

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Primo ok alle modifiche al codice della proprietà industriale

# Protezione brevetti, risposte veloci

## Consulenza tecnica preventiva per accorciare i processi

DI VINCENZO JANDOLI

**R**isposte più veloci nelle cause attinenti alla protezione dei brevetti. In caso di ricorso, il giudice del tribunale potrà nominare un consulente tecnico che preventivamente dirà se la richiesta di tutela è fondata o meno. Ma anche l'accusato di contraffazione potrà avere una risposta rapida, attraverso l'accertamento negativo d'urgenza pronunciato sempre dal tribunale.

Sono questi alcuni aspetti innovativi che emergono dallo schema di decreto legislativo relativo alle modifiche al dlgs 10/2/2005 n. 30, Codice della proprietà industriale (di seguito anche Cpi), approvato ieri dal consiglio dei ministri. In detto schema ci sono due norme in qualche modo legate al comune intento di velocizzare il processo nella proprietà industriale: gli articoli 52, relativo ad alcune integrazioni dell'art. 120 Cpi, e 55 che introduce un nuovo articolo (il 128) sulla consulenza tecnica preventiva.

**I ritardi e le soluzioni.** In Italia gran parte delle cause in materia di diritto industriale viene iniziata con procedimenti di urgenza. Rispetto ad altri paesi in cui le cause di merito hanno una durata che può variare dai

sei mesi (ci sono vari esempi in Austria e Germania) ai due anni (Inghilterra e Francia, alcuni operatori di questi due paesi direbbero, anche meno), in Italia la durata media di una causa in diritto industriale è di due-tre anni. Va detto che da quando sono state attuate le sezioni specializzate di diritto industriale (11 luglio 2003) in alcune sezioni la durata delle cause nel settore è diminuita. Ciò comunque ha indotto spesso titolari di privative industriali ad instaurare procedimenti di urgenza, nella speranza di ottenere misure cautelari richieste, per lo più inibitoria e sequestro, nel giro di pochi mesi. Ma che cosa accade per coloro che vorrebbero lanciare un prodotto sul mercato ed hanno interesse a verificare, in tempi brevi, se il proprio prodotto sia o no interferente con una privativa industriale altrui?

Costoro dovrebbero procedere con un accertamento negativo di interferenza, in via d'urgenza. Finora tale procedura veniva considerata ammissibile solo da alcuni (pochi) tribunali. Oggi il legislatore ha codificato questa procedura, tramite il sopraindicato art. 52 il quale aggiungendo all'art. 120 Cpi il comma 6-bis prevede che: «Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti, si applicano alle azioni di accerta-

Le nuove norme	
NUOVO 120.6-BIS CPI	Implicita ammissibilità delle azioni di accertamento negativo proposte in via cautelare.
NUOVO 128 CPI	È possibile la consulenza tecnica preventiva al fine dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto.
NUOVO 129 CPI	oltre al ricorso per sequestro e ricorso per descrizione si potrà richiedere "sequestro subordinatamente alla descrizione"; quindi, una volta concessa la descrizione ed individuato il prodotto contestato, si potrà ottenere il sequestro del prodotto contestato con lo stesso procedimento.

mento negativo anche proposte in via cautelare.

Parrebbe, quindi, indiscutibile l'ammissibilità di dette azioni. Certamente queste azioni non possono consistere in una mera richiesta di parere all'autorità giudiziaria. Infatti, sarà, comunque, necessario dimostrare che l'imprenditore è già presente sul mercato con un quel prodotto per il quale venga accertata la sussistenza o meno di interferenza con una privativa altrui (marchio, brevetto o copyright ecc.); o quantomeno dimostrare di essere estremamente prossimi all'immissione sul mercato del prodotto. Viene da sé che colui che intraprenderà tale procedimento lo farà perché convinto di non incorrere in alcuna interferenza e il suo interesse quindi coincide-

rà con l'esigenza di ottenere una risposta rapida (che ragionevolmente potrà essere confermata anche in una successiva causa di merito). Al contrario chi ritiene che vi possa essere un'alta probabilità di interferenza non avrà alcuna convenienza ad intraprendere dette azioni.

**La consulenza preventiva.** Il secondo articolo, che in qualche modo è collegato all'obiettivo di arrivare ad una rapida decisione, è il nuovo articolo 128 Cpi che viene così commentato nella relazione illustrativa «la consulenza tecnica preventiva è stata introdotta fra le misure della tutela giurisdizionale della proprietà industriale sia come mezzo di istruzione preventiva e come tale utilizzabile anche nel futuro giudizio di merito, sia come mezzo di

