

VITO MANGINI

MANUALE BREVE  
DI  
DIRITTO INDUSTRIALE

Appendice



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2011



## APPENDICE

di aggiornamento con le modifiche apportate al Codice della  
proprietà industriale dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131  
(a cura della prof. Anna Maria Toni)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cap. VII: Le invenzioni e i modelli industriali: A) *Le invenzioni e il segreto industriale*; B) *I modelli o disegni registrati*. – 3. Cap. VIII: I segni distintivi. – 4. Cap. VI, par. 5 e Cap. VIII, par. 11: La tutela giurisdizionale. Le novità processuali. – Nota bibliografica.

### 1. PREMESSA

Il “Codice della proprietà industriale” del 2005 e i successivi interventi con i quali, attuando disposizioni comunitarie, il legislatore ha introdotto nel codice del consumo innovative disposizioni in materia di pubblicità e pratiche commerciali sleali hanno costituito oggetto di trattazione nella seconda e nella terza edizione di questo manuale.

Tra la fine del 2009 ed il corso del 2010, tre eventi normativi importanti hanno interessato la nostra materia.

In primo luogo, alla fine del 2009 e precisamente il 1° dicembre 2009, è entrato in vigore il Trattato di Lisbona del 2007 che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che Istituisce la Comunità Europea, rinominando quest’ultimo come “*Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea*”. Il “nuovo” Trattato modifica l’articolato precedente così che, in materia di concorrenza (su cui v. cap. I, parte II, del Manuale), gli artt. 81 e 82 sono divenuti gli artt. 101 e 102. Il contenuto delle norme in parola è rimasto sostanzialmente immutato fatta salva la soppressione di ogni riferimento al “mercato comune” divenuto mercato “interno” e la sostituzione di ogni riferimento alla “Comunità” con il termine (e il concetto) di “Unione”. Due provvedimenti nazionali hanno poi arricchito e novellato il quadro normativo: il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 10 marzo 2010, e il d. lgs. 131 del 13 agosto 2010 (“*modifiche al d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi del-*

*l'art. 19 della l. 23 luglio 2009, n. 99*”), in vigore dal 2 settembre 2010.

Il primo provvedimento delinea la disciplina dei procedimenti previsti dagli artt. 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del Codice secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi. Il nuovo Regolamento, oltre ad indicare le procedure (anche telematiche) da seguire per il deposito e la registrazione di brevetti nazionali ed europei (con attribuzione della delega alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, a ricevere il deposito della domanda e trasmettere la documentazione all'UIBM), ha aggiunto un ulteriore “tassello” alla **procedura di opposizione** (disciplinata agli artt. 174 ss. del codice; v. p. 122 del Manuale), mediante l'introduzione di regole procedurali che riprendono quelle previste per lo stesso istituto in ambito comunitario dal Regolamento sul marchio comunitario. Per l'effettivo utilizzo di tale procedura manca peraltro, ancora, l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che fissa i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell'opposizione.

Il d.lgs 131/2010 attua invece la revisione del Codice di proprietà industriale che l'art. 2 della l. 306 del 2004 aveva previsto dovesse effettuarsi decorso un anno dall'entrata in vigore del Codice stesso al fine di verificarne il funzionamento e per (eventualmente) adeguarne le disposizioni alle novità legislative nel frattempo intervenute anche in sede comunitaria. I lavori di una prima commissione insediata nel 2005 sono stati ripresi e completati da altra Commissione che, tra il 2009 e i primi mesi del 2010, ha dato corso alla delega contenuta nell'art. 19, comma 15, della l. 99/2009. Il risultato è un provvedimento di ben 130 articoli che “rinnova”, talora incisivamente, il Codice della proprietà industriale in una prospettiva definita “giusnaturalistica” (Galli) che muove dalla concreta osservazione delle attuali dinamiche di mercato per disegnare un nuovo equilibrio tra esclusive, concorrenza e relazioni contrattuali: il tutto, nell'intento di offrire maggiore tutela e più forte incentivo all'iniziativa degli operatori economici.

