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

Un esempio paradigmatico

Esperienza della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani* - Trattato di Roma del 4 novembre 1950, applicata costantemente dalla Corte Europea di Strasburgo (CEDU) con sentenze immediatamente vincolanti per tutti gli Stati aderenti (47 membri, di cui 28 dell'UE)

In Italia:

Programma Strasburgo di Torino

Adottato

nel 2001 (Trib.) – nel 2011 (Corte) – nel 2015 (tutta Italia)

Esperienza personale in 30 anni: Primo approccio all'IP - *Intellectual and Industrial Property*

Anno 1983: ***Caso Atari***

causa civile conclusa con sentenza collegiale del 14 luglio 1983

Soluzione giudiziaria nazionale (necessariamente tale) ma con lo sguardo rivolto all'Europa

In particolare:

alla ***Convenzione sul brevetto europeo*** **(CBE)** (Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973) ratificata in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260.

Secondo approccio: brevetto europeo e Convenzione di Monaco

1988 e 1989

Tribunale di Torino: tre cause brevettuali:

- Domanda di contraffazione brevettuale con riconvenzionale di nullità di brevetto europeo rilasciato dall'UEB di MONACO
- Tre ordinanze istruttorie: 19 dicembre 1988, 13 maggio 1989; 5 luglio 1989 - Applicazione art. 25 CBE con richiesta di parere tecnico all'UEB (anziché CTU)

Cause transatte

Terzo approccio: brevetto comunitario (intenzioni iniziali della CEE)

Anni 1989-1993

- *Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato Comune* (CBC ovvero Convenzione di Lussemburgo) firmata il 15 dicembre 1975
- *Accordo sul brevetto comunitario* » (ABC ovvero Accordo di Lussemburgo) firmato il 15 dicembre 1989
- *Protocollo sulle controversie (*annesso all'Accordo del 1989*)*

Ratificati con legge 26 luglio 1993 n. 302

Importante: Art. 4 Protocollo: «***Istituzione delle Sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario*»**

Sette sedi: **Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari**

Progetto accantonato con il Libro Verde del 1997 (ved. oltre per il seguito)

Altro approccio (anno 1993): nasce il marchio comunitario

Regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993

si desume un vero

«Spazio giudiziario comunitario»

Regime a due strutture:

- **La <u>prima</u> di natura amministrativa: UAMI di Alicante, struttura comunitaria (che però ha sempre rivendicato autonomia e indipendenza, auto-qualificandosi come organo para-giudiziario)**
- **La <u>seconda</u> di natura giurisdizionale comunitaria:**
  - **Tribunale di I grado CE (per impugnative avverso decisioni di UAMI), appositamente creato**
  - **Corte di Giustizia CE di Lussemburgo (giudice di appello in ultima istanza avverso sentenze di I grado)**

… e i Giudici nazionali?

Regolamento CE n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul <u>marchio comunitario</u>

Art. 91.1 : ***«Gli Stati contraenti designano <u>un numero per quanto possibile ridotto di tribunali</u> nei rispettivi territori nazionali di prima e di seconda istanza, ….'TRIBUNALI DEI MARCHI COMUNITARI', …».***

(Norma modellata sull'art. 1 del "*Protocollo sulle controversie*" in tema di brevetto comunitario del 1989)

Termine concesso : **TRE ANNI** (Scadenza il 14 marzo 1997)

<u>Italia inottemperante</u>

Procedura d'infrazione in sede europea

Competenza dei Giudici nazionali

Art. 92 del Reg. elenca le cause di competenza esclusiva dei "**Tribunali dei marchi comunitari**" nazionali; fra queste:

- ***azioni di contraffazione o di minaccia di contraffazione;***
- ***azioni di accertamento di non contraffazione;***
- ***domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario.***

Per la terza competenza: problema del rapporto con Giudici comunitari

Tre tentativi falliti (1998-2001)

- d.d.l. Flick C-4885 del 1998: progetto di istituzione di **7** ***"Tribunali dei brevetti e dei marchi comunitari"*** (**TORINO, MILANO, BOLOGNA, ROMA, BARI, PALERMO, CAGLIARI)**

- progetto "Commissione Mirone" 1999/2000: progetto di creazione di **26** ***"Tribunali dell'economia"*** competenti nella materia del diritto industriale in aggiunta alla competenza societaria (nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte d'Appello)

