

giornata di studio
TUTELA GIURISDIZIONALE NELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA IN AMBITO COMUNITARIO E NAZIONALE
Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 18 novembre 2005

LA TUTELA GIURISDIZIONALE INNANZI AL GIUDICE
ORDINARIO NAZIONALE

Geremia Casaburi

giudice della sezione specializzata in materia di P.I.I. presso il tribunale di
Napoli

Introduzione

Il Codice della proprietà industriale è entrato in vigore il 19 marzo 2005: ma solo il 19 settembre è divenuta operativa la norma che estende, ai procedimenti industrialistici, il rito c.d. societario di cui al D.leg 5/2003.¹

Pochi mesi di vigenza sono un periodo troppo breve, addirittura insignificante, per poter anche solo tentare un primo consuntivo su un testo normativo di tanto rilievo, concepito per essere “di lunga durata”, e che invece richiede una lunga opera di sedimentazione e di riflessione dottrinale e giurisprudenziale.

Qui interessa evidenziare i “legami” tra il Codice e il diritto comunitario, con particolare riguardo all’antitrust (anche nazionale), quanto ai profili procedurali.

La questione è allora, in primo luogo, quella della competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al D.lgs 168/2003, che ha conservato formale autonomia dal Codice (pur se la legge delega di riferimento è la medesima, la l. 273/2002, e pur se le disposizioni procedurali del Codice hanno, tacitamente, modificato alcune cruciali disposizioni del D.lgs cit) .

¹ Cfr, con particolare riferimento ai profili procedurali del Codice e delle sezioni specializzate:
CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l'uso*, *Dir. industriale*, 2003, 405; *Id. (III), L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 251;
AA VV, *Il codice della proprietà intellettuale*, *Quaderni di AIDA n. 11*, Milano, 2004 (atti del convegno AIPPI in Milano, 5 febbraio 2004, sul tema: *Progetto di codice della proprietà intellettuale*).
CASABURI - DI PAOLA, *Guida al codice della proprietà industriale*, *Foro It.*, 2005, V, 69;
CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale nel CPI*, *Dir. ind.*, 2005, 393
Id., *Concorrenza sleale, antitrust e rito societario nel codice della proprietà industriale*, *Giur. merito*, 2005, 1591
Id., *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito dal D.lgs n. 168 del 2003 al Codice*, *Riv. Dir. ind.*, 2005, I, 201
GHIDINI- PANUCCI, *Codice utile ma non basta*, *Il Sole-24 Ore*, 9 marzo 2005, 29
NIVARRA (a cura di), *l'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale (atti del convegno in Palermo il 25-26 giugno 2004)*, Milano, 2005;
SCUFFI – FRANZOSI _ FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005;
UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza, Appendice di aggiornamento*, Padova, 2005;
Dir. Ind., fascicolo monografico 1/2005 (con articoli di FLORIDIA, AGRO', SANDRI, PARDOLESI, DI CATALDO, DI BENEDETTI, GHIDINI, CASABURI)
Guida al dir., fasc. monografico 3/2005, *Il codice della proprietà industriale*
Corte Cost. , ord. 14 dicembre 2004, n. 386, *Foro It.*, 2005, I, 657 (con nota di CASABURI), sulla mancata istituzione delle sez. spec. di Cagliari.

Restano al di fuori della trattazione, invece, i profili sostanziali (ovviamente fondamentali, non fosse altro che per la derivazione comunitaria di buona parte degli istituti di proprietà industriale disciplinati dal Codice).

Al riguardo mi limito a segnalare la dura critica mossa da GHIDINI al Codice, che rispecchierebbe la “normativa che precede l’avvento della rivoluzione informatica e delle invenzioni legate alle biotecnologie”.

Si tratta di un rilievo non infondato, e che può spiegarsi – in parte - con la scarsa coerenza “europea” del legislatore italiano.

Da un lato infatti il Codice non disciplina il diritto d’autore, lasciando così “fuori” la materia del software.

Si tratta di una omissione inspiegabile, senza riscontri in diritto comparato (ad esempio l’analogo codice francese ricomprende anche il diritto d’autore), che non è dovuta a pur opinabili scelte di tecnica giuridica, ma a ben più modeste gelosie tra dicasteri.

