

Milano, 7 novembre 2003

Onorevole Ministro,

rispondo, anche nella mia qualità di Presidente della Sispi, alla cortese Sua del 29 ottobre 2003, concernente l'elaborato della Commissione ministeriale per un Testo Unico sulla proprietà industriale.

L'idea di riunire in un Testo Unico le norme in tema di marchi, brevetti, modelli, ecc. è conseguenza di una certa ammirazione, abbastanza diffusa nei nostri ambienti, per il primo progetto in materia (Relazione e Disegno di legge per la protezione della proprietà industriale, relatore Faggella) risalente al 1932, e specialmente per la legge del 1934 (R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), malauguratamente mai entrata in vigore dato che prevedeva un sistema di esami preventivi per i quali mancavano i fondi, e che costituiva, dal punto di vista della tecnica legislativa, un eccellente elaborato.

Quella legge riguardava appunto marchi, brevetti e modelli, ed è forse anche per questo che l'elaborato attuale riguarda la medesima materia, escludendo quella del diritto d'autore: che pure, allo stato attuale della legislazione mondiale, europea e nazionale, per le intime connessioni con la materia brevettuale e quella dei segni distintivi, volendo essere completi, avrebbe dovuto contenere.

Rilevo fra l'altro che la riunione in un Testo Unico soltanto di marchi, brevetti e modelli non mi risulta adottata in altri Paesi, nei quali esiste o un Testo Unico comprendente anche il diritto d'autore (Francia), ovvero ognuno degli istituti della proprietà industriale ed intellettuale è contenuto in una autonoma legge speciale (Germania, Inghilterra, Stati Uniti).

La riunione della materia prescelta per il Testo Unico ha dunque un certo sapore di nostalgia ed è forse oggi meno giustificata di quanto non lo fosse allorché era stata fatta per la prima volta negli anni Trenta del secolo scorso. Non solo a causa dell'esclusione, oggi da giudicarsi negativamente, del diritto d'autore, ma anche perché in quelle antiche redazioni di Testi Unici, partendosi in regime di piena libertà normativa, si erano elaborate norme estremamente vicine, se si vuole programmaticamente parallele anche dal punto di vista terminologico, per marchi e brevetti; ciò che non è più stato possibile oggi se non parzialmente o a costo di forzature, in presenza di una legislazione vigente nella quale marchi e brevetti si sono per molti versi allontanati, e che peraltro è una legislazione vincolante e insuscettibile di modifiche, derivando dall'attuazione di direttive comunitarie o di convenzioni internazionali.

Quel che ne è risultato oggi è dunque un *collage* di norme ormai notevolmente eterogenee, anche dal punto di vista terminologico, che riesce a presentare una trattazione più o meno unitaria, ma anche qui a costo di forzature, solo a livello di tutela giurisdizionale. Un *collage* inoltre molto affrettato e disorganico, oltre che pieno di imprecisioni, probabilmente a causa dei ristretti limiti di tempo imposti alla Commissione (nel 1934 le leggi si facevano con maggior calma e quindi serietà).

---

(\*) Adriano Vanzetti è professore ordinario di diritto industriale nell'Università di Milano ed avvocato in Milano. Per informazioni su SISPI v. il sito [www.sispi.org](http://www.sispi.org).

A fronte di una legge di delega estremamente ristretta, la bozza contiene infine una gran quantità di mutamenti sostanziali della legislazione vigente, alcuni su problemi di dettaglio, ma pur sempre sufficienti a dar luogo ad una questione di incostituzionalità, altri di gravità sconcertante, tali da sconvolgere in alcuni punti il sistema vigente.

