Università di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza
Convegno
La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: What's Next
Torino 5 aprile 2019, ore 15

Settore IP. L'evoluzione della disciplina: dalle soluzioni nazionali alla creazione dello Spazio Giudiziario Europeo

Intervento di Mario Barbuto
già Presidente della Corte d'Appello di Torino

Per dovere di lealtà nei confronti di chi mi ascolta (o legge questi appunti) informo di avere lievemente modificato il titolo dell'intervento. Ho solo anteposto l'espressione «*Settore IP*»[1]. Non è un arbitrio. E' la conseguenza logica della mia specifica esperienza professionale che ha indotto gli organizzatori ad invitarmi

Sommario

1) Premessa. — **2)** Il primo approccio *all'Intellectual and Industrial Property* (anno 1983). — **3)** Il secondo approccio: il brevetto europeo e la Convenzione di Monaco. — **4)** *(segue):* lo "stato dell'arte" negli anni '80. **— 5)** *(segue):* le ragioni della scelta del parere tecnico ex art. 25 CBE. — **6)** Il terzo approccio (anni 1989-1993): il brevetto comunitario nelle intenzioni iniziali della CEE. — **7)** Un ulteriore approccio (anno 1993): nasce il marchio comunitario ed il relativo "Spazio giudiziario europeo". **— 8)** *(segue):* tre tentativi falliti per scongiurare la proceduta di infrazione tra il 1998 e il 2001. — **9)** La svolta del 2002-2005. — **10)** L'inizio del *revirement* di efficienza con la proliferazione delle sedi (2012-2013). — **11)** Disegni e modelli comunitari. — **12)** Tre domande provocatorie. — **13)** Ultimo approccio: le fasi conclusive dell'annoso progetto di brevetto *unitario* per l'Europa (1997-2019). — **14)** *(segue):* le due denominazioni del brevetto dell'Europa e la previsione di organi giurisdizionali europei. — **15)** L'opposizione iniziale di Italia e Spagna e il suo rigetto da parte della Corte di Giustizia. — **16)** L'Italia si adegua al giudicato della Corte di Lussemburgo e aderisce (2015). — **17)** La novità più recente (febbraio-marzo 2019). Siamo in dirittura di arrivo?

[1] La sigla *IP* indica nella tradizione internazionale il fenomeno giuridico della *Intellectual and Industrial Property* , mentre nella prassi italiana, con la trasformazione in *PI*, indica la *Proprietà Industriale* (cfr. il titolo ufficiale del *Codice delle proprietà industriale*, in sigla C.P.I.). Per evitare la confusione tra la materia del diritto d'autore (cuore della *Intellectual Property* ovvero *Proprietà Intellettuale*) e la composita materia di brevetti, marchi, modelli, design (cuore della *Proprietà Industriale*) si usa talvolta l'espressione onnicomprensiva, ma ambigua, di *Proprietà Immateriale*. Dovremmo prestare attenzione al diverso ambito di operatività delle tre accezioni terminologiche e non considerarle equivalenti quando vengono indicate con l'acronimo *IP* (inglese) e *PI* (italiano). E' sintomatico che il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 abbia il titolo di «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di *proprietà industriale ed intellettuale* presso tribunali e corti d'appello», in ossequio all'analogo titolo dell'art. 16 della legge-delega 12 dicembre 2002, n. 273. Il D.lgs. 10 febbraio 2005 n, 30 (frutto della medesima delega) ha, però, il titolo di «Codice della *proprietà industriale*». Considerato che alle Sezioni specializzate é attribuita la competenza per il diritto d'autore, cioè per la *Proprietà Intellettuale*, vi è stato il tentativo di usare l'acronimo più appropriato di *IIP* (*Intellectual and Industrial Property*); tentativo fallito perché in italiano suonerebbe come PII (incomprensibile ed equivoco).

1) Premessa

Lo spazio giudiziario europeo — che il Presidente emerito della Corte Costituzionale FLICK preferisce denominare *Spazio giudiziario comune* (con la precisazione: "… *che stiamo creando in Europa*") — è una espressione più evocativa (ed invocativa) che tecnica.
È definibile come "complesso delle fonti che, all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea disciplinano aspetti del diritto giudiziario un modo uniforme per gli Stati membri, in concorso con la normazione specifica di ciascuno di essi"[2].
L'espressione assume un significato più concreto laddove intende indicare un territorio (uno spazio quale entità geografica) in cui sono vigenti o comunque efficaci, anche indirettamente, norme comuni europee in tema di giustizia.
Un esempio paradigmatico, il più comprensibile anche per i non addetti ai lavori, è l'esperienza della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani* risalente al Trattato di Roma del 4 novembre 1950, costantemente applicata dalla Corte Europea di Strasburgo (CEDU) con sentenze immediatamente vincolanti per tutti gli Stati aderenti (47 membri, di cui 28 dell'UE).
Per la mia esperienza professionale di assertore convinto, fin dagli anni '90, del principio della «*durata ragionevole del processo*» — e anche di promotore , quale capo di tre Uffici giudiziari, di un programma organizzativo per l'eliminazione dell'arretrato ultra-triennale (soprattutto civile, ma anche penale)[3] — è stato arduo convincere i miei colleghi magistrati che l'art. 6.1 delle Convenzione Europea avesse efficacia cogente immediata in tutti gli Stati[4]. E soprattutto di convincerli che le sentenze di condanna emesse della Corte di Strasburgo nei confronti di uno Stato inadempiente — copiosissime quelle verso l'Italia, con cifre da record ed esborsi pecuniari per gli indennizzi da capogiro — fossero vincolanti perfino per le

---

[2] Ved. BIAVATI P. in *Enciclopedia Italiana* - IX Appendice (2015) , versione on line all'indirizzo www.treccani.it

[3] Mi riferisco al *Programma Strasburgo* attivato ufficialmente il 4 dicembre 2001 presso il Tribunale di Torino, d'intesa con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ed anche all'analogo *Programma* da me esteso quale Presidente della Corte a tutto il Distretto della Corte d'appello di Torino con una Circolare del 10 maggio 2011, previa intesa con i 17 Presidenti dei Tribunali e dell'Unione Regionale delle Curie; e infine al *Programma Strasburgo-2* attivato dal sottoscritto, d'intesa con il Ministro Andrea Orlando, il 12 dicembre 2014 e reso ufficiale in una versione aggiornata dopo tre censimenti selettivi su scale nazionali mediante comunicazione del 30 settembre 2015 a tutti i Capi-Ufficio del territorio nazionale, a cura del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia (che all'epoca dirigevo). Tutta l'esperienza è narrata e analizzata nel mio volume *L'efficienza della giustizia passa da Strasburgo. Storia di un progetto organizzativo di livello europeo*, Aracne ed., Roma, 2017. Segnalo che nella parte finale del volume sono esposte le ragioni che non hanno consentito il decollo di un analogo progetto denominato *DRPP-Durata Ragionevole del Processo Penale* impostato nel 2006 e 2007 nel Tribunale di Torino.

[4] L'art. 6 dispone: «*Diritto ad un processo equo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed* <u>*entro un termine ragionevole*</u> *da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente* … omissis ..

affermazioni di natura interpretativa; per esempio, sul limite temporale massimo di tre anni, che all'epoca non risultava codificato in una legge nazionale)[5]

Nell'excursus (che segue) sulla mia esperienza di magistrato giudicante nel settore della *Intellectual and Industrial Property (IP)* ho voluto citare, fra i tanti, alcuni episodi concreti che mi hanno gradualmente convinto che l'Europa — non solo l' "Unione Europea dei 28" ma anche il "Consiglio di Europa dei 47 — debba completare il suo percorso normativo per rendere lo "Spazio Europeo" la casa comune di tutti gli operatori della giustizia e di tutti gli utenti di tale servizio.
A mio parere, proprio nel settore giustizia é necessario superare la logica perversa di una Europa quale mero condominio con tante abitazioni ermeticamente serrate e pochi spazi comuni accessibili a tutti.

