UnivrFW

Univr Fashion Week - Summer School

Jean Monnet Module

Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

La tutela giurisdizionale della moda

Francesca Ferrari

Prof. Aggregato di diritto processuale civile Università dell'Insubria

«Fashion Law»

Verona, 22 giugno 2016

TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA MODA

- Tutala giurisdizionale dei diritti della moda = tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- Adeguata tutela dei diritti di proprietà industriale = incremento della competitività delle imprese italiane.

- Codice della proprietà industriale: d.lgs. n. 30/2005:
  - *Corpus normativo* nuovo;
  - Entrata in vigore: 19 marzo 2005;
  - Riassetto della disciplina della proprietà industriale;
  - Recepisce (ed abroga) le leggi speciali precedenti (l.m., l.i. etc.);
  - Solo proprietà industriale (no diritto d'autore: l. n. 633/1941):
  - «Codice delle sezioni specializzate»;
  - Modifiche: d.lgs. n. 140/2006 e dir. *Enforcement* (2004/48/CE), decreto correttivo del c.p.i. (d.lgs. n. 131/2010).

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

- Contraffazione: peggior pericolo per l'imprenditore nell'ambito della moda

- Dati statistici: nel 2012, il giro di affari di produttori di prodotti contraffatti è stato stimato tra i 3,7 ed i 7,5 miliardi di euro (di cui il 60% si riferisce a prodotti di abbigliamento)

- Settore «proprietà industriale» peculiare: necessità di strumenti di tutela veloci

COME? **Provvedimenti cautelari**

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE IMPRESE

- **Legge delega n. 273/2002**

- **D.lgs. n. 168/2003**
  - Sedi: Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia;
  - Composizione collegiale;
  - No collegio misto, no esperti;
  - Competenza per materia: marchi (nazionali, internazionali e comunitari), brevetti, modelli di utilità e disegni, diritto d'autore, concorrenza sleale;
  - Magistrati altamente specializzati.

- **2012**: Tribunale delle Imprese
  - Da 12 a 21

- C.d. **decreto «Destinazione Italia»** (d.l. n. 145/2013 → l. n. 9/2014)
  - Da 21 a 9
  - Società con sede all'estero

STRUMENTI GIURISDIZIONALI a tutela della moda

DISPOSIZIONE NORMATIVE NAZIONALI:

- D.lgs. n. 30/2005 (C.P.I.)
- L. n. 633/1941 (*copyright*)

STRUMENTI PROCESSUALI:

- Procedimenti cautelari tipici: sequestro, descrizione, inibitoria, perizia e accertamento, ordine di ritiro dal commercio, trasferimento provvisorio del *domain name* e sequestro conservativo;
- Procedimenti cautelari atipici: provvedimento d'urgenza *ex* art. 700 c.p.c.;
- D.lgs. 131/2010: consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- Diritto di informazione;
- Consulenza tecnica.

DESCRIZIONE e SEQUESTRO

- Art. 129 c.p.i.: disciplina «unitaria» **MA** funzioni differenti
- Descrizione: assicurare il diritto alla prova (art. 24 Cost.);
- Sequestro: funzione «probatoria» + funzione «ablativa».

- Prima del decreto correttivo del c.p.i., disciplina differenziata:
- Art. 128 c.p.i.: descrizione
- Art. 129 c.p.i.: sequestro

- Competenza: con l'entrata in vigore del decreto correttivo non è più prevista la dicotomia tra competenza funzionale inderogabile del Presidente della Sez. spec. Per la descrizione e competenza del giudice designato per il sequestro. Oggi entrambe le misure sono adottate dal giudice designato
- *Ratio:* evitare un'eccessiva frammentazione

- Altra innovazione del decreto correttivo: «il sequestro subordinatamente alla descrizione»