Ne segue che mentre fuori dalla penisola la “proprietà intellettuale” comprende sia le materie industrialistiche (privative, concorrenza) che il diritto d’autore, in Italia tale espressione riguarderà solo quest’ultimo, mentre le prime sono ricomprese sotto la nozione di proprietà industriale; è una soluzione – quella linguistica come quella dell’individuazione delle materie oggetto di codificazione - provinciale e miope, che ci isola inopportunosamente dalla comunità internazionale.

Quanto alle biotecnologie, il Codice non ha dato attuazione alla Direttiva 94/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, ciò pur se la legge delega prevedeva espressamente l’adeguamento al diritto comunitario.²

Qui la spiegazione sta (anche) nel vento antilaico che da troppi anni spira maleficamente sull’Italia e che ha già prodotto quel mostro giuridico che è la legge 40/2004, sulla procreazione assistita (che ha non pochi punti di contatto con la materia delle biotecnologie). La mancata attuazione della direttiva sulle biotecnologie (da cui derivano immensi danni per la ricerca scientifica nel nostro paese) vede la insolita alleanza tra devoti religiosi e devoti ecologisti: le prospettive, allora, sono tutt’altro che favorevoli.

Non v’è però dubbio che eventuali controversie giudiziarie relative ad invenzioni biotecnologiche, che sono pur sempre invenzioni industriali, dovranno essere decise secondo la normativa del codice al riguardo, e dal giudice specializzato.

le sezioni specializzate come giudice naturale della proprietà industriale ed intellettuale

Il Codice detta almeno due articoli sulla competenza per materia delle sezioni specializzate.

In primo luogo l’art. 120.4, rubricato “giurisdizione e competenza”:

<< La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. >>

Si tratta di una previsione particolarmente significativa, che si pone programmaticamente agli antipodi rispetto alla tecnica prescelta dall’art. 3 D.leg 168/2003.

Mentre infatti quest’ultimo è formulato con l’indicazione analitica (e non esaustiva) degli istituti industrialistici devoluti alle sezioni specializzate, le regole di competenza del Codice tendono invece a modellarsi secondo la struttura tipica delle clausole generali.

Infatti l’art. 120.4 cit. afferma la competenza *tout court* delle sezioni specializzate sulla materia della proprietà industriale.

L’individuazione degli istituti, delle norme e delle materie riconducibili alla proprietà industriale non è però rimessa all’interprete, in primo luogo al giudice (quindi alle stesse sezioni specializzate), come pure sarebbe stato possibile e forse auspicabile.

La selezione infatti è stata operata dallo stesso Codice, che all’art. 1 (rubricato diritti di proprietà industriale) individua nel dettaglio i diritti di proprietà industriale: *<< Ai fini dei*

² La Corte di giustizia, con sentenza 16 giugno 2005, C 45672003, ha condannato l’Italia per l’inadempimento della direttiva cit. cfr il mio commento in *Foro it.*, 2005, IV, 408.

presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali>>

Vi è poi un ulteriore articolo, che - pur dettato per il rito - contiene norme sulla competenza, che estendono in misura considerevole l'elencazione contenuta nel comb. disp. artt. 120.4 e 1 cit.

L'art. 134.1 (rubricato norme di procedura), infatti, richiama al comma 1 (per estendervi il rito societario) i << *procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria*>>.

Il comma 3 aggiunge - viene da dire inattesa - che << *Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario.*>>.

La tecnica legislativa utilizzata è, certo, discutibile e fonte di possibili controversie.

Un risultato però è stato sicuramente raggiunto.

Le sezioni specializzate si pongono ormai come il giudice naturale della proprietà industriale ed intellettuale, sicché ogni deroga) come ogni interpretazione restrittiva, non può che essere di stretta interpretazione (è sostanzialmente superato, in particolare, almeno nei profili pratici, il complicatissimo riparto delle cause in materia di concorrenza sleale, quale configurato dal D.lgs 168/2003).

Le sezioni specializzate come giudice comunitario

Si spiega allora agevolmente perché le sezioni specializzate siano divenute, anche, giudice comunitario.