2) Il primo approccio *all'Intellectual and Industrial Property* (anno 1983)

Mi piace ricordare che dal gennaio 1981, quando ho iniziato la mia attività di giudice civile (dopo oltre 10 anni nel penale) e fino al giugno del 2014, quando ho lasciato la "militanza di giudicante" per una avventura al Ministero della Giustizia, mi sono sempre interessato di *Intellectual and Industrial Property*.
Oltre 30 anni di esperienza, dunque. Spesso con l'ansiosa sensazione di operare *in corpore vili*[6] (l'espressione, secondo i dizionari, si usa scherzosamente a proposito di esperienze arrischiate o che comunque possano riuscire dannose per chi le subisce.
Mi riferisco alla mia prima "avventura interpretativa" relativa al *caso Atari,* una controversia civile conclusa con una sentenza collegiale del 14 luglio 1983[7].
Il *caso Atari* risulta menzionato nel Rapporto congiunto UNESCO–WIPO del 25 febbraio–1° marzo 1985[8] come prima decisione italiana (ed unica fino ad allora) di

---

[5] Ved. Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2004 n. 1338, in *Foro it.* 2004, fasc 3, I, 693; *Giur. it.* 2004, fasc 5, 944; *Corr. giur.* 2004, fasc. 5, 600; *Rass. Avv. Stato* 2004,, fasc. 1, 276. Ved. con la stessa data Cass. Sez. Un. n. 1339, n. 1340, n. 1341.

[6] Secondo il Dizionario Treccani, l'espressione *in corpore vili* è la forma abbreviata della frase *faciamus experimentum in corpore vili,* che nel '500 sarebbe stata pronunciata da alcuni medici italiani in consulto tra loro al capezzale dell'umanista francese M.A. Muret (allora in incognito in Italia sotto povere vesti), il quale, spaventato, si sarebbe sentito subito guarito. Ho preferito usarla al posto di «*esperienza sul campo*» proprio per testimoniare le mie incessanti preoccupazioni di sbagliare.

[7] La sentenza del Tribunale di Torino (Atari inc. c/ Soc. Sidam) risulta edita e commentata su diverse riviste, sia con la data dell'udienza (14 luglio 1983) sia con quella del deposito della motivazione (17 ottobre 1983): *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 479, con commento di SENA; *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, 44, con commento di FADDA e PAVESIO; *Dir. Autore*, 1984, 436, con commento di DE SANCTIS; *Dir. Autore*, 1984, 57, con commento di FRIGNANI; *Giur. piemontese*, 1983, 820, con commento di FRIGNANI.

[8] Cfr, «*UNESCO e WIPO - Gruppo degli esperti sugli aspetti di copyright della tutela del software per elaboratori, Ginevra, 25 febbraio – 1° marzo 1985. Tutela giuridica per i programmi di elaboratori: indagine ed analisi delle varie leggi e della giurisprudenza*»; documento presentato dai Segretariati dell'Unesco e del WIPO come analisi di 12 Paesi. Il testo è reperibile nel volume

tutela giuridica del software in base alla normativa sul diritto d'autore (nell'impossibilità di tutela sotto il profilo del brevetto per invenzioni, che all'epoca era normativamente preclusa).
Riporto in sintesi il commento su quella sentenza ad opera degli Autori del citato Rapporto.
Dopo la premessa che in Italia, il software per elaboratori non può essere tutelato come invenzione ai sensi dell'art. 12 delle legge brevetti del 1939 (come modificata del 1979), si afferma (cfr. pagg. 129-130):

> *Tuttavia, una recente sentenza riguardante i videogiochi ha messo in luce la possibilità di applicare la legge italiana sul diritto d'autore del 1941 (...). E' degno di nota che trattando i videogiochi alla stregua di opere cinematografiche, il Tribunale afferma che una nuova opera tecnologica, come un videogioco, può essere riprodotta per mezzo di "impulsi elettronici causati da schede perforate, da un nastro magnetico, da un circuito prestampato o da qualunque altro mezzo capace di decodificare un linguaggio informatico"»* e che «*un linguaggio di programmazione per elaboratore può considerarsi alla stregua di un linguaggio dell' "Informatica", in grado di esprimere le idee di colui che ha creato il programma*»

Ricordo che nel risolvere quella controversia ebbi l'occasione di familiarizzare con la legge brevetti n. 1127 del 1939 (allora vigente), il cui articolo 12, c.2, lett. b), stabiliva: «*Non sono considerate invenzioni* [brevettabili] *... i programmi di elaboratori*»; con la precisazione, al comma 3, «*nella misura in cui la domanda di brevetto ... concerna programmi considerati in quanto tali*».
Era noto agli addetti ai lavori che quella esclusione era stata innestata nella vetusta legge-brevetti del 1939 tramite il d.P.R. n. 338 del 1979 in attuazione della legge n.260 del 1978 di ratifica ed esecuzione di quattro Atti internazionali tra i quali la *Convenzione sul brevetto europeo* del 5 ottobre 1973[9], nota come Convenzione di Monaco. L'art. 52, c. 2, lett. c) della citata Convenzione escludeva dal novero delle invenzioni brevettabili «*i programmi di ordinatori*», con la precisazione «*considerati come tali*».
Mi sembra più che opportuno ricordare il retroscena di tale normativa quale esempio paradigmatico di pressione lobbistica su organi legislativi.

Software e diritto d'autore, a cura di Nadir TEDESCHI e Giampio BRACCHI, ed.Franco Angeli, Milano 1986, pagg. 115-149.

[9] Legge 26 maggio 1978, n. 260 - *Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975* (in GU n.156 del 7-6-1978 - Suppl. Ordinario), il cui art. 1 dispone: «Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963; b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970; c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973; d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975»

Già nel 1988 una autorevole dottrina[10] avvertiva che il divieto di brevettazione del software fu inserito nella Convenzione di Monaco e, di conseguenza, nelle legislazioni nazionali che la recepirono, soprattutto per la pressione di alcuni grandi produttori di hardware, convinti, allora, che l'assenza di esclusive sul software fosse funzionale alla crescita, che loro premeva, delle vendite di hardware; successivamente l'imponente sviluppo di investimenti nel software anche da parte degli stessi produttori di hardware ha creato una forte domanda di acceso ad un regime di esclusiva, indicato, alternativamente, nel diritto d'autore o nel diritto di brevetto.
La lobby fu accontentata all'inizio degli anni '90. La conferma storica di tale retroscena è data dalla direttiva CEE 91/259 del 14 maggio 1991 che ha optato per la tesi del diritto d'autore, influenzando le normative nazionali sulla scelta del medesimo percorso normativo. Per l'Italia si spiega così il d.lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 che ha integrato le vecchia legge nazionale n. 633 del 1941 sul diritto d'autore (ved. art. 1, c. 2) che ora include fra le opere protette anche «*i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna…*»[11].
Sembra di rivedere la cappa lobbistica incombente ai nostri giorni sui lavori preparatori della direttiva UE sul *copyright* (approvata il 26 marzo 2019 dal Parlamento Europeo con 348 voti favorevoli, 275 contrari e 36 astenuti).
Oggi in nome della libertà di informazione si pretenderebbe di non tutelare le opere creative dell'intelletto veicolate dal WEB; esattamente come negli anni '70 e '80 una analoga lobby, in nome della libertà di mercato dell'hardware, riuscì ad imporre il divieto di brevettazione del software[12].
Il *caso Atari* è stato per me il primo approccio ad una soluzione giudiziaria nazionale, necessariamente tale, ma con lo sguardo rivolto all'Europa.

3) Il secondo approccio: il brevetto europeo e la Convenzione di Monaco

---

[10] DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, in Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 69.