\*\*\* \*\*

Venendo ora al testo della bozza, assai brevemente perché il tempo concessomi è minimo (francamente non comprendo il senso della "secretazione" fino ad ieri di un testo che risale alla fine di luglio), rilevo che all'art. 1, n. 1 si parla di "indicazioni geografiche" e non di denominazioni d'origine, dimenticando che quelle definite come appunto indicazioni geografiche all'art. 31 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 hanno in realtà il contenuto delle denominazioni d'origine come definite in tutte le Convenzioni internazionali. L'equivoco e la dimenticanza si ripetono al n. 5 dell'art. 1; e ancora agli artt. 29 e 30, dove pure il binomio denominazioni d'origine e indicazioni geografiche non compare, e dove a rigore le denominazioni d'origine registrate ai sensi delle Convenzioni internazionali appaiono prive di tutela: il che per l'attuazione di una legge di delega che prevede "l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria" non è un gran risultato. Noto per inciso che non si capisce perché nella rubrica dell'art. 29 si parli di "protezione", e in quella dell'art. 30 di "tutela".

Il n. 5 dell'art. 1 ricomprende nei "diritti di proprietà industriale" delle entità in realtà tutelate da una normativa estranea alla bozza, vale a dire dalle norme sulla concorrenza sleale, le quali vengono in questo modo per così dire spezzate in due tronconi: con il rischio ed anzi la certezza di complicazioni interpretative, specie in tema di marchio di fatto e di ditta. Inoltre, come meglio dirò più avanti, nel libro III dell'elaborato, relativo alla "tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale", si assoggettano alle disposizioni del Testo Unico in materia di giurisdizione, competenza, sanzioni, tutela cautelare, processo, appunto tutti i diritti di proprietà industriale elencati nell'art. 1, e non solo i titoli di proprietà industriale acquisiti mediante brevettazione o registrazione. Ciò fa sì che, del tutto ingiustificatamente, la segnalata frattura della disciplina della concorrenza sleale in due tronconi si ripercuota sul piano della tutela giurisdizionale, ove i marchi di fatto, gli altri segni distintivi, i segreti industriali e le indicazioni geografiche vengono sottoposti alla specifica disciplina del Testo Unico, mentre le altre fattispecie di concorrenza sleale restano soggette alle norme ordinarie. Non so bene se ci si sia resi conto che in questo modo si estendono ad alcune tipiche fattispecie di concorrenza sleale le sanzioni e le misure cautelari proprie delle privative industriali: il che, tra l'altro, fa sì che si finisca per eliminare qualsiasi differenza, appunto sotto il profilo della tutela cautelare e delle sanzioni, tra i marchi registrati e i marchi non registrati. Inoltre non si vede perché si inseriscano nel Testo Unico le informazioni riservate, considerate come oggetto di diritto, e che sono oggi espressamente tutelate dalla legge con rinvio alla disciplina della concorrenza sleale, e per contro alla stessa stregua non si inseriscano allora, come beni tutelati, l'onorabilità dell'impresa e dell'imprenditore, protetta dal n. 2 dell'art. 2598 c.c., l'organizzazione dell'azienda o più in generale l'avviamento di essa, protetti contro l'appropriazione di pregi, contro lo storno dei dipendenti, ecc.. In realtà la scissione appare completamente arbitraria e probabilmente causata soltanto dal fatto che la norma di tutela del segreto industriale è stata a suo tempo inserita nella legge invenzioni al solo scopo di non lasciarla isolata.

L'art. 2 del Testo Unico riprende, quasi alla lettera, l'art. 7 dei TRIPs. L'introduzione di questo testo nella nuova legge mi sembra sicuramente inopportuna. Mentre infatti un testo "programmatico" di questo tipo può avere senso in un trattato internazionale che fissa degli obiettivi di massima per gli Stati

che l'hanno sottoscritto (ai quali viene lasciata una certa libertà nel modo di perseguire gli obiettivi medesimi), esso non ne ha alcuno all'interno di una legge nazionale, dove anzi l'introduzione di un testo dal contenuto così vago potrebbe dare luogo a gravi incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione della legge medesima. Si noti che la legge-modello del 1934, benché emanata in epoca corporativa, e quindi fortemente ideologico-programmatica, non conteneva alcun testo del tipo di cui si tratta. In conclusione su questo punto riterrei che abolire l'articolo in questione non potrebbe che essere di giovamento.