Così, mentre alcuni degli interventi, soprattutto in materia brevettuale, armonizzano la legislazione nazionale al contesto normati-

vo europeo e comunitario, altri tendono a razionalizzare e semplificare le procedure per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore. Particolarmente significativi, da questo punto di vista, appaiono gli interventi in materia processuale rivolti a consentire di ottenere decisioni rapide e fondate su un contraddittorio esteso anche alle fasi iniziali del contenzioso: così è, ad esempio, per l'introduzione di nuovi strumenti come la consulenza tecnica preventiva e la conferma dell'azione di accertamento negativo della contraffazione utile a consentire a chi teme di essere ingiustamente attaccato per contraffazione di anticipare l'accertamento della legittimità delle proprie prassi operative.

Nella revisione compaiono poi modifiche del testo previgente che si apprezzano per interessare, in maniera potremmo dire "trasversale", tutti i diritti di proprietà industriale: così è per la modifica del secondo comma dell'art. 5 (in tema di esaurimento, v. p. 73 del Manuale) ove, con la soppressione del «riferimento al marchio» viene estesa a favore del titolare di **qualsiasi diritto** di proprietà industriale l'eccezione dei "motivi legittimi" (consistenti, in particolare, nella modificazione o alterazione del prodotto dopo la sua messa in commercio) in presenza dei quali il titolare può opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti medesimi; così è, ancora, per l'aggiunta alla disciplina della **comunione** su un diritto di proprietà industriale di un art. 6-bis che, nella prospettiva di una semplificazione delle procedure, consente la presentazione delle domande di brevetto o registrazione a ciascuno dei contitolari nell'interesse di tutti.

La delega contenuta nell'art. 19, comma 15, della l. 99/2009 chiedeva poi, in particolare, a) di definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; b) di introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; c) di introdurre *ex novo* nel codice due discipline specifiche: la prima volta a riconoscere il diritto dei Comuni italiani di ottenere la titolarità di un marchio utilizzabile a fini commerciali, anche mediante attività di *merchandising*, per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del proprio territorio. La seconda diretta a modificare radicalmente (con un ritorno "all'antico") il regime istituito dall'art. 65 c.p.i. per

le invenzioni universitarie, (ri)assegnando all'Università o gli altri enti pubblici di ricerca il diritto a richiedere il brevetto.

Mentre, come si vedrà, le prime tre indicazioni sono state compiutamente recepite dal legislatore delegato (e, tra queste, si segnala in particolare l'introduzione *ex novo* nel tessuto del Codice della disciplina delle invenzioni biotecnologiche), l'ultima è rimasta lettera morta. Resta di conseguenza immutato il testo attuale dell'art. 65 c.p.i. (su cui v. p. 100 del Manuale) che assegna ai ricercatori universitari e degli enti di ricerca pubblici il diritto a depositare il brevetto (salvo il diritto dell'Università di beneficiare di eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento del brevetto) e, con esso, i dubbi di legittimità anche costituzionale che sono stati avanzati in ragione del diverso trattamento riservato ai ricercatori universitari rispetto ai dipendenti di aziende private.

Ciò premesso, nelle pagine che seguono si intende fornire un quadro sintetico delle principali innovazioni introdotte in relazione ai diversi settori disciplinati dal Codice. Nel fare ciò, si cercherà, per comodità del lettore, di conservare possibilmente l'ordine degli argomenti delle precedenti edizioni che non coincide esattamente con quello del c.p.i.

## 2. CAP. VII: LE INVENZIONI E I MODELLI INDUSTRIALI.

### *A) Le invenzioni e il segreto industriale.*

Il settore dei brevetti per invenzione è certamente quello nel quale si apprezzano e si concentrano le principali novità introdotte dal legislatore delegato allo scopo di incentivare l'innovazione tecnologica e rafforzarne la protezione. L'opera di armonizzazione con la normativa comunitaria risulta qui volta principalmente ad allineare le norme del codice con le regole della c.d. "EPC 2000", cioè la versione più recente della Convenzione sul Brevetto Europeo.