DESCRIZIONE

- Assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva
- Oggetto ampio: qualunque *res* implicata nella contraffazione, oggetto contraffatto, mezzi adibiti alla sua produzione (linea di produzione), elementi di prova concernenti la violazione e la sua entità.
- Utile quando i prodotti contraffatti non siano ancora stati immessi nei circuiti commerciali o presentino un valore economico elevato
- *Fumus boni iuris* e *periculum in mora*
- *ante causam* o in corso di causa
- anche *inaudita altera parte* → *periculum* qualificato
- Competenza: giudice designato (dal 2010)
- Sommarie informazioni
- Esecuzione: ufficiale giudiziario, presso i luoghi in cui la contraffazione è in atto. Accesso ai luoghi privati e invasione dell'altrui sfera di riservatezza. In pratica verbale in cui l'U.G. descrive la *res* (con eventuale foto)
- Procedimento: rito cautelare uniforme, in quanto compatibile
- Provvedimento conservativo, strumentalità rigida

SEQUESTRO INDUSTRIALE

- Art. 129 c.p.i.

- Oggetto: alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione

- Oggetto eterogeneo → eterogeneità di funzioni (probatoria o inibitoria)

- Misura conservativa o anticipatoria? Dipende dall'oggetto

- Natura del sequestro industriale dibattuta:

a) Sequestro penale,
b) Sequestro conservativo,
c) Sequestro giudiziario (di beni o di prove o entrambi);
d) Provvedimento *sui generis*.

Segue:

- *Fumus boni iuris* (con ausilio del c.t.u.) e *periculum in mora (in re ipsa?)*
- Procedimento: rito cautelare uniforme, in quanto compatibile
- Esecuzione: Ufficiale giudiziario
- *Inaudita altera parte* (necessità di una rigorosa vigilanza: artt. 111 Cost., 50.4 *TRIPs* e la direttiva *Enforcement*) o lite pendente
- Beni conservati da un custode o dall'Ufficiale giudiziario
- Sequestro in fiera (art. 129.3 c.p.i.)

INIBITORIA

- Art. 131 c.p.i. (≠ inibitoria definitiva *ex* art. 124 c.p.i.)
- In passato, in assenza dell'inibitoria cautelare: art. 700 c.p.c.
- Scopo: scongiurare la reiterazione o l'aggravarsi degli effetti della condotta illecita
- Contro violazioni attuali o potenziali
- Ordine provvisorio di *non facere* infungibile (contenuto negativo) + ordini di *facere* di natura restitutoria
- Strumento utilizzabile anche all'inverso, da terzi concorrenti avverso al titolare della privativa?

Segue:

- Oggetto: inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso del prodotto contraffatto
- Inibitoria cautelare anticipa gli effetti dell'inibitoria di merito
- Destinatario dell'inibitoria: soggetto che può eseguirla. Deve essere indicato nel ricorso (NO *in incertam personam*, ≠ descrizione e sequestro)
- Procedimento: rito cautelare uniforme
- Misura cautelare anticipatoria, strumentalità attenuata

ANTICIPATORIETA' O CONSERVATORIETA'

- **D.lgs. 5/2003**: introduzione della strumentalità attenuata nel rito societario
- **2005**: C.p.i. assoggettava il contenzioso industriale al rito societario
- **Legge n. 80/2005**: strumentalità attenuata «generale» (artt. 669-*octies* e *novies* c.p.c.)
- **D.lgs. 140/2006**: introduzione della strumentalità attenuata nel c.p.i. (art. 131, c. 1-*bis* ss. c.p.i., oggi art. 132, commi 2 ss. c.p.i)
- **Problema**: quali sono i provvedimenti anticipatori e quali quelli conservativi?
- **Problema 2**: compatibilità tra la strumentalità attenuata prevista dalla normativa nazionale e la normativa internazionale (*TRIPs*, dir. *Enforcement*, Accordo istitutivo dell'*UPC*, Regolamento OESC)
- Strumentalità rigida: termine per l'instaurazione del giudizio di merito è di 20 gg. Lavorativi o 31 di calendario (≠ 669-*novies* c.p.c.: 60 gg.)

