

CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E TUTELA CAUTELARE ANTE CAUSAM

Sommario : 1) I provvedimenti cautelari *ante causam* in generale; 2) La anticipazione degli effetti della decisione di merito; 3) La interpretazione estensiva; 4) La qualificazione del provvedimento da parte del giudice ; 5) La descrizione ; 6) Il sequestro industrialistico; 7) La inibitoria ; 8) Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ; 9) Il coordinamento con l'accordo TRIPs e la Direttiva 2004\48 CE

1) I provvedimenti cautelari ante causam in generale

L'art. 134 del codice della proprietà industriale (D. l.vo 10.2.2005 n. 30) rimanda al cosiddetto rito societario o commerciale per l'applicazione delle regole di procedura , in particolare alle norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Per quanto attiene ai provvedimenti cautelari anteriori alla causa l'art. 23 del d. L.vo n. 5 del 2003 dispone che *<< nelle controversie di cui al presente decreto , ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'art. 669 octies del codice di procedura civile , ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata >> .* Va rilevato che la innovativa misura è stata estesa dal c.d decreto sulla competitività (legge 14 maggio 2005 n. 80) a tutti i procedimenti cautelari essendo stato così modificato l'art. 669 octies . *<< Le disposizioni di cui al presente articolo ed al primo comma dell'art. 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito , previsti dal codice civile e da leggi speciali , nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito . L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma , anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa >> .*

In sostanza , viene meno per alcuni provvedimenti cautelari, la necessità di iniziare, a pena di inefficacia del provvedimento stesso , la causa di merito , per cui il vincolo di strumentalità tra provvedimento provvisorio e provvedimento definitivo si attenua ben potendo il provvedimento , in assenza della causa di merito , avere comunque una sua perdurante efficacia .

Una prima questione che si pone è quella relativa alla individuazione dei provvedimenti a strumentalità attenuata . Ad esempio , tutti i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. rientrano in tale categoria o è necessario che anch'essi , al pari degli altri provvedimenti cautelari , debbano avere il requisito di *<< anticipare gli effetti della decisione di merito >> .* E per anticipazione degli effetti della decisione di merito cosa si

intende ? Secondo alcuni autori¹ tutti i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono a strumentalità attenuata poiché è lo stesso art. 23 (e ora si può aggiungere è lo stesso articolo 669 octies c.p.c. a riferirsi esplicitamente² all'art. 700 c.p.c.) che rinvia indistintamente ai provvedimenti d'urgenza , ma altri³ rilevano come il requisito degli effetti anticipatori non possa non estendersi anche ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sia per ragioni sistematiche che per ragioni letterali : << ai provvedimenti d'urgenza e *agli altri* provvedimenti ... >> . Vi è , inoltre, chi ha ritenuto che l'estensione del nuovo regime di stabilità può essere delimitata soltanto in negativo⁴ dovendosi escludere solo le misure cautelari conservative .

2) La anticipazione degli effetti della decisione di merito

Circa l'anticipazione degli effetti della decisione , si è sostenuto che detta anticipazione debba essere totale⁵. Secondo un'altra opinione , invece, l'anticipazione può anche essere solo parziale⁶ . Altra tesi avanzata è quella di ritenere che la anticipazione non debba essere valutata in un ideale raffronto formale tra decisioni (provvedimento cautelare e provvedimento definitivo) ma rilevata mediante una comparazione sostanziale che tenga conto delle concrete finalità della misura cautelare a nulla rilevando se la stessa e il provvedimento definitivo non hanno eguale contenuto decisorio⁷ . Infine , è stato da più parti evidenziato che la distinzione tra provvedimenti anticipatori (a strumentalità attenuata) e conservativi (che continuano ad avere un carattere strumentale) è troppo netta⁸ in quanto vi sono delle misure cautelari innominate a carattere interdittivo o latamente inibitorio che non hanno carattere anticipatorio . In genere tali misure , adottate nell'ambito del procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. , hanno una funzione sterilizzatrice della situazione esistente e vengono adottate in funzione del diritto che si vuol far valere nel giudizio di merito⁹.

3) La interpretazione estensiva

La preoccupazione dei sostenitori della tesi restrittiva , che la strumentalità si attenua solo nel caso di misure autenticamente anticipatorie , in tutto o in parte , degli effetti della decisione di merito , con esclusione , quindi , di tutte quelle misure (autorizzazioni, ordini , divieti , inibitorie , interdizioni , ecc.) che pur giovando alla proficuità della futura decisione di merito non ne rappresentano una anticipazione (poiché non conferiscono alcun bene utile al ricorrente¹⁰) si fonda su due ordini di motivi : il dato letterale , stante il requisito della << idoneità ad anticipare gli effetti della decisione di merito >> ; il rischio del protrarsi dell'incertezza se la causa di merito non viene iniziata . Le obiezioni , tuttavia , non sembrano insuperabili . Il riconoscimento giudiziale di un diritto ha come suo connaturale *effetto* la delegittimazione e la illiceità degli atti e dei comportamenti contrari e lesivi di quel diritto . Per cui , anche quando il provvedimento cautelare non costituisce una anticipazione del *contenuto decisorio* del provvedimento definitivo , l'ordine o il divieto impartito dal giudice della cautela al fine di mantenere coattivamente lo *status quo* comunque anticipa gli << *effetti della decisione* >> in quanto impedisce l'evento lesivo del diritto cautelato .

Con tutti i limiti delle semplificazioni, parrebbe che se il riconoscimento di un diritto di prelazione ha l'effetto di rendere obbligatoria la vendita all'attore e vietata la vendita a terzi , il divieto cautelare di non vendere a terzi comunque costituisce una anticipazione degli effetti della decisione di merito . In sostanza , le misure cautelari potrebbero , rispetto al bene della vita¹¹ rappresentato dal diritto cautelato o a questo correlato , distinguersi in misure *acquisitive o soddisfatorie* (in quanto consentono al ricorrente in tutto

o in parte l'esercizio del diritto) e *impeditiva o preventiva* (in quanto finalizzate solo ad evitare e prevenire la lesione del diritto cautelato)¹² . Ad esempio , in caso di conflitto tra più diritti personali di godimento (art. 1380 c.c.) , si può ritenere : a) il riconoscimento con sentenza che Tizio ha un contratto di locazione di data certa anteriore a quella di Caio ha come *effetto* che Tizio ha il diritto di godere l'immobile locato ; b) il riconoscimento con sentenza che Tizio ha un contratto di data certa anteriore a quello di Caio ha come *effetto* che Caio non ha il diritto di godere dell'immobile locato ; c) se il giudice della cautela lo ordina , Tizio può cominciare a detenere l'immobile oggetto della locazione ; d) se il giudice della cautela lo ordina , a Caio viene inibito di cominciare a detenere l'immobile oggetto di locazione . Se sono esatte le premesse sub a) e b) , è incoerente ritenere, ipotizzando che nella situazione descritta il giudice possa concedere una delle due misure , che solo il provvedimento << satisfattorio >> sub c) e non quello << preventivo >> sub d) sia anticipatorio degli effetti della decisione di merito¹³. D'altro canto , non è che la interpretazione estensiva qui proposta finisce con l'essere inutile in quanto tutte le misure cautelari avrebbero un profilo anticipatorio . Il sequestro conservativo non anticipa gli effetti della decisione ma gli effetti della esecuzione : cautelato non è il diritto di credito ma la garanzia di tale diritto ; ciò che viene anticipato non è l'esercizio del diritto ma una fase eventuale e << patologica >> , l'espropriazione forzata. La nomina del custode e l'obbligo di rendiconto conferiscono al sequestro giudiziario una neutralità rispetto ai contendenti (non si privilegia il fumus ma la garanzia e la cauzione; art. 676 c.p.c.) per cui, almeno in linea teorica , nessuno dei due può dirsi avvantaggiato o svantaggiato dalla misura cautelare mentre certamente sarà solo uno dei contendenti ad avere il riconoscimento della proprietà o del possesso¹⁴ .