[11] All'epoca (inizio anni '90), vi fu una reviviscenza del dibattito sul *caso Atari* (sentenza torinese del 14 luglio 1983, non appellata). Vi era chi ne apprezzava la lungimiranza per avere individuato la tutelabilità del software nella legge sul diritto d'autore con un decennio di anticipo sul legislatore. Vi era chi negava il valore giuridico di quella decisione con l'argomento che si era resa necessaria una apposita legge per accordare quel tipo di tutela, prima inapplicabile per l'assenza di una norma *ad hoc*. Sfuggiva ai commentatori che nella sentenza del 1983 il Tribunale di Torino non aveva dichiarato di volere tutelare il software *in sé*, ma aveva fatto ricorso al *procedimento interpretativo analogico* (previsto dall'art. 12, comma 2 disp. prel.) individuando in quel particolare software un "risultato" del tutto simile (rectius: analogo) ad una mini-opera cinematografica, sia pure in una versione avveniristica con diverse trame e diversi esiti, tutti influenzati dagli interventi attivi del fruitore (c.d. opera interattiva o, per dirla con Umberto Eco, "opera perta"). Ne è una conferma la circostanza che nella sentenza si dà atto della impossibilità giuridica di applicare quella stessa tutela per gli aspetti penali (sotto il profilo del plagio), data l'inammissibilità dell'interpretazione analogica ex art. 12 disp. prel. per le fattispecie incriminatrici.

[12] Alcuni osservatori più acuti individuarono in quella pressione lobbistica degli anni '70-'80 la preoccupazione degli Stati Uniti, in quanto leader del mercato hardware, per la possibile proliferazione **giapponese** delle brevettazioni di software in Europa e in Occidente. All'epoca la Cina non era (ancora) vicina.

La vicenda dell'Atari mi aveva consentito, all'epoca, di approfondire il tema più complesso:

- della Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, nota come ***Convenzione sul brevetto europeo*** **(CBE)**,
- della Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 sul brevetto europeo per il mercato comune, nota come **Convenzione sul brevetto comunitario** (di cui dirò oltre),

entrambe ratificate e rese esecutive in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260.
Una avvertenza importante: il brevetto "europeo" disciplinato dalla Convenzione di Monaco è cosa ben diversa dal brevetto "comunitario", cioè da quello ipotizzato e progettato dalla UE (all'epoca CEE, poi CE).
Frutto di una Convenzione internazionale firmata in origine da 14 Paesi, il brevetto europeo rilasciato dall'UEB di Monaco di Baviera (Ufficio Europeo Brevetti, ovvero OEB, EPA, EPU nelle tre lingue ufficiali), organizzazione intergovernativa creata il 7 ottobre 1977 sulla base citata Convenzione del 1973[13].
Il brevetto europeo non è un brevetto sovranazionale unitario. E' stato efficacemente definito dalla dottrina (ved. BENUSSI citato in nota) un «*fascio di brevetti nazionali*», tanti quanti sono gli Stati per i quali è stata effettuata la designazione; un "fascio" che si scompone in una serie di brevetti nazionali allorché si conclude la proceduta unica di concessione presso l'UEB [14].
La definizione di BENUSSI, risalente al 1987, risulta recepita in una sentenza del 2009 dalla Corte di Cassazione[15] nella cui massima ufficiale si legge che il brevetto europeo si risolve in **«***un fascio di brevetti nazionali***»** che in Italia obbliga il giudice a **«***fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo***».**
L'affermazione è ripetuta in una sentenza del 2016 della stessa S.C. secondo la quale il brevetto europeo, «*risolvendosi in una sommatoria dei brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo*»[16]
In altre parole, pur essendo concesso da un organo sovranazionale e intergovernativo, tale brevetto è assoggettato alle leggi nazionali per quanto riguarda il contenuto dei diritti da esso derivanti.

4) *(segue):* lo "stato dell'arte" negli anni '80

Negli anni '80, quando ho cominciato a studiare quel fenomeno, esisteva una sola decisione giurisdizionale sul brevetto europeo. Risultava emessa il 20 ottobre 1981

---

[13] L'Organizzazione ha attualmente 38 Stati membri , vale a dire tutti gli Stati membri dell'Unione europea e anche Albania, Croazia, Macedonia del Nord, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia.

[14] Ved. BENUSSI F., voce *Brevetto europeo*, in *Dig. Comm*., Torino, 1987, II, 323.

[15] Cass. 14 ottobre 2009 n. 21835, in *Dir. ind.* 2010, 1, 89

[16] Cass. 10 agosto 2016 n. 16949.

dalla Corte Suprema della Germania Federale e riguardava una questione di routine, cioè il "diritto di priorità della domanda (nazionale) depositata anteriormente alla domanda di brevetto europeo"[17].
In Italia le prime applicazioni delle norme della CBE si sono avute tra il 1988 e il 1989 davanti al Tribunale di Torino nella fase istruttoria di tre diverse controversie brevettuali[18]. Riguardavano tre distinte richieste di *avis technique* all'UEB ai sensi dell'art. 25 della CBE, avanzate da una parte, contrastate dalla controparte e accolte dal giudice istruttore.
Secondo la motivazione delle tre ordinanze è ammissibile (ed accoglibile) la richiesta all'Ufficio Europeo Brevetti dell'*avis technique* (parere tecnico) nel corso di una controversia avente per oggetto due domande contrapposte, l'una di nullità della privativa europea e l'altra di contraffazione di tale privativa.
Queste le argomentazioni.
Non è ostativa la circostanza che tale Ufficio si sia già pronunciato in sede di concessione del brevetto. Neppure è ostativa la circostanza che davanti all'UEB la procedura sia difforme dalle norme nazionali di rito in tema di consulenza tecnica, essendo comunque assicurato il rispetto del contraddittorio delle parti. Il parere tecnico può riguardare la novità e la originalità del brevetto europeo oggetto della causa, nonché la valutazione se l'oggetto del brevetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata, tenendo conto delle deduzioni e delle produzioni effettuate dalle parti.
Trattandosi di iniziativa del sottoscritto, posso rivelare anche le ragioni contingenti che l'hanno resa necessaria.
Vi era un oggettiva difficoltà a trovare un Consulente Tecnico d'Ufficio nell'Albo del Tribunale, che all'epoca conteneva un numero esiguo di iscritti con esperienza di "brevettualisti". I pochi professionisti potenzialmente idonei risultavano incompatibili con le parti in causa. Inoltre non è parso opportuno nominare un CTU iscritto in un altro Tribunale (Milano o Roma, unici possibili) a causa della decisa opposizione di quasi tutte le parti (soprattutto per ragioni logistiche).
Dopo quelle tre ordinanze ebbi l'occasione di partecipare all'incontro di studio del 29-30 settembre 1989 organizzato a Fiuggi dal C.S.M. sul tema «*Normativa attuale e prospettive di riforma in materia di brevetto europeo. Convenzione di Monaco*».
In quella sede mi fu chiesto di spiegare le ragioni della mia singolare iniziativa. Consegnai ai partecipanti le "massime" delle tre ordinanze (che erano in corso di pubblicazione su una rivista tedesca). Il mio intervento di chiarimento (orale, ma registrato) fu poi pubblicato nel volume «*Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura*» contenente gli atti dell'incontro di Fiuggi.
Non ho difficoltà a riportare le mie conclusioni traendole nel citato volume.

5) *(segue):* le ragioni della scelta del parere tecnico ex art. 25 CBE

[17] Decisione reperibile in *Riv. Dir. ind*. 1983, II, 98

[18] Trib. Torino 19 dicembre 1988, *Impresa comm. ind.* 1990, 470; Trib. Torino 13 maggio 1989; 5 luglio 1989, *Quaderni C.S.M.* n. 45, 1991, 115. La seconda ordinanza (del 13 maggio 1989) è reperibile anche in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, 2419, 392 con l'erronea indicazione di Trib. Milano 15 maggio 1989. Le tre decisioni sono menzionate in *IIC — International Review of Industrial Property and Copyright Law*, f. 22, 1991, 1012.

