

**CONVEGNO AIPPI 8 FEBBRAIO 2013**  
*Le nuove Sezioni specializzate in materia di impresa*

**1) All'interno della Sezione specializzata in materia di impresa sono state istituite due sottosezioni, rispettivamente per l'IP e il societario? Quali sono i rapporti fra le due sottosezioni, se istituite?**

Presso il Tribunale di Torino il problema non si pone perché la scelta organizzativa adottata, fra i vari (tre) modelli astrattamente prospettati dal C.S.M. nella sua Risoluzione dell'11 luglio 2012, è stata quella della Sezione unica, derivante dalla fusione della preesistente Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale e la 1° Sezione civile (che deteneva la competenza tabellare in materia societaria, ovviamente con competenza circondariale), nella sub-variante con unico Presidente.

La Sezione derivante dalla fusione ha un organico di dodici Giudici (di cui due in arrivo per effetto del bando di concorso interno a valle del concorso nazionale 2012 che prevedeva due posti destinati al Tribunale delle Imprese di Torino) e un Presidente.

La Sezione, oltre alla competenza legale distrettuale quale Tribunale delle Imprese, detiene numerose ulteriori competenze specialistiche, circondariali, tra cui quelle nelle materie delle associazioni e delle società di persone e della concorrenza sleale non interferente, affini a quelle della Sezione specializzata.

Fra le altre materie specialistiche attribuite vi sono le *class actions*, l'intermediazione finanziaria, le revocatorie fallimentari e non, il *franchising*, gli atti discriminatori e il contenzioso residuale contro Stato ed Enti Pubblici non rientrante in materie specialistiche di altre Sezioni.

Vi è inoltre una materia specialistica di notevole peso, ossia quella relativa alla disciplina dell'immigrazione e al riconoscimento della protezione internazionale (che era in carico ai Giudici della ex Sezione specializzata PI).

La Sezione riceve infine un carico di contenzioso ordinario c.d. "generico" proporzionale al numero dei Giudici.

**2) Come ha inciso la riforma sul carico di lavoro, e quindi sui tempi dei procedimenti (cautelari e di merito)?**

L'attuazione della riforma, almeno nel breve termine, non ha inciso negativamente sui tempi dei procedimenti ed anzi presumibilmente lo ha fatto in senso positivo.

Infatti, la preesistente Sezione PI operava da circa un anno e mezzo sottorganico (e cioè solo con il Presidente e quattro Giudici) e soprattutto era oberata da uno spaventoso carico di procedimenti urgenti relativi alla protezione internazionale (triplicato rispetto al 2011), sicché la fusione ha alleviato molto il peso proporzionale di tale onere sul singolo Magistrato specializzato in PI (ora si divide per 11 e presto per 13 quel che si divideva per 5).

In sostanza la fusione ha unito una Sezione, quella PI, in difficoltà per ragioni strutturali estranee alla PI, con una Sezione oggettivamente sana; ciò ha altresì permesso di redistribuire e assegnare in tempi molto brevi a decisione tutto il contenzioso PI che era

rimasto ritardato dalla protratta mancata sostituzione del Giudice mancante della Sezione specializzata.

I tempi dei giudizi cautelari rimangono obiettivamente molto rapidi; mediamente direi sui due mesi per la decisione cautelare di prime cure e altri due mesi per la decisione sul reclamo; s'intende che si tratta di una valutazione media; in alcuni casi, e normalmente sull'accordo delle parti, il giudizio cautelare di primo o di secondo grado si protrae per qualche mese in più (diciamo comunque complessivamente nei 5/6 mesi) perché il Tribunale, ove possibile, cerca di favorire le soluzioni conciliative.

Ovviamente, in parecchi casi il provvedimento cautelare viene concesso *inaudita altera parte* dopo pochissimo tempo dal deposito del ricorso.

La durata media del giudizio di merito è all'incirca sui due anni e comunque nei tre anni di Strasburgo; in qualche caso si è sfiorato soprattutto con riferimento al ruolo del Giudice della Sezione PI non sostituito dal luglio 2011 sino alla fusione dell'ottobre 2012.

### **3) L'aumento delle Sezioni specializzate determina verosimilmente una "frammentazione" della giurisprudenza in materia IP, e maggiori difficoltà di avere una prassi uniforme tra le varie Sezioni. Esistono meccanismi informali di coordinamento?**

Il rischio effettivamente sussiste ma non lo enfatizzerei oltre misura.

E' ben noto che nella materia della proprietà industriale le parti godono di una certa libertà nella scelta del foro, anche senza cadere nella pratica del *forum shopping*, sicché immagino che certe Sezioni di nuova istituzione, almeno nella materia della PI, finiranno con l'essere assai poco frequentate, se non addirittura "ignorate" e che il contenzioso continuerà a distribuirsi fra le Sezioni in passato più adite (ovviamente con l'eccezione della neo istituita Brescia che potrebbe acquisire un certo rilievo).

Non esistono meccanismi di coordinamento "istituzionalizzati" o anche solo "informali"; ovviamente un importante ruolo di coordinamento è stato garantito sino a pochissimo tempo fa dall'eccellente attività di formazione svolta dal CSM, i cui incontri di studio, periodicamente dedicati ai temi del diritto industriale e della concorrenza, normalmente concentravano in Roma i Giudici delle Sezioni specializzate di tutta Italia, sia come relatori, sia come discenti; si tratterà ora di vedere se il "testimone" della staffetta sarà raccolto con altrettanta efficacia dalla neonata Scuola della Magistratura di Firenze.

In ogni caso vi è una buona circolazione delle soluzioni giurisprudenziali, sia perché tra i Giudici delle Sezioni vi sono numerosi studiosi della materia che frequentano il dibattito scientifico, sia perché la specializzazione dei difensori costituisce in realtà la miglior risorsa per la divulgazione "naturale" dei provvedimenti.

Talora comunque capita che di fronte ad un problema nuovo e importante vengano attivati contatti personali fra i magistrati specializzati.

