



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale

Gruppo Italiano

Anno 2015, numero 1, 24 marzo 2015

EDITORIALE

di **Andrea Vestita***

Parlando di “Patent Box”

È ben noto che la patrimonializzazione e la redditività delle imprese è sempre più legata alla qualità e alla quantità degli *intangibles* detenuti. I vari governi, pertanto, da molto tempo registrano una crescente dipendenza delle entrate tributarie dagli *asset IP* posseduti dalle imprese residenti nei rispettivi territori nazionali. Tuttavia, la crescente libertà di stabilimento internazionale delle imprese, nonché del connesso sfruttamento economico della proprietà industriale, negli ultimi anni ha messo in crisi il tradizionale rapporto territorio – tassazione. Le società di capitali, col loro bagaglio di *intangibles*, tendono sempre più a somigliare a degli omoni (per dirla con Pier Giusto Jaeger) apolidi, senza diritto di voto e sempre pronte a migrare verso lidi più favorevoli: in questo senso il vecchio adagio *no taxation without representation* è in costante perdita di significato. Inoltre, lo stabilimento dei complessi industriali e imprenditoriali risulta sempre più IP – *driven*, nel senso che molto spesso la scelta della localizzazione nazionale dei complessi industriali segue la scelta della localizzazione degli *intangibles* e non viceversa.

Ogni governo, pertanto, si è posto il problema di incentivare la localizzazione nei propri territori del maggior nume-

ro possibile di *asset IP* mediante l’abbassamento del prelievo fiscale su di essi, senza però rinunciare al gettito complessivo. La misura dell’agevolazione ragionevolmente attribuibile da ogni governo è abbastanza semplice – ancorché di difficile determinazione – ed è pari al risparmio marginale conseguibile dalla maggior parte delle imprese in caso di ricorso a pratiche **lecite** di tax planning internazionale. Il sistema normativo che attribuisce detta agevolazione fiscale è oramai universalmente conosciuto col nome di Patent Box.

Molti paesi hanno introdotto da tempo normative di questo tipo e, adesso, anche l’Italia si accinge a farlo. Al di là del “meglio tardi che mai”, il principale vantaggio del Patent Box nostrano sarà il fatto di poter sfruttare la solida evidenza empirica maturata nelle altre nazioni. Conseguentemente, la normativa italiana sarà tarata sulle esigenze delle piccole e medie imprese, essendo ormai assodato che la grande impresa multinazionale è sensibile soltanto a prelievi fiscali inaccettabili per la maggior parte dei paesi industrializzati.

La nuova normativa, tuttora in gestazione in parte rilevante, si comporrà di due misure principali: un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, unito a una sostanziale riduzione delle imposte dirette sui proventi riconducibili all’IP. Per la verità, il Patent Box in senso stretto sarebbe soltanto la par-

te relativa alla detassazione, ma le due normative sono concepite in modo così complementare che non ha molto senso distinguere l'una dall'altra.

Il credito d'imposta verrà attribuito a tutte le tipologie d'impresa di qualsiasi dimensione, escludendo soltanto i coltivatori diretti, gli enti non commerciali e – chissà perché – i professionisti. Il credito d'imposta attribuito, sino al limite massimo di € 5.000.000, sarà pari al 25% delle spese di ricerca e sviluppo attinenti a nuove tecnologie o nuovi prodotti, incrementato al 50% per le spese relative a personale altamente qualificato o a contratti di ricerca con università, enti di ricerca e start up innovative. Il credito d'imposta non sarà calcolato sulla totalità delle spese suddette, bensì sull'incremento rispetto alla media del triennio precedente, purché superiore a € 30.000.

Il regime di tassazione agevolato si applicherà a tutti i redditi prodotti da brevetti, disegni, modelli, opere dell'ingegno, marchi, processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili e consisterà nell'esclusione dal reddito complessivo dei ricavi derivanti da essi sino a un massimo del 50% (30% per il 2015 e 40% per il 2016), nonché dall'esclusione dal reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione.

Per ogni *asset* IP, la quota di reddito agevolabile sarà pari al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo, maggiorati sino al 30% nel caso di pagamento di un prezzo d'acquisto, e i costi complessivi sostenuti per produrre l'*asset*. La plusvalenza da cessione sarà esentata totalmente, purché almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito entro due

anni nella manutenzione o nello sviluppo di altri *intangibles* agevolabili.

In caso di utilizzo diretto dell'*asset* IP da parte dell'impresa proprietaria, o in caso di plusvalenza da cessione, la misura del reddito agevolabile sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di una procedura di *ruling*. Il regime di tassazione agevolata (opzionale) avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovabile.