L'art 25 della CBE è uno strumento processuale per la soluzione di dubbi tecnici sulla validità di un brevetto europeo contestato in sede giudiziaria, che — secondo quanto ho appreso informalmente — ha incontrato il favore dell'UEB (se non altro perché si è visto investire per la prima volta di tale incarico) — ed ha suscitato interesse e curiosità tra gli addetti ai lavori in relazione alle concrete modalità operative e ai suoi costi, certamente non superiori a quelli di una normale consulenza tecnica.
Indubbiamente restano aperti alcuni problemi di inquadramento sistematico. Tale strumento non può infatti inquadrarsi nello schema delle informazioni alla Pubblica Amministrazione di cui all'art. 213 c.p.c. (trattandosi di una informazione «valutativa» e non di una richiesta di notizie relative ad atti o documenti già in possesso del destinatario), né nello schema canonico della CTU di cui agli artt. 61-64 e 191-291 c.p.c., non essendovi alcuna discrezionalità da parte del giudice di scelta del consulente e non essendo previsto il giuramento del CTU.
L'unica obiezione da parte dei colleghi fu questa (la cito più o meno testualmente): *«Chiedere all'oste se il vino è buono non è mai una buona idea»*. Replicai spiegando la struttura complessa dell'UEB, un organismo serio che prevede, per l' *avis technique* ex art. 25, la competenza esclusiva della *Division d'examen*, un ufficio ben distinto dalla *Section de dépôt, Division de la recherche*, *Division d'opposition*, *Chambre de recours*[19].
Le mie conclusioni di allora (settembre 1989): «*Per il momento sono in attesa della risposta dell'Divisione d'esame dell'UEB al quale sono stati concessi 120 giorni di tempo*».
Le mie considerazioni di oggi (dopo 30 anni): le parti, dopo avere chiesto un paio di rinvii per trattative in corso, preferirono transigere le controversie e le tre cause furono cancellate dal ruolo nel corso dell'anno successivo. Le reazioni della dottrina, a quanto mi risulta, non sono state negative[20].

---

[19] Per una descrizione analitica della struttura dell'Organizzazione europea dei brevetti — Sezione di deposito, Divisioni di esame, Divisioni di opposizione, Camere (o Commissioni) di ricorso, Camera di ricorso giuridica (*Legal Board*), Camera di ricorso tecnica (*Technical Board*), Camera (o Commissione) ampliata di ricorso (*Enlarged Board of Appeal*) — nonché delle varie procedure davanti a tali organi e per una analisi dei rapporti con le giurisdizioni nazionali, v. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 61-122. Per una descrizione sintetica v. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, 408-409.

[20] SCUFFI (*Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, 99, nota 7) afferma: «L'istituto delineato dall'art. 25 CBE è del tutto peculiare per il nostro ordinamento differenziandosi sia dalla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione perché concerne valutazioni (comunque non coinvolgenti la validità e la contraffazione del brevetto) sia dalla consulenza tecnica se non altro perché difetta la discrezionalità propria del giudice nella scelta dell'esperto». L'Autore, nel ricordare che si tratta di un istituto di «nulla o scarsa applicazione da parte della giurisprudenza italiana» (a parte i tre precedenti del Tribunale di Torino del 1988 e 1989 citati nella rivista *IIC* edita in Germania), sottolinea: «Al fine di garantire l'imparzialità e l'obiettività del parere è previsto che alla divisione incaricata ad emetterlo non partecipi l'esaminatore che abbia fatto parte della divisione sull'esame della domanda o di opposizione avente ad oggetto il brevetto in questione».
Cfr, tra gli altri, BOSOTTI, *Pareri tecnici dell'ufficio europeo su richiesta di un tribunale nazionale*, in *Foro Pad.* 1987, II, 103.

Intanto cominciava a profilarsi la giurisprudenza degli organi contenziosi interni all'UEB, cioè delle *Chambres de recours*[21]. La casistica è molto ricca ed è inopportuna in questa sede.
Il caso del parere tecnico all'UEB di Monaco è stato un approccio personale più avanzato per una soluzione giudiziaria nazionale, necessariamente tale, ma con la collaborazione concreta di un importante Organismo Europeo (che comprendeva oltre 30 Paesi, ivi compresi tutti i Paesi della Comunità Europea).

6) Il terzo approccio (anni 1989-1993): il brevetto comunitario nelle intenzioni iniziali della CEE

A distanza di tre-quattro decenni ricordo che l'approccio al brevetto comunitario fu per me entusiasmante e pieno di speranze.
La disciplina del *brevetto comunitario* — terminologia poi abbandonata, in favore di "brevetto unico" o "brevetto unificato" — era allora desumibile da tre atti normativi:

- *Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato Comune* (nota come CBC o Convenzione di Lussemburgo), firmata il 15 dicembre 1975, divenuta poi parte integrante dell'
- *Accordo sul brevetto comunitario* » (noto come ABC o Accordo di Lussemburgo), firmato il 15 dicembre 1989, con diversi documenti annessi
- *Regolamento di esecuzione; Protocolli,* tra i quali il fondamentale *Protocollo sulle controversie; Dichiarazione comune; Atto finale*.

Secondo quella originaria impostazione, la differenza fra brevetto *comunitario* e brevetto *europeo* appariva la seguente:

- ✓ il primo (il «comunitario») era ipotizzato come un brevetto unico efficace in tutti gli Stati della Comunità Europea,
- ✓ il secondo (l'«europeo») si palesava, in base alla normativa già vigente, come «fascio di brevetti nazionali» valido in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1973 — paesi in numero superiore a quelli della Comunità europea — le cui «porzioni» erano (e sono ancora) soggette alle rispettive legislazioni (e giurisdizioni) nazionali.

In altre parole, la Convenzione di Lussemburgo del 1975, prevedendo una procedura di brevettazione unica (come per il brevetto europeo), aveva lo scopo di evitare proprio lo smembramento della privativa in tanti brevetti nazionali e di portare la disciplina unitaria nello Spazio giudiziario comunitario.
Infatti gli articoli 15-21 del Protocollo sulle controversie annesso all'Accordo prevedevano l'impegno per ciascuno degli Stati membri di istituire in sede nazionale i Tribunali di prima e di seconda istanza con competenza esclusiva per tale materia;

[21] Si segnala che l'UEB di Monaco fino al 2014 pubblicava annualmente un volume in tre lingue (francese, inglese, tedesco) dal titolo *Journal officiel (JO)- La Jurisprudence des Chambres de recours* contenente la raccolta completa delle decisioni. Oggi nel sito UEB si rinviene questo avviso: *La publication du Journal officiel est entièrement électronique depuis janvier 2014. La décision de cesser la publication sur papier a été prise à la suite d'une analyse des tendances actuelles en matière de publication ainsi que d'une procédure de consultation en ligne visant à établir les besoins des utilisateurs.*

altra parte della normativa era dedicata alla Corte d'Appello Comune (CO.PA.C. - Community Patent Court).
I tre Atti furono ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 26 luglio 1993 n. 302, il cui art. 4 disponeva la «*Istituzione delle Sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario*» con l'individuazione di sette sedi: **Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari** e con la precisazione che a tali sezioni «*devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza del diritto dei brevetti*». Su tale aspetto vi era stato un parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura il 20 gennaio 1993[22] .
La legge n. 302 del 1993 non fu mai attuata. È rimasta nel limbo per oltre un decennio nonostante il fervore degli studi dottrinali sull'argomento e la speranza che in tal modo si realizzasse, per la prima volta, un vero Spazio giudiziario europeo in materia di IP, iniziando proprio dalla tutela brevettuale, la più adatta allo scopo, dato il valore transnazionale delle privative sulle invenzioni[23].
La legge è rimasta formalmente in vigore per oltre un decennio, fino all'abrogazione disposta con l'art. 246 del d.lgs. n. 30 del 2005, cioè con il Codice della Proprietà Industriale del 2005 (c.p.i).
Su questo tema sarebbe necessario raccontare gli eventi di una "seconda fase" che ebbe inizio con il *Libro verde sul brevetto europeo e sul sistema dei brevetti in Europa,* pubblicato il 24 giugno 1997 dalla Commissione CE. Con tale documento fu rimesso in discussione tutto l'impianto precedente fondato sulla Convenzione e sull'Accordo di Lussemburgo.
Si avverte però che ad oggi non vi è ancora stata la "vera" parola fine, come si dirà in seguito.
A conti fatti, quell'approccio personale è stato un importante arricchimento. Nutrivo la speranza di un passaggio rapido dalle soluzioni nazionali a soluzioni tipicamente comunitarie in ambito giudiziario. Fu in quel periodo di limbo normativo che formulai al CSM, in accordo con il Presidente del Tribunale[24], un quesito per sondare la possibilità di istituire subito le Sezioni specializzate quanto meno in veste di *Tribunali dei marchi comunitari,* alla luce del Reg. CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993 (di cui si dirà nel § successivo). Mi fu risposto dall'Ufficio Studi che occorreva aspettare il termine del 14 marzo 1997 in base agli artt. 91.2 e 143.2 di quel Regolamento.

