

Le modifiche al Codice della proprietà industriale per superare la paralisi dei procedimenti

# Brevetti, contenzioso più veloce

## Nelle cause di nullità stanno in giudizio soltanto i titolari

DI VINCENZO JANDOLI

**P**rocesso brevettuale più rapido. Le azioni di decadenza o nullità, infatti, saranno esercitate solo in contraddittorio con coloro che risultano titolari del brevetto stesso (e non anche dei licenziatari). Inoltre, l'accusato di contraffazione potrà avere una risposta veloce, attraverso l'accertamento negativo d'urgenza. Con il decreto del presidente della repubblica del 13 agosto 2010, in vigore dal 2 settembre 2010, sono state approvate le modifiche al Codice della proprietà industriale (Cpi, dlgs n. 30/2005, si veda *ItaliaOggi* di mercoledì). Diverse le novità, tra le quali la modifica all'art. 120 Cpi, che contribuirà a velocizzare il processo nella proprietà industriale; inoltre è stato posto un rimedio a un possibile rischio di paralisi delle cause brevettuali (nuovo art. 122 Cpi).

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), 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 presso 12 Tribunali in tutta Italia (quelle espressamente indicate a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 entrato in vigore l'11 luglio 2003) in alcune sezioni la durata delle cause nel settore è diminuita. Ma per molte imprese attendere anche «soli» due anni per ottenere una decisione giudiziaria (ovviamente di primo grado) è comunque inaccettabile. E per questo motivo che molto spesso i titolari di privative industriali instaurano procedimenti di urgenza, nella speranza di ottenere le misure cautelari richieste, per lo più inibitoria e sequestro, in pochi mesi. Ma cosa accade per coloro che stanno per lanciare un prodotto sul mercato e hanno interesse a verificare, in tempi brevi, se il proprio prodotto sia o no interferente con una privativa industriale altrui? O ancora, cosa possono fare quelle aziende che pur essendo convinte di non violare marchi o brevetti (o allo stesso modo, modelli o copyright ecc.) altrui, non riescono a entrare sul mercato con il proprio prodotto perché il concorrente, titolare della privativa, ne fa un uso strumentale presso la comune clientela?

Costoro dovrebbero procedere con un accertamento negativo di contraffazione/interferenza. Ma ciò fino a oggi era possibile solo con una causa ordinaria. Dunque, avrebbero dovuto attendere un paio di anni per sentire di-

### Le nuove norme

<b>NUOVO 120 6° BIS CPI</b>	implicita ammissibilità delle azioni di accertamento negativo proposte in via cautelare
<b>NUOVO 122 4° CPI</b>	L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso

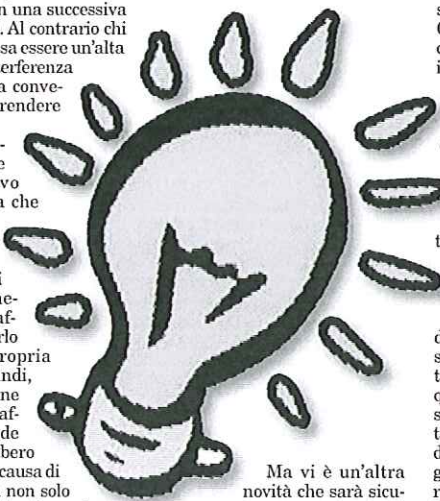
chiarezza con sentenza dal tribunale adito che il proprio prodotto è lecito. Il che ovviamente non avrebbe risposto alle logiche di mercato e alle esigenze imprenditoriali di una rapida risposta. Solo alcuni tribunali hanno ritenuto ammissibili le cause di accertamento negativo in via d'urgenza. Oggi il legislatore ha codificato questa procedura, aggiungendo all'art. 120 Cpi, il comma 6-bis che prevede: «Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti, si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare».

Vi sono quindi due conseguenze: a) sono ammissibili le azioni di accertamento negativo in via cautelare. Ma queste azioni non possono consistere in una mera richiesta di «parere» all'autorità giudiziaria (posso produrre quella data cosa, o violo il brevetto di tizio). Infatti, sarà, comunque, necessario dimostrare che l'imprenditore è già presente sul mercato con un determinato prodotto per chiedere che venga accertata la sussistenza o meno di interferenza con una privativa altrui. O quantomeno dimostrare di essere estremamente prossimi all'immissione sul mercato del prodotto e di aver svolto attività promozionale. Viene da sé che colui che intraprenderà tale procedimento lo farà perché con-

vinto di non incorrere in alcuna interferenza e il suo interesse quindi coinciderà 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 a intraprendere dette azioni.

b) Leggendo i commi 6 e 6-bis del nuovo art. 120 sembra che sia possibile per l'impresa che promuove una causa di accertamento negativo di contraffazione, possa farlo nel luogo di propria produzione. Quindi, le aziende italiane accusate di contraffazione da aziende straniere potrebbero promuovere una causa di non interferenza non solo in Italia, ma anche dinanzi al tribunale più vicino presso il proprio stabilimento dove viene fabbricato (o distribuito) il proprio prodotto contestato (azioni note anche con il nome di Italian Torpedo). In tal modo il legislatore è andato in direzione opposta rispetto a quanto in passato deciso

dalla Corte di cassazione secondo cui in tema di giurisdizione «una domanda di accertamento negativo, nella specie di mancanza di illiceità brevettuale e di inesistenza di concorrenza sleale, non rientra nell'ambito previsto dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, di accertamento di responsabilità extracontrattuale del convenuto» (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2003, n. 19550 nel caso B.L. macchine automatiche spa C. Windmoller & Holscher KG).