Così espressamente dispone l'art. 120.5 Cod:

<< I Tribunali di cui al comma 4 sono anche designati Per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento CE n. 40/94 e dell'articolo 80 del rRegolamento CE n. 2002/6 e svolgono le funzioni ad essi attribuite da tali>>³; l'art. 134.3., cit. attribuisce poi alle sezioni specializzate la competenza in materia di

³ *I tribunali (nazionali) del brevetto e del marchio comunitario erano previsti, rispettivamente, dalla legge 26 luglio 1993, n. 302 (di ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario sottoscritto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989), nonché dall'art. 91 del Regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE sul marchio comunitario. In particolare la legge 302/1993 prevedeva l'istituzione di solo sette <<sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario>>.*

Tuttavia tali sezioni non sono mai state effettivamente costituite, anche perché l'Accordo del Lussemburgo non è mai divenuta operante, per il mancato deposito degli strumenti di ratifica. Neanche sono stati istituiti, in Italia, a differenza che in altri Paesi comunitari, i tribunali del marchio comunitario, tant'è che era stata promossa una procedura di infrazione in danno del nostro Paese, a quanto dato sapere archiviata proprio in seguito dell'istituzione delle sezioni specializzate, di cui al D.leg 168/2003.

Il Regolamento 6/2002/CE del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari prevede, all'art. 80, l'istituzione dei tribunali nazionali dei disegni e modelli comunitari. Il D. leg. 168/2003, inopportuna, non se ne occupa. La lacuna è stata colmata dal Codice.

La proposta del regolamento Ce sul brevetto comunitario sottraeva pressochè integralmente la giurisdizione in materia agli Stati membri, attribuendola ad un unico tribunale centralizzato; tuttavia tale proposta sembra ormai fallita, sicché sono aperte nuove prospettive per i tribunali nazionali, v. FLORIDIA, I tempi del brevetto comunitario non sono maturi, Dir. industriale, 2004, 305.

antitrust comunitario (v. infra)

Da qui un ulteriore profilo di *costituzionalità* delle sezioni nel diritto interno, ai sensi dell'art. 10 Cost. (in attesa della espressa costituzionalizzazione del diritto comunitario come fonte di diritto).

Le sezioni specializzate agiranno quindi, in tale veste, come strutture a vocazione internazionale, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale (*cross-border*) sulle privative comunitarie

La dottrina ha già avuto modo di segnalare la grande responsabilità che assumeranno le sezioni specializzate in ambito europeo, atteso che potranno adottare misure provvisorie per la repressione della contraffazione, nonché dichiarare (entro precisi limiti) la nullità di privative, con effetto transfrontaliero, su tutto il territorio comunitario.

Il rango comunitario delle sezioni specializzate è esaltato, in prospettiva, dalla Direttiva 48/2004 cit. sull'enforcement, che enuncia espressamente l'obiettivo di riavvicinare le legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (Considerando 10).

Di particolare interesse è in particolare l'art. 3 Dir.: <<Gli stati membri definiscono le misure, le procedure, e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi, e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati>>. ⁴

La direttiva traccia quindi un sistema minimale di garanzie ed istituti processuali; in sede di attuazione, in Italia, dovrà verificarsi quanto è già ricompreso nel nostro ordinamento, e quanto invece deve essere ancora introdotto.

In ogni caso le sezioni specializzate costituiscono, fin d'ora, la migliore "garanzia" italiana di attuazione della direttiva sull'enforcement cit., nel senso che esse si pongono come gli organi giurisdizionali "naturali" per la gestione degli istituti da questa previsti e voluti.

In una prospettiva ancora più ampia, infine, le sezioni specializzate costituiscono, in Italia, il giudice della proprietà intellettuale prefigurato – a livello planetario – dagli accordi TRIPs, che significativamente costituiscono lo schema generale di riferimento della struttura del nuovo Codice⁵.

l'antitrust prima del Codice

Fino all'entrata in vigore del Codice il riparto di competenza in materia di antitrust si fondava sulla distinzione tra illeciti fondati sulla disciplina comunitaria e quelli invece fondati sulla legge interna, l. 287/1990 cit

Pertanto:

- il tribunale, in primo grado, e la Corte d'appello, in secondo grado, erano competenti all'applicazione degli artt. 81 e 82 del trattato UE, qualora la pratica o l'abuso non si esaurissero nel mercato nazionale, ma interessassero sensibilmente il commercio tra paesi membri, assumendo così dimensione comunitaria.

Per altro verso il Regolamento UE 1/2003 ha decentrato presso le giurisdizioni nazionali ampia parte del diritto antitrust comunitario, ciò dal 1 maggio 2004, v. infra.

⁴ Cfr anche il Considerando 3 <<in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono.

E' dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale...sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno>>.

⁵ *Accordi GATT TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio: Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito dell' Uruguay Round, ratificati in Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747, che ha anche conferito delega al governo per l' adeguamento a tali accordi della legislazione interna, attuata con il D..leg 19 marzo 1996, n. 198. V. SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT- TRIPs., Padova, 1996.*

- La corte d'appello conosceva invece delle condotte antitrust fondate sulla legge italiana, che quindi pregiudicano la concorrenza in ambito solo nazionale o in una sua parte rilevante.