In linea con le indicazioni comunitarie e gli orientamenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti è anzitutto la valorizzazione delle **rivendicazioni** sin dalla fase di deposito della domanda di brevetto:

esse sono oggi elencate nell'art. 51 tra gli elementi obbligatori per il deposito della domanda.

Innovativa per il nostro ordinamento è anche la soluzione (art. 79) di attribuire al giudice, nell'ambito di un giudizio di nullità, il potere di riformulare le rivendicazioni (su istanza di parte) a condizione che la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata.

Di rilievo, sotto il profilo sistematico, è anche l'intervento sul tema della nozione di **equivalenza**: è stato aggiunto all'art. 52 un comma **3-bis** che chiarisce il ruolo degli equivalenti all'interno della valutazione dell'ambito del brevetto, stabilendo che ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni debba essere considerato al fine di determinarne l'ampiezza.

Al miglior coordinamento delle tutele conferite a livello nazionale ed europeo è preordinato il nuovo testo dell'art. 56 il quale chiarisce che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce "*gli stessi diritti*" ed è "*sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani*" dalla data di pubblicazione del medesimo nel Bollettino europeo dei brevetti. La norma specifica inoltre che, qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con quella di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

In tema di **invenzione del dipendente** (p. 99 del Manuale) si apprezza poi l'estensione del diritto **all'equo premio** al caso in cui l'azienda decida di non brevettare, ma sfruttare l'invenzione **in regime di segreto** (art. 64), così ampliando il novero delle ipotesi in cui sorge il diritto alla remunerazione per i dipendenti. Sotto altro profilo, la norma esplicita quei criteri per la determinazione dell'equo premio (importanza dell'invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita e contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro) ormai da tempo elaborati ed applicati in giurisprudenza.

Per quanto attiene poi il regime di tutela del segreto, in linea con quanto già previsto nei TRIPs, il nuovo testo dell'art. 99 specifica che la tutela è limitata al caso in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta in maniera "*abusiva*", cioè mediante un comportamen-

to “*non indipendente*” che viola la sfera di riservatezza del legittimo detentore dell’informazione.

La principale novità che interessa il settore brevettuale è peraltro rappresentata dalla comparsa nel codice di una nuova sezione IV-*bis* (artt. da 81-*bis* a 81-*octies*) recante la disciplina delle **invenzioni biotecnologiche** (v. p. 103 del Manuale). Come noto, il legislatore italiano aveva dato attuazione alla direttiva CE 1998/44 solo in data successiva all’emanazione del Codice e precisamente nel 2006 con la l. 78/2006. La revisione ha dunque rappresentato l’occasione per inserire la disciplina delle biotecnologie nel corpo del Codice e, ad un tempo, per migliorare, chiarire e coordinare alcuni aspetti della medesima. Così, ad esempio, viene meno l’obbligo di dichiarare la provenienza del materiale biologico oggetto dell’invenzione previsto nella legge del 2006 in palese dissonanza con quanto previsto dalle altre normative nazionali europee.

Le nuove disposizioni formalizzano anzitutto il principio della brevettabilità di “*un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale*”. Inoltre, sono oggi brevettabili le nuove utilizzazioni di materiale biologico o di procedimenti tecnici relativi a materiale biologico e i procedimenti tecnici che conducono alla produzione, alla lavorazione o all’utilizzo di un materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale.

L’art. 82 *quinquies* esclude invece la possibilità di brevettare il corpo umano “sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo” e le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario tra gli altri, alla dignità umana, all’ordine pubblico alla salute dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali alla preservazione dei vegetali e alla tutela della “biodiversità”: espressamente vietate, in questa prospettiva, la clonazione umana, la brevetazione di procedimenti tecnologici di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; ogni forma di utilizzazione di embrioni umani (incluse le linee di cellule staminali embrionali umane, art. 81-*quinquies*, 2° comma); i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali “*atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale*”, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti. Vieta-

te, infine, le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.