deflazione giudiziaria dovendo il consulente tentare la conciliazione delle parti con la possibilità, ove la conciliazione riesca, di dar luogo a un verbale avente efficacia a titolo esecutivo». Per il vero questo istituto era già stato introdotto con la riforma del codice di procedura civile (legge 14/5/2005 n. 80-696-bis, «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite»). Tuttavia, nelle cause di diritto industriale, in particolare aventi a oggetto brevetti, non è stato quasi mai attuato. Ritenendosi che in materia brevettuale la consulenza essendo sempre particolarmente approfondita, mal si coniugava con i tempi stretti di una consulenza tecnica preventiva. Con il nuovo articolo 128, invece, si prevede espressamente che tale istituto possa essere attuato nelle cause di diritto industriale, quindi anche prima dell'instaurazione di una causa di merito. È ragionevole che la nuova norma possa portare un ulteriore terzo beneficio, non contemplato dal legislatore nella relazione illustrativa sopra citata: quando le parti (titolare del brevetto e asserito contraffattore) a seguito della consulenza tecnica preventiva, sapranno che vi è o meno interferenza, prenderanno entrambe ragionevolmente delle decisioni di natura strategico-commerciale, valutando di evitare di instaurare una lunga causa di merito. Per questo l'intervento conciliativo istituzionale del consulente tecnico, così come contemplato nella relazione illustrativa, sarà uno strumento estremamente utile e prevedibilmente di larga applicazione.

**Sequestro.** Particolarmente innovativo l'art. 56 con cui è stato modificato l'art. 129 del Cpi, che regola la richiesta dei provvedimenti di descrizione e sequestro. Per la prima volta è prevista la possibilità, da parte del titolare della privativa industriale, di richiedere il «sequestro subordinatamente alla descrizione»: quindi, una volta concessa la descrizione ed individuato il prodotto contestato, si potrà ottenere il sequestro del prodotto contestato con lo stesso procedimento. Ciò sembra poter accadere o direttamente con il decreto che autorizza inaudita altera parte la descrizione o, come si legge nel nuovo art. 129.4 Cpi, con l'udienza che si terrà successivamente alla esecuzione della descrizione (e fissata contestualmente al decreto). Infatti nel comma 4 si legge (e ciò è una novità dei procedimenti di descrizione) che il giudice «ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione, fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutare il risultato».

©Riproduzione riservata

DDL PER LO SNELLIMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE

## Sviluppo turistico nel segno del golf

**P**romuovere il gioco del golf per potenziare l'offerta turistica sportiva del paese. Anche attraverso la realizzazione di impianti golfistici, nonché la riqualificazione di quelli già esistenti. È quanto prevede un ddl approvato ieri dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla.

L'obiettivo del provvedimento è quello di seguire la strada

già battuta da altri paesi (per esempio Spagna, Portogallo, Tunisia e Marocco), che hanno investito nel comparto dell'offerta turistica legata al golf. Un gioco che, in Italia, non è sviluppato come in altri stati socialmente e geograficamente simili: come evidenzia la relazione al provvedimento, in Spagna ogni anno circa 500 mila golfisti stranieri usufruiscono delle strutture alberghiere iberiche, generando un

business di circa 3 miliardi di euro. Un popolo, quello dei golfisti, che nel mondo conta circa 64 milioni di praticanti, che ora anche l'Italia non vuole lasciarsi sfuggire.

**I campi.** L'incattivazione del gioco del golf, secondo il ddl, passa attraverso la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli già esistenti. I nuovi campi dovranno ovviamente essere conformi a tutta la legislazione vigente (ambientale, paesaggistica, di sicurezza, ma anche sportiva), nonché ricorrere alle tecnologie per il risparmio energetico. I campi dovranno poi rispondere sia ai requisiti indicati dalla normativa del Coni sia a quelli previsti dalla International golf federation (Igf): quindi, gli impianti dovranno presentare un percorso minimo di 18 buche, progettate secondo criteri di flessibilità che le rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici.

**Le procedure.** Molteplici gli snellimenti amministrativi per la costruzione dei nuovi campi. Le procedure saranno indicate dalle regioni, di concerto con gli enti locali, gli enti parco e gli enti gestori delle aree marine competenti. I privati potranno edificare anche strutture di ricezione turistica, ma solo successivamente alla realizzazione dei campi; tali strutture, inoltre, non potranno essere vendute in tutto o in parte per almeno cinque anni dalla messa in esercizio del campo da golf. Numerose anche le deroghe alla normativa statale per l'individuazione delle aree nelle quali realizzare i campi: gli impianti, infatti, potranno insistere nelle aree sottoposte a tutela indiretta di cui al dlgs n. 42/2004 (previo parere della competente soprintendenza), nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/1991 (previo nullaosta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore) e nelle aree ricomprese nei piani di bacino, di cui al dlgs n. 152/2006 (previo parere favorevole della competente Autorità di bacino).

Valerio Stroppa

©Riproduzione riservata

CON  
**ItaliaOggi**  
**Sette**  
in edicola lunedì prossimo

Giochi on-line,  
bluffare costa caro

In arrivo il giro di vite contro le attività illegali via internet. Mentre si scaldano i motori per l'ingresso in Italia del poker in versione cash game

Penalisti e studi d'affari aprono al dialogo

Il diritto penale d'impresa è a pieno titolo tra i settori presidati dalle law firm. Primo passo sono state le partnership. Ora si passa ai team interni

La green economy è il futuro del lavoro

Viaggio nelle prospettive occupazionali offerte dallo sviluppo delle energie alternative: oltre 60 mila posti per 54 profili professionali

Il testo del ddl sul sito [www.italioggi.it/documenti](http://www.italioggi.it/documenti)

Il provvedimento sul sito [www.italioggi.it/documenti](http://www.italioggi.it/documenti)