L'una e l'altra attribuzione giurisdizionale non erano però senza limiti: la competenza in materia di antitrust comunitario "ordinaria" era infatti limitata dal forte accentramento, presso la stessa Unione Europea, delle attribuzioni in questione.⁶

Anche la giurisprudenza interna non esitava ad affermare la residualità delle fattispecie di illecito antitrust nazionale rispetto a quello comunitario.⁷

Particolarmente limitata era soprattutto la cognizione della corte; questa, alla stregua dell'art. 33 comma 2 l. 287/1990 cit., era competente solo per le azioni di nullità e di risarcimento del danno nonchè per i ricorsi cautelari.

Di contro i ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato erano (e sono) di competenza del giudice amministrativo (il TAR Lazio).⁸

⁶ Cfr Corte giust. 13 aprile 1994, causa C - 128/92, Foro it. , Rep. 1994, voce Unione Europea e Consiglio d'Europa, n. 875: <<Avendo la commissione competenza esclusiva ad accertare le violazioni degli art. 65 e 66, n. 7, del trattato Ceca in materia di intese e abuso di posizione dominante, i giudici nazionali non possono essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della commissione adottata nell'ambito di tale competenza>>; 11 maggio 2000, Rep. 2001, voce cit., n. 771

⁷ Cfr Trib. Genova 13 gennaio 1996, Foro it. , Rep. 1997, voce : Concorrenza (disciplina), n. 141: <<La normativa prevista dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287 in tema di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione ha carattere residuale rispetto alla normativa comunitaria, corrispondente ai soli casi di intesa, sfruttamento abusivo di posizione dominante e concentrazione di imprese che non ricadano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria e, quindi, la competenza della corte d'appello sussiste soltanto ove le fattispecie dedotte non pregiudichino il commercio interstatale oppure la posizione dominante non attenga al mercato comune nel suo complesso o ad una sua parte sostanziale>>.

⁸ D'altro canto la giurisdizione per le azioni di nullità e di risarcimento del danno spetta alla corte d'appello territorialmente competente, prescindendo dall'esistenza o meno di un provvedimento dell'autorità ovvero di una procedura in corso davanti ad essa, App. Milano 5 febbraio 1996, Foro It. , Rep. 1997, voce cit., n. 210.

App. Cagliari 23 gennaio 1999 , id., Rep. 2000, voce cit., n. 132, segnala anzi che le posizioni giuridiche contemplate dal diritto antitrust devono essere tutelate come diritti soggettivi perfetti, con lo strumento dell'azione in unico grado di fronte alla corte d'appello.

Con specifico riferimento alla competenza cautelare della corte, parte della giurisprudenza affermava che questa è priva di giurisdizione ad emettere provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33, 2° comma, l. antitrust qualora essi non abbiano funzione cautelare rispetto a domande risarcitorie o di nullità (in applicazione del principio di strumentalità della tutela cautelare rispetto al merito), v. App. Torino 18 giugno 2001, id., Rep. 2003, voce cit., n. 214; in termini App. Roma 20 agosto 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 169.

Non mancava però – pur nell'ambito dello stesso orientamento – una lettura della norma più favorevole all'estensione della competenza cautelare della corte; App. Milano 5 febbraio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 213 afferma l'ammissibilità anche dei provvedimenti inibitori, <<ove questi siano finalizzati alla conservazione del diritto, ovvero a limitare gli effetti pregiudizievoli allo stesso, contenendo il danno, eventualmente in vista di un suo risarcimento in forma specifica; l'unico limite ravvisabile è che si tratti di provvedimenti che rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario e che appaiano strumentali alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, senza necessità che il contenuto di tali provvedimenti si identifichi in tutto o in parte con le domande formulate o prospettate per il giudizio di merito>>; per ulteriori profili v. App. Milano, 5 febbraio 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 70.

Ben più favorevole all'estensione delle attribuzioni cautelari delle corti è App. Torino 17 febbraio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 191: <<La competenza funzionale della corte d'appello ex art. 33, 2° comma, l. 10 ottobre 1990 n. 287, non è limitata alle sole misure d'urgenza anticipatorie degli effetti delle pronunce di nullità e di risarcimento del danno bensì si estende a qualsiasi provvedimento cautelare fondato su una violazione della legge antitrust, cosicché si può ricorrere all'art. 700 c.p.c. per fronteggiare un abuso di posizione dominante o salvaguardare il diritto all'autoproduzione>>.