7) Un ulteriore approccio (anno 1993): nasce il marchio comunitario ed il relativo "Spazio giudiziario europeo"

[22] Cfr. Notiziario del C.S.M. 1993, n. 1, 15.

[23] In alcuni convegni dell'epoca non sono mancati i relatori "dietrologhi" convinti che lo stallo fosse dovuto ad una sotterranea e sottile opposizione dell'UEB di Monaco che temeva di perdere il suo monopolio consolidato nel settore dei brevetti.

[24] All'epoca il Presidente del Tribunale era il Prof. Paolo Vercellone, uno dei più autorevoli autori di opere in tema di *IP*, in particolare brevetti e diritto d'autore, che ho sempre considerato un mio maestro.

Nel settore dei marchi tra il 1993 e il 1996 il legislatore comunitario opera una sorta di sorpasso rispetto ai brevetti, ancora in fase di stallo.
Col Regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993, immediatamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri, senza necessità (come è noto) di norme interne di attuazione, nasce il marchio comunitario.

E' necessaria una avvertenza
Qui si parlerà solo della fase normativa iniziale, senza affrontare l'argomento, troppo complesso, delle modifiche del suddetto Regolamento, l'ultima delle quali, la più recente: è il regolamento n. 1001/2017 del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, che consta di 212 articoli[25].
Oltre agli aspetti sostanziali sono mutate del frattempo alcune denominazioni: per esempio dal marzo 2016 i marchi comunitari sono stati ri-denominati *marchi dell'Unione europea* e l'UAMI-Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, con sede in Alicante (menzionato oltre), ha assunto il nuovo nome di *EUIPO-European Union Intellectual Property Office,* cioè Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

La tenuta del registro dei marchi comunitari viene affidata all' U.A.M.I. - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, con sede in Alicante (Spagna), operativo dal 1° aprile 1996, a cui spettano numerose competenze, fra le quali, l'esame dei ricorsi — da parte di una apposita "Commissione di ricorso" — avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento delle domande di registrazione.
Si segnala l'importanza dell'art. 63 reg. cit. il cui paragrafo 1 dispone che «*avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee*» e il cui paragrafo 3 dispone che «*la Corte di Giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata*.
Alla Corte di Giustizia è stato affiancato il Tribunale CE di I grado competente a conoscere in prima istanza, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte medesima per motivi di diritto. La materia dei marchi comunitari è stata fatta rientrare in questo meccanismo di tutela giurisdizionale a seguito dell'adattamento del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, a cui è stato aggiunto il Titolo IV dedicato al «*contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale*»[26].
Un regime a due gradini, dunque: l'una di natura amministrativa presso una struttura comunitaria (l'UAMI, che ha sempre tenuto a sottolineare la sua autonomia e indipendenza, considerandosi un organo paragiudiziario); l'altra di

[25] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE).

[26] Per la ricostruzione del quadro storico e normativo che ha portato alla istituzione del Tribunale di primo grado CE, ufficialmente "costituzionalizzata" dal Trattato di Mastricht del 7 febbraio 1992, cfr. MENGOZZI, voce *Tribunale di primo grado delle comunità europee*, in *Enc. dir.*, Milano, Agg. VI, 2002, 1099.

natura giurisdizionale comunitaria (Tribunale di I grado CE e Corte di Giustizia CE di Lussemburgo).
Complessa è la questione della tutela giurisdizionale del marchio comunitario nelle diverse sedi giudiziarie nazionali.
Assumono rilevanza tre norme del regolamento n. 40/94/CE: l' art. 55, paragrafo 1, l'art. 91, paragrafo 1 e l'art. 92.
Particolarmente rilevante è l'art. 91, il cui tenore ha influenzato fortemente (ma non abbastanza) la normativa italiana sui Tribunali e le Corti d'Appello. Dispone la norma comunitaria che «*gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "**tribunali dei marchi comunitari**", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuiti dal presente decreto*».
Per un altro profilo è rilevante anche l'art. 92 che elenca le cause di competenza esclusiva dei suddetti "tribunali dei marchi comunitari"; fra queste: le azioni in materia di contraffazione o di minaccia di contraffazione; le azioni di accertamento di non contraffazione; le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario.
In base all'art. 91.2 e 143.2 reg. cit. il termine per la istituzione dei *Tribunali dei marchi comunitari* scadeva il **14 marzo 1997**[27]. Inutile dire che l'Italia è stata per lungo tempo inottemperante.
Tale essendo la situazione normativa (in continua evoluzione negli anni successivi con ripetute modifiche del reg. 40/94/CE), la dottrina è stata impegnata nel dibattito sul riparto di competenze e attribuzioni dell'UAMI di Alicante, degli organi della giustizia comunitaria (Tribunale I grado CE e Corte di Giustizia), giudici nazionali in veste di "Tribunali dei marchi comunitari", soprattutto per le azioni di nullità o decadenza proposte in via riconvenzionale davanti ai giudici nazionali competenti per le azioni di contraffazione[28], di cui ho avuto diretta esperienza nelle cause di contraffazione di marchi comunitari.
Anche in questa occasione la mia attività di giudice civile si confrontava sulle soluzioni nazionali e su quelle adottate in uno spazio europeo comune.
Frattanto, persistendo l' inottemperanza dell'Italia all'obbligo di individuare gli uffici giudiziari nazionali "*in numero per quanto possibile ridotto*", è stata attivata la procedura d'infrazione in sede comunitaria.

8) *(segue):* tre tentativi falliti per scongiurare la proceduta di infrazione tra il 1998 e il 2001

Il Governo italiano (di "colore politico" diverso negli anni tra il 1998 e il 2001) si attiva alacremente, ma impiega diversi anni per adeguarsi.
Si elencano i tre tentativi falliti:

---

[27] Si segnala incidentalmente che analoga prescrizione è contenuta nel reg. n. 6/2002/CE sui disegni e modelli comunitari, il cui art. 80 stabilisce il termine del 6 marzo 2005. La materia dei disegni e modelli non viene segnalata in questa reazione solo per ragioni di spazio. La sua disciplina segue il medesimo schema dei marchi comunitari.

[28] L'argomento è diffusamente trattato da SCUFFI, *Diritto processuale cit.* 2001, 153-157
.

- il d.d.l. Flick C-4885 del 1998: progetto di istituzione di sette "Tribunali dei brevetti e dei marchi comunitari": Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari. Trasparente è il pedissequo adeguamento alla legge 26 luglio 1993 n. 302 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario (in particolare l'annesso Protocollo sulle controversie), ancora formalmente in vigore nella sola attesa dell'uscita dal limbo dei progetti *in itinere;*
- il progetto della "Commissione Mirone" sulla riforma societaria del 1999/2000 con previsione della creazione di 26 "Tribunali dell'economia" (nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte d'Appello) competenti nella materia del diritto industriale in aggiunta alla competenza societaria[29];
- il d.d.l. Berlusconi C-2031 del 2001: progetto di istituzione di 26 "Tribunali per la proprietà industriale e intellettuale", competenti solo per il diritto della proprietà industriale e intellettuale(compresa la materia di diritto d'autore); mai divenuta legge.

Intanto la procedura d'infrazione in sede europea proseguiva lentamente.

9) La svolta del 2002-2005

Solo con legge-delega 12 dicembre 2002 n. 273 e con il conseguente d.lgs 27 giugno 2003 n. 168 di approvazione del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) sono stati istituiti in dodici sedi giudiziarie le "*Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale"* (operanti dal 1° luglio 2003), alle quali il c.p.i. (nel successivo testo del 2 febbraio 2004, con previsione di entrata in vigore per l'inizio del 2005) ha inteso attribuire qualifica e funzioni (anche) di "*Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari*" (cfr. art. 120, comma 5, c.p.i.).
Le dodici sedi erano [il tempo all'imperfetto è adeguato, visti gli eventi successivi]: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.
La legge dispone che presso i corrispondenti Tribunali e Corte d'Appello «*Le sezioni specializzate … sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»,* quali uffici pronti a svolgere un ruolo attivo, sia pure limitato, nel nuovo spazio giudiziario europeo comunitario.
A parte qualche incongruenza (due sedi in Sicilia a fronte di una sola sede in Lombardia e nessuna sede in Sardegna)[30], l'ottemperanza del *dictum* dell'Unione Europea circa il «*numero per quanto possibile ridotto*» vi era stata.

