che le ipotesi considerate dalla giurisprudenza riguardano rapporti plurilaterali frazionabili e, dall'altro che, in casi siffatti, ad essere oggetto dell'accertamento è — a differenza di quanto non avvenga nell'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. — solo una frazione dell'intero rapporto e precisamente quella frazione di rapporto che è oggetto di contestazione.

In una certa misura sembrano più vicine al nostro caso le statuizioni della giurisprudenza in merito alla necessità del litisconsorzio in caso di azione di accertamento del diritto acquisito a titolo originario: è il caso per esempio, dell'usucapione. Rispetto a queste ipotesi la Suprema Corte ha affermato che «la domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo di proprietà comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata» (78). L'attore o gli attori che agiscono in giudizio per far accertare l'avvenuto acquisto a titolo originario in seguito a un possesso continuativo su un terreno sono dunque obbligati ad estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che si assumono essere proprietari. Lo stesso può dirsi nel caso in cui soggetto all'usucapione sia un diritto reale limitato, ad esempio il diritto di servitù: «rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione [...] conseguendone un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servitù» (79).

La giurisprudenza giustifica questa diversità di trattamento sostenendo che l'accertamento dell'esistenza di una situazione giuridica di titolarità in capo a colui che si dichiara essere divenuto proprietario a seguito di usucapione è assolutamente incompatibile con la situazione preesistente (80): acquistare a titolo originario un diritto di proprietà su uno specifico bene significa guadagnare un diritto esclusivo ed inconciliabile con qualsiasi altra posizione soggettiva e gravante sul medesimo bene facente capo ad altri soggetti.

Queste considerazioni mi sembra che possano valere anche nel nostro caso, posto che — come già si è detto — con l'esercizio dell'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. si sostituisce ad una realtà preesistente una realtà nuova, quantomeno in termini di titolarità, scaturente dal giudizio (81).

(77) C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, Padova 2010, 178-179.

(78) Cass. 28 novembre 1994, n. 10148, in *Giust. it.* 1995, I, 1, 1502, con nota di E. DALMOTTO; Cass. 1° dicembre 1997, n. 12136, in *Giust. it. Mass.* 1997, 2304.

(79) Cass. 26 gennaio 1995, n. 941, in *Giust. it. Mass.* 1995, 186.

(80) Cass. 1° dicembre 1997, n. 12136, cit.; Cass. 28 novembre 1994, n. 10148, cit.

(81) Si evidenzia come il titolare del diritto si trovi all'uscita del giudizio nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato ove avesse provveduto *ab initio* al deposito (AMMENDOLA, *Priorità unionistica, priorità interna e brevettazione dei non aventi diritto*, cit., 265).

14. Un'ulteriore azione rispetto alla quale può configurarsi la necessità del contraddittorio per ragione analoghe a quelle sopra citate è l'azione di conversione del brevetto nullo ai sensi dell'art. 76 c.p.i. (82). La norma citata prevede che «il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio (83). La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo», ciò significa che la sentenza che stanuisce la conversione da un lato accerta la nullità del titolo precedente e, dall'altro, costituisce un nuovo titolo. Per tali ragioni nonché alla luce del nesso di pregiudizialità dipendenza dei diritti dei titolari, anche in questo caso deve ritenersi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essi.

Peraltro, posto che simile azione si esercita, ai sensi della norma succitata, nel contesto del giudizio di nullità o in ogni caso in via principale, ma a seguito di una sentenza che abbia dichiarato la nullità del brevetto che si pretende di convertire (84), tranne di una mera applicazione ulteriore di quanto già sancito dall'art. 122, comma 4°, c.p.i.

15. Deve, al contrario, escludersi la necessità del litisconsorzio nel caso delle azioni di contraffazione. Ciò non solo in quanto le stesse si qualificano normalmente come di condanna — posto che sono dirette a conseguire una pronuncia che non solo accerti la violazione, ma condanni altresì l'autore della stessa ad astenersi per il futuro da comportamenti illeciti (85) — ma anche alla luce del fatto che nell'azione di contraffazione l'oggetto del processo non è il titolo di privativa, bensì il comportamento di uno o più dei soggetti convenuti.