Se nella tutela (cautelare) dei diritti è possibile ipotizzare un giudizio sommario tendenzialmente autosufficiente e solo in via eventuale seguito da un giudizio a cognizione piena¹⁵, le fattispecie del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario, invece , non possono prescindere dal successivo giudizio di merito . Imporre un vincolo sul bene del debitore nel timore che questi se ne privi e tutelare il creditore mediante la successiva conversione del sequestro in pignoramento significa che il sequestro ha senso solo in funzione di un giudizio che approdi alla condanna esecutiva. Il sequestro giudiziario probatorio di cui al secondo comma dell'art. 670 c.p.c. implica un giudizio in cui far valere quegli elementi di prova . Anche il sequestro giudiziario di cui al primo comma del citato articolo 670 c.p.c. ha come suo presupposto che la controversia sulla proprietà o sul possesso sia risolta in un successivo giudizio . In sostanza , una condizione imprescindibile del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario è il successivo giudizio che costituisce, quindi , una sorta di << *a priori* >> che il legislatore non può non assecondare¹⁶. Se il procedimento ex art. 700 c.p.c. può essere immaginato, per così dire , come un << *mini processo* >> e quindi un successivo processo a cognizione piena svolge solo una funzione di maggior garanzia ivi esplicandosi un contraddittorio pieno , il sequestro giudiziario è dato perché un certo documento possa essere utilizzato nel processo o affinché sia custodito un certo bene sulla cui proprietà o possesso si discuterà in un successivo giudizio . Il procedimento cautelare di sequestro , quindi , non è un << *mini processo* >> ed il provvedimento di sequestro ha la sua ragion d'essere solo presupponendo il giudizio di merito .

Quanto al protrarsi dell'incertezza nel caso in cui la causa non venga iniziata, la situazione non pare diversa tra misure satisfattorie e misure preventive. E' comunque fonte di incertezza una situazione in cui : viene provvisoriamente dato il bene conteso; la questione resta sospesa per anni ; poi, in ipotesi , viene iniziata la causa di merito

che dopo ulteriori anni di attesa (il tempo del processo) accerterà che malamente il giudice della cautela ebbe a concedere provvisoriamente il bene . Che il ricorrente abbia avuto il bene o abbia solo evitato che altri avessero quel bene o che quello stesso bene fosse leso è comunque situazione instabile poiché tutte promanano da un provvedimento suscettibile di essere rimosso . Se la situazione si stabilizza vieppiù per il mancato inizio della causa è perché le parti così hanno voluto, per cui quella misura è stata ritenuta bastevole o soddisfacente o comunque utile per risolvere il conflitto . Non importa perché il ricorrente, pur non avendo avuto il bene o l'utilità richiesta , si sia << accontentato >> della misura preventiva : potrebbe esserci stato un adeguamento spontaneo del resistente ; le parti potrebbero aver raggiunto una transazione ; il resistente ha avuto modo di reimpostare atti e comportamenti << sanando >> i supposti vizi ; e così via . In sostanza, se la regola (per così dire distillata da un più articolato impianto normativo) è che tranne i sequestri conservativi e giudiziari tutti gli altri provvedimenti non necessitano dell'inizio del giudizio di merito , si tratta, allora , di regola semplice , chiara e con prevedibili effetti deflattivi poiché i difensori non inizieranno le cause di merito entro i 60 giorni¹⁷ e probabilmente le parti troveranno nella misura data un saldo punto di riferimento per una composizione del conflitto . Se, invece, la norma sarà che solo la misura << autenticamente >> anticipatrice sarà svincolata dalla strumentalità necessaria , tutti i difensori << per prudenza >>¹⁸ inizieranno la causa di merito per impedire la perdita di efficacia del provvedimento poiché sul concetto di << *anticipazione* >> tante e autorevoli sono le voci , le distinzioni, le precisazioni .

4) La qualificazione del provvedimento da parte del giudice

Una possibile soluzione è quella di ritenere che il giudice debba necessariamente qualificare la natura del provvedimento (se anticipatoria o conservativa) o che a tanto lo possa indurre la parte con una esplicita domanda sul punto , il che comporterebbe la reclamabilità¹⁹ del provvedimento in ordine al relativo punto . Sebbene non vi sia una esplicita disposizione che imponga al giudice di qualificare la natura del provvedimento , comunque egli deve diligentemente assegnare o meno il termine per l'inizio del giudizio di merito e , quindi , implicitamente il provvedimento contiene una statuizione sulla sua natura . Inoltre tra i doveri del giudice c'è quello di esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo (art. 175 c.p.c.) e quello di dirigere l'udienza in modo tale che la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo, regolando la discussione e determinando i punti sui quali deve svolgersi . Né pare carente di interesse una esplicita domanda della parte sul punto . Se il provvedimento sia di quelli che impongano o meno l'obbligatorietà dell'inizio del giudizio di merito non pare questione marginale o di poco rilievo ma di significativa importanza. Ipotizzare che il giudice debba rimanere silenzioso sul punto e che qualunque cosa dica è del tutto irrilevante (e quindi non è neanche suscettibile di reclamo) poiché a dirimere la questione sarà solo il giudice chiamato a pronunciarsi sulla efficacia ex art. 669 septies significa abdicare ad una plausibile e ragionevole soluzione finalizzata ad avere una decisione , sebbene non dirimente né definitiva , entro brevi tempi privilegiando, invece , uno stato di incertezza che indurrà i diligenti difensori ad iniziare sempre e comunque la causa di merito .

L'ordinanza del giudice del reclamo , emessa entro breve tempo , dovrebbe conferire una qualche certezza alla parte interessata. Indubbiamente si pongono problemi di coordinamento (è probabile che il reclamo non sia deciso entro i trenta giorni , dall'1.1.2006 entro i sessanta giorni) ma gli inconvenienti lamentati, comunque, sono di gran lunga inferiori ai vantaggi . Se la parte sarà costretta, per prudenza , ad iniziare la causa di merito poiché teme che la ordinanza del giudice del reclamo arrivi tardi ,

comunque potrà poi rinunciare agli atti del giudizio. In sostanza , se la funzione della norma è quella di evitare processi inutili (molte cause di merito sono una sbiadita fotocopia del procedimento cautelare, doverosamente e stancamente portate a sentenza solo per evitare la inefficacia della cautela) o comunque di avere un effetto deflattivo , pare ragionevole ritenere che tale risultato lo si ottenga conferendo al giudice della cautela (o a quello del reclamo) l'autorità di dire se il provvedimento sia o meno anticipatorio, circostanza questa che mette la parte nella condizione di sapere cosa deve fare, ma per norma e diritto e non per prudenza .

Va rilevato , inoltre , che il rischio che la pronuncia del giudice della cautela o del reclamo conferisca solo una << falsa >> sicurezza in quanto comunque non avrebbe effetto alcuno sul giudizio instaurato ex art. 669 novies per la constatazione della inefficacia del provvedimento²⁰ può essere superato da una rilettura di quest'ultimo articolo secondo cui la inefficacia ha un duplice presupposto : a) che sia stato fissato un termine perentorio per l'inizio della causa di merito ; b) che entro detto termine la causa non sia iniziata . Quindi , se il termine non viene fissato non può verificarsi alcuna inefficacia. Né l'automatismo del termine di cui al secondo comma dell'art. 669 octies in assenza di un esplicito termine fissato dal giudice può avere rilevanza poiché se nell'ottica del procedimento cautelare uniforme la previsione suppliva una dimenticanza , ora l'omissione del termine è << fisiologicamente >> imposta in caso di provvedimento anticipatorio. Nel rito societario e per i provvedimenti anticipatori << non si applica l'art. 669 octies >> , dunque anche l'automatismo del termine di cui al secondo comma²¹ . Ed eguali considerazioni sembrano potersi fare per il novellato art. 669 octies che nei commi aggiunti dalla riforma escludono l'applicazione dei primi due (<< le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'art. 669 novies non si applicano... >> . Se , come pare , nei provvedimenti anticipatori è come se l'art. 669 octies non ci sia non è corretto far perno sul secondo comma (<< in mancanza di fissazione del termine , la causa deve essere iniziata ... >>) per inserire una ambiguità ermeneutica in ordine al valore da attribuire al silenzio circa la mancanza del termine .