---

[29] Il progetto è divenuto legge dello Stato nelle nuova veste di "riforma Vietti". Ved. legge 3 ottobre 2001 n. 366 dal titolo *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*", in vigore dal 23 ottobre 2002 dalla quale, però, la norma sui 26 Tribunali dell'economia scomparve in sede di approvazione definitiva in aula.

[30] Le 12 sedi sono state scelte in prima battuta in modo automatico (si direbbe asettico), perché rientranti, tutte, nella cosiddetta "fascia A" dei Tribunali italiani (sedi il cui Presidente di Tribunale ha funzioni di magistrato di cassazione). Resta il paradosso dell'assenza di una sede a Cagliari (per la Sardegna che ne è totalmente priva) e della presenza di due sedi in Sicilia, l'una a Catania e l'altra a Palermo (cosa che ha fatto pensare inizialmente ad una errore materiale nella scelta fra Cagliari e Catania) e di una sola sede per tutta la Lombardia (dove è notorio che affluiscono più cause di tutto

Tra il 2003 e il 2012 si assiste in questo settore ad un sorprendente fermento organizzativo e culturale.
Nasce un network dei giudici-*IP* che comunicano tra loro via e.mail scambiandosi notizie, documenti e richieste di consigli.
Nasce una Rivista diretta da M. Tavassi E M. Scuffi espressamente rivolta agli addetti ai lavori nel settore *IP*.
Nel Tribunale di Torino tra luglio e ottobre 2003, viene istituita *ex novo* la sezione specializzata *IP*; la prima e (all'epoca), unica in Italia[31], qualche anno dopo ha fatto seguito una analoga iniziativa del Tribunale di Milano.
Nell'aprile 2007 vi è una richiesta ufficiale al Tribunale di Torino da parte dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico) avente ad oggetto una «*Ricerca mirata sulle cause brevettali*» destinata ad essere illustrata alle Autorità Europee nell'ambito del progetto sul brevetto comunitario (o unico). La ricerca ha fornito dati molto positivi per il profilo dell'efficienza e rapidità del servizio-giustizia in quel settore.
Illuminante è lo scritto di qualche anno dopo di Cesare Galli[32]:

> «Contrariamente a quanto spesso si sente ripetere , già oggi l'Italia ha raggiunto un alto livello di efficienza negli strumenti giuridici per la lotta alla contraffazione in sede civile. Specialmente a partire dal 2003 , quando sono state istituite le 12 Sezioni specializzate in diritto della proprietà industriale (…)
>
> Nel nostro Paese la reazione giudiziaria in sede civile é diventata estremamente efficace, con livelli di assoluta eccellenza per le misure d'urgenza (inibitoria, sequestro, ordine di ritiro dal commercio) che vengono esaminate e concesse con estrema rapidità. Normalmente in pochi giorni per marchi e design (molto spesso inaudita altera parte). In pochi mesi, nel caso delle misure a tutela dei brevetti, compresa la fase di consulenza tecnica nel contradittorio delle parti; e per gli strumenti di ricerca giudiziaria delle prove (ordine di descrizione)».

In quel momento si concretizza il passaggio dalle soluzioni nazionali a quelle adottate in uno «Spazio giudiziario comune».

---

il resto d'Italia). A conti fatti l'impostazione della scelta è apparsa molto burocratica, perché è caduta su quelle sedi solo perché incluse in una Tabella risalente all'immediato dopoguerra.

[31] In ossequio alla legge (e ai relativi termini di scadenza) e tenendo conto direttive del CSM, quale Presidente del Tribunale ho adottato i seguenti provvedimenti:: a) decreto n. 94/03 del 30 luglio 2003 avente ad oggetto le disposizioni transitorie sulla "Istituzione della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale"; b) decreto n. 95/03 del 19 agosto 2003 – "Istituzione della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale" (denominata Sez. 9^ civile), che ottenne il parere favorevole (non unanime) del Consiglio Giudiziario; c) decreto n. 119/03 del 15 ottobre 2003 – "Attivazione della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. Assegnazione dei magistrati a seguito del bando di concorso interno", consequenziale al decreto n. 95/03. All' epoca vi furono polemiche e contrasti interni, risolti fortunatamente dal CSM in senso favorevole alla mia iniziativa.

[32] GALLI, *Il processo cautelare come nuovo rito speciale del diritto industriale*, in *Codice delle proprietà industriale. La Riforma del 2010. Prima lettura delle norme* (a cura di Galli), Milano, 2010, pag.149.

10) L'inizio del *revirement* di efficienza con la proliferazione delle sedi (2012-2013)

L'iniziativa delle creazione delle Sezione specializzate in 12 sedi[33], per molti versi meritoria, è stata modificata con gli interventi normativi di epoca successiva, diluendone l'efficacia originaria.
Nel 2012, su iniziativa del Ministro della Giustizia Severino, nascono i ***Tribunali delle imprese*** sul modello dei 26 "*Tribunali dell'economia*", ipotizzati (ma non realizzati) dalla riforma Mirone-Vietti negli anni 1999/2002.
Con decreto-legge n. 1/2012[34] vengono istituite le nuove strutture specializzate mediante modifiche sostanziali del d.lgs n. 168 del 2003 di cui si è detto in precedenza.
La denominazione delle 12 strutture pre-esistenti cambia da "*Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale*" a "***Sezioni specializzate in materia di impresa***".
Le sedi vengono quasi raddoppiate, individuando altre otto sedi nei capoluoghi delle Regioni prima "trascurate", cioè:

- ✓ L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza, Trento;
- ✓ una ulteriore sede a Brescia (quale secondo Ufficio giudiziario rilevante per la Lombardia),
- ✓ una ulteriore sede a Bolzano[35] (in ossequio alla sua natura di Provincia autonoma).

In totale: **22 sedi** (12+8+1+1)
Le competenze per materia vengono notevolmente aumentate, aggiungendo alle materie originarie (settore IP, compreso il diritto d'autore e la concorrenza sleale c.d. interferente) pressoché tutta la materia societaria, tutte le controversie in materia anti-trust (nazionale e comunitaria), le controversie relative ai contratti pubblici d'appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e tutte le cause connesse a quelle precedenti.
Continuo a domandarmi ancora oggi: é stato un potenziamento o un annacquamento della tutela degli utenti?
Difficile dare una risposta univoca perché la situazione andrebbe analizzata distretto per distretto ed anche anno per anno.
In questa rapida rassegna preme sottolineare la trasformazione-involuzione di un assetto organizzativo stava offrendo buoni risultati; in alcune sedi, ottimi.
Il tutto in parziale omaggio — mi sia consentito dirlo — alla reviviscenza di quello stesso campanilismo provinciale che aveva fatto fallire nel 1999-2002 la nascita dei *Tribunali dell'economia* della riforma societaria Mirone-Vietti.
Come se non bastasse, alla proliferazione delle sedi si accompagna la costruzione di una struttura labirintica.

---

[33] Ved. art. 4 del D.Lgs. n. 168/2003

[34] Ved. art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27/2012

[35] Ved. art. 10, comma 01 (antecedente al comma 1) del D.L. n. 145/2013 (conv. in legge n. 9/2014).

Mi riferisco ad alcuni interventi legislativi del periodo successivo[36], che introducono due regole speciali in tema di competenza per territorio e per materia nel caso in cui una parte processuale (attore o convenuto) sia una **Società con sede all'estero**

- in una causa in materia antitrust (nazionale o comunitaria) la competenza per territorio è del *Tribunale delle imprese* di Milano, Roma, Napoli;
- nelle altre «cause tipiche» del *Tribunale delle Imprese*, la competenza è di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento, Bolzano

11) Disegni e modelli comunitari

Tutto il discorso fatto fin qui in tema di *marchi comunitari* (dal marzo 2016 ribattezzati *marchi dell'Unione europea*) vale, con le opportune variazioni, per i disegni e i modelli comunitari, i quali fin dal 2002 sono disciplinati da un diverso Regolamento di fonte europea. Si tratta del reg. n. 6/2002/CE sui disegni e modelli comunitari[37]
La materia non viene qui analizzata. Non solo per ragioni di spazio, ma anche perché la sua disciplina segue il medesimo schema dei marchi comunitari, di cui si è detto.