Benché ancora manchino alcuni determinanti tasselli normativi ai fini della sua operatività, si può sin d'ora affermare che il Patent Box italiano si presenta assai più esteso di quelli della maggior parte di degli altri paesi (solitamente limitati agli *asset* tecnologici), ma concede un risparmio fiscale più limitato. Vi è però da dire che gli accordi OCSE in corso di perfezionamento costringeranno ben presto quasi tutti gli stati membri a limitare i benefici attualmente concessi, a causa dell'invalidabile principio del nesso fra reddito agevolabile e spese di ricerca e sviluppo. Il Patent Box nostrano, invece, già si presenta ampiamente *compliant*, senza necessità di future manutenzioni legislative.

*ANDREA VESTITA
SYNTAGMA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI.

Vita Associativa

I convegni di AIPPI in occasione di EXPO

Prosegue l'organizzazione da parte del Gruppo Italiano di AIPPI, in team con l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, del ciclo di tre convegni dedicati alla *IP and food* dal titolo "*Proprietà Intellettuale e Agroalimentare: tre tappe di un viaggio fra nome, immagine e innovazione del cibo italiano*".

Queste le prime due date da annotare in agenda :

- marchi ed indicazioni geografiche – **20-21 maggio 2015**, auditorium Grattacielo Pirelli ;
- food design : **22 giugno 2015**, IULM.

L'attività del Communications Committee di AIPPI Int.

Il *Communications Committee*, di cui faccio parte in rappresentanza del Gruppo italiano di AIPPI dall'ottobre 2012, svolge la funzione primaria di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni rilevanti in materia di proprietà intellettuale in conformità a quanto previsto dalle *Guidelines* che ne regolano l'attività. Tra queste vengono considerati: importanti questioni costituenti oggetto di dibattiti in sede nazionale e di casi giudiziari; decisioni di organi giudiziari; proposte legislative in materia di proprietà intellettuale. La "rilevanza" dell'informazione, che ne condiziona la circolazione in AIPPI, è data dal fatto che la stessa rivesta interesse sovranazionale, dunque non limitato al singolo Paese.

Il *Communications Committee* si occupa di raccogliere queste informazioni attraverso gli NGR, ossia i *National Group Reporter*, secondo le linee guida che raccomandano un approccio qualitativo e non quantitativo.

I materiali così raccolti vengono rivisti dal *Communications Committee* e adattati per la circolazione nell'ambito della organizzazione attraverso la pubblicazione delle *e-News*.

Il *Communications Committee* è composto da dodici membri in rappresentanza di: Australia, Sud Africa, Svezia, Francia, Italia, Messico, Canada, Finlandia, Stati Uniti, Portogallo, Gran Bretagna e Svizzera. Attuale Presidente è Matthew Swin, membro rappresentante del Gruppo australiano. I membri del *Communications Committee* operano coordinandosi in regolari *conference call*, in occasione delle quali sono discussi i progetti in corso di studio ai vari livelli e la suddivisione e l'assegnazione dei compiti ai singoli membri (fra i quali quelli di occuparsi della verifica dei contenuti dei contributi pervenuti attraverso gli NGR per la pubblicazione sui vari numeri delle *e-News*). Frequenti contatti avvengono poi a mezzo e-mail, proprio in occasione della preparazione dei vari numeri di *e-News*. Fra i progetti di maggiore interesse di cui si occupa il *Communications Committee* ricordo la ridefinizione e riorganizzazione innovativa del *website* di AIPPI.

Come membro per l'Italia del *Communications Committee* sono responsabile anzi tutto di mantenere un rapporto con il *National Group Reporter* italiano, al fine di raccogliere attraverso lo stesso, contributi relativi a questioni in materia di proprietà intellettuale. Come ho detto, il *Communications Committee* si occupa di raccogliere e diffondere le informazioni che possano essere di rilievo e di interesse sovranazionale. Tale interesse costituisce la condizione per la circolazione dell'informazione stessa e, quindi, anche un limite per il nostro Gruppo italiano in quanto sovente i casi per noi rilevanti non lo sono a livello sovranazionale.

In questi anni mi sono sentita più volte con l'Avv. Alessandra Droandi, responsabile del *National Group Reporter* italiano ed insieme abbiamo cercato di offrire contributi di rilievo attraverso il *Communications Committee*.

Nel No. 40 di *e-News*, recentemente pubblicato, sono apparsi due contributi di soci italiani: Elena Martini e Paolina Testa.