Se fino ad ora l'omissione del termine era irrilevante ed insignificante poiché sempre si doveva iniziare la causa di merito, ora (con il rito commerciale) l'assenza del termine non è più una omissione ma la doverosa conseguenza della natura anticipatoria del provvedimento. Esistono due provvedimenti cautelari , uno a strumentalità necessaria e l'altro a strumentalità attenuata e che sia questo o quello, con i rilevanti effetti che ne conseguono , non può essere questione rimandata alla procedura per l'accertamento della inefficacia ma deve essere affrontata nello stesso provvedimento , poco rileva se nella intestazione , nella motivazione, nel dispositivo o implicitamente dalla fissazione o meno del termine per il giudizio di merito . Ciò consente alla parte interessata di proporre reclamo sul punto ed una volta che si è espresso il giudice del reclamo la natura del provvedimento è stata giudizialmente accertata ed al giudice dell'efficacia non resta che decidere , in caso di contestazione , tenendo fermo il provvedimento cautelare così come è, così come il giudice dell'opposizione alla esecuzione deve tener conto del titolo giudiziale senza poter valutare i vizi di formazione del titolo (a meno che non ne determinino la giuridica inesistenza) o il merito della decisione contenuta nel titolo .

Solo apparentemente l'interpretazione qui proposta parrebbe far prevalere la forma sulla sostanza e comunque ha il pregio di dare certezza alle parti sulla natura e sugli effetti del provvedimento²² , libera ciascuna di iniziare comunque la causa di merito per far valere le ragioni di << merito processuale >> che possano far riconsiderare (mediante la

revoca o la modificazione) , se sussistono i presupposti , il provvedimento dato . D'altro canto , se ci si perdona la prosa atecnica , non pare ragionevole che il valore da attribuire al risultato della << *partita cautelare* >> sia deciso solo dopo la partita , a tempo scaduto (art. 669 novies) . E' vero che non di rado anche in ambito processuale prevale la sostanza , << *la natura delle cose* >> , ma prima o poi la disputa viene interrotta ed è decisa da un giudice con un formale provvedimento che definitivamente conferisce il << *nome alla cosa* >> . Pretendere che il giudice della cautela dica se il provvedimento sia anticipatorio o meno , o ritenere che ciò possa essere desunto dalla presenza o no del termine , significa qualificare il provvedimento e mettere le parti nella condizione , in base alla << *natura delle cose* >> , di poter chiedere la riqualificazione del provvedimento al giudice del reclamo²³ .

Per coerenza , anche un provvedimento palesemente conservativo privo di termine per l'inizio della causa di merito non dovrebbe perdere efficacia se la causa non viene iniziata²⁴ . Tuttavia , proprio perché i sequestri sono del tutto funzionali al giudizio di merito è probabile che sarà la stessa parte vittoriosa ad iniziare il giudizio. In ogni caso , l'ingiustizia di siffatto errore è che la parte soccombente non potrà chiedere la inefficacia nel caso in cui la parte vittoriosa non inizi la causa di merito entro il termine che il giudice avrebbe dovuto fissare . Si tratta di patologia al pari di tante altre afferenti ad errate decisioni giurisdizionali , in particolare di quelle non definitive che spesso non hanno strumenti di rimedio o questi ultimi sono molto limitati . Va rilevato , però , che tale profilo processuale nulla dice in ordine al merito del sequestro e che ciascuna parte può iniziare la causa di merito e chiedere, in presenza dei relativi presupposti , la revoca o la modificazione del provvedimento .

5) La descrizione

La descrizione ha finalità esclusivamente probatorie. In base all'art. 128 del codice della proprietà industriale << *il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità* >> . Oltre al rilievo che la stessa, data la sua finalità, non ha alcun carattere anticipatorio degli effetti della decisione di merito , è lo stesso articolo 128 del codice di p.i. a stabilire che << *l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito , deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito* >> , disciplina questa in contrasto con l'opposta regola della non applicabilità dell'art. 669 octies c.p.c. (art. 23 del rito societario) .

In tema di descrizione , l'art. 82 l.i. e l'art. 62 l.m. facevano esplicito riferimento alla applicazione degli articoli 669 octies, novies e undecies , non al terdecies relativo al reclamo . L'art. 128 c.p.i. limita il rinvio al solo articolo 669 undecies. Sono venuti meno anche i riferimenti e i rinvii alla disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva (artt. 693 e 697 c.p.c.) sicché, sebbene dubitativamente , si è sostenuto²⁵ la reclamabilità della descrizione fino ad ora esclusa dalla non reclamabilità (lo si desumeva dall'art. 669 quaterdecies) dei provvedimenti di istruzione preventiva . Sotto altri profili , poiché l'art. 23 del d. L.vo n. 5 del 2003 stabilisce che << *contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'art. 669 terdecies del codice di procedura civile* >> si è ritenuto che, per quanto attiene al rito commerciale , anche i provvedimenti di

istruzione preventiva sono soggetti al reclamo²⁶. Va, tuttavia, evidenziato che il provvedimento è definito <<non impugnabile>> dall'art. 128.

6) Il sequestro industrialistico

Tutti gli Autori concordano per il mantenimento della strumentalità necessaria nei casi di provvedimenti conservativi di sequestro. Si potrebbe, quindi, ritenere che anche il sequestro industrialistico mantenga tale vincolo. Dispone l'art. 129: << *il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate* >>. Il sequestro industrialistico ha sempre avuto una sua peculiarità e non può essere equiparato al sequestro conservativo o al sequestro giudiziario di cui agli articoli 670 e 671 c.p.c.²⁷. Il sequestro può interessare *gli elementi di prova, alcuni oggetti* costituenti violazione, *tutti gli oggetti* costituenti violazione, *i mezzi* adibiti alla produzione dei medesimi oggetti. Il sequestro, quindi, ha sia finalità probatorie che di strumento finalizzato ad evitare il protrarsi dell'illecita condotta del contraffattore²⁸. Finalità probatorie esplicite ha il sequestro degli elementi di prova, mentre le stesse finalità sono implicite nel sequestro di uno o alcuni degli oggetti contraffatti. Il sequestro di tutti gli oggetti in asserita contraffazione o dei mezzi adibiti alla produzione ha, invece, spiccate finalità preventive in quanto impedisce il protrarsi della violazione contraffattrice, anticipando, quindi, gli effetti della decisione del merito²⁹.

In quest'ultimo caso si potrebbe sostenere che il sequestro non necessiti del giudizio di merito³⁰, tesi questa che parrebbe essere rafforzata dalla ulteriore considerazione che quanto sequestrato è funzionale alla sanzione della distruzione o a quella della assegnazione in proprietà al titolare della privativa (art. 124 codice p.i.). Se così fosse (tranne che nei menzionati casi di sequestro di uno o pochi oggetti o nel caso di sequestro degli elementi di prova) il sequestro, purché eseguito entro il termine di cui all'art. 675 c.p.c., conserverà la sua efficacia anche se non viene iniziato il giudizio di merito entro i prescritti 60 giorni. Tale regola può creare qualche problema sul piano pratico perché se la causa di merito deve essere iniziata degli oggetti in sequestro si disporrà in sentenza (o lo stesso perderà efficacia se il processo si estingue) mentre l'assenza di una strumentalità necessaria può far permanere un sequestro per anni ed anni³¹ senza che al riguardo venga presa una qualche decisione. E' da ritenere, comunque, che se la causa non viene iniziata il sequestro dovrebbe perdere efficacia dopo cinque anni, tanto quanto il tempo di prescrizione³² del diritto al risarcimento del danno conseguente alla contraffazione. O anche prima qualora intervenga una dichiarazione di nullità del titolo. In questi casi la parte interessata può chiedere la revoca della misura essendo intervenuto un mutamento delle circostanze.

In tema di concorrenza sleale, la (scarsa) giurisprudenza è quasi unanime nel ritenere che il termine di prescrizione di qualsivoglia azione riconducibile all'area della concorrenza sleale sia quello di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. ritenendo che tutte le azioni abbiano natura accessoria rispetto a quella di risarcimento. Tuttavia, parte della dottrina distingue tra azioni di accertamento (imprescrittibile), azione di restituzione (con termine decennale), azione di inibitoria (anch'essa con prescrizione decennale), azione di risarcimento del danno, con prescrizione quinquennale³³.

