il Diritto industriale
Proprietà intellettuale
n. 6 / 2010, pag. 505

Tutela giurisdizionale

LA DESCRIZIONE SECONDO IL NUOVO ART. 129 C.P.I.

Bacchini Cristiano

L'Autore analizza la disciplina della descrizione alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 131/2010 evidenziando differenze e analogie con la disciplina del sequestro, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2008.

Sulla natura cautelare della descrizione

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 131/2010 in materia di descrizione e sequestro hanno inteso parzialmente colmare la frattura esistente fra i due procedimenti, giusta l'eliminazione di ogni e qualsivoglia riferimento alla competenza riservata, quanto alla descrizione, al Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale. La formulazione di cui al comma 2 dell'art. 128 nel testo precedente, infatti, concretizzava un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile più volte confermata dalla giurisprudenza, anche in virtù dell'espresso riferimento all'art. 120 c.p.i. che, a sua volta, al comma 4 richiamava, in tema di competenza in materia di diritti di proprietà industriale, il d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 [1].

Vieppiù, il precedente testo, avendo introdotto un sistema di regolamentazione completo ed autonomo dell'istituto, non lasciava spazio a diverse interpretazioni.

Ebbene, nel testo dell'art. 59 del d.lgs. n. 131/2010, che ha sostituito l'art. 129 del Codice di Proprietà Industriale, accorpando nella medesima disposizione legislativa descrizione e sequestro, vi è un espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, che sembrano arginare l'originaria frattura.

Elemento di primaria importanza è, quindi, l'assoggettamento della disciplina in materia di descrizione e sequestro alle comuni disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.

In particolare, il nuovo testo sembra costituire l'esito di uno storico avvicinamento dei due istituti avvenuto sia ad opera del Legislatore che della stessa giurisprudenza.

Invero, l'identità di *ratio* ispiratrice tra la disciplina dell'istruzione preventiva e la tutela cautelare *tout court* - che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni - è già stata sottolineata dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza 16 maggio 2008, n. 144 [2].

Detta decisione è stata recentemente richiamata dalla Sezione Specializzata di Milano che ha inteso sottolineare come la descrizione "*sia misura di carattere istruttorio, connotata tuttavia da una forte vocazione cautelare, finalizzata a preservare la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo quindi anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia per il tramite di questi ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione*" [3].

Sulla diversità di funzioni delle misure di descrizione e sequestro

Descrizione e sequestro, sebbene regolati da una comune disciplina, rimangono pur sempre misure distinte la cui finalità appare essere solo in parte coincidente.

La descrizione, infatti, è pur sempre strumento la cui finalità prevalente è quella di assicurare un diritto processuale alla prova e non un diritto sostanziale controverso, atteso che la sua funzione è quella di favorire la prova anticipata di una violazione e non direttamente la cautela di un diritto minacciato.

Il sequestro invece oltre alla finalità c.d. probatoria conserva una funzione prettamente interdittale atteso che adempie al fine ultimo di evitare il perdurare della violazione *"togliendo al presunto contraffattore oggetti ed attrezzature utilizzate per propagarla"* [4].

Tale diversità di funzioni era già stata sottolineata dall'Avvocato generale nell'ambito delle conclusioni rese nella causa c-175/06, avanti la Corte di Giustizia CE, in merito all'applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206 ai procedimenti di descrizione di cui all'art. 128 c.p.i.. In tale contesto, era stato precisato come il ruolo della descrizione ben si attagliava con quello di cui alla disciplina comunitaria in parola, in forza della funzione di acquisizione e garanzia della prova, propria della misura nazionale [5].

La stessa relazione illustrativa del decreto legislativo di correzione del codice dei diritti di proprietà industriale, redatto per dare attuazione alla delega contenuta nella l. 23 luglio 2009, n. 99, definisce la descrizione come misura cautelare di istruzione preventiva [6].

Sulla cumulabilità delle misure di descrizione e sequestro

Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 129 è prevista la cumulabilità dei procedimenti in parola, essendo allo stato superato l'ostacolo in precedenza costituito dalla competenza funzionale inderogabile del Presidente della Sezione Specializzata quanto ai provvedimenti di istruzione preventiva. Sennonché, anche in forza della non integrale sovrapposizione dei provvedimenti in parola, il nuovo testo dell'art. 129 c.p.i. sembra porre dei limiti alla cumulabilità indistinta delle misure di sequestro e descrizione.

