



## NUOVA CODIFICAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GIUDICE DELLE LEGGI: LA TERZA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di

**Gabriella Muscolo**

*(Giudice della sezione specializzata per la proprietà industriale del tribunale di Roma)*

17 giugno 2009

**SOMMARIO:** *1. Codice della proprietà industriale: consolidazione o nuova codificazione? 2. Gli interventi della Corte Costituzionale e la sentenza 123/2009. 3. Sezioni specializzate per la proprietà industriale, specializzazione del giudice e competenze: la distanza dal modello europeo.*

### **1. Codice della Proprietà Industriale: consolidazione o nuova codificazione?**

Già nel 1989, Natalino Irti, nel presentare l' "età della decodificazione" ( N: IRTI; L' età della decodificazione", Milano, 1989) preconizzava che la presenza dei codici, nei sistemi a capitalismo maturo, non si sarebbe tuttavia esaurita.

Infatti da un lato è ormai irreversibile il fenomeno della consolidazione di microsistemi di norme per singoli settori del diritto che corrispondono a statuti di singoli gruppi sociali e attuano quella glocalizzazione che fa da contrappeso al processo di globalizzazione giuridica, così ben illustrato da Michele Taruffo ( M. TARUFFO, *Sui confini*, Bari, 2002), si tratta di sistemi retti da propri autonomi e nuovi principi e in cui lo stesso rapporto di specialità tra norme si contestualizza e si svincola dalla legge comune.

D' altro canto però al moltiplicarsi di leggi speciali si è affiancato un nuovo metodo di codificazione, che attua una risistemazione di interi settori del diritto, spesso implementando strumenti legislativi internazionali o europei con la tecnica legislativa della delega; si recupera così la capacità del " codice" di durare nel tempo, adattandosi alla evoluzione degli ambienti regolati, ferma restando la specialità delle regole.

Giacchè, come è stato acutamente rilevato da Guido Alpa. “I modelli che circolano con maggiore rapidità e maggiore diffusione sono quelli dei rapporti economici” ( G. ALPA, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2002) il settore di elezione di siffatta tecnica è divenuto quello del diritto dei mercati, nelle sue diverse articolazioni; due esempi per tutti sono sufficienti: quello del Codice del consumo, adottato con d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, a norma dell’ art. 7 della legge 29 luglio 2003 n.229, e quello del Codice della proprietà industriale (CPI), adottato con d.lgs 10 febbraio 2005 n. 30, a norma dell’ art. 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 , entrambi fonti di un diritto ormai uniforme, il primo in Europa, il secondo in tutti i Paesi a economia avanzata.

## **2. Gli interventi della Corte Costituzionale e la sentenza 123/2009.**

Il ricorso alla delega legislativa ha avuto però, in questo secondo caso, l’ effetto di un intervento ripetuto della Corte Costituzionale sulle norme del codice, sotto il profilo della violazione dell’ art. 76 Cost per eccesso di delega; in questo contesto si iscrive la sentenza in commento.

Con una prima sentenza( Corte Cost. 170/2007, in questa Riv.....), la Corte ha dichiarato la illegittimità Costituzionale per eccesso di delega del comma 1 dell’ art 134 CPI nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, nonché in materia di illeciti afferenti all’ esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e degli artt. 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5( Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia in attuazione dell’ art. 12 della legge 2 ottobre 2001 n. 366).

Con una seconda sentenza Corte Cost. 112/2008 ( in questa Riv....), la Corte ha dichiarato l’ illegittimità per eccesso di delega dell’ art. 245 CPI nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado di appello iniziate dopo l’ entrata in vigore del codice, anche nel caso in cui il giudizio di primo grado fosse iniziato e si fosse svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

Con la sentenza in commento ( Corte Cost. 123/2009) la Corte, su rimessione del Tribunale di Napoli con ordinanza del 27 maggio 2008, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione dell’ art. 76 Cost, dell’ art. 245, comma 3, del CPI nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni

specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore; la Corte ha ritenuto assorbiti i profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 25 Cost e dei principi di ragionevolezza e del giudice naturale, sollevati dal Tribunale di Napoli.

Il ragionamento giuridico della Corte si fonda su due premesse maggiori, entrambe affermate nei due precedenti soprarichiamati: la prima è che il termine per l'esercizio della delega prevista dall' art. 16 della citata legge delegante, che prevedeva la istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione del Regolamento CE 20 dicembre 1993, n. 40, .era scaduto al momento dell'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005; la seconda è che l' art. 15 della medesima legge delega, il cui termine di efficacia era invece stato prorogato con l'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, non contiene principi o criteri direttivi sui profili inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni specializzate.

La premessa minore, anch'essa condivisa con i due citati precedenti, è che la norma dell' art. 245 impugnata, che regola la competenza in via transitoria delle sezioni specializzate in materia di procedimenti di reclamo avverso provvedimenti cautelari ai sensi degli artt.669bis s.s. c.p.c., va a impattare sulla organizzazione di dette sezioni; da ciò la conclusione che la norma è stata adottata eccedendo la delega dell' art.15 più volte richiamato.