Al giudice di primo grado (tribunale) non era però del tutto preclusa la cognizione dell'illecito antitrust nazionale. Tanto era (ed è) possibile in via incidentale, perché il giudice può comunque decidere, incidenter tantum, tutte le questioni proposte in via di eccezione, che costituiscono un passaggio logico per pervenire alla decisione.⁹

L'antitrust nel Codice

Tale assetto è stato modificato, in primo luogo, dal Regolamento UE 1/2003 del 16 dicembre 2000, concernente l'applicazione delle regole della concorrenza di cui agli articoli 81 ed 82 del Trattato UE (che dal 1 maggio 2004 sostituisce il Regolamento 17/1962) il quale "decentra" presso le giurisdizioni nazionali ampia parte del diritto antitrust comunitario; in particolare è prevista la competenza dei giudici nazionali, in materia di antitrust, anche con riferimento alle c.d. esenzioni (v. artt. 3, 6).¹⁰

In tale contesto è intervenuto il Codice P.I.

L'art. 134 Cod. cit., comb. disp. commi 1 e 3, devolve alla competenza delle sezioni specializzate, tra le altre, i procedimenti <<in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario>>; anche tali procedimenti sono assoggettati al rito (già) societario, di cui al D.leg. 5/2003.

Si tratta di una previsione innovativa, che estende significativamente la competenza delle sezioni specializzate rispetto a quanto previsto dal D.leg. 168/2003, istitutivo delle sezioni stesse, e dalla stessa legge delega n. 273/2002.

Il codice della proprietà industriale, nell'attribuire alle sezioni specializzate la competenza in materia di diritto antitrust comunitario, ha quindi inteso dare attuazione – troppo genericamente – alle prescrizioni comunitarie.

Oltretutto, almeno quanto poi all'antitrust nazionale, vi è da aspettarsi una moltiplicazione delle azioni, a seguito della recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che ha esteso la legittimazione all'esercizio dell'azione antitrust a chiunque abbia un interesse, giuridicamente rilevante, alla conservazione del carattere competitivo del mercato (è la nota vicenda delle intese restrittive della concorrenza in materia di assicurazioni automobilistiche).¹¹

Sulla norma si è pronunciato – per la verità prima ancora dell'entrata in vigore del Codice – la corte d'Appello di Milano,¹² dando una interpretazione estremamente restrittiva della competenza antitrust delle sezioni specializzate, limitata alle fattispecie in cui "il titolo di

⁹ Cfr in termini (in motivazione) Trib. Milano 7 agosto 2000, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 233 (per esteso *Contratti*, 2001, 127, con nota di BORRELLO); v. anche Trib. Modena, 30 aprile 1996, *Foro It.*, Rep. 1998, voce cit., n. 131: <<Se è vero che la l. 287/90 attribuisce alla corte d'appello la competenza anche cautelare in ordine alle violazioni della normativa antitrust, tuttavia il giudice delegato dal presidente del tribunale a conoscere un ricorso cautelare con cui un editore di figurine assume di aver acquisito i diritti all'immagine di calciatori e chiede l'inibitoria del loro uso non autorizzato da parte del convenuto può conoscere incidenter tantum la questione se i contratti di acquisto dell'editore siano dunque nulli: e ciò al limitato scopo di verificare la fondatezza del diritto che l'attore intende proteggere con l'azione cautelare>>. Cfr anche la legge 249/1997, in materia di concentrazioni televisive.

Per ulteriori richiami v. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, sub art. 33 l. 287/1990, p. 2418, SCUFFI – TAVASSI, *Diritto processuale antitrust*, Milano, 1998.

¹⁰

¹¹ Cfr UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve cit.*, 2093 ss.; cfr anche GHIDINI, PANUCCI, *Le controversie antitrust alla luce del Regolamento comunitario n. 1/2003*, *Dir. ind.* 2004, 61; FRIGNANI *La messa in opera delle nuove norme antitrust comunitarie (Reg. 1/03 e i suoi riflessi nel diritto italiano)*, *ibid.*, 457; BUTTAZZI, *Il regolamento comunitario n. 1 del 2003 e le sue ricadure sui processi nazionali*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 183.

¹¹ Cass. SU 4 febbraio 2005, n. 2207, *Danno e resp.*, 2005, 495, con nota di INZITARI.