### **4) Come sono stati risolti i problemi di formazione dei magistrati applicati alle Sezioni, specialmente a quelle nuove?**

Il requisito della specializzazione, pur astrattamente prescritto dalla legge (art.2 d.lgs.168/2003 "I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di

*specifiche competenze*”), in pratica non può che costituire un criterio preferenziale di selezione fra più candidati allo stesso posto, che si basa, sovente, sull’aver trattato in passato la materia, o essersi occupato di materie affini.

Nella fattispecie i Giudici della 1° Sezione civile praticavano la materia commerciale societaria ed erano destinatari preferenziali dei provvedimenti cautelari in materia di industriale nel periodo feriale, in assenza di giudici della Sezione PI (secondo le disposizioni tradizionalmente impartite dalla Presidenza per la distribuzione degli affari in periodo feriale).

Mi pare il caso di aggiungere il mio personale convincimento, che so condiviso da autorevoli avvocati industrialisti, che il miglior fattore di specializzazione del Giudice non è rappresentato tanto dal suo bagaglio culturale e scientifico pregresso, quanto dalla pratica sistematica della materia, in un continuo processo di acculturazione reciproca con tutti i protagonisti del processo.

Il buon giudice specializzato – ossia un giudice che decide bene, rapidamente e in modo ragionevolmente prevedibile *ex ante* - va identificato non tanto in uno studioso della materia (requisito che ovviamente non guasta ...) quanto in un magistrato che tratta frequentemente la materia e si cimenta sistematicamente con i suoi ricorrenti problemi attraverso le discussioni dei difensori e il confronto dei colleghi nelle camere di consiglio.

Su questo punto vorrei introdurre una riflessione più generale con riferimento alle aspre critiche sollevate dagli industrialisti (ivi compresi i giudici specializzati) nei confronti dell’istituzione del Tribunale delle imprese per l’attribuzione ai Giudici della PI anche di altre materie specialistiche, reputate, giustamente, eterogenee, ancorché in parte riconducibili al diritto commerciale.

A tal proposito si deve sgombrare il campo da un equivoco di fondo.

O si dice che il Giudice specializzato in PI deve frequentare solo quella materia, senz’altre commistioni che impieghino diversamente la risorsa della sua “forza-lavoro” ed allora ogni corretto ragionamento deve partire dal dato di fatto che in Italia ci sarebbe lo spazio per costruire due, o al massimo tre, Tribunali specializzati, strutturati nel rispetto di tale principio informatore.

Oppure si prende atto della irrealizzabilità di una siffatta soluzione per una pluralità di ragioni, soprattutto geopolitiche, legate alla distribuzione territoriale degli Uffici nella nostra lunga Penisola; e a rammentarcelo stanno le vicende, più o meno recenti, che hanno portato nel 2003 alla proliferazione delle Sezioni specializzate in materia di PI sino a 12, e poi nel 2012 alla ulteriore proliferazione dei Tribunali delle Imprese sino a 21.

Ed allora, al contempo, occorre prender atto che i Giudici delle Sezioni specializzate (fatta eccezione per Milano e Roma) lavorano per la parte di gran lunga prevalente o addirittura preponderante del tempo, occupandosi di altre materie, come prevede e continua a prevedere anche dopo l’intervento normativo del 2012, l’art.2, comma 2, del d.lgs.168 del 2003, sicché l’attribuzione in questo bagaglio extra di un contenzioso piuttosto che un altro rappresenta una circostanza del tutto neutra rispetto al problema dell’efficienza del Giudice della PI.

V'è anche da riflettere sulla reale omogeneità in siffatta prospettiva delle controversie in tema di brevetti, marchi, concorrenza, diritto d'autore, tradizionalmente affratellate sotto l'etichetta della PI.

Probabilmente le uniche controversie che richiederebbero una super-specializzazione *full time* sono quelle in tema di brevetti per le quali l'introduzione del brevetto unitario e l'accentramento della tutela giurisdizionale potrebbe automaticamente fornire soluzione al problema.

**5) A quanto pare il brevetto unitario è alle porte; in che misura ritenete che il nuovo strumento inciderà sul funzionamento delle Sezioni specializzate? Siete favorevoli alla costituzione, in Italia, di una corte regionale che si occupi delle vertenze brevettuali? Eventualmente, in quale città?**

Non saprei dire di preciso, anche se è ragionevole prevedere un progressivo calo del contenzioso brevettuale.

Sono favorevole alla costituzione di una Corte italiana come i colleghi di Sezione, che a suo tempo avevano anche sottoscritto un appello in tal senso.

Onestamente, l'individuazione della città mi sembra un marginale problema di campanile, che non dovrebbe influire sullo sforzo unitario di "conquistare" il risultato principale per il nostro Paese. L'Italia, poi, in materia di brevetto europeo ha già perso la battaglia di retroguardia della lingua e dovrebbe evitare di compromettere la richiesta con un pluralità di candidature in faziosa competizione fra loro (modello Olimpiadi....)

**6) Il sistema del brevetto unitario prevede l'eventuale partecipazione di un tecnico al collegio giudicante. Pensate sia una buona idea? Credete che possa esservi spazio per una maggior partecipazione dei CTU anche nelle vertenze italiane, specie cautelari?**

La domanda sollecita la formulazione di un'opinione prettamente personale.

Nella mia esperienza la formazione di collegi giudicanti misti, composti da giudici professionali togati e da giudici tecnici, specialisti di una certa materia, estranei alla magistratura, non costituisce una soluzione raccomandabile.

A mio parere, prevalgono le controindicazioni rispetto agli indubbi vantaggi.

Il confronto e la discussione producono risultati più efficaci se il patrimonio culturale e la formazione professionale dei partecipanti sono omogenee.

Inoltre la partecipazione al collegio di soggetti estranei al *corpus* (o, se vogliamo, alla "casta") professionale, tende a imbalsamare e formalizzare il dibattito, diminuendo la genuinità e la vivacità del confronto delle idee.