- d.d.l. Berlusconi C-2031 del 2001: progetto di istituzione di **26** ***"Tribunali per la proprietà industriale e intellettuale",*** competenti in diritto industriale e in materia di diritto d'autore

La procedura d'infrazione in sede europea prosegue

La svolta: 2002-2005

- **Legge 12/12/2002 n. 273 – Delega al Governo per «riassetto delle disposizioni in materia di P.I.»**

1) D.lgs. 27/06/2003 n. 168 - Attuazione della delega

1° luglio 2003

nascono ufficialmente le "***Sezioni specializzate in materia di diritto industriale e intellettuale***"

12 sedi: BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA.

Regola organizzativa per Tribunali e Corti d'Appello

«*Le sezioni specializzate … sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze*».

2) D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della proprietà industriale – C.P.I.

Anni 2003-2012 Fermento organizzativo e culturale

- **Nasce un network dei giudici IP**
- **Nasce una Rivista diretta da M. TAVASSI e M. SCUFFI**
- **Aprile 2007 – richiesta dell'UIBM al Tribunale di Torino (per conto dell'Europa): «Ricerca mirata sulle cause brevettali»**

Quattro parametri:

- a) solo per invenzioni e modelli (esclusi marchi e altre tipologie);
- b) durata del procedimento in giorni (intervallo fra prima udienza e udienza di precisazione delle conclusioni);
- c) modalità di definizione (sentenza, cancellazione, estinzione);
- d) costo della causa (contributo unificato; parcella liquidata al CTU; entità della condanna alle spese).

Esito della ricerca svolta nel Trib. TORINO nel 2007

Prospetto di 136 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2003 al 30 marzo 2007 (primi 3 anni e 8 mesi di attività della Sezione) contenente tutti i dati sopra-menzionati.

- contributo unificato, in genere, di **310 euro**; punte massime di **1.110 euro** (in soli 5 casi);
- le spese di consulenza tecnica d'ufficio **12.799 euro** (1 caso), **9.851 euro** (1 caso), **8.500 euro** (1 caso), **6 mila euro circa** (in 4 casi); un minimo **234 euro** (in un caso), con altre cifre attestate su **3 mila euro**
- condanne del soccombente alle spese processuali: **25.377** euro e **24.600 euro** (2 casi), con casi di 18 mila, 16 mila, 13 mila euro e **punte minime di 3.500 euro.**
- Durata dei procedimenti: 1.248 giorni in un solo caso; 1.202 giorni in un secondo caso; 1.098 giorni in un terzo caso; in pratica, **poco più di tre anni in soli <u>tre processi</u> a cognizione piena.**
- **Durata media 400-600 giorni (meno di due anni)**

2010 - Opinione Prof. Cesare GALLI

in «*Il processo cautelare come nuovo rito speciale del diritto industriale*», 2010, pag.149

«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 ….

(continua …)

(segue) opinione Prof. Cesare GALLI

«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)».**

2012 – Nascono i Tribunali delle Imprese (iniziativa del Ministro SEVERINO)

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

Art. 2 , titolo: «**Tribunale delle imprese**»

Modifiche sostanziali del **D.Lgs. 168 del 2003**

Comincia la trasformazione dell'assetto precedente, già consolidato.

Una domanda:

Potenziamento della tutela degli utenti

o

annacquamento?

TRIBUNALE delle IMPRESE:

- 12 sedi già istituite con D.Lgs. n. 168 del 2003 (Sezioni Specializzate PI):

Conferma di **BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA**

- 9 sedi istituite ex novo con D.L. n. 1 del 2012 (conv. L. 27/2012) (Tribunale delle Imprese «*nel capoluogo di ogni regione*» + *Brescia)*:

L'AQUILA, ANCONA, CATANZARO, CAMPOBASSO, CAGLIARI, PERUGIA, POTENZA, TRENTO + ***BRESCIA***

- 1 sede istituita con D.L. n. 145/2013 : **BOLZANO**

Totale: 22 sedi

Fonti: art. 4 del D.Lgs. n. 168/2003; art. 2 del D.L. n. 1/2012 (conv. in legge n. 27/2012); art. 10, comma 01 (antecedente al comma 1) del D.L. n. 145/2013 (conv. in legge n. 9/2014)

