

Proprietà intellettuale. Commento delle principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 140/2006 in attuazione della direttiva enforcement

Roma, 28 Aprile 2006

Circolare: Proprietà intellettuale. Commento delle principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 140/2006 in attuazione della direttiva enforcement N° 18648

Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa

Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa

Alle Organizzazioni Confederate

Premessa

Il 23 febbraio 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, di recepimento della Direttiva n. 48/2004/CE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria e previsione di misure di risarcimento del danno (c.d. direttiva *enforcement*).

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 - Serie Generale - è entrato in vigore il 22 aprile 2006.

Con l'approvazione del D. Lgs. n. 140/2006 il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella Legge Comunitaria 2004 (art. 1, co. 1 e 3, e allegato B, l. 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) ed ha introdotto nel nostro ordinamento le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva *enforcement*, rispettando il termine del 29 aprile 2006 imposto agli Stati membri per il recepimento (art. 20 della direttiva).

La Confindustria è intervenuta nella fase consultiva dell'*iter* di approvazione del provvedimento, fornendo spunti e osservazioni poi confluiti in un documento, che è stato inviato alle competenti Commissioni parlamentari, ai Ministeri interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le indicazioni della Confindustria dirette, da un lato, a rendere le nuove norme conformi al testo e allo spirito della direttiva, dall'altro lato, a garantire un maggiore coordinamento con le specificità dell'ordinamento italiano, sono state in parte recepite nei rilievi formulati dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

La direttiva ha provveduto ad attuare, a livello comunitario, alcune disposizioni contenute nell'Accordo Trips (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), firmato nell'ambito dei negoziati Gatt (Uruguay Round) il 14 aprile 1994, ratificato dall'Italia con la legge n. 747/1994 e poi attuato con il D. Lgs. n. 198/1996.

Obiettivo della direttiva è di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso una serie di misure e di strumenti operanti soprattutto nella fase processuale e, in particolare, sul piano sanzionatorio e dei mezzi di prova. Al tempo stesso, il legislatore comunitario ha inteso procedere ad una armonizzazione di alcuni aspetti delle normative dei diversi Paesi membri (si pensi alla disciplina del risarcimento del danno),

garantendo così una cornice comune di regole di tutela dei beni protetti dai diritti di proprietà intellettuale.

Il presupposto di questo intervento è che solo un'adeguata protezione di dei diritti di proprietà intellettuale può spingere le imprese ad investire in ricerca ed innovazione, in quanto tali diritti garantiscono al titolare il diritto di sfruttamento economico esclusivo dei prodotti o delle idee innovative.

Peraltro, è utile segnalare che la legislazione italiana era già in gran parte allineata alle prescrizioni di matrice internazionale e comunitaria e che molte delle disposizioni previste nella direttiva erano state attuate in Italia, per effetto della ratifica e della successiva entrata in vigore dell'Accordo Trips. Di conseguenza, il decreto legislativo n. 140/2006 si limita a completare la trasposizione nel nostro diritto interno unicamente delle disposizioni che non erano già previste dall'Accordo Trips (quali, ad es., il diritto d'informazione di cui all'art. 8 della direttiva).

Il provvedimento in esame, che si compone di 21 articoli, interviene sull'intero sistema di tutela della proprietà intellettuale, apportando modifiche e integrazioni sia alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (di seguito LDA), e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 1-13), che al Codice della Proprietà Industriale (di seguito Codice PI) di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in vigore da poco più di un anno (artt. 14-20).

In particolare, questi testi legislativi hanno subito modificazioni, sotto forma di novella, mediante l'introduzione di nuovi articoli o attraverso correzioni dell'articolato esistente.

Le innovazioni riguardano principalmente la previsione di misure, procedure e mezzi di ricorso, di natura civile e amministrativa (ad es., in materia di mezzi istruttori, tutela cautelare, risarcimento del danno e altre sanzioni), di cui può disporre l'autorità giudiziaria su richiesta della parte interessata per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e un più efficace contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria.

La presente circolare esamina appunto le principali innovazioni introdotte nella disciplina della proprietà intellettuale a seguito del recepimento della direttiva n. 2004/48, illustrando dapprima le modifiche alla normativa sul *copyright* e, quindi, le modifiche alla materia del diritto industriale.

Per un commento alle principali novità introdotte dal Codice PI, si rinvia alla nostra Circolare n. 18296 del 15 marzo 2005.