ORDINE DI RITIRO DELLE MERCI DAL COMMERCIO

- Art. 131.1 c.p.i.
- Misura correttiva
- Cumulabile con l'inibitoria (massima tutela contro la contraffazione!) o anche autonomamente (se il contraffattore cessa *sua sponte* l'attività *contra ius*)
- Inibitoria: *non facere* ≠ ordine di ritiro delle merci dal commercio: *facere*
- Oggetto: cose costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale
- Misura introdotta dal d.lgs. N. 140/2006
- Efficacia reale: controllo sull'intero mercato
- Valenza restitutoria

TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO

- Art. 133 c.p.i.
- Inibitoria all'uso nell'attività economica del nome a dominio o trasferimento provvisorio (subordinato ad eventuale cauzione)
- Destinatario: autore dell'illecito o *provider*
- Discrezionalità: cessazione dell'utilizzo di un certo nome a dominio o utilizzazione secondo specifiche modalità

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- Art. 144 bis c.p.i.
- Oggetto: beni immobili e mobili del contraffattore, blocco del conto bancario
- *Periculum in mora*: pericolo per il soddisfacimento del diritto al risarcimento del danno
- Prima della tipizzazione di questa misura gli effetti erano garantiti dal provvedimento d'urgenza
- Art. 671 c.p.c.
- Applicazione delle norme del c.p.c. in quanto compatibili (artt. 675, 678, 679, 684 c.p.c.)
- Reg. (UE) 655/2014 del 15 maggio 2014 → ordinanza europea per il sequestro conservativo dei conti correnti bancari (OESC)

ART. 700 c.p.c. e ACCERTAMENTO NEGATIVO IN VIA CAUTELARE

- Provvedimento atipico molto usato prima della tipizzazione dell'inibitoria cautelare
- Art. 52 d.lgs. n. 131/2010 → comma 6 bis dell'art. 120 c.p.i. → «azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare»
- Consacrazione della ammissibilità dell'azione cautelare di accertamento negativo
- Formulazione della norma appare asintomatica: azione di accertamento negativo in via cautelare o azione cautelare di accertamento negativo?

Problemi:

- *Provocationes ad agendum*
- Azione non per la tutela di un diritto soggettivo ma per prevenire il danno derivante dall'iniziativa giudiziale altrui (= tutela contro una domanda giudiziale)
- Tutela cautelare non è ammissibile contro la soccombenza
- *Declaratoria iuris* opponibile all'avversario, patente di legittimità ad operare sul mercato concorrenziale

AMMISSIBILITÀ

E' ammissibile la tutela cautelare di accertamento negativo?

PRIMA DEL 2010:

- Per una parte della giurisprudenza NO. Motivi:
  - Assenza del giudicato cautelare
  - Incoercibilità
- Per un'altra parte della giurisprudenza SI'. Motivi:
  - Tesi di Liebman: produzione immediata degli effetti della sentenza (NO ordinanza!)
  - Concezione relativa della nozione di «certezza»
  - Interesse ad agire: superamento dell'incertezza
  - Coercibilità non è un presupposto per la concezione della misura *de qua*

DOPO IL 2010:

- Diritto della proprietà industriale: Art. 120 c. 6bis c.p..
- Diritto processuale civile «generale»: dubbi!

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

- Introdotta nel c.p.c. con la l. n. 80/2005
- In materia industriale, prima del 2010, si negava l'utilizzabilità del c.t.u. preventiva
- D.lgs. 131/2010: introduce questo rimedio anche nel c.p.i. (art. 128)

Problemi:

- Si è mantenuta la competenza del Presidente delle Sez. Spec.(?)
- Solo strumento conciliativo?
- Istituto che sembra non utilizzabile quando siano implicate questioni giuridiche complesse. Quale margine di applicazione?
- Unico margine di applicazione nel settore della proprietà industriale se si addivenisse ad una lettura ampia dell'istituto: non solo funzione conciliativa ma anche anticipazione della c.t. nonché funzione strettamente probatoria
- Possibilità di nominate c.t.p.
- Procedimento: Presidente fissa udienza ex art. 696.3 c.p.c., contraddittorio, sommarie informazioni, nomina c.t.u. che tenta la conciliazione delle parti
- Se conciliazione → processo verbale (titolo esecutivo)

ISTRUZIONE PROBATORIA

- Peculiarità previste dall'art.121 c.p.i.