Tuttavia , altre ragioni militano per l'opposta tesi della natura conservativa di qualsivoglia sequestro industrialistico³⁴ . Se , come da più parti si sostiene , anche in caso di sequestro di tutti i beni o dei mezzi adibiti alla contraffazione comunque permane, sebbene secondariamente , una implicita natura probatoria , perché quegli stessi oggetti e quegli stessi mezzi potranno essere in tal senso valorizzati (come prova della contraffazione) , tale sua natura , per quanto la si voglia minimizzare, non potrà non esigere , come per il sequestro giudiziario di prove , la necessità di iniziare il giudizio di merito . Anche a voler ipotizzare che la natura probatoria possa essere del tutto esclusa dalla pacificità degli elementi di fatto , poiché , poniamo , nel procedimento cautelare l'oggetto contraffatto è stato prodotto da entrambe le parti ed il thema decidendum sarà solo tecnico e giuridico (si ipotizzi una contraffazione per equivalente) , anche in questo caso ci sono ragioni per ritenere che la strumentalità non venga meno . Il sequestro di regola presuppone la nomina di un custode del bene e questi ha diritti ed obblighi , tra cui potrebbero esserci l'adozione di particolari cautele o quello del rendiconto (676, 560, 593) . Finora, stante la obbligatorietà del giudizio di merito , tutte le vicissitudini legate alla custodia erano risolte dal giudice istruttore della causa di merito³⁵ ma rimane difficile pensare che le problematiche connesse alla custodia non abbiano una causa entro cui possano trovare la soluzione . Se così è , vi è una ulteriore ragione per ritenere che per il sequestro industrialistico permanga la strumentalità . Inoltre , il sequestro può avere anche una funzione servente rispetto alle sanzioni civili della distruzione o della assegnazione in proprietà (art. 124 c.p.i.) . In relazione a tale caratteristica del sequestro industrialistico la causa di merito è (non solo possibile ma) necessaria poiché le ragioni del sequestro hanno senso solo in previsione della decisione di merito .

7) la inibitoria

Ai sensi dell'art. 131 del codice p.i. il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto , secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari . Pronunciando la inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente contestata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento . Eguale disposizione contiene l'art. 124 riferito alla inibitoria disposta con sentenza . L'inibitoria cautelare e quella definitiva poggiano sugli stessi presupposti (fumus e accertamento del diritto ; violazione della privativa) ed il parallelo tra i due istituti evidenzia come la inibitoria cautelare abbia un carattere anticipatorio di quella definitiva . Carattere anticipatorio che , peraltro , è insito nella stessa misura in quanto finalizzata ad evitare , per il futuro , ulteriori violazioni che danneggerebbero ulteriormente il titolare del diritto di proprietà industriale . Qualora non venga iniziata la causa di merito , valgono per la inibitoria cautelare , quanto a durata ed efficacia , le stesse considerazioni espresse per il sequestro industrialistico .

L'art. 133 del codice p.i. ha introdotto una misura cautelare in relazione ai nomi di dominio aziendale prevedendo , in caso di illegittima registrazione , sia la misura della inibitoria che quella del trasferimento provvisorio , misure entrambe anticipatrici degli effetti della decisione del merito .

La misura della inibitoria è prevista anche nell'ambito della disciplina della concorrenza sleale . L'art. 2599 c.c. dispone che la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti (ad esempio , ordine di distruzione , ritiro dei beni dal commercio) affinché ne vengano eliminati gli effetti . La inibitoria e gli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della violazione possono essere anticipati , in assenza di una specifica disposizione al riguardo , dal provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c.

8) il provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Tenuto conto della tipicità delle misure cautelari nell'ambito del diritto industriale (le menzionate descrizione , sequestro e inibitoria) il provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c. sarà utilizzato solo in via residuale , mentre continua a restare la sola misura utilizzabile nell'ambito della concorrenza sleale . Valgono qui tutte le considerazioni sopra esposte nei paragrafi 1 e 2 a proposito di questo provvedimento : se sia o meno da considerarsi anticipatorio come tipo di provvedimento in sé e a prescindere dal suo contenuto ; se , invece , occorra verificare in concreto se abbia anticipato o no gli effetti della decisione di merito ; cosa debba intendersi per anticipazione degli effetti della decisione di merito .

Qualora il provvedimento cautelare sia articolato , ad esempio un sequestro di alcuni prodotti a scopo probatorio, una inibitoria in base all'art. 131 c.p.i. ed altra inibitoria ex art. 700 c.p.c. essendo stata invocata dal ricorrente sia la violazione della privativa che la concorrenza sleale per imitazione servile , sarà bene che il giudice specifichi per ogni singolo provvedimento (sequestro , inibitoria industrialistica , inibitoria ex art. 700 c.p.c.) se abbia o meno carattere anticipatorio . In difetto , saranno tutti soggetti al medesimo regime (anticipatorio o meno a seconda se sia stato o no fissato un termine) .

9) il coordinamento con l'accordo TRIPs e la Direttiva 2004\48 CE

Un ultimo profilo della questione qui in esame attiene alla compatibilità della nuova disciplina con l'art. 50 del TRIPs e con l'art. 9 della direttiva 2004\48\ CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale . Il comma 6 dell'art. 50 dispone che *<< le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente , o , in assenza di tale determinazione , entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo >>*. Di eguale tenore il comma 5 dell'art. 9 della direttiva 2004\48 CE : *<< gli stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci , su richiesta del convenuto , se l'attore non promuove una azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione , entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario , qualora questi rappresentino un periodo più lungo >>* . Indubbiamente le disposizioni menzionate appaiono in contrasto con l'art. 23 del rito commerciale³⁶ : questo allenta , in alcuni casi, il vincolo di strumentalità; i citati articoli 50 e 9 impongono, invece, sempre³⁷ l'inizio di un giudizio di merito.

Tuttavia , si potrebbe anche guardare la problematica da un altro angolo di visuale . Nessun problema si pone per le misure non anticipatorie poiché per queste non è venuta meno la strumentalità tra misura e sentenza . Qualora , invece , il provvedimento abbia un carattere anticipatorio la strumentalità si attenua e lo stesso può anche stabilizzarsi senza , tuttavia , assumere la efficacia del giudicato . In tal senso vi è chi ha ipotizzato una << sorta di riconoscimento legislativo dell'esistenza dell'unico genus procedimento sommario , che può articolarsi in tre species , secondo il provvedimento che lo definisce . 1) cautelare conservativo ; 2) cautelare semplificato esecutivo ; 3) non cautelare esecutivo (talora idoneo ad assumere efficacia pro giudicato)>>³⁸.

In sostanza , nelle fattispecie in cui la strumentalità si attenua , quando non è necessario introdurre il giudizio di merito affinché perduri la efficacia della misura cautelare , quest'ultima non può dirsi definitiva , perché non ha la efficacia del provvedimento definitivo , ma non può neanche definirsi provvisoria come le misure meramente conservative che senza un consequenziale giudizio di merito durano al più 60 giorni . Le misure a carattere anticipatorio , infatti , in assenza di un successivo giudizio di merito , dovrebbero durare fino a quando non sono revocate . Si è già riferito , ad esempio , di una possibile revoca qualora , per il decorso del tempo , si prescrive il diritto cautelato . E' , quindi , con difficoltà che si può pensare che tempi così lunghi , che << esauriscono >> un diritto , possano , invece , denotare la provvisorietà della misura , con la contraddizione di ritenere provvisoria una misura che invece può accompagnare il diritto finché questo dura³⁹.

Quindi , poiché sia l'accordo TRIPs che la Direttiva 2004/48 CE fanno riferimento alle << misure provvisorie >> si potrebbe sostenere che detta normativa non si riferisce ai provvedimenti cautelari anticipatori in quanto questi , per le ragioni esposte , non sono caratterizzati dalla provvisorietà⁴⁰ . D'altro canto , le caratteristiche dei provvedimenti vanno desunte dalla loro disciplina e se all'uniformità di trattamento del procedimento cautelare uniforme (quanto ad efficacia e strumentalità) subentrano significative distinzioni , occorre discernere e diversificare : un provvedimento cautelare la cui efficacia può durare anni e solo in via eventuale è destinato ad essere superato da un provvedimento definitivo non è un provvedimento necessariamente ed essenzialmente provvisorio .