E' evidente, dunque, che il miglior supporto all'attività del *Communications Committee* può essere dato mediante l'invio (attraverso il *National Group Reporter* italiano) di contributi su questioni che abbiano rilevanza – specificamente – sovranazionale.

Va detto che il **Gruppo italiano di AIPPI**, pure con le note difficoltà dovute principalmente al fatto che non sempre le questioni in materia di proprietà intellettuale, di cui si dibatte nel nostro Paese, sono di interesse oltre frontiera, **si è distinto negli ultimi tempi per i contributi offerti su e-News**. Ho il piacere di rendere noto che, nel corso dell'ultima *conference call* tenutasi tra i membri del *Communications Committee*, è stato fatto circolare un grafico – che riporto in chiusura di questo mio intervento - da cui risulta che il Gruppo italiano si posiziona, insieme a quello australiano e subito dopo gli Stati Uniti d'America, al secondo posto per il numero di contributi pubblicati sugli ultimi numeri di *e-News*, superando tutti gli altri Paesi europei. Questo dato è motivo di orgoglio per tutti noi e ci deve stimolare ad una sempre maggiore partecipazione alla vita di AIPPI anche e proprio attraverso questa forma qualificata di diffusione delle informazioni a livello internazionale.

AVV. BIANCA MARIA GUTIERREZ

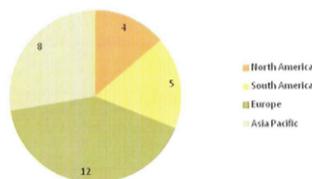
Recent contributions to e-News

Covering e-News no. 38 – 40

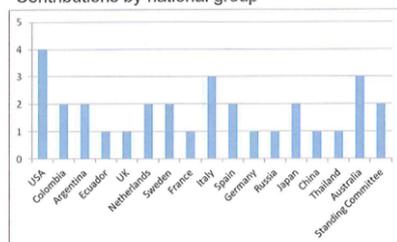
1 Total number of contributions

Across three issues, there have been a total of 31 articles, notes and national group announcements. This is in keeping with the last two years.

2 Distribution by region



3 Contributions by national group



4 Conspicuously absent or under-represented

Absent entirely: Canada, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Africa, Middle East

Underrepresented: UK, Germany, China

Brevetto Unitario

Sull' adesione dell'Italia al 'Patent Package'.

In data 16 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto un parere in tema di Brevetto Unitario e Corte Unificata a diversi soggetti italiani operanti a vario titolo nel settore della Proprietà Industriale, tra cui AIPPI. L'oggetto della consultazione così recitava "Adesione italiana al brevetto europeo con effetto unitario ed al Tribunale unificato dei brevetti" e chiedeva ai destinatari di indicare la propria preferenza tra tre opzioni che possono essere così riassunte:

- opzione 1: parere favorevole all'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata (Reg. UE 1257/2012 e Reg. UE 1260/2012) e ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato;
- opzione 2 : parere favorevole alla sola ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato;
- opzione 3 : parere sfavorevole sia all'adesione alla cooperazione rafforzata sul Brevetto Unitario sia al Tribunale Unificato.

Tale richiesta ha dato seguito, all'interno di numerosi operatori consultati, ad un acceso dibattito.

Vi è da segnalare che pochi giorni dopo la consultazione il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato, nel corso del *question time* alla Camera, che l'adesione italiana al pacchetto del Brevetto Unitario "è sicuramente una delle priorità del governo", aggiungendo che sono in corso di valutazione "gli aspetti economici dell'adesione italiana tenendo conto da un lato dei diversi interessi degli stakeholder privati coinvolti e dall'altro della mancata definizione ad oggi a livello europeo degli elementi di carattere economico e finanziario relativi al nuovo titolo brevettuale e al tribunale unificato dei brevetti"**.

** [dichiarazione riportata, ad esempio, in 'Audizione del Sottosegretario Simona Vicari, Commissione Politiche dell'Unione Europea, Camera dei Deputati, 24 febbraio 2015']

R.A.

Dottrina

Alcune interferenze del mondo della rete con i brevetti e i marchi

Il *web* e le nuove tecnologie legate all'utilizzo dei dati informatici entrano, più volte, in contatto con gli istituti della proprietà industriale e intellettuale, anche con quelli più tradizionali, senza per forza dovere scomodare chissà quali regole o leggi speciali.