Al contrario sono sempre stato favorevole a un coinvolgimento, mirato e selettivo, dei C.t.u. anche nelle vertenze cautelari (come ora espressamente riconosce, sulla scia delle pronunce giurisprudenziali, l'art.132, comma 5, C.P.I.), sia pure al fine di ottenere una risposta sommaria e provvisoria al quesito tecnico.

V'è da dire al proposito che le parti dei giudizi cautelari non sono normalmente entusiaste della disposizione di un simile incumbente istruttorio; infatti il titolare del brevetto lo ritiene superfluo, trincerandosi dietro la presunzione, quanto alla validità del titolo, e cercando di dimostrare *aliter* la contraffazione; a sua volta il presunto contraffattore cerca di ottenere il rigetto della misura, invocando l'avversario onere

probatorio in punto contraffazione, e semmai preferendo il licenziamento di una vera e propria consulenza tecnica *pleno jure*. L'adozione dell'incombente deve quindi essere imposto dal Giudice a entrambe le parti che prediligerebbero altre soluzioni.

Un istituto meritevole di più attenzione è quello disciplinato dall'art.197 c.p.c. e praticamente molto poco attuato; tale norma prevede che *“Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.”*

L'istituto finisce però con il riprodurre la discussione finale fra le parti, connotandola sotto il profilo tecnico.

Quel che a mio parere potrebbe rivelarsi assai utile (come segnalai in uno scritto ormai risalente) è invece la partecipazione del C.t.u. alla camera di consiglio destinata alla decisione della causa, in assenza delle parti, non già quale membro del collegio, ma quale ausiliario; lo scopo sarebbe quello di chiarire le opinioni già espresse (e non già di fornirne di nuove che non sarebbero documentabili e non sarebbero state sottoposte al vaglio del contraddittorio) in un dialogo, semplice, diretto e divulgativo fra il collegio e l'ausiliario, concretizzando così una informale attività esplicativa, commisurata alle esigenze di comprensione dei giudici e calibrata sulle loro capacità di comprensione dei problemi tecnici che essi debbono valutare giuridicamente.

Ben comprendo la naturale diffidenza dei difensori rispetto a un'attività che si svolgerebbe al di fuori del loro controllo e senza il crisma del contraddittorio, potenzialmente foriera di impreviste soluzioni della terza via.

Non penso a questo però: da questo dibattito camerale nulla potrebbe aggiungersi al materiale istruttorio ritualmente acquisito e sul quale solamente il Tribunale deve giudicare *ex art. 115 c.p.c.*, non più di quanto potrebbe aggiungersi per effetto della stessa discussione fra i Giudici del collegio. L'istituto avrebbe il solo scopo di permettere al C.t.u. di spiegare *“in parole povere e immediate”* ai Giudici quel che ha già detto in forma più tecnica e solenne. Ossia, se dal dialogo viene fuori qualcosa che non è in atti, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria e nel contraddittorio delle parti per affrontare la questione.

**7) Il regolamento sul marchio comunitario prevede che ciascuno Stato designi i tribunali sui marchi comunitari nel numero più ristretto. La novella sembrerebbe ripartire anche questa competenza fra tutte le nuove Sezioni (21). Ma la comunicazione al riguardo non appare ancora pervenuta. Dunque, allo stato, la competenza spetta a tutte le 21 nuove Sezioni o alle 12 precedenti? In ogni caso, se venisse effettuata questa comunicazione, non si rischierebbe l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia?**

Il rischio indubbiamente esiste, ma forse è solo teorico.

L'art.95 del regolamento 207/09/CE del 26.2.2009, in attuazione del 15° *“considerando”*, dispone:

*“1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori **un numero per quanto possibile ridotto** di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.*

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Fino a quando uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un'azione o domanda di cui all'articolo 96, per la quale le autorità giudiziarie nazionali sono competenti in applicazione dell'articolo 97, viene proposta dinanzi al giudice che sarebbe competente *ratione loci* e *ratione materiae* se si trattasse di una procedura relativa a un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.”

L'art.120, comma 5, C.P.I. dispone “Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 [ nel frattempo superato dal Reg.207/09] e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.”

Il precedente comma 4 appunto dispone “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.”

Ergo le modifiche apportate dal d.l. 1/2012 e dalla legge 27/2012 al predetto d.lgs.168/2003 rifluiscono automaticamente sull'individuazione dei Tribunali dei marchi e modelli comunitari.

Il problema sussiste negli stessi termini per i disegni e modelli comunitari soggetti all'art.80 del Reg.6/02/CE del 12.12.2001

Credo che il concetto di “*ridotto*”, indubbiamente vago ed elastico, possa acquisire più concretezza solo se rapportato alle soluzioni effettivamente praticate negli altri Stati dell'Unione; certo è che se 12 Tribunali potevano già sembrare al limite, il loro quasi raddoppio, per giunta in difetto di concrete motivazioni legate al contenzioso relativo al marchio comunitario, potrebbe far temere la paventata infrazione.

Vi è da dire però, in senso per così dire “tranquillizzante”, che mentre la gran parte dei Paesi dell'Unione ha un numero molto ridotto di Tribunali dei marchi comunitari, la Repubblica Federale Tedesca ci tiene, per così dire, in sicurezza, con i suoi 29 Tribunali di 1° istanza.

Tra l'altro, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dovrebbe avvenire “*immediatamente*”.

## **8) Sulle domande di istruzione preventiva provvede il Presidente della Sezione ovvero, laddove sussista, direttamente il Presidente della sotto-sezione?**

Il problema non si pone perché la Sezione è unica.

La competenza presidenziale in tema di istruzione preventiva opera per la materia del diritto d'autore e per la c.t.p. *ex* art.128 C.P.I. (peraltro rarissimamente proposta); quanto alla descrizione *ex* art.129 C.P.I. i procedimenti sono assegnati al Giudice designato, come prevede la legge dopo la riforma del 2010.