Quando una PARTE (attore o convenuto) è una **SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO**

Competenza territoriale (speciale) per TRIBUNALE IMPRESE:

A. Cause per normativa ANTITRUST (nazionale ed UE): **MILANO, ROMA, NAPOLI**

B. Altre «cause tipiche» del Tribunale delle Imprese: **BARI, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA, TRENTO, BOLZANO**

Fonti:

A) 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),

B) 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),

Disegni e modelli comunitari
Design

- Regolamento (Ce) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

- CONFERMA di tutto quanto detto in tema di *marchi comunitari* (dal marzo 2016 ribattezzati *marchi dell'Unione europea*) [*ved. slide 6 segg*.] con opportune variazioni per la specificità dei disegni e i modelli comunitari (e di tutto il fenomeno *DESIGN*)
- La materia non viene qui analizzata.
- La disciplina giudiziaria segue il medesimo schema dei marchi comunitari.

Identico «Spazio giudiziario europeo»

Tre domande provocatorie

1) **Le prescrizioni dell'Europa (**si ripete**: «***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»)* **risultano rispettate?**

2) Con le nostre 22 sedi (con competenze attribuite in modo labirintico, cervellotico e irrazionale) non vi è il **rischio di una procedura d'infrazione?**

3) 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 applicati a tempo parziale, siamo sicuri che abbiamo scongiurato la profezia di RORDORF del 1999?

Renato RODORF, membro della *Commissione Mirone per la Riforma diritto societario del 1999-200*

«SE NON SAPREMO CREARE GIUDICI PER IL MERCATO, AVREMO UN MERCATO SENZA GIUDICI»

Si trattava del progetto di istituire i «**Tribunali dell'Economia**» con alta ed esclusiva specializzazione societaria

(**progetto fallito**)

Fonte: sito ANM

22 sedi

2 errori nella carta

SI: BOLZANO

NO: Reggio Calabria

La performance è molto differente da tribunale a tribunale

performance

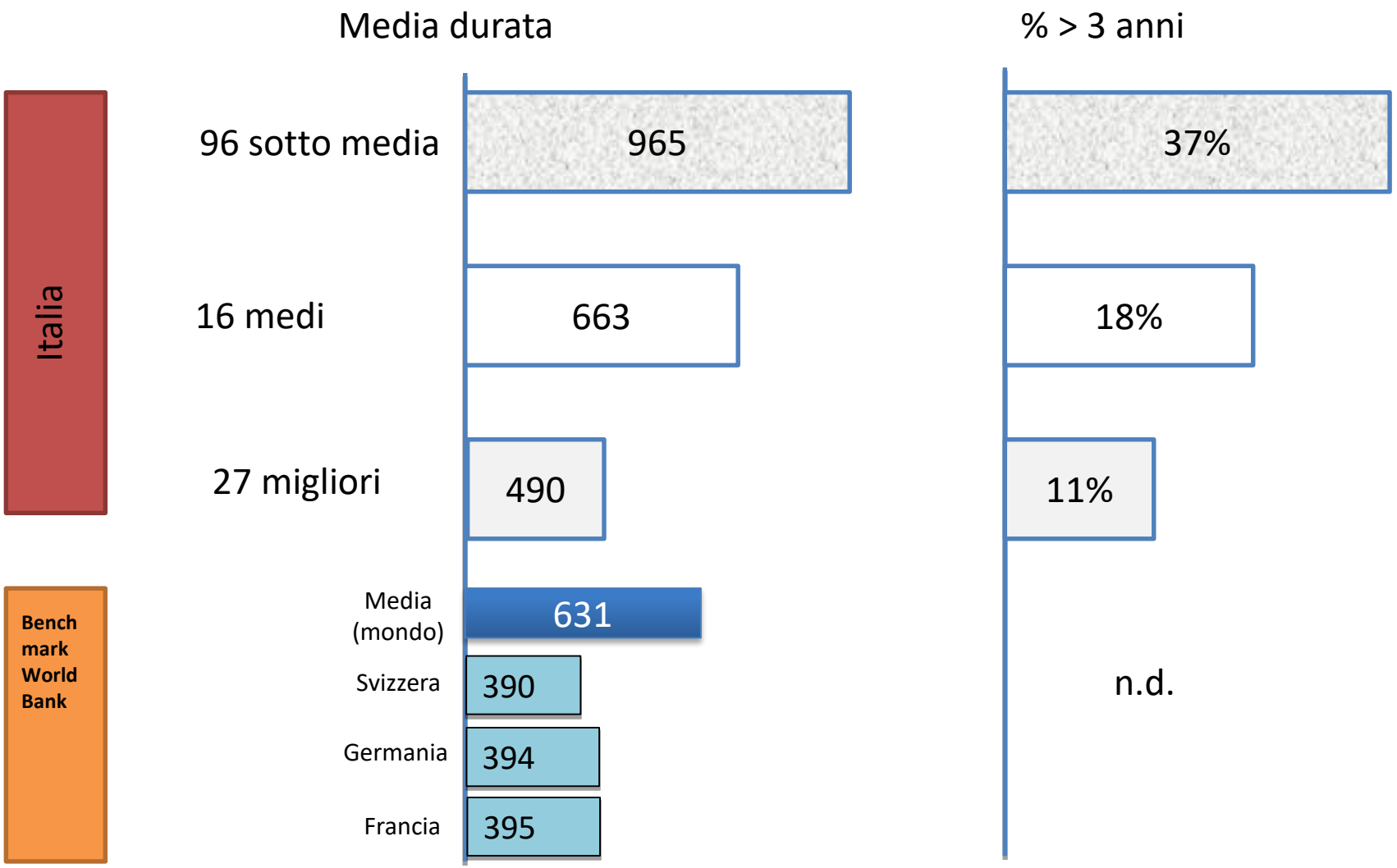
- Migliori - 27
- Medi - 16
- Sotto la media - 96