¹² App. Milano, 26 aprile 2005, *sulla concorrenza sleale e competenza antitrust*, *Foro It.*, 2005, I, 1885, con nota di chi scrive: *Il Codice della PI e l'antitrust*.

proprietà industriale costituisce elemento costitutivo della causa petendi della domanda, di talchè sia causa e non – come invece nel caso di specie - mera occasione dell'illecito antitrust.”

Queste le massime: “Sussiste la competenza in unico grado della Corte d'appello sulla domanda proposta da un grossista di medicinali per conseguire la tutela cautelare ante causam, per un'ipotizzato abuso di posizione dominante ai sensi della legge 287/1990, consistente – secondo la prospettazione del ricorso – nell'ingiustificato rifiuto di controparte a continuare a somministrare al ricorrente specialità medicinali con proprio marchio, non rilevando la circostanza che, in via subordinata anche alla determinazione della esatta portata di tale rifiuto, il ricorrente ha dedotto che l'abuso in questione potrebbe costituire violazione altresì dell'art. 82 del trattato CE, fattispecie che rientrerebbe nella competenza del tribunale, considerato che la competenza per materia deve valutarsi con riferimento

La Corte d'Appello – in sede cautelare – si è occupata, della stessa vicenda affrontata da Trib. Napoli, 21 maggio 2004, Foro It., 2004, I, 2875, con osservazioni di BITETTO (nonché Riv. dir. ind., 2004, I, 163, con nota di FRANCESCHELLI, Considerazioni su “boicottaggio”, “concorrenza interferente” e obbligo a contrarre del titolare di un brevetto).

Nell'uno e nell'altro caso lo stesso distributore all'ingrosso di prodotti medicinali, Farmacie Petrone, lamenta il rifiuto, da parte di Pfizer Italia (e della sua controllata Pharmacia Italia) di fornirle i farmaci con proprio marchio, di cui detiene il brevetto.

Nel caso napoletano, tuttavia, la questione era posta sotto il profilo della concorrenza sleale, per boicottaggio, nonché della violazione degli obblighi del monopolista legale, mentre la questione è stata sottoposta al giudice milanese ai sensi della normativa antitrust nazionale, l. 287/1990, per abuso di posizione dominante.

Il provvedimento in rassegna, pur escludendo che ciò osti all'esame della domanda, ha riconosciuto l'interferenza giuridica tra i due procedimenti, anche perché “lo stesso petitum sembra aspirare ad una medesima tipologia di misure cautelari”.

In entrambi i casi, comunque, l'esito è stato sfavorevole per la società ricorrente.

Si noti che il provvedimento in commento è stato pronunciato da giudice monocratico, e non dal collegio, ciò in conformità di una prassi della corte milanese, v. App. Milano 2 maggio 2003, Foro It., Rep. 2003, voce Concorrenza (disciplina), n. 211.

La Corte milanese ha affermato la propria competenza per materia, ai sensi dell'art. 33 l. 287/1990, rigettando l'eccezione delle società resistenti secondo cui, avendo le ricorrenti prospettato anche la violazione della normativa antitrust comunitaria, in particolare dell'art. 82 del trattato CE, avrebbe dovuto affermarsi la competenza del tribunale ordinario, secondo i principi generali.

La Corte, di contro, ha rilevato che la competenza, anche cautelare, si determina secondo la prospettazione della domanda: nel caso di specie il richiamo in ricorso alla normativa antitrust comunitaria era non solo operato in via subordinata, ma anche eventuale ed ipotetica (massima 1).

La ricorrente, infatti, si era limitata a dedurre che il rifiuto di controparte a contrarre avrebbe potuto costituire violazione della normativa comunitaria solo se fosse emerso, evidentemente nel corso del procedimento, che Pfizer e la collegata intendessero anche impedire le importazioni parallele effettuate dalla ricorrente stessa.

In sostanza – la Corte non ha mancato di segnalarlo – il ricorrente ha rimesso alle controparti la stessa qualificazione giuridica della condotta illecita che addebita loro. Il provvedimento in rassegna non afferma espressamente l'inammissibilità di una domanda così formulata che, comunque, non ha esaminato nel merito (tenuto conto, peraltro, che la questione delle importazioni parallele non è stata comunque sollevata dalle resistenti).