Quanto poi alle “sanzioni”, espressamente menzionate nella legge di delega del 2009, il legislatore delegato si è orientato nel senso di prevederne solo di natura amministrativa (art. 170-ter) tali da non incidere sulla validità del brevetto.

### *B) I modelli o disegni registrati*

Tra le poche modifiche apportate agli articoli del codice relativi a disegni e modelli si segnala l'introduzione dell'**art. 33-bis**, rubricato “**liceità**”, che da un lato esclude dalla registrazione il disegno o modello “**contrario all'ordine pubblico o al buon costume**” e, dall'altro (comma 2), afferma che non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello “*che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi*” ovvero di “*segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato*”.

La nuova disposizione sembra porsi lungo una linea di continuità con l'idea, tratteggiata in dottrina sin dal tempo dell'introduzione nel nostro ordinamento della nuova disciplina dei disegni e modelli (in particolare, con riferimento al significato del nuovo requisito del “*carattere individuale*”) di una sorta di “vicinanza” del disegno o modello con i segni distintivi sotto il profilo della creazione e divulgazione tra i consumatori di forme che sono nuovi strumenti di *marketing*. In tal senso, appare significativa la previsione, anche per i disegni e modelli, della liceità come condizione per la registrazione al pari di quanto previsto nell'art. 14 in materia di marchi e, ancor più, l'estensione del divieto di registrazione come disegno o modello di quei segni (stemmi, bandiere o altri emblemi di Stato) che l'art. 6-ter della CUP impegna gli Stati aderenti ad escludere dalla registrazione come marchi.

Una novità importante è poi rappresentata dall'abrogazione del comma 5 dell'art. 34 secondo il quale l'esposizione di disegni e modelli (nuovi) in fiere o esposizioni ufficiali non comportava il venire meno del requisito della novità ai fini della successiva registrazione del disegno o modello (c.d. **predivulgazione**). Si tratta di innovazione suggerita dall'osservazione delle dinamiche del mercato ove emerge una forse ineludibile tendenza ad appropriarsi indebitamente, anche e proprio nei contesti richiamati dalla norma, delle altrui idee innovative con conseguente insorgere del contenzioso diretto a porvi rimedio. La norma realizza un sicuro incentivo alla tempestiva registrazione del disegno o modello, ma si presta a due considerazioni: la prima è che essa penalizza inevitabilmente chi (soprattutto nel modo dell'impresa giovanile o di quella di ridotte capacità economiche) era indotto ad esporre nelle occasioni fieristiche per "farsi conoscere" prima di sopportare i costi della registrazione. La seconda riguarda invece il Regolamento comunitario 6/2002 sui disegni e modelli nella parte in cui prevede la protezione (ancorché di durata inferiore a quella prevista per i disegni e modelli registrati) dei disegni e modelli comunitari "**non registrati**". Per il Regolamento del 2002, infatti, il diritto si può acquisire anche con la semplice divulgazione, all'interno del territorio comunitario, di prodotti in cui sono incorporati disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato "*pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che i circoli specializzati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi*"). Lo scopo perseguito dal legislatore comunitario è di offrire uno strumento di protezione a favore di industrie (ad es., quelle dell'abbigliamento o, più in generale, della moda) che ad ogni stagione rinnovano le proprie collezioni consentendone la protezione contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costi in tutto il territorio dell'Unione.

Infine, è da segnalare un intervento di sicuro rilievo economico nel settore di riferimento: è stato infatti modificato il regime transitorio disciplinato dall'art. 239 c.p.i. in maniera conforme alle richieste provenienti dal (o almeno da una parte del) mondo dell'industria e, soprattutto, in modo da soddisfare le richieste degli organi comunitari.