## **9) Ove la causa spetti ad altra Sezione dello stesso Tribunale, è disposta remissione al Presidente ovvero si dichiara con ordinanza l'incompetenza?**

L'orientamento della Sezione, fermamente condiviso, è che l'attribuzione di un procedimento alla Sezione specializzata in luogo di altra Sezione, così come il caso opposto, nell'ambito - beninteso - dello stesso Tribunale non ingenera una questione di competenza ma una semplice questione di distribuzione degli affari all'interno dell'Ufficio, da risolversi con un provvedimento presidenziale di rassegnazione.

Riporto in calce uno stralcio di recente ordinanza della Sezione, che riepiloga i precedenti giurisprudenziali in materia.

**10) Sono attratte presso la Sezione le controversie impropriamente connesse solo nei casi di cui all'art. 3 co. 1 decreto legislativo 168/2003 come modificato, ovvero anche quelle impropriamente connesse a quelle di cui al comma terzo dello stesso art. 3 d.lgs. 168/2003?**

Se ho esattamente compreso la questione, ci si chiede se il criterio di attrazione per connessione, anche impropria, opera solo se la competenza della Sezione è radicata in forza del primo comma dell'art.3 del d.lgs.168/2003 (nella parte in cui a sua volta tale comma richiama le controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni) ovvero anche allorché la competenza è radicata in base ad uno qualunque dei criteri di attribuzione considerati dall'art.3 del d.lgs.168/2003.

La “connessione impropria” è istituto di origine giurisprudenziale, nato per contrapposizione alla connessione propria di cui agli artt.31-36 c.p.c., senza un preciso referente normativo (salvo il disposto dell'art.151 disp.att. c.p.c. che in tema di controversie di lavoro e previdenziali e controversie dinanzi al giudice di pace prevede la riunione *ex art.274 c.p.c.* dei procedimenti connessi “*anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione*”).

La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla “connessione impropria”:

- il rapporto fra giudizio possessorio e petitorio (Cass. 19384/2009);
- la mera identità di alcune questioni di diritto (Cass.SS.UU 10274/2009; 8584/1006; 5631/1996);
- il cumulo soggettivo di cui all'art.103 c.p.c. (Cass.9345/1997);
- due opposizioni contro due distinti decreti ingiuntivi pronunciati fra le stesse parti (Cass.5337/1996).

E' ragionevolmente ipotizzabile che sussista solamente un difetto di coordinamento fra norme, come avvalorerebbe il fatto che il contenuto delle lettere c) e d) del primo comma dell'art.3 modificato coincide parzialmente con il contenuto dell'art.134, lettera a) C.P.I.

Ossia l'antitrust industriale, nazionale e comunitario, viene attribuito al Tribunale delle Imprese da due norme, ossia dalla norma specifica dell'art.134, lett.a) C.P.I. e dalla disposizione più generale di cui alle lettere c) e d) dell'art.3 d.lgs.168/2003.

E' però innegabile che nel terzo comma del citato art.3 il Legislatore non si riferisce alla c.d. connessione impropria e pertanto sembra considerare la connessione in senso tecnico-giuridico (ossia quella disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt.31-36 c.p.c.); in conseguenza le varie materie considerate nell'ambito dei primi due commi dell'art.3

(diverse da quelle di cui dell'art.134, lettera a) C.P.I.) avrebbero la capacità di attrarre alla Sezione specializzata solo le cause effettivamente e propriamente connesse.

Infatti il terzo comma ripetutamente citato dispone che le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

Viceversa il primo comma dell'art.3, alla lettera a) richiama le controversie di cui all'art.134 C.P.I. che a sua volta alla lettera a) prevede “*i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate*”

Tale disposizione, per esempio, esercitava anche benefici effetti in termini di economia processuale; per esempio consentiva di attrarre alla Sezione specializzata PI le controversie in materia di concorrenza sleale “non interferente” connesse a domande relative a violazioni di titoli di proprietà industriale o in tema di concorrenza sleale “interferente” fra le stesse parti (si pensi a due domande fondate la prima sulla concorrente sleale confusoria, pacificamente “interferente”, e la seconda sullo storno di dipendenti, pacificamente “non interferente”; ovvero a una domanda fondata sulla violazione del *know how* ex art.98 e 99 C.P.I. e a una domanda connessa o subordinata relativa alla concorrenza sleale per violazione delle regole di correttezza professionale ex art.2598 n.3 per abuso di informazioni aziendali non riconducibili ai citati artt.98 e 99 C.P.I., di dubbia qualificazione quanto al parametro dell' “interferenza”).

Tutto sommato la scelta interpretativa è profondamente influenzata da opzioni valutative e da una scelta di campo; poiché, a mio parere, è opportuno lasciare – quanto più possibile - le Sezioni specializzate indenni da materia aggiuntive estranee e poiché il privilegio della *vis atractiva* in materia di connessione impropria va considerato eccezionale, in quanto detta una disciplina in contrasto con i principi generali del diritto processuale civile, è meglio ritenere che il Legislatore abbia dettato la norma *pour cause* e che quindi la connessione considerata nel terzo comma sia solamente quella “propria”.

Fra l'altro, mentre le cause in tema di proprietà industriale più raramente si collegano impropriamente ad altre controversie, tale evenienza è sicuramente più ricorrente in materia societaria, in particolare quanto alle cause relative al trasferimento di partecipazioni.

Tutto quanto sopra considerato, la connessione “impropria” dovrebbe giocare solo se la causa attraente rientra nel più ristretto elenco dell'art.134 comma 1, lettera a), C.P.I.

\* \* \* \* \*

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**SEZIONE IX° CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESE**

composto da:  
dottor **Umberto Scotti**

Presidente relatore ed estensore

dott.ssa **Silvia Vitro**  
dott.ssa **Silvia Orlando**

Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente:

## **ORDINANZA**

nella causa iscritta nel R.G.C. al n. **2342/2011** promossa da  
**PALUMBO TECHNOLOGY s.r.l.**

contro

**FIAT GESTIONE PARTECIPAZIONI S.P.A. (già IVECO S.P.A) IVECO S.P.A.**  
**(già NUOVE INIZIATIVE FINANZIARIE 5 s.p.a.)**

### **BREVI CENNI CIRCA LA MATERIA DEL CONTENDERE.**

A giugno del 2008 la Palumbo Technologies s.r.l. (di seguito: semplicemente Palumbo) ha citato dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Monopoli la s.p.a. IVECO chiedendo di accertare la legittimità dell'utilizzo da parte sua del termine "ivecoparts" quale *domain name* ai sensi dell'art.21 C.P.I. e di inibirle ogni iniziativa in senso contrario.