L'ordinanza milanese ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, per essere competente la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il tribunale di Milano. Ciò sul rilievo che all'atto della dell'introduzione della controversia, vale a dire al momento del deposito del ricorso cautelare, il 19 febbraio 2005, non era ancora vigente il Codice della proprietà industriale.

In effetti quest'ultimo, promulgato con D.leg. 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato in Gazzetta uff. n. 52 del 4 marzo 2005, è entrato in vigore il 19 marzo 2005; l'art. 245 comma 3, richiamato dall'ordinanza in commento, devolve alle sezioni specializzate le sole procedure di reclamo avverso misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

D'altro canto è solo con il Codice che, all'art. 134 comma 1, è stata devoluta alle sezioni specializzate, nei limiti esaminati in prosieguo, la competenza in materia di illeciti antitrust.

alla prospettazione principale della domanda, e non di quella eventuale, dipendente e condizionata nella sua efficacia dalla posizione difensiva delle controparti.”

“Sussiste la competenza in unico grado della Corte d’appello sulla domanda proposta da un grossista di medicinali per conseguire la tutela cautelare ante causam, per un’ipotizzato abuso di posizione dominante ai sensi della legge 287/1990, consistente nell’ingiustificato rifiuto di controparte a continuare a somministrare al ricorrente specialità medicinali con proprio marchio e oggetto di brevetto, e non la competenza delle sezioni specializzate di tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale, atteso che l’art. 134 Cod. propr. Ind. - nella specie neanche invocabile perché entrato in vigore successivamente al deposito del ricorso- limita la competenza delle sezioni specializzate alle fattispecie antitrust afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale, da intendersi restrittivamente con riferimento alle sole fattispecie in cui il titolo di proprietà industriale costituisce elemento costitutivo della causa petendi della domanda, di talchè sia causa e non – come invece nel caso di specie - mera occasione dell’illecito antitrust”.

Sembra riproporsi così, con riferimento alla materia antitrust, la interpretazione restrittiva in punto di competenza delle sezioni specializzate manifestata, all’indomani del D.leg. 168/2003, con riferimento all’infelice nozione di concorrenza sleale “interferente”.¹³

Con riferimento alla legislazione antitrust, i primi commentatori hanno tentato di armonizzare i criteri di competenza in materia di normativa interna e comunitaria.

Infatti, quanto all’antitrust comunitario, quindi alla “gestione” degli artt. 81 e 82 Trattato UE, la competenza è senz’altro delle sezioni specializzate, nel doppio grado (che si sostituisce a quella, pure in doppio grado, di tutti i tribunali e le corti).

Per l’antitrust nazionale, invece, la competenza in unico grado delle corti d’appello è rimasta o no in vigore?

In tal senso deporrebbe il richiamo della norma codicistica proprio all’art. 33 l. 286/1990, formalmente immodificata; anche in tal caso dovrebbe comunque ritenersi che la competenza si concentri in capo alle sole corti d’appello sedi di sezioni specializzate.

Certamente il principio del doppio grado di giudizio non ha, di per sé, rilevanza costituzionale: né mancano altre ipotesi di competenza in unico grado delle corti d’appello.

Resta però che - da un lato – il principio del doppio grado di giudizio è regola generale, rispetto alla quale ogni diversa previsione deve considerarsi eccezionale e di stretta interpretazione; dall’altro lato che stride, e non di poco, il contrasto con l’antitrust comunitario, per cui il principio del doppio grado è indiscutibile.

Da qui, allora, l’attribuzione di una portata “forte”, abrogante, all’art. 134 cit., nel senso che – quanto all’antitrust nazionale- sarebbe venuta meno la competenza in unico grado della corte d’appello, con attribuzione della competenza, in doppio grado, alle sezioni specializzate stesse.

Il richiamo all’art. 33 l. 287/1990 attiene, quindi, alla sola conferma del riparto di giurisdizione così come formulato da tale norma.

La questione più complessa è quella della individuazione del concetto di “afferenza” all’esercizio dei diritti di proprietà industriale, cui il Codice collega la competenza delle sezioni specializzate, sia per gli illeciti ex legge 287/1990 che ex art. 81 e 82 Trattato UE.

La Corte milanese ha però ritenuto – sostanzialmente a livello di obiter – di affrontare nel merito (poco opportunamente) tale profilo, adottando la richiamata interpretazione estremamente restrittiva dell’art. 134 cit.

¹³ Cfr Trib. Venezia 15 luglio 2004, Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Riv. dir. ind., 2005, II, 32, con nota di CAPRA. V. però, in senso opposto, Trib. Roma, 27 luglio 2004, ibid., e trib. Napoli, 21 maggio 2004 cit.