La versione originale della norma appena citata prevedeva che i disegni e modelli in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della novella del 2001 non potessero beneficiare della protezione di diritto d'autore introdotta in attuazione della direttiva comunitaria sui disegni e modelli. Nelle intenzioni del legislatore del 2005, la soluzione intendeva tutelare i terzi che avessero realizzato o commercializzato prima del 2001 prodotti incorporanti disegni o modelli confidando sulla libera utilizzabilità di questi ultimi. La disposizione aveva peraltro suscitato la reazione dei titolari dei disegni e modelli i quali reclamavano l'applicazione retroattiva della tutela d'autore pur presupposta dallo stesso art. 239 alla luce delle direttive CE 98/71 sui disegni e modelli e 29/2001 sull'armonizzazione del diritto d'autore: la prima, in particolare, autorizzava infatti l'introduzione di una disciplina a tutela della buona fede degli utilizzatori di opere cadute in pubblico dominio entro limiti tali da non impedire, in generale, che la nuova disciplina (cioè il cumulo delle tutele) potesse applicarsi anche *“a situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore”*.

Il legislatore del 2010 ha così proposto una nuova “mediazione” prevedendo che la tutela d'autore si applichi anche ai disegni e modelli in pubblico dominio prima del 2001 *“limitatamente ai prodotti da essi acquistati o fabbricati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché tale attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”*.

### 3. CAP. VIII: I SEGNI DISTINTIVI.

Se molte delle modifiche introdotte in occasione della revisione consistono in mere correzioni di errori materiali o difetti di coordinamento presenti nella formulazione del 2005, alcune novità sostanziali esprimono l'intento di rafforzare la tutela dei titolari contro ogni forma di indebito sfruttamento “parassitario” dei valori (anche di avviamento) incorporati nei vari segni distintivi usati nell'attività economica.

Tra queste novità spicca anzitutto la riformulazione dell'**art. 8** che, con riferimento ai ritratti di persone, nomi e segni notori, attua

una significativa estensione della tutela contro ogni forma di “ag-ganciamento parassitario” prevedendo che l’avente diritto possa opporsi non solo alla loro registrazione come marchio, ma anche al loro **mero uso**.

Al miglior coordinamento tra norme in vista del rafforzamento dei diritti sui segni distintivi appare poi rivolta la modifica dell’art. 22 (**unitarietà dei segni**): è noto che la norma già vietava l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio “aziendale” (v. p. 115 del Manuale) di un segno uguale o simile all’altrui marchio registrato al fine di scongiurare qualsiasi rischio di confusione nel pubblico. In occasione della revisione, il legislatore oltre a sostituire il termine “aziendale” (giudicato dagli operatori alquanto “ambiguo”) con l’espressione “*di un sito usato nell’attività economica*”, ha aggiunto l’espreso riferimento ad *ogni* “**altro segno distintivo**” all’elenco dei segni che possono interferire con il marchio, rendendo così evidente che la protezione si estende a tutti i casi in cui un segno – qualsiasi segno – sia utilizzato per finalità economiche.

Alle medesime intenzioni “antiparassitarie” in un prospettiva che si richiama fortemente ai principi della correttezza professionale declinati nell’art. 2598 c.c. appare poi ispirata la modifica dell’art. 21 ove, con riferimento alle “**limitazioni del diritto di marchio**” si afferma che il titolare dei diritti di marchio non può opporsi agli usi indicati nelle successive lettere a) b) e c) a condizione che “**l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale**”. Come si ricorderà, il riferimento ai detti principi appariva soltanto nel contesto della lettera c) ove si limitava il diritto ad usare il marchio altrui in maniera “conforme ai principi della correttezza professionale” ai casi in cui questo uso fosse necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio “*e quindi non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva*”. Soppressa la seconda parte della lettera c), il legislatore delegato ha opportunamente subordinato alla conformità ai principi della correttezza professionale tutti gli usi leciti indicati nell’art. 21.