All'art. 5 si parla di "prodotti protetti da un titolo o contrassegnati da un marchio", dimenticando che al punto 2 dell'art. 1 si è detto che anche la registrazione (del marchio) dà luogo a un titolo di proprietà industriale.

Il punto 2 dell'art. 6 è norma di carattere fiscale, chiaramente fuori luogo fra i "principi fondamentali".

All'art. 8, n. 1, a parte la restrizione del novero dei parenti menzionati, è scomparsa la gradazione contenuta nel testo precedente che subordinava il subentro alla scomparsa del grado anteriore. La seconda parte del n. 2 dell'articolo in esame (possibile richiesta di consenso da parte dell'UIBM) è stata del tutto ingiustificatamente abolita.

All'art. 13, n. 2, si è perso ingiustificatamente il concetto di "deroga" che la fattispecie costituisce (all'ultima riga c'è poi un "abbia" in luogo di "abbiano").

Al n. 3 sempre dell'art. 13 dopo le parole "il segno" bisognerebbe inserire le parole "che ne forma oggetto".

All'art. 13, n. 4, se si vuole legare la decadenza per volgarizzazione a qualsiasi tipo di segno, bisognerebbe aggiungere le parole "o che comunque abbiano perso capacità distintiva".

All'art. 14, n. 2, lett. *a* e *b*, andrebbero uniformati i tempi del verbo "divenire".

All'art. 15, n. 2, per uniformare le due parti della frase, bisognerebbe nella seconda parlare di "data di scadenza della registrazione precedente".

All'art. 16 non riesco a capire perché mai sia stata abolita la norma sulla rinnovazione del marchio modificato. Si tratta di un problema connesso a quello dell'idoneità dell'uso del marchio modificato ad escludere la decadenza per non uso, ed è un tema molto trattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza straniera. Con l'eliminazione della norma in questione si raggiunge il risultato di impedire la rinnovazione di un marchio anche se soltanto stilisticamente ammodernato.

All'art. 20, n. 1, lett. *c*, le parole "non affini" potrebbero essere precedute dalla parola "anche", in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE che riconosce l'applicabilità della norma anche all'ipotesi di prodotti affini. L'aggiunta dovrebbe essere fatta in tutti i punti dove si parla del regime dei marchi che godono di rinomanza.

All'art. 39 n. 1 non si capisce perché si preveda la registrazione per "più disegni e modelli", anziché per "non più di cento ...".

All'art. 41 n. 1 la formula usata si discosta da quella originaria derivante dalla Direttiva n. 98/71/CE, nella quale si parla del diritto di vietare ai terzi l'utilizzo salvo proprio consenso. Come è noto la formula della Direttiva è comune nel linguaggio CE, ed è quella usata anche in tema di marchi e di brevetti. Può ben darsi che la menzione del diritto di vietare a terzi debba ritenersi assorbita nell'attribuzione del diritto esclusivo. Tuttavia non si vede perché modificare qui una formula che è ancora usata all'art. 20 per i marchi e all'art. 66 per i brevetti. Tanto più che le parole "salvo il suo consenso" sono a livello internazionale ritenute di grande importanza ed oggetto anche da noi di discussioni.

All'art. 43 si prevede che la registrazione è nulla tra l'altro se il disegno o modello non è registrabile ai sensi dell'art. 38. Ma l'art. 38 non parla di non

registrabilità, e l'argomento è comunque trattato alla lett. c) dello stesso art. 43 n. 1, dove si specifica quando la registrazione del non avente diritto porta alla nullità.

Il n. 1 dell'art. 44 comporta una modifica della legge sul diritto d'autore non rientrante nella delega e che comunque dovrebbe trovare posto in quella legge. Inoltre il numero 2 dello stesso articolo è una norma transitoria, e fra queste dovrebbe trovare collocazione. Quanto al n. 3 dell'art. 44, posto che il n. 10 dell'art. 2, comma 1, l.d.a. parla di "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico", mi chiedo chi valuterà tali "carattere creativo e valore artistico" ai fini dell'inserimento nel registro pubblico generale.