Da questa breve rassegna si traggono due dati: tutte le pronunce della Corte hanno ad oggetto norme del codice, a regime o transitorie, di carattere procedurale; in tutte l' eccesso di delega ha il suo fondamento in un " tracimare" dei principi e criteri direttivi dell'art. 16 che regola la istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale nell' art. 15 che regola invece la risistemazione della materia.

Inoltre, giacchè molte norme del capo III del CPI, sulla Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale attengono alla competenza e hanno effetti sulla organizzazione delle sezioni specializzate, è lecita l' aspettativa di ulteriori interventi del giudice delle leggi su detto sistema di norme. La questione in sé non è di gran rilievo tecnico giuridico, ma ha un certo interesse sotto il profilo della politica giudiziaria.

### **3. Sezioni specializzate per la proprietà industriale, specializzazione del giudice e competenze: la distanza dal modello europeo.**

Il CPI si inserisce in un sistema di diritto della proprietà intellettuale che si è radicalmente modificato agli inizi degli anni 2000, per la necessità di attuare finalmente in

Italia strumenti legislativi europei già recepiti negli altri Stati membri; quasi coeva è infatti la adozione del citato d.lgs 168/2003, che attua con quasi dieci anni di ritardo il citato regolamento sul marchio comunitario istituendo finalmente le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale, costituite anche in tribunali del marchio comunitario (CTM)( se vuoi G. MUSCOLO, *Patent Courts in Italy, Italian Intellectual Property*, 2004 e in questa Riv).

Il diritto della proprietà intellettuale è ormai in Europa, e in quasi tutti i Paesi a economia di mercato matura, un insieme di regole sostanziali uniformi, portato giuridico della deterritorializzazione dei mercati; il medesimo livello di uniformità non si riscontra invece per le norme processuali; e proprio per questo negli anni recenti il dibattito degli esperti si concentra sulla c.d. *global IP litigation*; pur senza entrare, neanche per accenni, in questo dibattito, appare chiaro che la organizzazione del sistema giudiziario costituisce un primo imprescindibile *step* nel processo di armonizzazione di regole e prassi processuali.

La proposizione di un modello di giudice della proprietà intellettuale e della concorrenza, non più nazionale ma europeo, che appare chiara nella intenzione del legislatore comunitario, ha quali presupposti minimi la sua specializzazione e una formazione comune europea; e quali effetto il raggiungimento di uno *standard* di uniformità e prevedibilità della giurisprudenza in materia, indispensabile per una efficiente conformazione giuridica del mercato.( se vuoi G. MUSCOLO, *The Italian System of IP Litigation*, , *Italian Intellectual Property*, 2007).

La disposizione dell' art. 2 II comma del citato decreto legislativo che prevede che ai giudici della sezione specializzata “ può essere assegnata anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale e intellettuale”, affidata una interpretazione certamente non adeguatrice rispetto al diritto comunitario, è stata applicata in quasi tutti i tribunali italiani gravando le sezioni specializzate con la assegnazione di un enorme contenzioso nelle materie più svariate e prive di qualsivoglia contiguità con il settore del diritto industriale e della concorrenza; con l' inevitabile effetti di perdita della professionalità dei giudici e decelerazione dei processi nella materia specializzata.

Eppure la giurisprudenza del giudice delle leggi, e da ultima la sentenza in commento, riprendendo gli spunti della ordinanza di rimessione, da un segnale molto importante in una direzione ben diversa, quella indicata appunto dal legislatore comunitario: la Corte, richiamando i propri precedenti ha sottolineato “che la delega all'istituzione ed alla disciplina delle sezioni specializzate, contenuta nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002,

stabiliva anche uno specifico principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtù del quale il Governo avrebbe dovuto aver cura di evitare che le sezioni specializzate **fossero gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisse l'efficiente avvio** ( sottolineatura del commentatore)(comma 3 del citato articolo)".

E' appena il caso di ricordare che sezioni effettivamente specializzate esistono, in attuazione effettiva del citato regolamento in Germania, presso le Corti distrettuali di Berlino, Braunschweig, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Lipsia, Mannheim, Monaco Norimberga, Rostock, Saarbrücken, e in Francia presso il *Tribunal de Grand Instance*, a Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Limoges; Nancy e Tolosa, ancorché circa la metà dei casi nazionali siano trattati dalle Corti di Dusseldorf e Parigi.

La giurisprudenza del nostro Paese in materia di diritto dell' economia dialoga ancora con piena legittimazione con quelle degli altri Paesi europei; ma norme come quella soprarichiamata sulla competenza promiscua delle sezioni specializzate e la applicazione fattane hanno la grave responsabilità di allargare il *gap* di specializzazione e professionalità dei giudici italiani; la Corte Costituzionale, intervenendo sul Codice della Proprietà Industriale, dà un messaggio chiaro. E giacché, più volte, ho ripetuto che il giudice si legittima anche attraverso la sua cultura, mi auguro che questo messaggio sia raccolto.