Si è costituita la IVECO eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Monopoli, essendo competente il Tribunale di Torino e comunque per materia, essendo competente funzionalmente la Sezione Specializzata istituita presso il Tribunale territorialmente competente.

Nel merito, oltre al rigetto delle domande attoree, ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento del proprio diritto al trasferimento dei due domini interessati (ivecoparts.com e ivecoparts.it) e la condanna della controparte al risarcimento dei danni e alla pubblicazione riparatoria della sentenza.

Con ordinanza 30.12.20010 il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Monopoli, ha trasmesso il fascicolo al Tribunale di Bari per l'assegnazione alla locale Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Con sentenza n.1607 del 2011 la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Bari si è dichiarata incompetente, indicando come giudice competente la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino.

Con atto di citazione in riassunzione del 20.6.2011 la Palumbo ha provveduto alla riassunzione del giudizio citando la Iveco s.p.a. a comparire dinanzi al Tribunale di Torino.

Si è costituita in giudizio la convenuta Iveco s.p.a., divenuta nel frattempo FIAT Gestione Partecipazioni s.p.a. ed è intervenuta la Nuove Iniziative Finanziarie s.p.a, divenuta Iveco s.p.a., società cessionaria dell'azienda succeduta a titolo particolare nel rapporto controverso; le due società hanno chiesto congiuntamente il rigetto delle avversarie pretese e l'accoglimento delle conclusioni di merito già proposte dinanzi alla Sezione Distaccata di Monopoli e alla Sezione specializzata di Bari.

Alla prima udienza il Giudice istruttore ha invitato le parti a considerare la questione della proposizione della riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino e non dinanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino, invitandole a prender posizione sulla valida radicazione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, e ha concesso i termini di cui all'art.183/6 c.p.c.

Dopo il deposito della memoria *ex* art.183/6, n.1, le parti hanno chiesto congiuntamente la rimessione della causa al Collegio per l'accertamento del corretto radicamento del giudizio.

Il Giudice Istruttore ha accolto la richiesta sospendendo i termini *ex* art.183 c.p.c.

Parte convenuta e intervenuta hanno in conseguenza insistito per la dichiarazione dell'incompetenza funzionale del Giudice ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino.

Parte attrice in riassunzione ha trattato solo le questioni di merito, senza prender posizione sulla questione che ha causato l'immediata rimessione al Collegio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### § 1. La questione di competenza.

Pur essendo ormai pacifico che la competenza a trattare la presente controversia appartiene alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino, indicata del resto come Giudice competente dalla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Bari, con la sentenza 1607/20111 del 18.4- 10.5.2011, la parte attrice in riassunzione ha evocato la s.p.a. Iveco dinanzi al Tribunale di Torino, *sic et simpliciter*.

Dopo aver pienamente accettato il contraddittorio nel merito, in seguito al rilievo d'ufficio della questione da parte del Giudice istruttore, le parti convenuta e intervenuta hanno manifestato le loro perplessità sulla corretta radicazione del giudizio di riassunzione, a differenza della parte attrice, che pur aderendo alla decisione immediata della questione, non pare dubitare della competenza adita.

Nella presente controversia è quindi sul tappeto la definizione dei rapporti intercorrenti fra Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale (ora Sezione specializzata in materia di imprese, per effetto del d.l. 24.1.2012 n.1 e della legge di conversione 24.3.2012 n.27) e il Tribunale ordinario presso il quale essa è istituita.

### § 2. I precedenti giurisprudenziali.

Nessuno dubita che la devoluzione delle controversie alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, introdotte con il d.lgs. 168 del 2003 e attualmente disciplinate dal Codice della proprietà industriale, ponga una vera e propria questione di competenza, come pacificamente riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup>.

Il problema si atteggia però in modo evidentemente diverso a seconda che la causa attribuita per materia alle Sezioni specializzate venga proposta dinanzi ad un Tribunale od una Corte di appello ordinari presso cui sia istituita una Sezione specializzata<sup>2</sup>, ovvero venga proposta dinanzi ad un Tribunale od una Corte di appello ordinari presso cui non sia istituita una Sezione specializzata.

Nel secondo caso è innegabile il presentarsi di una questione di competenza, che dovrà essere risolta secondo le regole a tal fine dettate dal Codice di rito<sup>3</sup>.

Nel primo caso invece le soluzioni divergono.

La prevalente dottrina e un consistente orientamento<sup>4</sup> della giurisprudenza di merito delle Sezioni specializzate (fra cui spiccano quelle di Milano, Torino e Napoli) escludono, allorché non sussista errore di individuazione dell'Ufficio giudiziario e necessità di ricollocazione territoriale della controversia, che il Giudice adito debba dichiarare con sentenza ovvero con ordinanza (in seguito alla Novella di cui alla legge 18.6.2009 n.69) la

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ.12.6.2006 n.13578; 1.2.2007 n.2203; 13.2.2007 n.3086; 9.4.2008 n.9167; 19.6.2008 n.16744.

<sup>2</sup> Vale a dire, prima della recentissima Riforma introdotta dalla legge 24.3.2012 n.27, che ha portato a 20 le Sezioni specializzate, ad uno dei dodici uffici giudiziari di cui agli art. 1 e 4 del decreto legislativo 168/2003.

<sup>3</sup> E comunque non certamente attraverso una pronuncia di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell'atto introduttivo.

<sup>4</sup> Trib.Milano 13.7.2006, Riv.dir.ind.le 2006, 582; Trib.Torino 24.4.2008, Foro.It. 2009, I, 1285; Trib. Napoli 27.10.2009, De Cola -Arechi, inedita; Trib.Venezia 29.4.2009, inedita.

propria incompetenza per materia, declinando la competenza in favore della Sezione specializzata istituita presso lo stesso Ufficio (o viceversa).