Per quanto riguarda le sezioni IV (invenzioni), V (modelli di utilità), VI (topografia dei prodotti a semiconduttori), VII (informazioni segrete), VIII (nuove varietà vegetali), IX (nomi a dominio), mi rimetto in tutto e per tutto a quanto scriverà al riguardo il prof. Giuseppe Sena. Dal mio canto mi limito ad osservare che all'art. 64 sono apportate alla legge precedente una pluralità di modifiche sostanziali non previste nella legge di delega, con conseguente incostituzionalità. Rilevo poi che il "vantaggio competitivo conseguito o conseguibile mediante la brevettazione" è concetto inedito e di difficile comprensibilità (per non parlare di prova in giudizio). Incidentalmente noto che si parla di "attribuzione dell'equo premio", quando ci si riferisce al "calcolo" o alla "determinazione dell'entità" di esso.

All'art. 76, n. 1 rilevo che la menzione dell'art. 51 alla lett. a) rende la lettera b) una mera ripetizione.

All'art. 100 non mi è chiaro perché si parli anche di "atto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale", quando è giurisprudenza costante quella che anche il terzo non concorrente risponde a titolo di concorrenza sleale se abbia agito (nella specie: sottratto il segreto) a favore di un concorrente.

\*\*\* \*\*

Passando alla tutela giurisdizionale rilevo che l'art. 126, anacronistico, avrebbe potuto essere eliminato; e che il n. 2 dell'art. 127, essendo norma attinente al regime probatorio della paternità, avrebbe dovuto essere inserito all'art. 128, n. 1.

L'art. 130, ai punti 2 e 3, ma specialmente 4, sembra essere in netto contrasto con l'adozione del nuovo rito societario di cui all'art. 142. Ricordo che la norma ora al n. 4 dell'art. 130 era stata introdotta nella legge con una delle riforme degli anni Novanta proprio per sottrarre sostanzialmente, quanto meno per la sua parte tecnica, il processo brevettuale alle preclusioni dell'art. 184 c.p.c.. Il ben più rigido sistema di preclusioni previsto dal rito societario, e derivante dall'istanza di fissazione d'udienza sostanzialmente lasciata all'arbitrio di una delle parti, renderebbe impossibili quelle ricerche di anteriorità e quelle delicate indagini istruttorie che caratterizzano i processi in questa materia.

All'art. 131, n. 1 la previsione della non obbligatorietà dell'intervento del P.M. non è consentita dalla legge di delega. Al n. 2 dello stesso articolo bisognerebbe considerare anche gli "aventi causa" dei titolari dei diritti anteriori. Lo stesso dicasi per il n. 3.

L'art. 134 è norma nuova, nella quale sembra che al risarcimento del danno possa sommarsi l'attribuzione degli utili realizzati dal contraffattore, il che esorbiterebbe i limiti della delega. Rilevo anche che il "contraffattore" è nome di solito attribuito solo in materia di privative, non certo in caso, ad esempio, di sottrazione di segreti.

Nell'art. 136, n. 3, ultima frase, sembra che la sanzione amministrativa concerna non soltanto il commerciante che sopprime il marchio del produttore, bensì chiunque, anche l'acquirente finale, operi questa soppressione.

Agli artt. 133 e ss. tutte le sanzioni civili e le misure cautelari previste nella legislazione precedente per brevetti e marchi registrati vengono estese a tutti i "diritti di proprietà industriale", cioè anche a tutti i segni distintivi diversi dal marchio, alle indicazioni geografiche e alle informazioni aziendali riservate (avevo già notato la cosa commentando l'art. 1). Ancora una volta i limiti della legge di delega vengono superati, con conseguente illegittimità costituzionale. Mi chiedo come gran parte di queste sanzioni e misure possano essere applicate alla violazione dei segreti. Mi chiedo anche se la violazione di questi "diritti di proprietà industriale" diversi dai brevetti e dai marchi registrati possa considerarsi tuttora (anche) atto di concorrenza sleale. In caso contrario non si saprebbe ad esempio dove fondare l'acquisto dei diritti sui marchi di fatto ed in generale sugli altri segni distintivi, che come è noto oggi si fonda sull'art. 2598, n. 1, c.c. Noto anche che in materia di ditta il testo comporta l'abrogazione dell'art. 2564 c.c., che per la contraffazione di questo segno prevede sanzioni diverse e più limitate.