Si potrebbe obiettare che lo scopo degli articoli 50 TRIPs e 9 della direttiva 2004 /98 CE è proprio quello di evitare alle normative nazionali di rendere stabili misure provvisorie non adeguatamente ponderate . Si tratta allora di verificare se la stabilizzazione dei provvedimenti non conservativi sia una sorta di << truffa delle etichette >> , per cui cambiando nome o modificando appena il regime giuridico tutto si appiana ; o se in realtà il provvedimento cautelare non conservativo comunque presupponga una idonea ed adeguata istruttoria , sebbene sommaria , un sufficiente contraddittorio , la possibilità del reclamo , la possibilità di una modifica o revoca , la possibilità , infine , di iniziare , anche da parte del soccombente , il giudizio di merito , elementi tutti presenti nel procedimento cautelare uniforme e nel procedimento di cui all'art. 23⁴¹ .

Si tratta di provvedimenti che hanno una natura giurisdizionale , un contenuto decisorio ed una valenza esecutiva , il tutto senza la necessaria copertura della finalizzazione verso il giudicato che può anche non esserci⁴² . Il provvedimento cautelare anticipatorio di oggi non è lo stesso di ieri poiché con la modificazione apportata non nasce più in funzione ed in attesa del provvedimento definitivo ma con lo scopo di fornire al

ricorrente una immediata utilità che non trova la sua giustificazione in un necessario successivo giudicato⁴³ .

¹ Così ROMANO , *Riflessioni sui provvedimenti cautelari nel nuovo processo societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pag. 1191; ARIETA-DE SANTIS , *Diritto processuale societario*, Padova, 2004, p. 387

² OLIVIERI , *Brevi considerazioni sulle norme del procedimento cautelare uniforme* , in www.judicium.it , § 3 : << come dimostra il suo testo , l'art. 669 octies 6 (e 7 comma) presenta sicuramente confini più netti rispetto al suo immediato antecedente (l'art. 23 del d. l.vo 5\2003), giacchè la “rilevanza alla distinzione, finora meramente teorica, tra provvedimenti cautelari anticipatori e provvedimenti cautelari conservativi “ – che dovrà essere necessariamente operata dal giudice chiamato a stabilire, ai sensi dell'art. 669 nonies c.p.c. l'inefficacia della misura cautelare (col pericolo di vedere trascinata la questione fino al giudizio di cassazione) assume rilievo solo per i provvedimenti cautelari non previsti dal codice di procedura civile >>.

³ SALETTI , in SASSANI (a cura di), *La riforma delle società. Il processo*, Torino, 2003, p. 223; DALMOTTO , in COTTINO e altri (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, p. 2915 ss., § 1.2; FABIANI , *Il rito cautelare societario, contraddizioni e dubbi irrisolti* , in www.judicium.it , § 2.1.

⁴ BUONCRISTIANI , *Tutela cautelare ante causam nel nuovo rito societario, assenza di strumentalità necessaria*, in www.Judicium.it; pag. 12 : << soltanto le misure cautelari conservative sono escluse. Il nuovo regime riguarda, invece, da una parte le misure cautelari tipiche anticipatorie e, dall'altra parte, le misure cautelari d'urgenza atipiche non conservative. L'atipicità consente alla discrezionalità del giudice di individuare caso per caso misure cautelari di contemperamento degli opposti interessi, anche se con un contenuto non colabile nello stampo della disciplina sostanziale, che, al contrario, dovrà rispettare la decisione di merito. Ecco, quindi, che tale atipicità della misura può avere carattere innovativo sì, ma non anticipatorio >> .

⁵ Cfr. PROTO PISANI , *La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura)* in *Foro It.*, 2003, V, c. 14 : <<... cioè tutti i provvedimenti cautelari totalmente anticipatori >>.

⁶ Così ARIETA-DE SANTIS , *Diritto processuale societario*, cit., p. 386; FABIANI , *op. cit.*, § 2.1.

⁷ SALETTI , in SASSANI (a cura di), *La riforma delle società. Il processo*, cit., p. 223 s. ; AMADEI , in AMADEI-SOLDATI , *Il processo societario. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*, Milano, 2003, p. 101; TISCINI , *I nova del procedimento cautelare societario: la cd. strumentalità attenuata e il cd. giudizio abbreviato*, in www.judicium.it; § 4. : << se quindi l'obiettivo della nuova regola di strumentalità attenuata degli articoli 23 e 24 è rispondere ad un uso in un qualche modo patologico della misura cautelare , la nozione di anticipatorietà va letta in conseguenza . Sicché sono anticipatori – e ad essi non deve necessariamente seguire il giudizio di merito - i provvedimenti cautelari destinati a produrre effetti irreversibili , dotati di una loro autonomia, anche a prescindere dal giudizio di merito , il quale ultimo, ove instaurato non sarebbe che una mera conferma di quanto ottenuto in via cautelare >> . BUONCRISTIANI, *op. cit.*, evidenzia (pag. 4) che << la tutela cautelare, comunque, è in funzione del diritto controverso, mantenendosi il requisito della strumentalità ipotetica, per cui la tutela potrà essere concessa soltanto in base alla valutazione di attendibilità che il diritto controverso è fondato >> ; lo stesso Autore (pag. 7) è favorevole ad una interpretazione estensiva che << non può però contraddire il limite intrinseco del termine “anticipazione”, che è dato dal contenuto della disciplina sostanziale del diritto o rapporto controverso da anticipare: non si ha tutela anticipatoria, ove il contenuto del

provvedimento sia diverso da quello spettante secundum ius >> . Aggiunge il citato Autore che << non occorre che il provvedimento sia totalmente anticipatorio della disciplina sostanziale del diritto o rapporto controverso, essendo sufficiente l'anticipazione di uno o alcuno degli effetti di tale disciplina. Occorre, però, che la misura cautelare corrisponda, in tutto o in parte, alla possibile disciplina sostanziale del diritto o rapporto controverso. I due termini che vanno posti a confronto, per capire se il provvedimento ha natura anticipatoria, sono la misura cautelare e la disciplina sostanziale del diritto o rapporto controverso >>.

⁸ la distinzione tra provvedimenti cautelari conservativi ed anticipatori risale al CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova 1936 , ma anche in *Opere Giuridiche* , IX, Napoli , 1983, 163 e ss. Ritiene fuorviante tale distinzione BUONCRISTIANI , *op. cit.* pag. 12 : << A nostro parere, l'errore di fondo di approccio a questa nuova disciplina sta nel contrapporre manicheamente alla tutela cautelare anticipatoria quella conservativa. Al contrario, è possibile immaginare molte forme atipiche di tutela cautelare, che non sono né anticipatorie né conservative ma di temperamento degli opposti interessi, ad esempio prevedendo limiti o correttivi all'esercizio della situazione giuridica sostanziale contesa ovvero prevedendo una regolamentazione provvisoria della situazione litigiosa, diversa da quella immaginata dal diritto sostanziale (ovviamente in tema di diritti disponibili). >>

⁹ FABIANI , *Il rito cautelare societario : contraddizioni e dubbi irrisolti* , in www.judicium.it , § 2.1 : << se queste misure hanno uno spettro di incisione sulla realtà sostanziale diverso da quello oggetto della tutela di merito, si fatica a comprendere per quale ragione debbano rimanere in vita anche se il processo di cognizione non viene attivato >> ; inoltre , << si può pensare, ad esempio alla controversia relativa alla cessione di un pacchetto azionario in violazione di una clausola di prelazione e alla richiesta di inibire al socio promettente venditore di non alienare a terzi la partecipazione . Come è agevole intuire questa misura è diretta ad assicurare l'effettività della decisione di merito ma certo non svolge alcuna funzione anticipatoria tipica in quanto il pacchetto azionario non viene provvisoriamente assegnato al ricorrente >> .

¹⁰ si veda l'esempio di cui alla nota 9 della inibizione di alienare a terzi il pacchetto azionario, inibizione che giova al ricorrente ma provvisoriamente non gli assegna alcunché.