Questa corrente di pensiero ritiene che in tale ipotesi il Giudice debba limitarsi a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Sezione specializzata costituita presso il suo stesso ufficio, in via interna e amministrativa, perché questi provveda all'assegnazione del fascicolo e alla sua successiva trattazione.

Secondo un diverso orientamento, radicato in alcune isolate pronunce della giurisprudenza di merito, ma successivamente avallato da due importanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, anche nei rapporti fra il Tribunale ordinario e la Sezione specializzata, presso lo stesso incardinata, si pone una questione di competenza in senso proprio, che esige quindi una pronuncia declinatoria in rito<sup>5</sup>.

A tale orientamento nella giurisprudenza di merito si iscrivono la sentenza del Tribunale Venezia, 30.4.2008, *Foro it.* 2008, 6, 1733<sup>6</sup>, nonché la sentenza del Tribunale di Bologna 22.6.2010, *Riv. Dir. Industriale* 2011, 229.

La prima riguardava una domanda di competenza dello stesso Tribunale ordinario di cui la Sezione specializzata si era spogliata, la seconda una domanda di competenza della Sezione specializzata, declinata dal Tribunale ordinario.

La prima pronuncia della Suprema Corte è la n.20960 del 25.9.2009 e afferma che *“La statuizione relativa alla devoluzione o meno di una controversia ad una Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale integra una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario.”*

A tale pronuncia ha fatto eco una seconda sentenza della Cassazione, la n.14251 del 14.6.2010, secondo la quale *“La competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle progettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate.”*

Quest'orientamento di legittimità, non è stato approvato dalla dottrina e ha registrato importanti dissensi nella giurisprudenza di merito.

Il Tribunale Milano con sentenza 13.4.2010<sup>7</sup> ha dissentito dalla Suprema Corte, affermando che *“La distribuzione delle cause tra Tribunale ordinario e Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nella misura in cui non sposta la competenza per territorio, coinvolge un criterio non di competenza del giudice in senso tecnico (competenza per materia), bensì di distribuzione degli affari all'interno dello stesso Tribunale, posto che la formale dichiarazione di incompetenza, ancorché con ordinanza ex art.39 c.p.c. come novellato con legge 69/2009 comporterebbe un irragionevole*

---

<sup>5</sup> Prima con sentenza e ora con ordinanza per i procedimenti radicati dopo il 4.7.2009 e quindi soggetti alla Novella di cui alla legge 18.6.2009 n.69.

<sup>6</sup> Secondo la quale *“Posto che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione ordinaria è di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, la sezione specializzata deve dichiarare con sentenza l'incompetenza sulle domande estranee alle proprie attribuzioni, pur se rientranti nella competenza per territorio del medesimo Tribunale (nella specie, la sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia, esclusa la connessione anche impropria tra una domanda di diffamazione ed una di nullità brevettuale, ha separato i giudizi, disponendo la prosecuzione per la seconda domanda, mentre per la prima ha pronunciato sentenza di incompetenza).”*

<sup>7</sup> *Riv.Diritto Industriale* 2011 , 231

*appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti maggiore garanzia o tutela.”*

Nello stesso senso si è espressa anche la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale della Corte di Appello di Torino<sup>8</sup>, secondo la quale nell'ipotesi in esame:

*“...deve escludersi che il Giudice adito (nel caso: la Corte di Appello di Torino) debba dichiarare con sentenza la propria incompetenza per materia, declinando la competenza in favore della Sezione specializzata istituita presso lo stesso Ufficio.*

*Deve invece ritenersi che in tale ipotesi il Giudice debba limitarsi a trasmettere gli atti al Presidente della Sezione specializzata costituita presso il suo stesso ufficio, in via interna e amministrativa, perché questi provveda all'assegnazione del fascicolo e alla sua successiva trattazione.*

*Tale conclusione appare sorretta dai seguenti argomenti testuali, logici e sistematici:*

- *la legge 273 del 2002 e il d.lg. 168 del 2003 non mostrano di considerare le Sezioni specializzate come un ufficio giudiziario diverso rispetto al Tribunale e alla Corte presso cui sono incardinate e costituite;*
- *le Sezioni de quibus sono infatti istituite presso i vari Tribunali e Corti di appello menzionate;*
- *l'art. 2 del decreto prevede espressamente la legittimità dell'impiego dei magistrati delle sezioni specializzate anche per processi diversi da quelli considerati, così sottolineando il loro persistente incardinamento presso l'ufficio di appartenenza;*
- *è stata avvertita l'esigenza di una esplicita attribuzione di competenze direttive ai presidenti delle sezioni specializzate, commisurate a quelle dei capi degli uffici, con disposizione ad hoc (l'art. 5 del decreto) con una norma che, altrimenti opinando (e cioè supponendo l'autonomia dell'ufficio), sarebbe del tutto inutile;*
- *la giurisprudenza è da sempre orientata a non ravvisare questioni di competenza nei rapporti fra un ufficio giudiziario e una sua sezione, sia pur dotata di una sua autonomia e una sua autonoma considerazione normativa (cfr Cass. 8.11.2002, n. 15752; Cass.8.11.2002, n. 15751; Cass. 25.7.2002, n. 10912);*
- *è pur vero che la giurisprudenza di legittimità è approdata a differente soluzione per quanto riguarda l'ipotesi, affine a quella in esame, dei rapporti fra le Sezioni specializzate agrarie e i Tribunali (e le Corti) presso cui le stesse sono istituite, ancorché tali sezioni non godano di autonoma considerazione nel sistema dell'ordinamento giudiziario (Cass. 28.11.2001, n. 15151; Cass., sez. lav., 19.1.2001, n. 736);*
- *è tuttavia possibile obiettare che le Sezioni specializzate agrarie includono anche membri laici non togati, forniti di specifica qualificazione tecnica ritenuta normativamente necessaria all'integrazione delle cognizioni e del patrimonio culturale dell'organo, mentre la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale opera solo con membri togati, scelti attraverso procedure interne di selezione riguardanti il solo ufficio di Tribunale o di corte interessato, sia pure avendo riguardo alla specifica competenza nella materia da trattare;*
- *infatti l'art. 2, comma 1, ultimo inciso, aggiunto rispetto alla stesura originaria del decreto legislativo 168 del 2003 recita “scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze” prospettando peraltro solo un criterio attitudinale preferenziale da privilegiare in sede di selezione dell'organico, a cura del Capo dell'ufficio, e non un presupposto di valida costituzione dell'organo (non essendo, fra l'altro, stati previsti né un concorso su base nazionale, né, anche solo, strumenti straordinari per l'integrazione degli organici carenti di esperienze professionali specifiche;*
- *sarebbe invero paradossale che una normativa dichiaratamente orientata ad “assicurare una più rapida ed efficace definizione” di certi procedimenti giudiziari finisca con il creare ulteriori appesantimenti e complicazioni procedurali, quali quelli derivanti dalla necessità di risolvere con sentenza di incompetenza i dubbi circa l'assegnazione del fascicolo ad una piuttosto che ad altra sezione dello stesso ufficio;*