Quanto all'art. 142, mi sembra che l'applicazione alla nostra materia del nuovo processo societario sia veramente potenziale fonte di inconvenienti gravissimi. Anzitutto perché sulla legittimità costituzionale di queste norme sono stati sollevati dubbi molto rilevanti; in secondo luogo perché nel merito esse sono oggetto di forte contestazione, specie nell'ambito giudiziario; in terzo luogo perché, come già notato, il sistema di rigide preclusioni attivabili su impulso di una sola parte con la domanda di fissazione d'udienza è quanto di più contrario vi possa essere alle peculiari esigenze istruttorie dei processi nella nostra materia, che non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello della raccolta di documentazione e prove in generale sui fatti esigono spesso tempi incompatibili con quelli concessi, soprattutto alla parte convenuta, dalle norme in questione (si pensi soltanto, in materia di segni distintivi, alle ricerche di anteriorità, alle prove della continuità nel tempo di un'impresa in diverse forme giuridiche, alle ricerche all'estero, ecc.). Ripeto che di queste peculiari esigenze il legislatore precedente era ben conscio quando consentiva nei processi brevettuali di superare le preclusioni di cui all'art. 184 c.p.c. con nuove produzioni avanti il C.T.U.: impostazione che differisce "filosoficamente" dalla nuova scelta.

Aggiungo che anche in relazione alle norme di procedura in cui all'art. 142 si rivela la perniciosità della scissione in tronconi della disciplina della concorrenza sleale. Si pensi solo che due fattispecie che quasi sempre vengono prospettate congiuntamente, come quella dello storno di dipendenti e quella della sottrazione di segreti, dovrebbero secondo l'articolato in esame essere fatte valere davanti a due giudici diversi (rispettivamente Tribunale ordinario e sezioni specializzate), e sottoposte ad un diverso tipo di processo, senza possibilità di unificazione in nessuna sede.

Lo stesso può dirsi per la scissione che si opera nel campo del diritto *antitrust* con il sottoporre alle sezioni specializzate anziché al giudice fino ad ora previsto (ovvero a quello indicato nel Regolamento CE n. 1/2003 e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, che verrebbe in tal guisa a sua volta modificata in assenza di qualsiasi delega al riguardo) alcune delle controversie in materia *antitrust*: con possibile scissione fra giudici diversi di fattispecie complesse.

Sia per ragioni di tempo, sia per ragioni di contenuto, non posso né intendo occuparmi del libro IV dell'elaborato. Rilevo solo che all'art. 14, n. 1, lett. g della legge di delega si parla di "delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59". E non mi pare che il libro IV, nella sua gran parte, sia conforme a questa disposizione, ed al contrario abbia "legificato" molte disposizioni che appartengono oggi ai regolamenti. Il che, di nuovo, non è un gran risultato nell'attuazione della delega.

\*\*\* \*\*

Lo scarso tempo che mi è stato concesso per redigere queste osservazioni fa sì che esse siano certamente incomplete. Né posso garantire che esse non siano affrettate e magari talvolta errate. Di ciò mi scuso. Confido peraltro che i reali destinatari delle note stesse, vale a dire i membri della Commissione cui l'Onorevole Ministro vorrà trasmetterle, sapranno trarne quel tanto o quel poco di utile che loro parrà esse presentino. Che sarà senz'altro poco, dato che i membri "che contano" della Commissione hanno ritenuto opportuno che né io, né il prof. Sena facessimo parte della stessa, come in passato era sempre accaduto.