Ho a tal proposito avuto il piacere di prendere parte al tradizionale convegno autunnale organizzato dall'Università di Parma, convegno che, nell'edizione 2014, è stato appunto dedicato alle tematiche inerenti alle «*innovazioni del nuovo web*», al fine di verificare se i diritti IP possano, già attualmente, essere considerati come «*strumenti per gestire al meglio il patrimonio aziendale nel mercato globale e nella nuova economia digitale*» (così, testualmente, la locandina del convegno del 31 ottobre 2014). Sono quindi stato, nell'occasione, chiamato a valutare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcune situazioni che pongono la proprietà industriale e la proprietà intellettuale a dover tenere conto dell'esistenza di *internet* e delle nuove tecnologie legate all'informatica. Volutamente tralasciando in questa sede quello

che, di solito, è reputato il “tema-principe” legato alla rete ed alle nuove tecnologie - vale a dire la problematica inerente alla tutela del *software* - provo dunque ad analizzare alcune interferenze della rete con il mondo dei brevetti e dei marchi.

Partendo dai brevetti, è innegabile che *internet* abbia allargato i confini della nozione di “stato della tecnica” ex art. 46 c.p.i. Oggi, infatti, determinati documenti, proprio perché più facilmente reperibili sul *web*, non fanno più parte della categoria delle c.d. «*conoscenze nascoste*» per essere invece entrati a far parte delle «*comuni conoscenze generali*» o, quanto meno, delle c.d. «*conoscenze potenziate*» (qui utilizzando espressioni coniate da autorevole dottrina in un contributo di diversi anni addietro).

Il che, innanzitutto, incide non solo in punto di novità di un’invenzione, ma anche nell’ambito del giudizio di non ovvietà della stessa ex art. 48 c.p.i., essendosi infatti ampliato il novero di documenti a disposizione dell’esperto, anche in combinazione con altre anteriorità, nel *problem and solution approach*.

Il che incide poi anche sotto il profilo dell’eventuale predivulgazione dell’invenzione da parte dello stesso inventore (circostanza, come è noto, parimenti invalidante). È infatti risaputo che ogni imprenditore degno del suo nome oggi dispone di un sito *internet*, nel quale, proprio per dare maggiore risonanza alla propria attività, tende a pubblicizzare tutte le principali innovazioni della propria azienda, tra cui anche le nuove invenzioni, dimenticandosi, però, che in tal caso rischia di mettere a repentaglio, con le proprie mani, la stessa validità del brevetto del cui deposito il medesimo imprenditore aveva magari al contempo incaricato il consulente brevettuale di fiducia.

Il che incide, infine, anche con riferimento alle modalità di svolgimento della consulenza tecnico-brevettuale disposta nell’ambito di un giudizio, posto che *internet* rappresenta un’enorme ed ulteriore banca dati che sia le parti sia lo stesso consulente, anche in via autonoma (per di più indotto da un quesito quasi a scrivere la stessa sentenza), hanno a disposizione per valutare e spesso per mettere in discussione l’ambito di validità di un titolo di privativa.

Anche in materia di marchi, l’accessibilità universale del mondo della rete viene a condizionare la portata di alcuni istituti. Il preuso di un segno di fatto ha quindi acquisito una molto più ampia portata invalidante della novità del successivo marchio registrato ex art. 12 c.p.i., sussistendo così, sempre più, ipotesi di segni distintivi con notorietà generale e, sempre meno, ipotesi di segni distintivi con notorietà meramente locale, le quali invece darebbero luogo a mere situazioni di coesistenza tra i segni stessi.

La rete viene poi ad agevolare la prova della rinomanza del marchio al fine di poter usufruire della tutela ultramerceologica ex art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., tanto più in considerazione della circostanza che è sempre valido l’insegnamento giurisprudenziale (risalente ormai alla sentenza “*General Motors*” della Corte di Giustizia del 14 settembre 1999, causa C-375/97) per cui non è richiesta a tal proposito una notorietà assoluta, ma la conoscenza del segno stesso in capo ad «*una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti*».

Inoltre, la circostanza che il marchio sia presente sulla rete può attribuire al titolare grossi vantaggi anche in termini di prova dell’ “uso effettivo” dello stesso al fine di evitarne la decadenza, posto che anche sotto questo profilo la giurisprudenza comunitaria ha elencato, tra i criteri da tenere in considerazione, pure la «*estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità*» (così,

espressamente, la Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-149/11).

Il mondo della rete - anche "involontariamente" e dunque senza per forza dover ragionare in termini di *software*, *microchip* o quant'altro di riferibile all' "alta tecnologia" - impone dunque di essere sempre considerato con attenzione nella proprietà industriale, posto che i contenuti della rete non possono essere ritenuti *de plano* come l'equivalente più evoluto dei contenuti che prima erano fissati su supporto cartaceo.