<sup>8</sup> Sentenza 14.1.2009 nei proc. riuniti 2198/2007 e 36/2008.

- *in ogni caso, il controllo nei gradi successivi del giudizio sulla correttezza della qualificazione della controversia (inclusa o meno in quelle devolute alle Sezioni specializzate) sarebbe comunque assicurato in sede di impugnazione della sentenza.”*

### § 3. Il revirement della Cassazione.

Sul punto è nuovamente tornata la Suprema Corte, con sentenza del 22.11.2011, n. 24656, abbandonando l'indirizzo espresso con le precedenti pronunce del 2009 e del 2010 e abbracciando le tesi condivise dalla prevalente dottrina e della più autorevoli voci delle Sezioni di merito, per affermare che:

*“La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il Tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio.”*

In motivazione si legge:

*“In siffatta circostanza deve ritenersi che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il Tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'indicata pronuncia, poiché in siffatti casi trattasi di questione che concerne la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio.*

*Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte per quanto riguarda le controversie all'interno del medesimo ufficio giudiziario ripartite tra la sezione lavoro e quella ordinaria (v da ultimo Cass 20494/09 v. anche Cass., 19 febbraio 1979 n. 1084; Cass 1 dicembre 1981 n. 6379; Cass S.U., 7 febbraio 1994 n. 1238 Cass. ord. 9.8.2004 n. 15391; Cass. ord. 9.11.2006 n. 23981; Cass S.U., ord. 31.10.2008 n. 26926), ovvero tra la sezione competente in materia societaria e la sezione ordinaria (Cass 23891/06).*

*Analogamente è stato ritenuto in materia fallimentare laddove è stato affermato che quando il Tribunale, in sede ordinaria, ed il Tribunale fallimentare individuato nell'apposita sezione dello stesso, espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non già ufficio autonomo munito di propria competenza, non siano territorialmente diversi, l'adizione del primo; in luogo del secondo, non fa sorgere una questione di competenza suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un'ipotesi di improcedibilità della domanda denunziabile mediante gravame ordinario. (Cass 8025/01). Nel caso di specie non vi è ragione alcuna per non applicare gli evidenziati principi anche alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale non potendosi ad esse applicare il diverso principio affermato in riferimento alle sezioni agrarie in ordine alle quali si è ritenuto sussistere una questione di competenza ove si discuta se la causa debba essere decisa da dette sezioni o da quelle ordinarie (Cass 19984/04; Cass 5829/07; Cass sez un 19512/08; Cass 17502/10). Questa Corte, infatti, ha a più riprese chiarito che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo Tribunale si connota “nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell'ambito della nozione di competenza, in quanto all'unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall'essere la Sezione incardinata nell'ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell'Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall'uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall'espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto*

scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale.” (Cass 189984/04).

“Questi ultimi tre dati, in sostanza, mostrano che, nelle intenzioni del legislatore, seppure ai fini burocratici la Sezione risultasse incardinata nell'ambito dell'ufficio del Tribunale (o della Corte) e, quindi, istituita “presso” il Tribunale (o la Corte d'Appello), in ossequio, del resto, al dettato dell'art. 102 Cost., comma 2, secondo inciso, tuttavia, ai fini della disciplina della competenza costituiva il punto di riferimento di una vera e propria competenza anche nei riguardi dell'ordinaria articolazione di tale ufficio e, quindi, se del caso, delle altre sezioni” (Cass 19984/04).

Tali presupposti non ricorrono nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale. Infatti non può ritenersi che queste ultime dispongano di una propria autonoma competenza nei riguardi dell'articolazione dell'ufficio giudiziario cui appartengono.

L'elemento decisivo per pervenire a tale conclusione è contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 che stabilisce che “I giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”.

In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non da luogo ad una competenza separata.

Un ulteriore argomento lo si deduce dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale, alla stessa stregua dell'art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonché della L. Fall., art. 24 che stabilisce “la competenza del Tribunale fallimentare” a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento.

Anche il fatto che in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l'organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall'art. 50 bis c.p.c. costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilità della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale a quelle agrarie. (cfr. Cass 23891/06).”

#### **§ 4. La decisione del Tribunale.**

Il Tribunale ritiene che la questione non si ponga in termini di competenza in senso tecnico, afferendo ai rapporti fra il Tribunale ordinario e la Sezione specializzata presso lo stesso costituita, senza alcuna incidenza di carattere territoriale, per tutte le ragioni addotte dalla Suprema Corte nella più recente sentenza, integralmente condivisa.

Per giunta, nel caso concreto la causa è stata assegnata dal Presidente del Tribunale alla Sezione 9° Civile, ossia alla stessa Sezione che funge da Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Poiché il procedimento risulta incardinato presso la Sezione competente, il Giudice Istruttore, Presidente della Sezione e titolare dei poteri di cui all'art.5 d.lgs.168 del 2003, non aveva neppure bisogno di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale di Torino per poter investire la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale della cognizione della causa.