Numero di tribunali: 139 (con Napoli unito a Napoli Nord)
per categoria di performance
durata media contenzioso, % oltre 3 anni

% Ultra triennali su totale pendenti	1 – 548 (18 mesi)	548 – 730 (24 mesi)	> 730 (oltre 24 mesi)	
> 20%	0	15	75	90
10 – 20%	11	16	6	33
0 – 10%	14	2	0	16
Durata stimata I grado (giorni)	25	33	81	

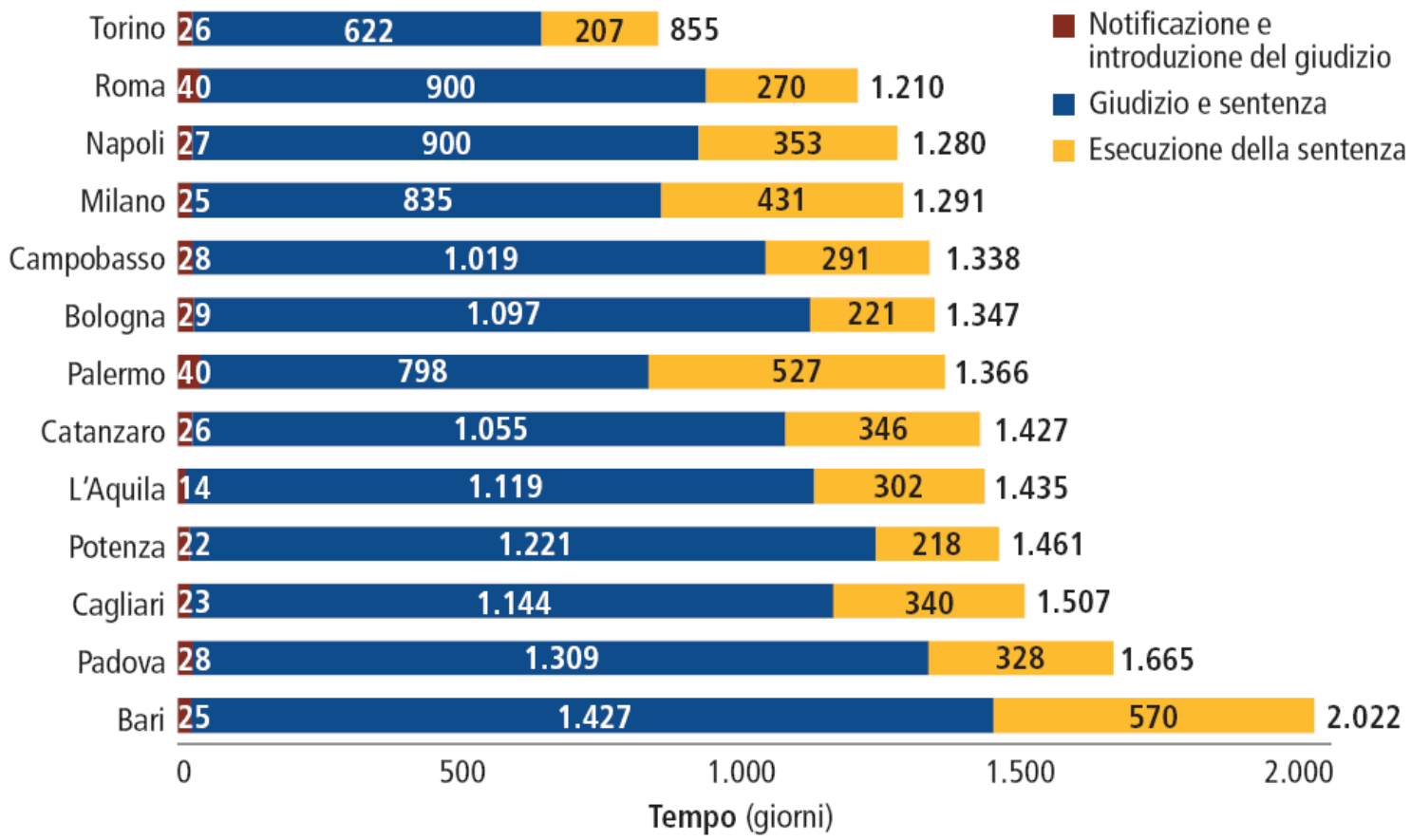
22

I 27 migliori tribunali italiani hanno una performance non molto lontana da quella dei migliori tribunali esteri



23

FIGURA 6.3 Risoluzione di dispute commerciali: Torino è la città più veloce



Fonte: Banca Dati *Doing Business*.

24

Brevetto europeo con effetto unitario

Fonti principali

- **Reg. UE n. 1257/2012, Relativo alla «istituzione di una tutela brevettuale unitaria»**
- **Reg. UE n. 1260/2012 del 17.12.2012 relativo al «regime di traduzione»**
- **ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013, con allegato**

«STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI»

Organi

- **Tribunale di primo grado: una divisione centrale (Parigi, Londra, Monaco) e divisioni locali e regionali.**
- **Corte d'Appello**
- **Corte di giustizia UE di Lussemburgo,** per le domande di pronuncia pregiudiziale

Motivazione presente nell' ACCORDO del 19.2.2013 Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)

- CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire **decisioni rapide e di elevata qualità**, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie;
- CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un **tribunale comune agli Stati membri** contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con **competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;**