Tutti i documenti reperiti su *internet* devono, al contrario, essere valutati "*cum grano salis*" - sia per il contenuto sia per la data di pubblicazione - e non a tutti può venire attribuita la medesima rilevanza ed attendibilità.

Pertanto, seguendo le stesse linee-guida della giurisprudenza EPO (la quale, talvolta, si è spinta a richiedere conferme anche «*oltre ogni ragionevole dubbio*»), vanno senz'altro considerate in modo più affidabile le riviste tecniche rese accessibili in rete da editori scientifici, le pubblicazioni equivalenti al cartaceo fornite da editori di quotidiani o dei periodici, gli archivi elettronici delle università, le pubblicazioni offerte dai servizi di archivio dello stesso *internet* (ad esempio i siti www.archive.org, e/o waybackmachine.org, che consentono di andare a vedere la stessa storia di caricamento delle pagine *web*). Al contrario, molto meno peso devono avere le pubblicazioni che derivano dai *blog*, dalle *newsletter*, da *wikipedia* o da altri siti ai quali si è avuto accesso tramite *link*.

Ed è soprattutto con riferimento alla portata e all'effettiva rilevanza di *wikipedia* che il tema sta diventando particolarmente "caldo", posto che, di recente, è stata emessa una sentenza ove la notorietà del marchio di fatto è stata ricollegata a «*numerosi fattori, tra cui anche la presenza dello stesso sul sito Wikipedia*» (così il Tribunale di Trieste nella sentenza del 25 giugno 2014, pubblicata sull'ultimo numero della *Rivista di Diritto Industriale* del 2014); inoltre, nell'ambito della mia attività professionale, ho anch'io avuto modo di leggere consulenze tecniche ove un brevetto è stato ritenuto ovvio (e dunque privo di originalità) anche in combinazione con il contenuto di pagine di *wikipedia*, ritenute antecedenti alla data di deposito del brevetto stesso senza che nemmeno sia stata fatta una verifica accurata della "cronologia" delle modifiche apportate (verifica che pure la stessa *wikipedia* consentirebbe di effettuare).

I suddetti rilievi non vogliono, ovviamente, portare all'opposto risultato della demonizzazione di tutto quanto presente sulla rete, ma vogliono soltanto mettere in guardia gli operatori della materia a non lasciarsi subito andare a facili entusiasmi, posto che, prendendo anche spunto da un altrettanto autorevole contributo dottrinale proprio in tema di marchio di fatto, «*internet è diffuso a livello mondiale e milioni sono i "navigatori"*», ma potrebbe anche essere che un sito non sia mai «*"visitato" da alcuno*» o, ancor peggio, che il contenuto dello stesso sia stato creato ad arte da chi, in mala fede, abbia avuto un palese interesse a farlo.

AVV. GIOVANNI CICCIONE
STUDIO LEGALE CORONA-CATELLI, BOLOGNA

La descrizione: misura cautelare o strumento di istruzione preventiva?

Chi si occupa di diritto industriale sa quanto siano importanti le misure ante causam per garantire la tutela dei diritti in modo tempestivo ed efficace. Fra queste la de-

scrizione ha sempre rivestito particolare importanza¹, grazie alla sua funzione di acquisizione della prova con immediatezza anche presso la sede del soggetto resistente e, ove necessario, “a sorpresa”. È superfluo qui evidenziare come in taluni casi solo tramite un provvedimento di questo tipo si possa raggiungere la prova della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, per esempio nel caso del know-how, o del software, ovvero in ogni altro caso in cui la contraffazione non sia visibile all'esterno (diversamente da quanto avviene invece nel caso dei beni distribuiti al pubblico nelle normali catene commerciali, e così via). Fra l'altro la descrizione prevista dall'ordinamento italiano, pur non essendo un unicum nel panorama giurisdizionale europeo, costituisce, per come normata e attuata, uno dei punti di forza del nostro sistema.

Alcune recenti novelle legislative hanno tuttavia inciso sulla disciplina della descrizione autorale e soprattutto industrialistica, creando alcuni non irrilevanti dubbi interpretativi e difficoltà applicative, che appaiono ora potenzialmente in via di risoluzione da parte della giurisprudenza. Fra le questioni oggetto di dibattito vi è anzitutto e soprattutto quella relativa alla natura del mezzo della descrizione e più precisamente se si tratti di un mezzo cautelare vero e proprio, ovvero se invece – sulla scorta della nostra tradizione giuridica – la descrizione sia piuttosto da qualificare come un mezzo ante causam assimilabile all'istruzione preventiva. Su questo tema si è recentissimamente pronunciata la Sezione Specializzata del Tribunale di Torino, con una sentenza - ancora inedita - del 30 gennaio 2015. Inedita e altrettanto interessante appare anche l'ordinanza della Sezione Specializzata del Tribunale di Roma del 9 marzo 2015. In entrambi i provvedimenti si valorizza la natura della descrizione come mezzo di istruzione preventiva, chiarendone le distanze rispetto ai mezzi cautelari puri. Le decisioni richiamate si occupano in entrambi i casi di descrizione in materia di diritti d'autore, tuttavia le conclusioni raggiunte paiono estensibili a tutti i diritti di proprietà intellettuale, per evidenti ragioni sistematiche.