Alle considerazioni contenute nella convincente motivazione di Cass. Civ. 22.11.2011, n. 24656, sopra riportata, possono aggiungersi:

- a) quelle ulteriori della Corte di Appello di Torino, sopra citata, secondo la quale:
  - l'art. 2 del decreto prevede espressamente la legittimità dell'impiego dei magistrati delle Sezioni specializzate anche per processi diversi da quelli considerati, così sottolineando il loro persistente inquadramento organico presso l'ufficio di appartenenza;

- il Legislatore del 2003 ha avvertito l'esigenza di una esplicita attribuzione di competenze direttive ai Presidenti delle Sezioni specializzate, commisurate a quelle dei Capi degli uffici, con disposizione *ad hoc* (l'art. 5 del decreto) dettando una norma che, altrimenti opinando (e cioè supponendo l'autonomia dell'ufficio), sarebbe del tutto inutile;
- b) quelle ulteriori del Tribunale di Milano, che richiama puntualmente le norme primarie di ordinamento giudiziario (artt.42, 42 *bis*, 43, 46, 47, 47 *bis*, 47 *ter* r.d. 30.1.1941 n.12) e, quali norme regolamentari, le Circolari CSM in tema di formazione delle tabelle, secondo le quali la Sezione specializzata non costituisce ufficio giudiziario autonomo sotto il profilo organizzativo e ordinamentale;
- c) come osservato puntualmente dal Tribunale di Milano, la soluzione contrastata comporterebbe un notevole appesantimento del processo, con la necessità di riassunzione della causa, senza che sussistano ragioni giustificatrici in termini di esigenze di tutela delle parti del procedimento, in flagrante contrasto con lo scopo primario perseguito di una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia di proprietà industriale (e ora in materia di imprese);
- d) come messo in luce anche dalla Suprema Corte, il punto essenziale va colto nella norma fondamentale di cui all'art.2 del d.lgs.168 del 2003<sup>9</sup>, chiaramente preordinata a rispettare il principio dell'art.16, comma 1 della legge delega 273 del 2002, che si premurava di evitare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, cosicché gli organici delle Sezioni specializzate sono formati da magistrati ad esse destinati sulla base di ripartizioni tabellari e normalmente investiti anche di altri compiti ordinari;
- e) la dottrina più recente aveva messo in luce come il primo orientamento della Suprema Corte sembrasse totalmente ignorare la realtà operativa delle Sezioni specializzate<sup>10</sup>, composte, pressoché in tutta Italia da magistrati persone fisiche addetti anche alla trattazione di altre materie, spesso di analoga complessità e come, in molti casi, il cambio di veste formale non corrispondesse (come nel caso di specie) ad un cambio di Sezione e di persona fisica preposta alla trattazione della controversia;
- f) la dottrina ha anche giustamente segnalato i rischi connessi ad una soluzione troppo severa, tenuto conto delle incertezze obiettive della normativa sostanziale circa i confini delle attribuzioni delle Sezioni specializzate (un caso per tutti: il riparto fra la concorrenza sleale interferente e quella c.d. "pura", ossia neppure indirettamente interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale);
- g) l'indicazione desumibile tra le righe di Corte Cost. 14.12.2004 n.386<sup>11</sup> nel senso della ripartizione interna, giacché i Giudici delle leggi, nel respingere l'eccezione di difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*, sollevata dalla Difesa Erariale, hanno osservato che *"l'accoglimento della proposta questione di costituzionalità determinerebbe la adozione, nel giudizio a quo, di un provvedimento giurisdizionale in parte differente rispetto a quello che si imporrebbe in caso di rigetto; che, infatti, in tale ultima ipotesi - come evidenzia lo stesso rimettente - egli dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a beneficio delle sezioni"*

<sup>9</sup> "I giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale".

<sup>10</sup> Recentemente indagata approfonditamente dal Consiglio Superiore della Magistratura in vista della stesura della Risoluzione 11 luglio 2012 in tema di Costituzione del Tribunale delle Imprese.

<sup>11</sup> Che ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 16 l. 12 dicembre 2002 n. 273 e 1 e 4 comma 1 lett. i), d.lg. 27 giugno 2003 n. 168, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale con sede nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari e stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per "i territori ricompresi" nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della sezione distaccata di Sassari della medesima corte, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.

*specializzate istituite presso il Tribunale di Roma; che, viceversa, nel caso di accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale, il rimettente dovrebbe parimenti dichiarare la propria incompetenza, a beneficio tuttavia della istituenda sezione specializzata presso il medesimo Tribunale di Cagliari; che, **come è evidente, ben diverse sarebbero, nelle due ipotesi, anche le conseguenze che si produrrebbero nei confronti delle parti del procedimento principale**”.*

#### **§ 5. Ulteriori provvedimenti.**

Quanto all'ulteriore corso del giudizio, va disposta la rimessione della causa in istruttoria dinanzi al Giudice Istruttore e va stabilito che il decorso dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, n.2 e n.3. sospeso con ordinanza 17.2.2012, riprenda con decorrenza dal 1° ottobre 2012.

#### **P.Q.M.**

**Respinge** la richiesta di dichiarazione dell'incompetenza funzionale del Giudice ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di Torino, proposta dalle parti convenuta e intervenuta;

**Dichiara** il procedimento correttamente incardinato in fase di riassunzione dinanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ora in materia di Imprese del Tribunale di Torino;

**Rimette** la causa in istruttoria dinanzi al G.I. dott. Umberto Scotti;

**Dispone** il decorso dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6 n.2 e n.3, sospesi con ordinanza 17.2.2012, con decorrenza dal **1° ottobre 2012**;

**Fissa** per la decisione sui mezzi di prova udienza al **12 dicembre 2012 ore 9.30**.

**Si comunici.**

Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Imprese il 13 luglio 2012,