- CONSIDERANDO che la **Corte di giustizia dell'Unione europea** deve assicurare **l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;**

Una buona notizia (anno 2015)

L'Italia aderisce all'ACCORDO del 19.2.2013

Comunicato stampa Presidenza Consiglio

«***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***»

Atti normativi successivi fondamentali

- Legge 3 novembre 2016, n. 214 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18, in attuazione dell'articolo 4 della "*legge di delegazione europea*" del biennio 2016-2017
- Modifiche al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 - *Codice delle proprietà industriale* (C.P.I.)

Modifiche in vigore dal 27 marzo 2019

Le principali novità

Art. 2 del citato reg. UE n. 1257/2012 cit. prevede:

- un «***brevetto europeo***» concesso dall'UEB-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.

Altra buona notizia

…. da valutare con prudenza

Tribunale Unificato Brevetti

Per il T.U.B. una sede in Italia: MILANO

Comunicato stampa 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.

Conclusione sui brevetti

- La vicenda riguardante il brevetto unitario (anche se ancora *in pectore*) è l'evento del vero passaggio, anche in questo settore, dalle **soluzioni nazionali** ad un ampio **Spazio giudiziario europeo**.
- Aspettiamo i fatti concreti, cioè l'effettivo insediamento dei giudici selezionati nelle varie sedi designate (e designande).

Nell'attesa:

incrociamo le dita per la BREXIT, sperando in un ripensamento; incrociamo le dita anche a maggio prossimo nel giorno delle elezioni europee

GRAZIE