12) Tre domande provocatorie

Tenendo conto di quanto esposto in materia di uffici giudiziari nazionali specializzati in *IP*, in diritto societario, in appalti pubblici, in normativa antitrust mi permetto di formulare tre domande provocatorie.
La prima. Risultano rispettate le prescrizioni dell'UE in materia di *IP*, secondo le quali «*Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza [per marchi e brevetti]»?*
La seconda. Con le nostre 22 sedi aventi competenze attribuite in modo burocratico, irrazionale e perfino labirintico, non vi è il rischio di una procedura d'infrazione in sede europea?
La terza. Con 264 Magistrati disseminati in 22 sedi di Tribunale (6 x 22) e 22 sedi di Corte d'appello (6 x 22), in gran parte dei casi applicati a tempo parziale nelle

[36] Fonti: 1) Art. 4, comma 1-ter, D.Lgs 168/2003 in riferimento ad art. 3, comma 1, lett. c), d) (ved. art. 18, D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, in attuazione Direttiva 2014/104/UE); 2) art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 168/2003 in riferimento ad art. 3, comma 1, lett. a), b), comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e comma 3 (ved. art. 10, comma 1 D.L: 23 dicembre 2013 n. 145, conv. in legge n. 9/2014).

[37] Ved. Regolamento (Ce) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (GU CE n. L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato dal Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (GU CE n. L 386 del 29.12.2006, pag. 14).

sezioni specializzate, siamo proprio sicuri che sia stata scongiurata la profezia di Rordorf, membro autorevole della Commissione Mirone per la riforma societaria (anno 2000 e seguenti) a proposito dei Tribunale dell'economia?
La riporto: «*Se non sapremo creare giudici per il mercato, avremo un mercato senza giudici*»? (all'epoca vi era chi proponeva in sede politica la devoluzione delle controversie societarie ad una apposita Autority, l'ennesima nominata dal Governo).

In conclusione, le ultime vicende appena narrate rappresentano per i marchi comunitari e per i modelli e disegni comunitari (domani per il brevetto *unitario*) un momento problematico per un passaggio efficace dalle soluzioni nazionali a quelle da adottare in uno spazio giudiziario totalmente europeo. C'è il rischio che nei ranghi delle strutture giudiziarie europee i magistrati italiani specializzati saranno in numero non adeguato all'importanza del mercato della *Intellectual and Industrial Property (IP)* del nostro Paese.

13) Ultimo approccio: le fasi conclusive dell'annoso progetto di brevetto *unitario* per l'Europa (1997-2019)

Nel trattare l'argomento del brevetto comunitario ho riferito che con il *Libro verde sul brevetto europeo e sul sistema dei brevetti in Europa* del 1997 la Commissione CE ha rimesso in discussione l'impianto fondato sulla Convenzione e sull'Accordo di Lussemburgo del 1975 e del 1989.
Dal 1997 ha avuto inizio una nuova fase che non si è ancora conclusa, anche se la parola fine appare (relativamente) vicina. Si ipotizza una conclusione entro la fine del 2019, salvo ripensamenti da parte della nuova UE (quella che nascerà dopo le elezioni di maggio prossimo) e tenuto conto dell'esito finale della vicenda Brexit.
La lunga attesa dal 1997 ad oggi è dovuta al mutamento di opinione dell'Unione Europea sulla strumento normativo più adatto per regolare la privativa brevettuale unica sui brevetti. Dopo lunghe discussioni l'opzione è caduta sulla forma del Regolamento (come è stato fatto nel 1993 per il *marchio comunitario* e nel 2002 per i *disegni e modelli comunitari*).
Ometto di riferire sull'intenso lavoro in sede UE dal 1997 in poi. Mi limito a citare il mio riepilogo pubblicato nell'opera collettanea *La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina* a cura di Cesare Ruperto (ed. Giuffrè)[38].
In sintesi, assumono rilevanza:

[38] Si tratta di una iniziativa editoriale a cadenza periodica (tendenzialmente quinquennale, con oltre 30 volumi ad ogni scadenza) alla quale collaboro dal 1994, epoca in cui aveva il nome di *Nuova Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile*, a cura di Casare Ruperto e Vittorio Sgroi; sempre con il commento degli articoli da 2563 a 2574 in tema di ditta, insegna e marchio e da 2584 a 2594 in tema di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli. Nei volumi delle varie edizioni e negli aggiornamenti infra-quinquennali, l'argomento è sempre trattato sub art. 2591 c.c.. L'ultimo commento risale al volume denominato *Aggiornamento 2011-2015*, pubblicato nel 2016 (Libro V, Tomo 6, pag.1539, sub art. 2591), che ovviamente non contiene le notizie più recenti.

- due proposte di regolamento del Consiglio UE del 2000 e del 2003 relative al *brevetto comunitario*, più volte modificate anche a seguito del parere espresso dalla Corte Giust. UE nel 2011;
- la decisione del Consiglio dell'UE del 2011 che ha autorizzato la procedura di «cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria»,
- la relazione del 2012 della Commissione giuridica del Parlamento Europeo sull'«ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali» con la considerazione finale: «*Dopo decenni di tentativi falliti, è ora in dirittura d'arrivo un vero mercato unico dei brevetti, in grado di assicurare la certezza giuridica e la competitività a livello internazionale. Il Parlamento dovrebbe sostenere questo progetto*»; da quel momento il c.d. brevetto *comunitario* viene ridenominato «***brevetto unitario***».

Si giunge così all'approvazione di tre atti fondamentali:

a) il reg n. 1257/2012 relativo alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una «*tutela brevettuale unitaria*»;
b) il n. 1260/2012 relativo al regime di traduzione;
c) l' *Accordo su un tribunale unificato dei brevetti* del 19 febbraio 2013 (*Agreement on a Unified Patent Court–UPC)*, con allegato lo «*Statuto del Tribunale Unificato dei Brevetti*»[39].

14) *(segue):* le due denominazioni del brevetto dell'Europa e la previsione di organi giurisdizionali europei

E' opportuna una puntualizzazione sulla denominazione.

Nell'art. 2 del citato reg. UE n. 1257/2012 cit. sono previsti:

- ✓ un «*brevetto europeo*» concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione del 1973 con un «registro europeo dei brevetti» tenuto dal suddetto Ufficio
- ✓ un «*brevetto europeo con effetto unitario*», con un «registro per la tutela brevettuale unitaria», facente parte del registro europeo dei brevetti, in cui sono annotati «l'effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario»;
- ✓ un «*bollettino europeo dei brevetti*» la cui pubblicazione periodica è regolata dall'art. 129 della Convenzione di Monaco.

Quanto agli Organi giurisdizionali sono previsti:

---

[39] Quanto all'Accordo sulla *UPC - Unified Patent Court* riporto la notizia riportata (all'epoca) dal sito dell' UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco): «L'accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets répond aux problèmes précités en créant une juridiction du brevet spécialisée ("juridiction unifiée en matière de brevets"), ayant compétence exclusive pour régler les litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire (brevets unitaires). La juridiction unifiée en matière de brevets comprendra un Tribunal de première instance, une Cour d'appel et un greffe. Le Tribunal de première instance disposera d'une division centrale (avec un siège à Paris et deux sections à Londres et Munich) ainsi que de plusieurs divisions locales et régionales dans les Etats membres parties à l'accord. La Cour d'appel aura son siège à Luxembourg. L'accord a été signé le 19 février 2013 par 25 Etats membres de l'Union européenne. Il doit être ratifié par au moins treize états, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, pour entrer en vigueur .