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Torino, in essa il Collegio ha affrontato la questione della utilizzabilità della descrizione nell'ambito di un procedimento di merito, nell'ipotesi in cui la descrizione stessa fosse stata revocata in sede di udienza di conferma, risolvendo tale questione in senso positivo. I fatti di causa si possono riassumere come segue: durante la descrizione, disposta inaudita altera parte avverso una società convenuta per violazione del diritto d'autore in relazione a programmi per elaboratori, venivano reperiti presso la sede legale della stessa diversi programmi effettivamente privi di licenza d'uso. In sede di udienza di conferma il Giudice della descrizione revocava tuttavia il provvedimento concesso, ritenendo che i programmi rinvenuti appartenessero in realtà al legale rappresentante della società, che era anche ingegnere e titolare di un omonimo studio professionale avente sede negli stessi locali della società. Secondo il Giudice ciò doveva risultare nella revoca della descrizione, dal momento che il provvedimento non era stato originariamente richiesto anche nei confronti del legale rappresentante in quanto persona fisica, ed ancorché dopo l'esecuzione le attrici avessero provveduto alla notifica ex art. 162 co. 6 l.a. L'utilizzabilità delle rilevanze istruttorie raccolte in descrizione veniva quindi contestata dalle parti convenute nel giudizio di merito successivamente instaurato dai titolari dei diritti d'autore sul software nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti (la società, in quanto detentrica dei pro-

¹ Sull'importanza della descrizione si veda RONCO, La tutela cautelare della prova, in GIUSSANI, *Il processo industriale*, 2012, 325 ss. industriale, 2012, 325 ss.

grammi, ed il legale rappresentante/professionista). In sede di decisione collegiale il tribunale, applicando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 162 l.a., valorizzava la circostanza che il terzo fosse stato regolarmente informato del provvedimento secondo quanto disposto dalla legge, e che perciò le risultanze istruttorie fossero utilizzabili nei confronti di entrambi i soggetti. In altre parole, il Collegio riteneva che la questione della utilizzabilità delle risultanze della descrizione dovesse essere devoluta alla cognizione del giudice del merito, il quale poteva legittimamente rivedere le decisioni assunte in sede di udienza di conferma/revoca del provvedimento. In particolare, il Collegio espressamente affermava che: "spetta, dunque [in ogni caso], al Collegio adito in sede di merito nel giudizio a cognizione piena procedere ad autonoma valutazione della rilevanza probatoria del materiale istruttorio ritualmente acquisito nel procedimento di descrizione [...]" così come in generale "[...] del materiale istruttorio offerto dalle parti tanto nella fase cautelare quanto nella fase a cognizione piena". La questione si intersecava con il tema del valore delle prove acquisite in sede di descrizione; posto infatti che nello scenario normale il verbale di descrizione fa piena prova fino a querela di falso, e vincola il giudice in sede di decisione, ci si doveva chiedere se – in caso di situazioni anomale, ove per qualsiasi ragione (revoca o altro) il provvedimento venga meno - il verbale di descrizione perda completamente ogni efficacia, anche di prova liberamente valutabile dal giudice, ovvero invece conservi quanto meno gli effetti di una prova di questo ultimo tipo.

L'ordinanza del Tribunale di Roma ha affrontato il diverso tema della reclamabilità della descrizione concessa ed eseguita, concludendo nel senso dell'inammissibilità di tale strumento, "considerato che l'art. 162 LDA dispone espressamente che la descrizione è regolata dalle norme del codice civile in materia di istruzione preventiva [...] Tale richiamo esclude la diretta applicabilità delle norme del rito cautelare uniforme e, in particolare, quelle sulla reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento di istanze cautelari sostanziali. [...] Rimane pertanto ferma la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento delle istanze per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova".