16. In relazione alle azioni di contraffazione, certamente comune è invece il fe-

(82) In generale sul tema cfr. CARTELLA, *La conversione del brevetto nullo*, Milano 1993.

(83) M. VENTURELLO, *Sub art. 76*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di C. GALLI-A.M. GAMBINO, cit. 787, ove si dà atto del fatto che la nuova formulazione della norma contenuta nel Codice consente di superare i limiti posti nel passato dalla giurisprudenza, che riteneva tale domanda comunque soggetta al regime delle preclusioni (cfr. SENNA, *Prime note al Codice di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2005, 301).

(84) Si ritiene di aderire all'opinione di coloro i quali hanno sottolineato come la domanda di conversione non possa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di accertamento della validità del brevetto (M. BENASSI, *Sub art. 76*, in *Il codice della proprietà industriale*, a cura di M. SCUF-FI-M. FRANZOSI-A. FITIANTE, Padova 2005, 390) e come la stessa non possa essere dedotta come eccezione (in questo senso cfr. Corte App. Milano 4 dicembre 2001).

(85) In realtà l'azione di contraffazione è azione di accertamento, tuttavia normalmente la domanda di accertamento è svolta unitamente alle domande di condanna, di inibitoria, di ordine di ritiro dal commercio dei beni contraffatti, di assegnazione in proprietà o di distruzione, di risarcimento del danno (G. SENNA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano 2011, 379). Il d.lgs. 131/2010 ha consacrato l'ammissibilità, nel contesto del contenzioso industriale, dell'azione di accertamento negativo della contraffazione, anche ove svolta in sede cautelare, sul punto cfr.: P. COMOGGIO, *L'accertamento negativo della contraffazione*, in questo volume; si consenta anche il rinvio a G. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA-A. SALETTI, Padova 2011, 712 ss.; Id., *La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. proc.* 2011, 1474 ss.



no meno del litisconsorzio facoltativo. Anzi, oggi il legislatore prevede anche uno strumento speciale volto a favorire tale litisconsorzio: trattasi precisamente dell'art. 121-bis c.p.i., ai sensi del quale è prevista la possibilità di acquisire sia nel corso di procedimenti cautelari, sia nei procedimenti di merito, informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale (86).

Non è questa la sede per occuparsi di tale istituto che ci interessa solo in quanto attraverso lo stesso – definito dalla giurisprudenza come un «mezzo autonomo di acquisizione di dati per molteplici scopi processuali» (87) – è evidente che il legislatore – in conformità a quanto previsto dalla Direttiva *Enforcement* (88) – ha perseguito l'obiettivo di far acquisire al titolare del diritto di proprietà informazioni sull'effettiva portata del fenomeno contraffattivo, in modo da estendere l'azione intrapresa ad altri soggetti. Trattasi, dunque, di un incentivo ulteriore al realizzarsi nelle liti in questione e, in particolare, nelle azioni di contraffazione, del processo litisconsorziale dal lato passivo.

In realtà, come già si è detto e ben si desume dall'analisi della giurisprudenza in materia, il litisconsorzio facoltativo costituisce quasi la regola nelle azioni di contraffazione e ciò in quanto, nella maggior parte dei casi, il titolare del diritto di proprietà instaura l'azione nei confronti del presunto contraffattore e contestualmente coinvolge nella lite ulteriori soggetti, quali per esempio il distributore ovvero il commerciante che si pone a diretto contatto con il pubblico.

In siffatte ipotesi, il problema che deve essere affrontato concerne la possibilità di convenire tutti i soggetti comunque ritenuti responsabili della dedotta contraffazione nel *forum commissi delicti*. La giurisprudenza dominante sembra consentire siffatta deroga alle regole di competenza territoriale senza eccezione alcuna (89).

In realtà è necessario porre in essere un' esegesi fedele dell'art. 120 c.p.i. e dell'art. 33 c.p.c., al fine di individuare entro quali limiti e a quali condizioni si possa derogare agli ordinari criteri di competenza territoriale.