Il Codice – per la concorrenza sleale – ha fatto propria l’interpretazione estensiva delle attribuzioni delle sezioni specializzate, escludendola solo per quelle “che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”

Si tratta di un concetto non meno indeterminato di quello di interferenza, per la concorrenza sleale, già richiamato: né il legislatore delegato era sul punto vincolato dalla legge delega (che, in verità, di competenza in materia antitrust tace).

La soluzione preferibile è quella di ritenere i due concetti sinonimi, intercambiabili, al fine di evitare ulteriori duplicazioni e dilemmi interpretativi.

La norma, certo, sembra prestarsi ad una lettura restrittiva della competenza delle sezioni specializzate: *“per la materia ...antitrust...la previsione espressa in termini positivi (quelli afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale) sembra più ristretta, rendendo le regole processuali de quibus applicabili esattamente e solo a quei casi che riguardano l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”*, ciò a fronte della formulazione in termini negativi della competenza in materia di concorrenza sleale.¹⁴

Il punto, segnalato anche dalla ordinanza cit. della corte milanese, non va però sopravvalutato, a fronte oltretutto della scarsa qualità tecnica della norma (come dell’art. 3 D.leg. 168/2003).

Nel quadro di una interpretazione sistematica, sarebbe preferibile estendere il più possibile le attribuzioni anche antitrust delle sezioni specializzate, al fine di evitare ulteriori e pressoché irrisolvibili questioni di riparto di competenza (o meglio, di individuazione di fattispecie “non afferenti”, di competenza, di volta in volta della corte d’appello in unico grado ovvero del tribunale, ma non della sezione specializzata).

Già Trib. Napoli 21 maggio 2004 cit., pur con riferimento al testo originario dell’art. 3 D.leg. 168/2003 cit., aveva affermato la competenza delle sezioni specializzate a fronte di qualunque fattispecie di concorrenza sleale che incida (interferisca) anche indirettamente, anche in via solo di fatto o economica, sull’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Tale principio si presta ad essere esteso anche alle fattispecie “afferenti” di illecito antitrust. D’altronde il codice, come segnalato, ha ormai reso le sezioni specializzate “il giudice naturale delle materie industrialistiche”.¹⁵

Va infine segnalato che la competenza antitrust delle sezioni specializzate potrebbe parzialmente sottrarsi al vizio di eccesso di delega, ciò in quanto l’art. 15.1 b) legge 273/2002 prevede come criterio direttivo l’adeguamento della normativa oggetto di codificazione alla disciplina comunitaria intervenuta.¹⁶

Napoli, 18 novembre 2005

geremia.casaburi@virgilio.it

¹⁴ Cfr. TAVASSI, *Il progetto di codice della p.i. Profili processuali*, in AA VV *Il codice della proprietà intellettuale*, Quaderni di AIDA n. 11, Milano, 2004, 167.

¹⁵ *Neanche può trascurarsi che il Codice, programmaticamente, respinge la contrapposizione tra i diritti di proprietà industriale e libero mercato, regime della concorrenza compreso*, v. CASABURI-PAOLA cit. e FLORIDIA; *Diritti di esclusiva e potere di mercato: l’interfaccia tra antitrust e diritti di proprietà intellettuale, relazione per il laboratorio permanente di formazione dei giudici italiani in materia di diritto comunitario della concorrenza*, in Roma 18 e 19 aprile 2005, reperibile il www.cosmag.it.

Per una fattispecie di interferenza tra esercizio dei diritti di proprietà industriale e illecito antitrust in ambito comunitario v. Corte giust. 23 aprile 2002, causa C, n. 143/00, Foro it., Rep. 2002, voce *Unione europea e Consiglio d’Europa*, n. 1521 (in materia di importazioni parallele di farmaci; la Corte ha affermato che il riconfezionamento dei medicinali con sostituzione delle confezioni può ritenersi necessario - e dunque non confliggente con i diritti di marchio del titolare del farmaco - allorché in assenza di riconfezionamento l’accesso effettivo del farmaco al mercato interessato o ad una parte rilevante di esso, debba considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati). Cfr. anche Corte giust. 9 luglio 1997, causa C 7, n. 316/95, id., Rep. 1998, voce cit., n. 734.

¹⁶ Cons. Stato, parere 25 ottobre 2004, Foro It., 2005, III, 209 (con nota di CASABURI);