Ma vi è un'altra novità che sarà sicuramente apprezzata dagli operatori del settore. L'art. 122 del Cpi (Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza) prevedeva al comma 4 che «l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro

quali aventi diritto». Ciò aveva indotto alcune sezioni specializzate del diritto industriale, nelle cause in cui veniva svolta una domanda di nullità del brevetto o modello azionato, a ritenere gli inventori, in quanto soggetti annotati nel registro presso l'Ufficio marchi e brevetti, litisconsorti necessari e a richiedere preliminarmente la loro chiamata in giudizio. Il che soprattutto nelle cause in cui l'invenzione era stata ideata da più persone (e soprattutto se il titolare era una multinazionale o anche semplicemente una società extra Ce) rischiava di paralizzare il processo: andare a cercare gli attuali indirizzi di anche dieci coautori di una invenzione depositata 15 anni prima e originariamente residenti in Giappone o Canada o Stati Uniti, non agevolava certo la rapidità del processo brevettuale. Il nuovo comma 4 prevede ora che «L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso». Quindi sono parti necessarie del giudizio solo che risultano annotati nel registro, ma in quanto titolari. Rimane il dubbio se «titolari» di diritti di proprietà o di uso. In quest'ultimo caso dovrebbero essere coinvolti nel giudizio anche i licenziatari che risultano annotati. Ma almeno il problema della paralisi delle cause brevettuali sembra essere stato superato.

IO ONLINE  
Il testo del decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## Più sicurezza nel volo da diporto

Nuove regole per il volo da diporto. Ultraleggeri e elicotteri, apparecchi per il volo avanzato e per il volo libero, dovranno seguire le nuove procedure contenute nel dpr 133 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 di oggi. Il nuovo regolamento ha come finalità primaria quella di potenziare i livelli di sicurezza, introducendo regole comportamentali più rigide, nonché l'obbligatorietà dell'installazione a bordo degli apparecchi di nuova costruzione delle cinture di sicurezza, dell'indicatore di quota, dei giubbotti salvagente e del paracadute balistico.

Per quello che riguarda i sistemi di sicurezza si prevede che gli apparecchi Vds siano colorati con tonalità di forte contrasto con cielo e terra e dovranno essere dotate di cinture di sicurezza per pilota e per il passeggero. Inoltre l'apparecchio dovrà essere dotato di uno strumento indicatore di quota. Sarà obbligatorio indossare un casco protettivo in caso di apparecchio aperto. Mentre nel volo sull'acqua, in caso di avaria, sarà obbligatorio ricorrere all'ammarraggio forzato e l'apparecchio dovrà avere un giubbotto salvagente per ciascun occupante. I piani

di volo dovranno essere comunicati alla base di partenza o a una terza persona che si incarichi della procedura quando l'apparecchio non sia dotato di un trasmettitore localizzatore. Stesse regole della nautica da diporto si applicheranno per le operazioni di attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi.

Il dpr ribadisce il divieto di sorvolo dei centri abitati, di assembramenti di persone, di agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti, stazioni ferroviarie. Per i proprietari di apparecchi avanzati la normativa prevede di inviare all'Aero Club d'Italia, con cadenza triennale una dichiarazione che attesti la tipologia della manutenzione eseguita. Il libretto dell'apparecchio deve essere costantemente aggiornato ed esibito alle autorità non può essere esibito in volo.

Il dpr riordina anche le regole per quel che riguarda il conseguimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio. Per essere ammessi ai corsi è necessario avere una età non inferiore ai 18 anni o ai 16, con il consenso dei genitori, certificazione medica di idoneità psico-fisica e attestazione di richiesta

del nullaosta del questore. Sarà necessario frequentare corsi le cui lezioni di teoria non siano inferiori a 33 ore mentre quelle relative alle esercitazioni pratiche non potranno superare le 16 ore comprensive di quattro missioni in volo da solista.

Esami previsti anche per conseguire l'attestato di istruttore e istruttore avanzato. Gli attestati sono rilasciati dall'Aero Club d'Italia. Il dpr stabilisce che con cadenza almeno triennale gli istruttori e gli istruttori avanzati frequentino un corso di aggiornamento. La non partecipazione ha come conseguenza la sospensione della validità dell'attestato di istruttore.

Per chi guida gli apparecchi Vds è obbligatorio stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi. L'obbligo rimane anche per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio. I proprietari dei biposto devono comunicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento all'Aero Club Italia l'ubicazione del posto principale di pilotaggio. Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta*.

Domenico Morosini