¹¹ FABIANI, *op. cit.* , § 2.1, così giustifica l'opzione per una lettura restrittiva della attenuazione della strumentalità : << se si vuole essere meno superficiali nell'approccio , è ragionevole pensare che l'allentamento del nesso di strumentalità debba giocare un ruolo soltanto quando il bene della vita che si pretende con la domanda cautelare può essere conseguito all'esito del procedimento cautelare, mentre in tutti gli altri casi , la tutela di merito deve restare un valore non rimesso alla discrezionalità delle parti. La scelta legislativa va valutata con favore nella misura in cui la lettura che se ne voglia dare sia coerente con una semplificazione processuale e non con un accrescimento dell'incertezza normativa >>

¹² in generale , sulla tutela dei diritti , DI MAJO , *La tutela civile dei diritti* , Milano , 2003, pag. 51, distingue tra tutela *restitutoria* ((diretta a ri-costituire la condizione originaria) , *risarcitoria* ((diretta a garantire una soddisfazione per equivalente) e *satisfattiva* (diretta a garantire la piena e integrale soddisfazione di diritti o pretese insoddisfatti .

¹³ si è ipotizzato che il ricorrente abbia agito invocando l'art. 700 c.p.c. . Sulla problematica della utilizzabilità del sequestro giudiziario nelle fattispecie di cui all'art. 1380 c.c. si veda CAPONI , *Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile* , Milano , 2000, pag. 153 . Lo stesso CAPONI riferisce della tesi che i diritti non reali all'uso e al godimento di beni

potrebbero essere cautelati più duttilmente attraverso l'art. 700 c.p.c. ritenendo che << si tratta di una osservazione condivisibile qualora si aspiri ad ottenere un provvedimento cautelare a contenuto anticipatorio della soddisfazione del diritto. Su questo terreno il sequestro giudiziario non può competere con i provvedimenti d'urgenza >>.

¹⁴ La esclusione dei provvedimenti di sequestro dal novero di quelli anticipatori è pressoché unanime. Va evidenziato, comunque, l'esempio fatto da COSTANTINO, *Il nuovo processo commerciale: la tutela cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 659, del sequestro giudiziario di partecipazioni azionarie in caso di nomina del richiedente come custode. L'esempio è ripreso da FRUS, *op. cit.*, p. 661 e da ARIETA-DE SANTIS, *op. cit.*, p. 387, nota 10, per escludere la natura anticipatoria del provvedimento. Sul carattere conservativo del sequestro giudiziario, CAPONI, *il sequestro giudiziario*, cit., pag. 140 che tuttavia distingue tra sequestro giudiziario << a contenuto conservativo coordinato ad una forma di tutela restitutoria (ad es. il sequestro giudiziario strumentale ad una azione di rivendica oppure di restituzione della cosa dopo la scadenza di un contratto ad effetti obbligatori o dopo la rimozione di un contratto traslativo) >> e sequestro << come rimedio cautelare, sempre a contenuto conservativo, coordinato ad una forma di tutela satisfattiva (ad es. il sequestro giudiziario strumentale ad un'azione di adempimento coattivo di un obbligo di consegna a chi in forza di titolo è divenuto proprietario o al semplice creditore >>.

¹⁵ BUONCRISTIANI, *op.cit.*, § 1, << è possibile immaginare una tutela cautelare, che non nasce in attesa della tutela di merito, per cui risulta priva di scopo o causa nel caso in cui il giudizio di merito non venga intrapreso o, una volta iniziato, si estingua; condizionare la permanenza di efficacia del provvedimento cautelare all'inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio è soltanto il frutto di una scelta di opportunità del legislatore >>

¹⁶ Si è preso qui solo lo spunto da una più complessa tematica, d'ordine teorico, affrontata da REINACH, *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano, 1990, secondo cui, talvolta, la norma non può essere posta a discrezione o arbitrio ma è necessitata in base a degli << a priori >>. Non già che ipotizzare una successione necessaria sequestro *ante causam* e processo di merito sia una legge di essenza ma è che al sequestro, per come è disciplinato, inerisce un successivo processo.

¹⁷ La citata legge 14 maggio 2005 n. 80 ha modificato il termine perentorio per l'inizio della causa di merito da trenta a sessanta giorni. Con il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 le modificazioni apportate al codice di procedura civile si applicano dall'1.1.2006 e non si applicano ai giudizi pendenti a tale data.

¹⁸ FABIANI, *op. cit.*, § 2.1: << se il criterio discretivo è insicuro, il difensore del ricorrente che abbia visto accolta la domanda cautelare per motivi di prudenza (e forse si dovrebbe aggiungere di diligenza professionale) non potrà che introdurre anche la domanda di merito >>. CAPONI, *La tutela sommaria nel processo societario*, cit. pag. 144 << preferibile sarebbe stato evitare al ricorrente l'onere di distinguere tra provvedimenti anticipatori e conservativi poiché nell'incertezza egli propenderà per l'instaurazione della causa di merito, vanificandosi in tal caso l'obiettivo perseguito con la modifica legislativa >>.

¹⁹ sulla possibilità del reclamo rispetto ad una erronea fissazione del termine per l'inizio della causa di merito, FRUS, *op. cit.*, pag. 676 che tuttavia ritiene auspicabile ma non doveroso che il giudice qualifichi espressamente la natura anticipatoria o meno della

misura . Per FABIANI , *op. cit.* , § 2.2. , il giudice dovrebbe astenersi dal qualificare il provvedimento ma qualora ciò faccia la parte interessata può proporre reclamo . Anche OLIVIERI , *Brevi considerazioni sulle norme del procedimento cautelare uniforme* , cit. , § 3 , non condivide l'idea di affidare al giudice della misura la qualificazione del provvedimento << in quanto si consentirebbe al giudice di determinare (non il regime d'impugnazione di un provvedimento sicuramente impugnabile , ma) la disciplina della sua efficacia >> e ciò in contrasto con la riserva di legge imposta dall'art. 111 della costituzione .

²⁰ FRUS , *op. cit.* , pag. 678. Per FABIANI , *op. cit.*, § 2, l'opinione di FRUS circa l'auspicio che vi possa essere una correzione normativa diretta ad imporre al giudice di qualificare la misura cautelare adottata costituisce un rimedio solo parziale poiché è poi il giudice davanti al quale è proposta la domanda per la declaratoria di inefficacia che deve stabilire se il provvedimento doveva essere seguito dal giudizio di merito o poteva sopravvivere autonomamente.

²¹ Il primo comma dell'art. 23 così dispone : << Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata >> . Ritiene FABIANI , *op. cit.* . § 2, focalizzando l'attenzione sul solo primo comma , che <<procedendo con una esegesi letterale alternativa, si può notare come per i provvedimenti anticipatori sia stato eliminato l'art.669 octies 1° comma, c.p.c., restando pertanto applicabile la disposizione di cui al 2° comma che stabilisce che il termine è di trenta giorni se il giudice non provvede (o se fissa un termine maggiore secondo l'interpretazione prevalente). Poiché l'art.23, 7° comma, stabilisce che si applicano, solo de residuo, le norme del procedimento cautelare uniforme, si potrebbe reputare non eversiva una lettura dell'art.23 tale da escludere che il giudice debba pronunciarsi sulla qualificazione della misura cautelare richiesta, con la conseguenza che la parte deve instaurare il giudizio di merito entro trenta giorni se ritiene di avere chiesto un provvedimento non anticipatorio >>.

²² Sul <<principio dell'affidamento >> in ordine alla pronuncia del giudice sulla natura della misura , LONGO , *op. cit.* , pag. 425, che , tuttavia , critica l'opzione di far prevale la forma poiché << in disparati ambiti del diritto anche non meramente processuale >> spesso vi è la prevalenza della sostanza sulla forma . Su tale problematica circa la qualificazione del provvedimento (ad esempio se ordinanza o sentenza ed ai fini della ammissibilità del regolamento di giurisdizione) si veda Cass. Sez. U. n. 3816 del 24.2.2005 : << Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo, non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma). Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi (decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione >> ; in senso contrario , si veda cass. Sez. U. n. 15843 del 22.10.2003 : << La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento

ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l'esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione (esigenza costituente il fondamento razionale dell'art. 41 cod. proc. civ.), e dall'altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria >> , orientamento quest'ultimo ribadito da Cass. Sez. U. n. 307 dell'11.1.2005.