In particolare:

- Diritto di informazione industriale
- Consulenza tecnica cautelare

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- **Art. 16 d.lgs. 140/2006** (attuazione dell'art. 8 della dir. *Enforcement*): ha introdotto l'**art. 121 *bis* c.p.i.**
- «Radicalizzazione» dell'istituto di cui all'art. 121 c.p.i.
- Titolare di diritto IP può acquisire informazioni sul fenomeno contraffattivo atte ad individuare i soggetti coinvolti dell'illecito, la natura e la dimensione del fenomeno contraffattivo
- Art. 121 bis c.p.i. trova applicazione sia nei giudizi di merito che cautelari, purché giudizio di accertamento della contraffazione
- Oggetto della *discovery*: ampio, qualunque informazione sull'origine e sulla distribuzione delle merci in violazione di un diritto IP e ogni altra informazione utile
- Art. 121-*bis*, secondo comma, c.p.i.: catalogo esemplificativo delle ulteriori informazioni
- Destinatario: autore della violazione o ogni altra persona che si sia trovata in possesso di merci o ad usufruire di servizi oggetto di violazione del diritto di proprietà industriale o che abbia fornito servizi su scala commerciale in violazione del diritto produttore/fabbricatore/distributore delle merci contraffatte (≠ diritto di informazione ex art. 121 c.p..)

Segue:

- Natura processuale o sostanziale?
- Istanza di parte «giustificata e proporzionata» (?)
- Giustificata = motivata
- Proporzionata rispetto al diritto che si presume violato. Possono essere rivelate solo quelle informazioni che appaiono indispensabili per la controversia
- Legislatore italiano ha tradotto la disposizione comunitaria liberamente. Il testo inglese prevedere l'ordine giudiziale di rivelare le informazioni «ove opportuno» (opportunità = proporzionalità e giustificatezza)
- Modalità pratiche: acquisizione delle informazioni avviene mediante interrogatorio (indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti ma possibilità di domande *ex officio*)
- Metodo: applicazione delle norme in tema di testimonianza (no giuramento) e interrogatorio formale
- Risposta reticente, mendace o mancante: falsa testimonianza ex art. 372 c.p.

CONSULENZA TECNICA CAUTELARE

- **Art. 132, ult. comma, c.p.i.**: modificato nel 2010
- «in tutti i procedimenti cautelari, il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni cautelari, può disporre una consulenza tecnica»
- C.t.u. quale mezzo probatorio per l'accertamento dei presupposti cautelari, purché ciò non comprometta la sommarietà e la celerità dell'indagine cautelare
- Rischio di «ordinarizzazione» dell'attività istruttoria in materia cautelare per eccessivo approfondimento dell'istruttoria medesima
- Art. 132 c.p.i. configura l'ammissibilità generalizzata dell'indagine tecnica anche nel contesto del procedimento *inaudita altera parte*
- Art. 132 c.p.i. opera una sorta di commistione – non apprezzabile – tra c.t. e sommarie informazioni
- Consulenza tecnica cautelare simile all'*amicus curiae* degli ordinamenti di *common law*?

PENALITA' DI MORA

- **Art. 131.2 c.p.i.**
- Contestualmente all'inibitoria provvisoria o definitiva (*non facere* infungibile): come si garantisce l'attuazione? Penalità di mora
- Misura di coercizione indiretta
- Penale per ogni violazione o inosservanza E (non più «o») per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento
- Anche a tutela di diritti non titolati
- Competenza: se la violazione viene commessa nel corso del giudizio di merito, per alcuni è competente il giudice di merito che provvede con sentenza conclusiva; per altri è competente il giudice dell'esecuzione *ex* artt. 610 o 612 c.p.c.
- In sede di liquidazione della penale, il giudice deve indicare la violazione e l'ambito temporale in cui si è verificata
- **Mancato coordinamento tra art. 614-*bis* c.p.c.** (introdotto nel 2009) **ed art. 131 c.p.i.:** la norma del c.p.i. fa riferimento alla necessità di contestazione della violazione o inosservanza

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE

- Art. 126 c.p.i.

- Può essere oggetto di pubblicazione non solo la sentenza ma anche l'ordinanza di egual contenuto (≠ artt. 85 l.i. e 65 l.m.)