Illustre dottrina già sottolineava in merito all'art. 33 c.p.c. come «non sia compito dell'interprete creare – in nome di un generale *favor litisconsorzii* – regole particolari di competenza non previste dalla legge. Che anzi, se si medita che qui, di fronte

(86) In generale sul tema si rinvia a G. DI FAZZIO, *Il diritto di informazione*, in questo volume; BENVENUTO, *Il sistema della Discovery e del diritto di informazione nel Codice della proprietà industriale*, in *Rev. dir. ind.* 2007, 118 ss.; G. FLORIDA, *Il diritto di informazione*, in *AIDA* 2006, 242 ss.; G. DRAGOTTI, *L'attuazione della direttiva enforcement*, in *Rev. dir. ind.* 2006; A. GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, a cura di L.C. UBER-TAZZA, Torino 2011, 470; F. DANOVÌ, *Legittimazione attiva e passiva e tutela della privacy*, in questo volume; si consenta il rinvio anche a F. FERRARI, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale*, cit., 724 ss.

(87) Trib. Milano 24 aprile 2008, in *GADI* 2008, 5289.

(88) Direttiva 2004/48/CE approvata il 29 aprile 2004. In generale, sulla direttiva citata, L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Rev. dir. ind.* 2005, 32 ss.; G. CASABUNI, *Il processo industriale rimovibile. Dal codice della proprietà industriale al d.l.g. n. 140 del 2006*, in *Giur. merito* 2007, 938 ss.

(89) In tal senso, cfr. a mero titolo esemplificativo: Cass. 29 gennaio 1981, n. 681, in *Man. Giust. civ.* 1981, 256.

all'unico attore, stanno più convenuti, apparirà chiaro come un'interpretazione, che allarghi le possibilità di scelta dell'attore, si fregi impropriamente della qualifica di liberale, mentre aggrava la deroga a criteri, notoriamente ispirati alle esigenze di difesa del convenuto, come sono quelli ordinari di competenza territoriale» (90).

Sotto questo profilo giova rilevare che l'art. 33 c.p.c. limita lo spostamento di competenza alle cause che presentino connessione oggettiva, ed indica altresì che lo spostamento può verificarsi nelle ipotesi di più cause contro più soggetti che «a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi». Ciò significa che l'art. 33 c.p.c. non prevede in alcun modo che la *vis attractiva* sia riconosciuta ad un foro facoltativo dell'obbligazione (91), qual è il *forum commissi delicti*.

Così stando le cose, è chiaro che l'unica norma che può consentire la proposizione dell'azione cumulativa nel *forum commissi delicti* è l'art. 120 c.p.i. che identifica tale foro alternativo (92). Ma perché operi tale norma è altresì necessario – alla luce di un'interpretazione rigorosa dei criteri di competenza – che i comportamenti addebitabili ai due assenti contraffattori siano concretamente collegati, nel senso appunto che i prodotti fabbricati dall'uno siano ceduti all'altro per essere commercializzati, ma non quando tale collegamento manchi (93).

(90) G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano 1972, 87-88.

(91) Cfr. App. Venezia 25 luglio 2003, in *Giur.* 2004, 2, 263; Trib. Bari 2 dicembre 2010, in *Rivista Giur. 2010*; al cumulo soggettivo per connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c. si realizza mediante proposizione delle domande davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno qualunque dei convenuti, anche se le domande, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., andrebbero separatamente proposte davanti a giudici diversi. La regola posta dall'art. 33 c.p.c. si riferisce esclusivamente al foro generale della persona fisica o giuridica convenuta, e non anche ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Infatti l'art. 33 c.p.c. è una norma insuscettibile di interpretazione estensiva, per cui il criterio del cumulo soggettivo consente lo spostamento della competenza solo con riferimento al foro generale delle persone fisiche o giuridiche, nel senso che consente l'attuazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 c.p.c., operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

(92) Si sottolinea come, alla luce della modifica attuata dal d.l.g. n. 131/2010, il *forum commissi delicti* sia identificato quale foro competente in relazione alle azioni di accertamento negativo, anziché in via cautelare.