²³ *peraltro , l'ordinanza del reclamo è collegiale ed interviene in tempi brevi. Il giudizio sulla efficacia del provvedimento , pur sfociando in una sentenza , dovrebbe , anche in materia societaria , essere di rito ordinario e monocratico, mal conciliandosi il disposto dell'art. 669 novies con il meccanismo del rito commerciale .*

²⁴ *Per TISCINI , i nova del procedimento cautelare societario , op. cit. § 5 << la questione della natura anticipatoria o conservativa del provvedimento non è discutibile nel giudizio di accertamento della sopravvenuta inefficacia ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c., corrispondendo tale natura a quella concretamente riconosciuta dal giudice. L'unica possibilità che sia dichiarata la sopravvenuta inefficacia di un provvedimento conservativo perché erroneamente ritenuto anticipatorio e quindi non seguito dal giudizio di merito, è quella della "inesistenza", id est, del palese errore giudiziario: quando il giudice omette di fissare il termine per il giudizio di merito, ritenendo per una palese svista che quel provvedimento ha carattere anticipatorio, la fattispecie va qualificata in termini di inesistenza – vizio che colpisce anche il provvedimento – da dichiararsi sia nel giudizio finalizzato a far valere l'inefficacia del provvedimento stesso (per mancata istaurazione del giudizio di merito), sia mediante una qualunque azione autonoma di accertamento >> . Critica tale impostazione LONGO , op. cit. , pag.425 : << al di là della difficile individuazione delle fattispecie in cui possa rinvenirsi un palese errore giudiziario , deve sottolinearsi che la interpretazione ora prospettata, se presenta l'indiscutibile vantaggio di dare una lettura certa della strumentalità, tuttavia , è accompagnata da una serie di inconvenienti . In primo luogo quello di dare prevalenza alla forma rispetto alla sostanza ; in secondo luogo, quello di limitare la tutela che intenda far accertare il carattere conservativo della misura cautelare e la sua perdita di efficacia. Accogliendo la suddetta interpretazione si vincola questa parte alla proposizione , in luogo del procedimento di cui all'art. 669 novies, del giudizio di merito , soltanto al fine di eliminare gli effetti di un provvedimento provvisorio e conservativo , ovvero di un anomalo reclamo , nel quale non si contestano i presupposti dell'azione cautelare . Il tutto con l'ulteriore effetto di frustrare le esigenze di economia processuale e di concentrazione perseguite dal legislatore delegante >>*

²⁵ *SENA – FRASSI –GIUDICI , Codice di diritto industriale , 2005, art. 128, nota 2 .*

²⁶ *FRUS, commento all'art. 23 , pag. 704 , in CHIARLONI , Il nuovo processo societario , Bologna , 2004.*

²⁷ *SCUFFI , Diritto processuale dei brevetti e dei marchi , Milano , 2001, pag. 222: << Il sequestro industrialistico << tende altresì ad impedire l'ulteriore circolazione degli oggetti contraffatti o contrassegnati dal segno distintivo imitato o usurpato eliminandoli dal mercato: effetto questo che non si può di regola ottenere con il sequestro ordinario civilistico >> .*

²⁸ *SPOLIDORO , in Le Nuove leggi civili commentate , 1998 , Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 198 , Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati , pag. 89 : << non si può dubitare , insomma , che il sequestro ha , a seconda dei casi , sia una finalità di apprensione della prova sia una finalità di conservazione dell'integrità della sfera giuridica*

*del ricorrente rispetto alla potenziale propagazione dell'illecito. Non si può dubitare, inoltre, che entrambe queste finalità si conseguono attraverso la realizzazione della funzione primaria dello strumento cautelare, che è quella di togliere al contraffattore il possesso degli oggetti e dei mezzi grazie ai quali egli è in condizione di interferire con il diritto di monopolio del richiedente >>. Sul sequestro industrialistico si veda anche NARDO, *I provvedimenti cautelari "speciali" a tutela dei brevetti e dei marchi*, in www.Judicium.it che evidenzia la << natura duplice e per così dire mista riconoscendo che il sequestro industriale mira al duplice scopo di garantire al titolare della privativa l'utile esperimento delle sue azioni e ad assicurare la prova materiale della contraffazione >>.*

²⁹ Nel ricostruire la figura del sequestro industrialistico, CAPONI, *op. cit.*, pag. 89, riferisce della tormentata esistenza di tale istituto in ordine alla sua natura ed alla sua natura giuridica: << un tempo paragonato addirittura al sequestro penale, poi di volta in volta avvicinato al sequestro conservativo, al sequestro giudiziario di beni, al sequestro giudiziario di prove o definito quale figura sui generis, distinta da quelle previste dal codice di procedura civile >>. Rileva SORDELLI, *Provvedimenti cautelari*, *cit.*, pag. 148 come << in relazione all'oggetto sul quale il provvedimento viene eseguito (singoli oggetti o prodotti od invece l'intera produzione o parte di essa od invece i mezzi di produzione), la misura esplica i suoi effetti diversi, probatori nel primo caso e nelle altre ipotesi di impedire la circolazione dei prodotti contraffatti oggetti alla misura e la loro produzione quando vengono sequestrati i mezzi di produzione >>.

³⁰ in tal senso, sebbene dubitativamente, SCUFFI, in SCUFFI – FRANZOSI – FITTANTE, *op. cit.*, pag. 639: << perplessità permangono invece per il sequestro industrialistico (art. 129 del Codice) trattandosi di misura non solo rivolta all'acquisizione - tramite spossessamento - degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione ma adempiendo essa pure al fine ultimo di evitare il perdurare della violazione togliendo al presunto contraffattore oggetti ed attrezzature utilizzate per propagarla >>

³¹) BUONCRISTIANI, *op. cit.*, § 1. << la tutela cautelare, essendo in funzione del diritto controverso, è necessariamente provvisoria e destinata, in caso di promozione del giudizio di merito, ad essere o assorbita dalla tutela di merito o caducata retroattivamente, a seconda dell'esito rispettivamente di accoglimento o di rigetto; nel caso in cui non venga iniziato il giudizio di merito, la provvisorietà della regolamentazione della situazione litigiosa operata dal provvedimento cautelare potrà diventare di diritto definitiva, «in virtù dei meccanismi previsti dal diritto sostanziale (prescrizione, usucapione, non uso, etc.) >>. FABIANI, *op. cit.*, 2.3 a proposito dell'effetto della ultrattività della misura cautelare: <<non solo l'ordinanza non acquista valore di giudicato in altri processi, pur se fra le stesse parti, ma non rappresenta neppure una preclusione all'interno del giudizio di cognizione cui è strumentale. Il fenomeno che si rappresenta è, allora, solo quello della stabilità dell'effetto del provvedimento per tutta la durata del diritto sostanziale >>.

³² anche quando il risarcimento del danno non venga invocato in relazione alla concorrenza sleale ma in riferimento alla contraffazione in violazione della privativa è da ritenere che la prescrizione sia quella dell'illecito extracontrattuale. Si veda Cassazione civile sez. I, 20 ottobre 1994, n. 8559, *Dir. industriale*, 1995, 361, nonché VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003, pag. 408; SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, *cit.*, pag. 332: << la disciplina di riferimento, trattandosi di illecito extracontrattuale, si rinviene negli articoli 2043 c.c. e ss. e nelle norme sull'inadempimento contrattuale espressamente rinviate (1223, 1226, 1227 c.c.) >>. Nei medesimi termini anche in SCUFFI – FRANZOSI – FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, pag. 570.

³³ nei termini sopra esposti GHIDINI , *Della concorrenza sleale* , Milano , 2002 , pag. 441 che affronta l'intera problematica che a suo avviso è stata trattata in modo insoddisfacente dalla dottrina e dalla giurisprudenza .

³⁴ SENA – FRASSI – GIUDICI , *Codice di diritto industriale* , nota all'art. 129 : << con riferimento all'art. 23 del d. l.vo 5\2003 si deve ritenere che (come per la descrizione e a differenza dell'inibitoria) sia necessario dar corso al giudizio di merito, poiché il provvedimento di sequestro non è idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito >>.

³⁵ Tra altre , Cass. civ. n. 870 dell'1.2.1996 : << In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta >> .