- *Ratio*: massima divulgazione possibile dei fatti accaduti (art. 15 dir. *Enforcement*)

- Natura giuridica e funzione della divulgazione della sentenza?
  - 1a tesi: funzione di risarcimento del danno in forma specifica
  - 2a tesi: non unicamente effetti risarcitori, funzione di deterrenza e dissuasione dalla commissione di illeciti

- Discrezionalità del giudice sia in riferimento all'*an* che al *quomodo*

- Mancato coordinamento tra art. 120 c.p.c. (non sono pubblicabili i provvedimenti cautelari e possibilità di divulgare la «decisione di merito» con ulteriori mezzi) ed art. 126 c.p.i.

DIRITTO D'AUTORE

- Misure cautelari tipiche: descrizione, perizia, accertamento, sequestro, sequestro conservativo, inibitoria
- provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.)

DISTINZIONE:

- Misure con finalità istruttorie: descrizione, accertamento e perizia
- Misure *stricto sensu* cautelari: sequestro, sequestro conservativo e inibitoria

- Disciplina: legge sul diritto d'autore, l. n. 248/2000 (introduzione dell'inibitoria), d.lgs. 140/2006

TRASNAZIONALITA'

TEMI:

- 1° TEMA: *Forum commissi deliciti* e azione di accertamento negativo della contraffazione.
- 2° TEMA: Portata transnazionale delle penalità di mora pronunciate da un tribunale nazionale quale giudice del marchio comunitario.
- 3° TEMA: possibili «contrasti» giurisprudenziali: «stessa» fattispecie» ma differente soluzione. Il caso Gucci c. Guess.

1° TEMA

- **Art. 5.3 Regolamento Bruxelles I** (n. 44/2001)

- **Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2012, C- 133/11, *Folien Fischer***

- Questione pregiudiziale: in materia di illeciti civili dolosi o colposi, un'azione diretta ad accertare l'inesistenza della responsabilità rientra nella competenza del giudice del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (c.d. *locus delicti*)?

- Avv. Generale Jaaskinen: inapplicabilità del foro speciale alle azioni di accertamento negativo (in senso conforme: Cass., sez. un., n. 14508/2013)

- Corte di giustizia UE: applicabilità del *forum commissi delicti* anche alle azioni accertamento negativo (in senso conforme: Cass., sez. un., nn. 14508/2013 e 20700/2013).

2° TEMA

- Corte di giustizia UE, 12 aprile 2011, C-235/2009

Questione 1: la pronuncia di inibitoria definitiva emessa da un tribunale dei marchi comunitari ha efficacia meramente territoriale?

- Art. 98 Regolamento sul marchio comunitario nulla dice

- Corte di giustizia: efficacia rispetto all'intero territorio dell'UE determinata:
  - dall'unitarietà del marchio comunitario che richiede una protezione sostanzialmente uniforme in tutta l'UE;
  - Esigenza di effettività della tutela giurisdizionale;
  - Tribunale del marchio comunitario quale giudice comunitario.

Segue:

Questione n. 2: le misure accessorie disposte a corredo dell'inibitoria hanno efficacia extraterritoriale?

- Corte di giustizia: efficacia extraterritoriale

- **Problema** sorge dal fatto che le misure accessorie all'inibitoria sono, per previsione normativa, quelle previste dalla legislazione nazionale del Tribunale.
  - Se la violazione del divieto di contraffazione viene perpetrata nel medesimo Stato del foro, non sorgono rilevanti questioni,
  - Se la normativa dello Stato di esecuzione della misura coercitiva non prevede alcuna misura coercitiva analoga a quella concessa da un Tribunale dei marchi?

3° TEMA
GUCCI vs GUESS

- United States District Court Southern District of New York, 21 maggio 2012
  - Riconosce la contraffazione e pronuncia inibitoria nei confronti di Guess.

- Trib. Milano, sez. spec., 2 maggio 2013
  - ha escluso la contraffazione «a causa di differenze formali dei marchi Guess rispetto a quelli di Gucci»;
  - ha dichiarato la nullità di alcuni marchi Gucci per carenza di capacità distintiva.

- App. Milano, 15 settembre 2014
  - condanna Guess per atti di concorrenza sleale per imitazione servile, per agganciamento e parassitaria + risarcimento danno;
  - Esclude la contraffazione dei marchi;
  - Conferma la nullità.

- Contenziosi tra Gucci e Guess in Francia e Cina.

GRAZIE