Al rafforzamento della protezione contro ogni forma di sfruttamento parassitario, unitamente ad un chiaro intento di avvicinare la legislazione nazionale a quella comunitaria, risulta poi preordinata

l'introduzione, nel testo dell'art. 30, della previsione secondo la quale le **indicazioni geografiche** (v. p. 118 del Manuale) sono protette contro qualsiasi uso non autorizzato che consenta di sfruttare indebitamente la "**reputazione della denominazione protetta**". Una simile protezione contro qualsiasi uso "parassitario" era del resto già contemplata sia nell'art 13 del reg. CE n. 510/2006, avente ad oggetto la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agro-alimentari, sia nell'art. 53 della l. n. 128/98 come modificato dall'art. 15, commi 15-19, l. n. 526/99 in tema di consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP.

Importante sotto un profilo sistematico appare poi la soppressione della lettera a) dell'art. 12 (v. p. 125 del Manuale) che annoverava "**i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio**" tra quelli privi di novità. La modifica recepisce in pieno l'opinione, da lungo tempo espressa in dottrina, secondo la quale l'ipotesi contemplata nella lettera a) dell'art. 12 avrebbe dovuto riguardare propriamente la **capacità distintiva** del marchio piuttosto che la sua **novità**. Coerentemente, il legislatore della revisione ha "spostato" l'ipotesi dei segni divenuti di uso comune nel linguaggio all'interno dell'art. 13 (**capacità distintiva**).

Infine, il legislatore del 2010 ha dato attuazione alla già ricordata indicazione della legge delega riguardanti gli enti territoriali riformulando integralmente il comma 3 dell'art. 19. La nuova disposizione ammette lo Stato, le regioni, le province e i comuni a registrare come marchio elementi distintivi tipici del patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale vincolando la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale o da licenze d'uso dei marchi o segni distintivi "*al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente*".

#### 4. CAP. VI, PAR 5, E CAP. VIII, PAR. 11: LA TUTELA GIURISDIZIONALE; LE NOVITÀ PROCESSUALI.

La revisione ha introdotto significative novità processuali che seguono quattro direttrici (Galli): maggiore facilità di ottenere misure d'urgenza contro i contraffattori; semplificazione delle proce-

dure; rapidità della tutela; parità di strumenti a disposizione dell'attore e del convenuto.

Tra le novità più significative che rendono più incisivo ed efficace il ricorso all'autorità giudiziaria e la tutela dei diritti, si segnala anzitutto la riunione della competenza per la concessione dei provvedimenti di descrizione, sequestro (richiedibili anche congiuntamente) e inibitoria in capo al medesimo giudice.

I provvedimenti di descrizione e sequestro – come già disciplinati dal codice di rito – possono inoltre essere concessi in via d'urgenza *inaudita altera parte* (salvo successiva conferma) ogni qualvolta vi siano motivi di speciale urgenza quali il rischio di un pregiudizio irreparabile per le ragioni del richiedente o il delinearsi del rischio della stessa attuabilità delle misure in parola (art. 129).

Misure pragmaticamente volte a consentire al titolare di un diritto di proprietà industriale di muoversi con consapevolezza e strategia nello sfruttamento o nella tutela della privativa sono poi rappresentate dall'introduzione dello strumento della **consulenza tecnica preventiva** e dall'esperibilità dell'azione di **accertamento negativo** della contraffazione anche in fase cautelare (artt. 128 e 120, comma 6-*bis*). Inoltre, in maniera conforme a quanto già previsto e disciplinato dall'art. 696-*bis* c. p. c, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione già nell'ambito della consulenza tecnica preventiva.

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

C. GALLI, *La riforma del codice di proprietà industriale*, 4 agosto 2010, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com); G. Floridia, *Il decreto correttivo al codice della proprietà industriale: una riforma necessaria*, in *Il diritto industriale*, 2010, n. 5, p. 405; alla revisione infine è dedicato, con approfondimenti, l'intero n. 6 della *Rivista* citata.