³⁶ CASABURI , *il codice ed il processo industrialistico : frammenti per un primo commento* , in *Il Diritto Industriale* , I, 2005 , pag. 68 : << la non obbligatorietà dell'introduzione del giudizio di merito potrebbe porsi in contrasto con l'art. 50 , comma 6, TRIPs , secondo cui le misure provvisorie perdono efficacia se il giudizio di merito non viene promosso entro al massimo 30 giorni dalla loro adozione >>; SCUFFI , in SCUFFI – FRANZOSI – FITTANTE , *op. cit.*, << L'art. 50 dell'accordo TRIPs stabilisce infatti che le misure provvisorie di diritto industriale cessino di essere efficaci se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata in un tempo ragionevole o comunque in un periodo non superiore a 20 giorni lavorativo o a 31 di calendario anche se l'art.9\5 della direttiva 2004\48 CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale , precisando , sulla scorta della giurisprudenza comunitaria - che occorre comunque la domanda del convenuto per far dichiarare la revoca e/o inefficacia del provvedimento (che non opera automaticamente) , sembra aver sensibilmente ridotto il divario con la corrispondente norma italiana >> .

³⁷ L'applicazione alla normativa industrialistica del procedimento cautelare uniforme , con la conseguente inefficacia della misura se non seguita dal giudizio di merito , venne visto come un adeguamento all'articolo 50 dell'accordo TRIPs . Scriveva SCUFFI , *Diritto brevettale dei marchi e dei brevetti* , *cit.* , pag. 254 . << restano così superati in questa materia i pur lodevoli tentativi di <<allentare>> la strumentalità tra provvedimento cautelare (già di per sé irrobustito dalla garanzie procedurali sopra descritte) e giudizio di merito onde evitare che all'uno debba << sempre e necessariamente >> seguire l'altro in ragione di economia di giudizi >> , allentamento previsto dall'allora proposta di legge delega della commissione TARZIA .

³⁸ OLIVIERI , *Brevi considerazioni sulle norme del procedimento cautelare uniforme* , in www.judicium.it , pag. 2 . Per una distinzione tra provvedimenti sommari provvisori e provvedimenti sommari idonei al giudicato << più corretta >> di quella tra provvedimenti sommari cautelari e provvedimenti sommari idonei al giudicato , già CAPONI , *La tutela*

sommatoria nel processo societario alla luce dei modelli europei , in *Il Foro It.* , 2003 , pag. 150. Sui procedimenti sommari semplificati , aventi mera efficacia esecutiva, assimilabili ai titoli esecutivi di formazione stragiudiziale , suscettibili di essere rimessi in discussione con un giudizio a cognizione piena , diversi dai procedimenti sommari con attitudine al giudicato (decreti ingiuntivi , art. 28 l. 300 \1970 , art. 148 c.c.) , *PROTO PISANI ; Lezioni di diritto processuale civile* , Napoli , 1994, pagg. 602 e 743. Ritiene PROTO PISANI , *La nuova disciplina del processo societario* , cit. , pag. 14 che << sul piano dommatico i provvedimenti cautelari anticipatori vedono radicalmente allentata la loro strumentalità e si prestano ad essere ricondotti nella categoria dei provvedimenti sommari semplificati esecutivi >> . Per una valutazione critica dell'accostamento che spesso viene effettuato tra la disciplina dell'art. 23 ed il *référé* francese , si veda LONGO, in *Le nuove leggi civili commentate* , 2005, commento all'art. 23 , pag. 416 e ss , che ritiene pertinente il richiamo all'art. 808 del *Nouveau code de procedure civile* relativo al *référé classique* , mentre l'art. 809 disciplina il *référé provision* ed il *référé injonction* , questi ultimi due svincolati dal requisito della urgenza .

³⁹ E' proprio la << stabilizzazione della precarietà >> che suscita le perplessità di FABIANI , op. cit., §2.1. poiché non << dà alcuna certezza e i rapporti sostanziali di diritto societario tanto hanno bisogno di una tutela celere quanto hanno bisogno di stabilità effettiva onde evitare che situazioni che paiono consolidate possano essere rimesse in discussione a distanza di tempo pari alla durata della prescrizione del diritto sostanziale >>.

⁴⁰ Va rilevato, però, che la Corte di Giustizia CE ha dato un ampio concetto di << misura provvisoria >> nella causa C – 53-96 Hermes contro FHT (in tema anche la sentenza c – 89\99 Schieving contro Groeneveld) , sentenza questa che ha avuto anche altre letture sembrando (così TESTA , *Le norme processuali : perplessità e problemi*, in *Il Codice della proprietà industriale*, a cura di UBERTAZZI ; Milano , 2004, pag. 186) << legittimare una lettura dell'art. 50 n. 6 in base alla quale il rispetto della norma imponga di attribuire alle parti semplicemente la facoltà di promuovere il giudizio di merito , lasciando però loro la possibilità di accettare la decisione cautelare “ come una soluzione definitiva della controversia” >> . Per una ipotesi di compatibilità , si veda GIUSSANI , in *L'Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale - profili sostanziali e processuali* , a cura di NIVARRA , Milano , 2005 , pag. 188, secondo cui << se si considera che l'Italia risulta inadempiente ai TRIPs sotto ben più importanti profili, sembra lecito auspicare che non si inizi a ottemperare agli obblighi internazionali proprio eliminando l'ultrattività del provvedimento cautelare anticipatorio , ed anzi se ne affermi la compatibilità con le normative in parola , magari facendo leva sul potere contemplato ora dall'art. 2 della direttiva 48\04 e già dell'art. 1 TRIPs, di conferire al titolare del diritto una protezione più intensa in base alle discipline nazionali (salvi i possibili dubbi sulla derogabilità in favore del titolare del diritto anche alle disposizioni che specificatamente ne limitano i poteri) ; è chiaro infatti che il potere cautelare può concedersi solo a chi appaia titolare del diritto e che questi è preferibile non dover sopportare il costo del conseguimento della pronuncia di merito >>.

⁴¹ GHEDINI , *Della concorrenza sleale* , cit . , pag. 382 : << la pratica forense conferma che i ricorsi ex art. 700 c.p.c. , sempre meno si limitano ad una sintetica esposizione delle ragioni delle parti . Sempre più frequentemente si risolvono anch'essi in una vera e propria anticipazione dei contenuti successivi atti del giudizio di merito ; sempre più spesso sono emessi nel contraddittorio delle parti, e sempre più spesso l'istruttoria che li assiste tende a valicare gli stretti limiti delle << sommarie informazioni >> . Insomma , il procedimento cautelare acquista sempre più un ruolo centrale nella strategia giudiziaria , talché non sembra azzardato affermare che il rapporto tradizionale - ed anzi istituzionale – di accessorietà e strumentalità fra provvedimento cautelare e decisione di merito, tenda ad invertirsi , riducendo spesso il procedimento di merito , a sua volta , ad uno

strumento << secondo>> , se pure non secondario , la cui precipua funzione è divenuta nella realtà, quella di consolidare, rendendolo definitivo, il provvedimento cautelare (confermandolo o rimuovendolo) , obiettivo primario dell'azione >> .

⁴² TISCINI , *I nova del procedimento cautelare societario : la c.d. strumentalità attenuata e il c.d. giudizio abbreviato* , in www.Judicium.it, pag. 5 : *<< con norme quali quelle in esame si abbatte così il muro del giudicato – che da sempre ha fatto da protagonista nel sistema processuale - per rivalutare la configurabilità di provvedimenti giurisdizionali, pure dotati di un qualche contenuto decisorio, in quanto destinati a decidere sui diritti, e tuttavia proiettati esclusivamente verso l'effetto esecutivo, piuttosto che verso la stabilità del decisum >> .*

⁴³ BUONCRISTIANI , *op. cit.* , § 1, già citato alla nota 15; OLIVIERI , *op.cit.* , § 1 : *<< si aggiunga che - con la generale attenuazione della strumentalità - il procedimento cautelare sembra evolvere la sua funzione verso un procedimento il cui fine non è tanto la cautela di un diritto (oggetto di un successivo processo) , quando piuttosto quello di far conseguire a chi ne abbia bisogno (indipendentemente da un giudicato che ne accerti il diritto) un provvedimento in grado di fornirgli immediatamente l'utilità sostanziale di cui abbia necessità >>*. Per LONGO , *op. cit.* , pag. 427 : *<< Il provvedimento cautelare in materia commerciale è configurato, quindi, come un provvedimento a perdurante efficacia esecutiva, ancora cautelare ma con funzione non più soltanto strumentale e privo dell'Autorità del giudicato >> .*