- ✓ il Tribunale di primo grado che comprende una divisione centrale (con sede a **Parigi** e con sezioni a LONDRA[40] e MONACO) e divisioni locali e regionali (con sede designata dallo stato membro contraente che ne faccia richiesta)
- ✓ la Corte d'Appello
- ✓ l'intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.

15) L'opposizione iniziale di Italia e Spagna e il suo rigetto da parte della Corte di Giustizia

Nel panorama così delineato si inserisce la decisione del 2013 della Corte di Giustizia UE che ha respinto i ricorsi proposti da Italia e Spagna richiedenti l'annullamento della decisione del 2011 dal Consiglio dell'Unione europea in tema di procedura di cooperazione rafforzata per la istituzione di una tutela brevettuale unitaria (soprattutto per il regime linguistico)[41].
La sentenza ha un dispositivo che si limita solo ad enunciare che «*i ricorsi sono respinti*» e non è corredata da una massima ufficiale. Ha peraltro una motivazione lunga e complessa, riassunta in un comunicato stampa del 16 aprile 2013 degli uffici della stessa Corte. Ne riporto due stralci:

> «La Corte osserva anzitutto che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'Unione, nell'ambito del mercato interno, a creare titoli europei di proprietà intellettuale. Peraltro, la competenza a stabilire i regimi linguistici di detti titoli è strettamente legata alla loro istituzione. Di conseguenza, tali competenze, che si situano nell'ambito del funzionamento del mercato interno, rientrano in un settore di competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri. Il carattere non esclusivo di tali competenze rende il Consiglio competente ad autorizzare tale cooperazione rafforzata».
>
> [Il Consiglio] ha pertinentemente tenuto conto del fatto che l'iter legislativo avviato in vista dell'istituzione di un brevetto unitario a livello dell'Unione ha avuto inizio nel 2000 e ha percorso varie tappe. Risulta altresì che in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi ha ottenuto un sostegno

[40] La sede di LONDRA fu scelta nel febbraio 2013 quando non appariva neppure ipotizzabile una Brexit. Quanto prima occorrerà risolvere questo problema, che sicuramente allungherà i tempi di conclusione dell'iter.

[41] Cfr. Corte giustizia UE, Grande Sez., 16 aprile 2013 in cause riunite C-274/11 e C-295/11 (*Foro it.* 2013, 5, 4, 212; *Riv. dir. ind.* 2013, 3, 66; *Riv. it. dir. pubbl. comun.* 2013, 5-6, 1168; *Giorn. dir. amm.* 2013, 6, 639). La sentenza è stata così massimata dalla rivista *Foro it.: «È legittima la decisione con la quale il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la procedura di cooperazione rafforzata diretta alla creazione del sistema di brevetto europeo con effetto unitario»* (*Foro it.* 2013, 5, 4, 212, con commento di GRANIERI M., *Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili*). In quella causa l'istituzione europea è stata sostenuta da Regno del Belgio, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica francese, Ungheria, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nelle due cause riunite sono intervenuti *ad adiuvandum*, rispetto alla decisione del Consiglio UE, anche il Parlamento europeo e la Commissione europea.

idoneo a condurre all'adozione, a livello dell'Unione, di un "pacchetto legislativo" completo relativo a detto brevetto.

16) L'Italia si adegua al giudicato della Corte di Lussemburgo e aderisce (2015)

Dopo la chiusura della controversia con l'U.E. in Italia vi è un momento di ripensamento e riflessione.
Nel 2015, una novità consolante. Nel sito del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri compare il comunicato stampa del 5 ottobre 2015 con il seguente incipit:
«*L' Italia ha ufficialmente aderito al Brevetto unitario europeo e diventa così il 26° Stato dell'Unione a far parte della cooperazione rafforzata. Lo ha annunciato, lo scorso 30 settembre, la Commissione europea, ricordando che il nostro paese è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti concessi*»[42].
Si spiega così l'approvazione nel nostro Parlamento della legge 3 novembre 2016, n. 214 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti[43].
Dopo tale atto, necessario per condividere con i partner europei la nuova esperienza, si è resa necessaria la modifica della normativa interna.
Si spiega così la presenza di una norma significativa (art. 4) nella consueta e periodica "*legge di delegazione europea*", quella biennio 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163)[44].
Ma tale atto, da solo, non era sufficiente. Ecco dunque la novità più recente, si direbbe di questi giorni.

17) La novità più recente (febbraio-marzo 2019). Siamo in dirittura di arrivo?

La novità è il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18, in vigore dal 27 marzo 2019.
È l'attuazione della delega di cui all'articolo 4 della "*legge di delegazione europea*" del biennio 2016-2017[45], mediante sostanziali modifiche della normativa vigente.

---

[42] Il comunicato rammenta che «il nuovo sistema si basa su due Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17 dicembre 2012: il Regolamento UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria e il Regolamento UE n. 1260/2012 sul regime linguistico» e che «*dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettuale si compone anche di un sistema giurisdizionale unitario rappresentato da un Tribunale unificato dei Brevetti che si basa sull'Accordo internazionale sottoscritto anche dall'Italia il 19 febbraio 2013*».

[43] Legge 3 novembre 2016, n. 214 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. (16G00227) *(GU n.275 del 24-11-2016).* La legge è entrata in vigore il 25 novembre 2016.

[44] Legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 (17G00177) *(GU n.259 del 6-11-2017)*
La legge è entrata in vigore il 21 novembre 2017

[45] D.Lgs 19 febbraio 2019, n. 18 - Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

Le modifiche sono agevoli da comprendere, data l'organicità della disciplina dei brevetti prevista dal Codice delle proprietà industriale (C.P.I.) cioè del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (nel testo modificato da più leggi successive) i cui art. 56, 58, 59, 68, 70, 163 sono stati novellati; vi è anche l'inserimento di una disposizione transitoria (art. 245-bis) riguardante le cause ancora pendenti in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia dall'UEB di Monaco (da definire in base alla normativa nazionale).
Nella realtà pratica nulla è ancora accaduto, perché gli organi giurisdizionali previsti dall'Accordo di Bruxelles del 2013 non risultano ancora operativi. Peraltro non si vede come possa diventare operativa la sede di **Londra** di una delle due sezioni della Divisione centrale del Tribunale di primo grado. Con la Brexit dovrebbe essere abolita o trasferita altrove, previa modifica dell'Accordo di Bruxelles del 19 febbraio 2013.
In ogni caso la città di **Milano** è già candidata ad ospitare la sede di una *Divisione locale* del Tribunale di primo grado. Allo stato avrebbe tutti i numeri per sostituire Londra come Sezione distaccata della *Divisione centrale* di Parigi[46].

In conclusione. La vicenda riguardante il brevetto unitario (anche se ancora *in pectore*) è la prova storica di un vero passaggio dalle soluzioni nazionali ad un ampio Spazio giudiziario europeo.
Aspettiamo i fatti concreti, cioè l'effettivo insediamento dei giudici selezionati nelle varie sedi designate (o designande).
Nell'attesa, per la Brexit incrociamo le dita sperando in un ripensamento, ma incrociamole anche a maggio prossimo nel giorno delle elezioni europee.

Torino 5 aprile 2019

Mario Barbuto

---

dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (in Gazz. Uff. n. 60 del 12 marzo 2019. Il provvedimento è in vigore dal 27 marzo 2019

[46] Segnalo un comunicato stampa del Ministro della Giustizia del 7 ottobre 2016:
«Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha individuato in via San Barnaba 50 lo stabile dove collocare la sede da destinare al Tribunale Unificato dei Brevetti in Milano. Il fabbricato in questione, già impiegato per finalità giudiziarie, risponde perfettamente alla necessità di porre le basi per un rapporto di collaborazione tra il nascente organismo internazionale e gli uffici giudiziari stessi, creando in tal modo le condizioni per un ulteriore innalzamento in termini di efficienza della risposta giudiziaria, obiettivo questo che, fin dall'inizio, ha caratterizzato l'impegno del Guardasigilli. La struttura e le dimensioni dello stabile consentono, inoltre, di far fronte alle eventuali richieste di ampliamento che dovessero rendersi necessarie, per effetto dell'intensificarsi delle attività del nuovo organismo locale».