Come si vede, in entrambi i casi i Collegi hanno – correttamente a parere di chi scrive – evidenziato la natura della descrizione quale strumento di acquisizione della prova, da valutarsi poi nell'ambito del procedimento di merito, nel contraddittorio delle parti, marcandone la differenza rispetto alle misure cautelari "pure" come sequestro e inibitoria. Queste ultime mirano prevalentemente a fornire una protezione immediata ai diritti lesi e suscettibili di ulteriore violazione, con particolare incisività e invasività nei confronti del soggetto resistente. Per tale ragione si giustificano le norme previste – a favore dei soggetti resistenti – che contemplano, fra l'altro, la piena reclamabilità e la perdita di efficacia con ripristino della situazione precedente in caso di mancato tempestivo inizio del procedimento di merito, ovvero di estinzione dello stesso. Nella descrizione queste esigenze non si verificano, ovvero si verificano in misura diversa, stante il fatto che la misura in questione riguarda l'acquisizione di prove utilizzabili in un processo di merito, il quale è la sede di elezione per dibattere le questioni attinenti alla regolarità, utilizzabilità ed efficacia delle prove stesse.

Il problema si pone soprattutto per la descrizione industrialistica, relativamente alla quale – a seguito dell'ultima novella del 2010 – il nuovo art. 129 c.p.i. dispone che alla descrizione si applichino le "norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari in quanto compatibili e non derogate dal presente codice".

Nell'ambito del diritto d'autore la questione è differente, dal momento che l'art. 162 l.a. continua a disporre che la descrizione è disciplinata dalle norme speciali previste dalla l.a. e dalle norme del c.p.c. che riguardano l'istruzione preventiva. La lettera della legge facilita la conclusione secondo cui la descrizione autorale debba continuare a essere qualificata quale procedimento assimilabile all'istruzione preventiva, con le conseguenze del caso, proprio perché le modifiche apportate alla l.a. non comportano alcuna generale riconduzione della misura in esame al procedimento cautelare uniforme. Tuttavia, la divaricazione fra la disciplina della descrizione autorale e quella industrialistica non si giustifica sotto il profilo sistematico, ed imporrebbe una più attenta riflessione critica circa la funzione effettiva e gli obiettivi di questi strumenti, ed il corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Non si intende qui sostenere che la descrizione debba essere del tutto svincolata da garanzie almeno in parte simili a quelle previste a favore del resistente per quanto concerne le misure cautelari. Del resto la stessa Direttiva Enforcement impone di ripensare la misura in questione anche in questo senso. Tuttavia, poiché ogni norma deve essere oggetto di una interpretazione orientata a mantenere l'unità del sistema giuridico di riferimento, appare opportuno considerare e valorizzare le peculiarità della descrizione al fine di applicare loro la disciplina più corretta. In questo senso appare quindi certamente condivisibile la posizione della Sezione Specializzata del Tribunale di Roma che ha negato la reclamabilità della descrizione concessa ed eseguita, osservando come la sede per la valutazione delle risultanze della descrizione debba essere il procedimento di merito nel contraddittorio delle parti. Altrettanto correttamente la Sezione Specializzata del Tribunale di Torino ha ritenuto di poter esaminare e valutare in sede di procedimento di merito le prove acquisite nel corso della fase ante causam, ancorché la descrizione fosse stata revocata.

Le stesse conclusioni dovrebbero essere tratte anche per quanto concerne la descrizione industrialistica.

Forse ci si potrebbe spingere anche oltre, e ritenere che nel caso della descrizione sia decisamente eccessiva la sanzione della totale inutilizzabilità di prove pur legittimamente raccolte, a seguito della mancata instaurazione del procedimento di merito nei termini, ovvero anche nel caso di estinzione dello stesso. Tali conseguenze potrebbero seguire ad una dichiarazione di inefficacia ex art. 669 novies c.p.c.. Questa norma non è richiamata nella descrizione autorale, di talché essa non parrebbe applicabile alla stessa. Per quanto concerne la descrizione industrialistica si tratta – come indicato sopra – di valutare se la norma sia o meno compatibile ai sensi dell'art. 129 c.p.i.

Ora qui va ricordato che il processo civile italiano, a differenza di quello penale, si fonda sul principio della conservazione della prova e sull'economicità. Tale principio ha portato le nostre corti a ritenere utilizzabili anche le prove illecite, sulla base della valutazione demandata "al singolo giudice del caso concreto, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e gli interessi emersi nel caso concreto"². Appare quindi evidente che se una tale valutazione è demandata al giudice in caso di illiceità delle prove, lo deve essere a maggior ragione per l'utilizzabilità di prove comunque lecitamente acquisite nel corso della descrizione, le quali "fotografano" una situazione di fatto, un dato del reale, e come tali non dovrebbero mai poter essere poste nel nulla. Parrebbe quindi appropriato riconoscere

² Trib. Torino, 8 maggio 2013, in Giur. It. 2014, 2480.

alla risultanze istruttorie così acquisite per lo meno la valenza di argomenti di prova, se si pensa che l'ordinamento civile ammette persino che una decisione giudiziale possa fondarsi anche e solo sul contegno delle parti durante il processo o sulle risultanze di un procedimento estinto.