In particolare, il primo comma recita: "*Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione*….".

Come è possibile notare, descrizione e sequestro appaiono essere misure alternative la cui cumulabilità sembra essere condizionata da un vincolo di subordinazione.

Tale precisazione risulta propria solo del testo di legge in questione, posto che l'analoga disposizione di cui all'art. 161 l. aut., non contempla tale limitazione.

Di segno opposto pare tuttavia il comma 4 che invece espressamente prevede tale cumulo.

Sennonché la lettera della legge riferisce di misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione.

In tale contesto, giuste le premesse fatte in relazione al comma 1 del medesimo articolo, allorquando si tratti di misure chieste unitamente alla descrizione, queste dovrebbero essere diverse rispetto a quelle di cui al sequestro, mentre quando si tratti di misure chieste subordinatamente alla descrizione queste dovrebbero essere intese alla stregua, *inter alia*, di quelle di cui al comma 1.

Tuttavia, ad una diversa interpretazione si giunge se con il termine "subordinatamente" adottato nell'ambito del comma 1 s'intende in realtà porre la misura del sequestro in dipendenza ovvero all'esito della descrizione.

Tale lettura della legge troverebbe conforto nell'ultimo capoverso del comma 4, laddove è espressamente prevista la fissazione dell'udienza di discussione anche per l'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

Una tale interpretazione permette, come peraltro previsto dalla disposizione legislativa in parola, che la misura del sequestro possa essere eventualmente concessa dopo aver valutato le risultanze della

descrizione.
Se così fosse, tuttavia, rimarrebbe comunque un dubbio interpretativo quanto alla possibilità di richiedere senza condizione alcuna, congiuntamente, le misure del sequestro e della descrizione.
Le disposizioni di cui al comma 1 non sembrano infatti prevedere tale possibilità. Né l'adozione del termine "anche" appare sufficiente a dirimere il dubbio interpretativo, posto che segue una proposizione alternativa.
Compito della giurisprudenza sarà, quindi, quello di identificare i limiti di operatività dei due istituti.

Sulla reclamabilità del provvedimento di descrizione
Le modifiche introdotte dalla disposizione di legge in parola ed, in particolare, l'espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, non sembrano porre dubbi interpretativi quanto alla reclamabilità dei provvedimenti di descrizione.
Come già espresso in precedenza, tale modifica legislativa segue la sentenza n. 144/08 resa dalla Consulta in merito alla possibilità di impiegare l'art. 669 *terdecies* c.p.c. per impugnare l'ordinanza che rigetta il ricorso volto ad ottenere un provvedimento di istruzione preventiva [7].
Sennonché già nel mese di giugno 2010 la Sezione Specializzata di Milano si era già espressa favorevolmente sul punto facendo propria un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 128 c.p.i. [8].
In particolare, nella decisione in rassegna l'Autorità Giudiziaria aveva inteso porre l'accento sulla discrasia che avrebbe determinato una diversa interpretazione rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali, quali il provvedimento di diniego del sequestro di cui all'art. 129 c.p.i.
Ebbene, tale orientamento, recentemente confermato dal Legislatore, rende allo stato inequivocabile l'applicabilità dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. ai provvedimenti di descrizioni.

Note:

1 Secondo il Tribunale di Torino *"quest'ultimo atto normativo ribadisce, all'art. 5 che, laddove le leggi precedenti indicavano, sia pure con la formula del rinvio* per relationem*, la competenza del presidente del tribunale (per esempio, in tema di invenzioni e marchi, art. 82 comma 1, r.d. n. 1127 del 1939 e art. 62, comma 1 r.d. n. 929 del 1942: I procedimenti di cui all'art. ... sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro), quella indicazione deve intendersi oggi come presidente delle sezioni specializzate"* (*Cfr*. Trib. Torino, 14 ottobre 2005, in *Foro it.,* 2006, 1 270, nonché in *Riv. dir. ind.,* 2008, II, 85).

2 Il riferimento è a Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144, investita della questione afferente la legittimità costituzione degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre reclamo contro le ordinanze di rigetto delle domande di istruzione preventiva. Secondo la Corte la normativa censurata "*fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la* ratio *ispiratrice che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato dei luoghi o in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere*".