(93) Parte della giurisprudenza, sembra aver adottato in materia di diritto industriale i criteri più restrittivi di interpretazione, ad esempio escludendo la cumulabilità ex art. 33 c.p.c. tra le cause promosse contro due soggetti che avevano indipendentemente fabbricato prodotti costituenti contraffazione di un medesimo brevetto (Trib. Napoli 25 giugno 1981, in *GADI* 1981, 848; nello stesso senso anche Trib. Monza 6 dicembre 1997, in *GADI* 1997, n. 3786, 480), ovvero escludendo che il fabbricante di un prodotto costituente contraffazione di brevetto altrui potesse essere convenuto in giudizio avanti il giudice del luogo ove tale prodotto era stato offerto in vendita da un commerciante, che lo aveva acquistato, ovvero, da un rivenditore (Cass. 10 gennaio 1983, n. 171, in *GADI* 1983, 1586; nella motivazione della pronuncia si specifica che la competenza del tribunale adito non avrebbe potuto neppure fondarsi sul fatto che il prodotto era stato pubblicizzato dal fabbricante su un quotidiano e su fogli pubblicitari a diffusione nazionale: giacché, a voler seguire tale criterio, qualunque foro diverrebbe di fatto competente, si che, contrariamente a quanto costantemente affermato, l'art. 76 non regolerebbe più unipotesi di possibile deroga del foro del convenuto, ma finirebbe con il fissare un altro foro sempre concorrente con questo) o che i fabbricanti (di Milano e di Genova) di prodotti costituenti violazione di brevetto potessero essere convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, sede di un rivenditore di quei prodotti, senza la prova che gli stessi fossero stati forniti al rivenditore direttamente dai fabbricanti (Trib. Torino 10 novembre 1986, in *GADI* 1986, 2084).

Non ci si può che augurare una maggiore attenzione sotto questo profilo da parte della giurisprudenza e ciò anche al fine di evitare fenomeni che la dottrina qualifica come abuso del processo (94).

Del resto anche gli spunti comparatistici inducono a particolare cautela sotto questo profilo. È interessante notare come, nel contesto della nuova disciplina in materia brevettuale emanata negli Stati Uniti nel settembre 2011 (95), al fine di limitare il litisconsorzio facoltativo nelle liti brevettuali – che molto spesso determinava l'esistenza di un'unica controversia contro una pluralità di soggetti in nessun modo collegati se non alla luce della prospettazione atorea, secondo la quale tutti i presunti contraffattori avrebbero violato lo stesso brevetto – è ora pur sempre consentito di convenire più soggetti avanti lo stesso foro, purché da un lato siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 20 delle *Federal Rules of Civil Procedure* (96), e

(94) Sotto questo profilo si veda M.F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela giuridica. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano 2004 e, in particolare, ID., relazione sull'Abuso del diritto, tenutasi nell'ambito del XXXI Convegno dell'Associazione fra Studiosi del processo civile, Urbino, 23-24 settembre 2011 e la ricca bibliografia ivi citata nonché ID., *Abuso del processo e sanzioni*, Milano 2012. Si segnalano, in particolare, G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. proc.* 2011, 528; A. DONDI-A. GIUSSANI, *Approvati sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. proc.* 2007, 196 ss.; L.P. COMOGGIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 330; G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, ca. 3, p.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.* 2009, 2242 ss.; ID., *La modifica in tema di spese*, in *Foro it.* 2009, V, 258 ss.; veda, *inter alia*, Trib. Varese 21 gennaio 2011, in *www.altalex.it*; Trib. Piacenza 7 dicembre 2010, in *Obblig. e contratti* 2011, 138.

(95) Si tratta dell'America Invents Act (A.I.A.) del 16 settembre 2011 noto anche come il *Leahy-Smith America Invents Act* (H.R. 1249), dal nome dei suoi promotori. Si tratta di una riforma epocale del sistema brevettuale americano. Quanto all'argomento che qui ci interessa, la norma di riferimento è la sezione 19 dell'A.I.A. (che sotto questo profilo modifica la sezione 35 dell'U.S.C.) ai sensi della quale «JOINER OF ACCUSED INFRINGERS. – With respect to any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, other than an action or trial in which an act of infringement under section 271(f)(2) has been pled, parties that are accused infringers may be joined in one action as defendants or counterclaim defendants, or have their actions consolidated, for trial in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences relating to the making, using, importing into the United States, offering for sale, or selling of the same accused product or process; and (2) questions of fact common to all defendants or counterclaim defendants will arise in the action».

(96) ALLEGATIONS INSUFFICIENT FOR JOINER. – For purposes of this subsection, accused infringers may not be joined in one action as defendants or counterclaim defendants, or have their actions consolidated for trial, based solely on allegations that they each have infringed the patent or patents in suit.