AVV. SIMONA LAVAGNINI
LGV AVVOCATI

DR. LUCA SPADA

Tutela Penale della Proprietà Intellettuale

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

E' stato pubblicato in GU il D. Lgs. N. 28/2015 dal titolo "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto". Le novità saranno le seguenti in materia di tutela penale.

Di fatto la perseguibilità penale di una lunga serie di reati cd. minori (circa 112 reati) verrà affidata al vaglio del Pubblico Ministero, che se non riterrà di procedere potrà chiedere la archiviazione, salvo poi il vaglio successivo del Giudice (GIP) che potrà rigettare la richiesta e rimettere in istruttoria o ordinare la imputazione coatta.

Il Decreto prevede tale meccanismo per i reati cd minori o bagatellari, dove la punibilità può essere esclusa per la tenuità del fatto valutata ex art. 133 CP , per la modalità della condotta, per la esiguità del danno e per comportamenti non abituali.

Inquadriati così i reati minori, la disposizione sarebbe stata utile e forse condivisibile a fini deflattivi.

La norma prevede però che tra i reati minori ci possano essere anche quelli puniti con pena edittale sino a 5 anni, senza tener conto delle circostanze, il che dilata evidentemente in modo abnorme la lista dei reati astrattamente non punibili anche se resta la restrizione che la punibilità può essere esclusa solo per la tenuità del fatto, per la modalità della condotta, per la esiguità del danno e per comportamenti non abituali.

Quanto ai reati comuni, molti reati ricadranno quindi nella lista, leggendo la quale si ricava però talora un certo disagio, dato che alcune esclusioni andavano di certo introdotte.

In linea di massima invece, per la gran parte dei reati di contraffazione non potrà parlarsi di tenuità del fatto, di modalità della condotta inoffensiva, di esiguità del danno e di comportamenti non abituali.

Inoltre nei casi di contraffazione commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena edittale è della reclusione da due a sei anni e quindi saremmo ben oltre al limite dei 5 anni sotto i quali la punibilità potrà soffrire di una qualche discrezionalità del PM. Anche in caso di esclusione di tale aggravante se non fosse considerata un reato autonomo o un reato con pena diversa, resta il fatto che la contraffazione commessa in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate non potrà essere considerata un reato occasionale di tenue entità, inoffensivo e non produttivo di rilevanti danni.

In sostanza la novella potrà presumibilmente interessare le fattispecie minori degli ambulanti, o quelle microcriminali di micro contraffazioni puramente occasionali e

senza l'allestimento di mezzi e attività organizzate, ovvero i blocchi doganali minori *et similia*.

Resta invece in toto il reato di ricettazione. Di fondo potrebbe osservarsi che la introducenda normativa cozza frontalmente con il precetto della obbligatorietà della azione penale, per cui si crede che l'effetto netto del Decreto sarà che i PM potranno limitare in modo benefico i soli reati bagatellari.

In buona sostanza, possiamo vedere un lato positivo nella emananda normativa, se si considera lo scopo di snellire il carico della magistratura penale, limitando i procedimenti minori per reati bagatellari. Così da potersi concentrare sui casi di maggior impatto, che potranno essere così coltivati con maggiori risorse ed energie.

Naturalmente questo filtro preliminare impone di ripensare alle strategie di causa, e soprattutto imporrà una preparazione dei casi ancora più accurata, onde evitare che il Pubblico Ministero possa ravvisare una causa di non punibilità nei reati minori.

In sostanza le nuove vertenze andranno istruite molto a fondo sin dall'inizio, ed occorrerà documentare molto a fondo le modalità del fatto reato, della condotta, degli effetti sul mercato, e degli effetti sulla parte lesa, in modo appunto da inquadrare il fatto reato in tutta la sua dimensione, oggettiva e soggettiva, delineando il disvalore penale e la pericolosità della condanna e del fatto in tutta la sua rilevanza penale.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Giovanni Ciccone
Raimondo Galli, Bianca Manuela Gutierrez, Simona Lavagnini, Edoardo
Mola, Luca Spada, Luca Valente, Andrea Vestita

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o
informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti
all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER è destinato alla circolazione interna tra gli
Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non
firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a
frequentare il sito Internet dell'Associazione.