3 Cfr. Trib. Milano, Sez. Spec. propr. ind., 28 giugno 2010, inedita. Detta decisione, che è stata resa durante la vigenza del precedente testo legislativo, ha inteso conferire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 128 c.p.i., ritenendo che le medesime ragioni che hanno ispirato la Consulta "*debbano indurre a ritenere reclamabile il diniego del provvedimento di descrizione, per la discrasia che determinerebbe una diversa interpretazione rispetto alla reclamabilità*

dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali ed in particolare alla reclamabilità del provvedimento di diniego del sequestro di cui all'art. 129 c.p.i., per il quale genericamente sono richiamate le norme del codice di procedura civile riguardanti i procedimenti cautelari, potendo il sequestro riguardare anche gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione". *"anche il provvedimento di diniego della descrizione sia reclamabile, e ciò in linea con la sentenza della Corte cost., n. 144 del 16 aprile 2008, la quale ha affermato l'illeggittimità costituzione degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c.".*

4 Cfr. *inter alia*, Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, 2009, Torino, 307.

5 Cfr. Corte di Giustizia CE, Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott 27 settembre 2007, Causa C-175/06, in questa rivista, 2008, 311. In particolare secondo l'avvocato generale "*A seconda dello scopo perseguito si devono distinguere due tipi di misure provvisorie: i provvedimenti diretti a garantire la sentenza stessa, da una parte, e le misure di acquisizione e garanzia delle prove, dall'altra. Tale distinzione può essere illustrata sull'esempio della presente lite pendente dinanzi al Tribunale civile di Genova.*
82. In caso di vittoria del ricorrente la sentenza imporrà al convenuto di porre fine all'illecito, ed eventualmente lo obbligherà a risarcire il danno. Un'efficace misura per tutelare tale diritto alla cessazione di un atto di concorrenza sleale è costituita dal sequestro della merce controversa o dei dispositivi destinati alla sua produzione. - 83. Tuttavia, il presente procedimento non concerne una misura di tal tipo, diretta a garantire la successiva esecuzione della sentenza, come potrebbe essere, ad esempio, il sequestro di tutti gli esemplari esistenti del sistema di imbracatura per impedirne la distribuzione. Una misura del genere avrebbe dovuto avere a fondamento l'art. 129 del c.p.i. Il giudice a quo, invece, ha chiesto all'autorità giudiziaria britannica di procedere ad un'assunzione preventiva di mezzi di prova ai sensi dell'art. 128 del c.p.i. - 84. L'art. 7 della direttiva 2004/48 confonde infelicemente questi due tipi di misure provvisorie. All'inizio, infatti, tale disposizione parla di misure di protezione delle prove, ma poi tra queste misure menziona, tra l'altro, il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Come prima illustrato, queste in realtà non sono misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, bensì misure provvisorie finalizzate alla tutela della domanda principale. - 85. All'interno della direttiva 2004/48 una chiara separazione delle misure può anche risultare superflua. Essa è, invece, fondamentale per determinare l'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001. Difatti il regolamento non è assolutamente applicabile alle misure volte a garantire la domanda principale, mentre lo è senz'altro alle misure di assunzione preventiva di mezzi di prova".

6 *Cfr.* Commento all'art. 56 contenuto nella Relazione illustrativa del decreto legislativo di correzione del codice dei diritti di proprietà industriale redatto per dare attuazione alla delega contenuta nella l. 23 luglio 2009, n. 99.

7 *Cfr.* R. Giordano*, Istruzione preventiva e reclamo cautelare: l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Giust. Civ.*, 2009, 2, 0299BX1132478.

8 Secondo il Tribunale di Milano, decisione citata, *"In considerazione della assimilabilità della descrizione brevettuale al procedimento per accertamento tecnico preventivo del codice di procedura civile, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 128 c.p.i. deve portare a ritenere che anche il provvedimento di diniego della descrizione sia reclamabile e ciò in linea con la sentenza della Corte Cost., n. 144 del 16 aprile 2008, la quale ha affermato l'illegittimatà costituzione degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione dei mezzi di prova". Per rendere un'interpretazione costituzionalmente orientata, vi è da rilevare che nel caso di specie il Giudicante ha dovuto disapplicare il disposto di cui al comma 4 dell'art. 128 c.p.i.".*