In merito a tale norma cfr. T.L. BRYANT, *The America Invents Act*, *Sigging Trolls, Limiting Joinder*, in *Harvard Journal of Law and Technology* 25, 2012, 687 ss.

(97) La Rule 20 delle Federal Rules of Civil Procedure, così come modificata da ultimo il 30 aprile 2007, recita: «PERMISSIVE JOINER OF PARTIES (a) PERSONS WHO MAY JOIN OR BE JOINED. (1) Plaintiffs. Persons may join in one action as plaintiffs if: (A) they assert any right to relief jointly, severally, or in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences; and (B) any question of law or fact common to all plaintiffs will arise in the action. (2) Defendants. Persons – as well as a vessel, cargo, or other property subject to admiralty process in rem – may be joined in one action as defendants if: (A) any right to relief is asserted against them jointly, severally, or in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences; and (B) any question of law or fact common to all defendants will arise in the action. (3) Extent of Relief. Neither a plaintiff nor a defendant need be interested in obtaining or defending against all the relief demanded. The court may

dell'altro lato si sia verificato che le cause contro più contraffattori siano connesse in quanto relative al medesimo prodotto o procedimento.

*grant judgment to one or more plaintiffs according to their rights, and against one or more defendants according to their liabilities.* (b) PROTECTIVE MEASURES. The court may issue orders – including an order for separate trials – to protect a party against embarrassment, delay, expense, or other prejudice that arises from including a person against whom the party asserts no claim and who asserts no claim against the party». In realtà i problemi principali in materia derivavano dall'interpretazione dell'espressione «same transaction, occurrence» proposta dalla giurisprudenza: gli studiosi fanno riferimento a tale interpretazione con l'espressione «permissive joinder». In particolare, secondo la sentenza *MyMail Ltd v. America Online Inc.*, 223 F.R.D. 455 (Eastern District of Texas 2004) l'allegazione da parte dell'attore che lo stesso brevetto sarebbe stato violato da più convenuti doveva ritenersi costituire un nucleo di fatti e principi giuridici idoneo a dar luogo ad una relazione logica tra le varie «transactions or occurrences» e, dunque, a giustificare l'esistenza della stessa «transaction or occurrence». Alla sentenza citata fanno seguito, a raito varie decisioni che accolgono questa interpretazione permissiva della norma, la maggior parte di queste provengono dalla Eastern District Court del Texas (*Eolas Tech., Inc. v. Adobe Sys., Inc.*, No. 6:09-CV-446, 2010, WL 3835762 (Eastern District of Texas 28 settembre 2010); *Batter Educ. Inc. v. Enimark Corp.*, No. 2:08-CV-446-JTW-CE, 2010, WL 918307 (Eastern District of Texas 10 marzo 2010); *Adrian v. Genetec Inc.*, No. 2:08-CV-423, 2009, WL 3063414 (Eastern District of Texas 22 settembre 2009); proprio alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, aumentarono significativamente i casi di contraffazione brevettuale proposti avanti la Eastern District Court del Texas, cfr. J. PISTORINO, *Concentration of Patent Cases in Eastern District of Texas Increases in 2010*, in *BNP Patent Trademark & Copyright Journal*, 81, 2011, 803 ss.; tuttavia la stessa interpretazione si rinviene in alcuni casi decisi dalla District Court del Kansas (*Sprint Commerce Co. v. TheGlobe.com, Inc.*, 233 F.R.D. 615, 617 (District Kansas 2006), della Louisiana (*Ajford Safety Serv., Inc. v. Hot-Head, Inc.*, No. 10/1319, 2010, WL 3418233 (Eastern District of Louisiana 24 agosto 2010) e del Northern District del Texas (*Manutech, Inc. v. Country Life, LLC*, No. 3:10-CV-533-O, 2010 WL 2944574 (Northern District del Texas, 26 luglio 2010). Altre Corti statunitensi hanno invece, prima dell'avvento dell'A.I.A. comunque proposto un'interpretazione della Rule 20 più restrittiva (cfr. *Rudd v. Lux Prods. Corp.*, No. 09/cv/6957, 2011, WL 148052), Northern District of Illinois, 12 gennaio 2011).