1. Le modifiche alla disciplina del diritto d'autore

1.1. Mezzi istruttori

Come anticipato, proprio sul piano dei mezzi di prova si registrano alcune fra le più importanti innovazioni dettate in attuazione della disciplina comunitaria.

Il legislatore nazionale ha, infatti, predisposto un sistema articolato di indagini istruttorie, assegnando all'autorità giudiziaria maggiori poteri al fine di accertare contenuti e modalità esplicative delle violazioni dei diritti d'autore e dei fenomeni di pirateria.

Al riguardo, gli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 140/2006 modificano la disciplina del diritto d'autore, introducendo rispettivamente nella legge n. 633/1941 (Titolo III, Capo III, Sezione I, *Difese e sanzioni civili*) due nuovi articoli, il 156-*bis* ed il 156-*ter*.

L'**art 156-bis**, di attuazione dell'art. 6 (*Elementi di prova*) della direttiva, è dedicato all'istituto processuale della c.d. **discovery**. L'istituto in esame, di matrice anglosassone, non costituisce una novità in assoluto per il nostro ordinamento, essendo stato già regolamentato in Italia (art. 121 del Codice PI) a seguito della ratifica dell'accordo Trips.

Esso stabilisce, in via generale, che, al ricorrere di determinati presupposti, il convenuto sia obbligato a collaborare in giudizio al fine di raggiungere la soluzione della controversia.

La *discovery* muove, quindi, da un presupposto diverso rispetto a quello su cui si basa il nostro sistema processuale, che configura il diritto di difesa come diritto di totale non collaborazione, in quanto, assolto l'onere della prova a carico dell'attore, pone a carico della controparte l'onere della collaborazione, ancorché a seguito di un provvedimento del giudice.

Infatti, in forza del recepimento della *discovery*, il nuovo art. 156- *bis* sancisce che, qualora l'attore "*abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande*", individuando a tal fine documenti, elementi o informazioni in possesso della controparte che possano confermare tali indizi, l'autorità giudiziaria possa disporre l' *esibizione* di questi documenti ovvero *richiedere* le informazioni al convenuto, obbligato a collaborare.

A conferma di quanto appena detto, si prevede che le risposte fornite dalle parti in causa e l'eventuale rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini giudiziari costituiscono argomenti di prova per il giudice ai fini della definizione della controversia (art. 3, co. 4, D. Lgs. n. 140/2006).

Le informazioni rilevanti che il giudice, sempre su istanza di parte, potrà richiedere al convenuto possono anche essere relative alla individuazione di soggetti implicati, a vario titolo, nella produzione e distribuzione dei materiali (prodotti o servizi) oggetto delle violazioni di legge (art. 3, co. 1).

Inoltre, nel caso in cui le presunte violazioni siano state commesse su *scala commerciale*, il giudice può ordinare anche l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale in possesso della controparte (art. 3, co. 2).

A questo proposito, è opportuno segnalare che per violazioni commesse su scala commerciale si devono intendere quegli atti illeciti posti in essere per ottenere vantaggi economici o commerciali in via diretta o indiretta. Si ritengono, invece, escluse da questo ambito le violazioni commesse dai consumatori finali in buona fede (sul punto, v. il Considerando n. 14 della direttiva).

In ogni caso, nell'assumere i provvedimenti di cui al nuovo art. 156-*bis* - siano essi ordini di esibizione di documenti ovvero di rilascio di informazioni - il giudice è obbligato ad adottare le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte (art. 3, co. 3).

Va sottolineato come l'ordine del giudice finalizzato ad ottenere elementi utili per la risoluzione della controversia, in applicazione della Va sottolineato come l'ordine del giudice finalizzato ad ottenere elementi utili per la risoluzione della controversia, in applicazione della *discovery* - e diversamente da quanto si dirà in seguito in tema di diritto d'informazione - possa essere rivolto solo al convenuto e non anche ai terzi, e sempre che l'attore abbia fornito *seri elementi* a sostegno della fondatezza della propria pretesa.

A questo proposito, si segnala una lieve discrasia rispetto al dato testuale della direttiva: questa infatti richiedeva "*elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni*". La stessa Commissione Giustizia della Camera, nel suo parere (n. 613) sullo schema di decreto, aveva sollecitato il Governo ad allineare l'art. 3 dello stesso alla formula comunitaria, rendendo così necessario un vero e proprio principio di prova, al fine di azionare il meccanismo della *discovery*. Il Governo non ha, però, recepito questa indicazione.

L'**art 156 -ter** provvede a recepire l'art. 8 (*Diritto d'informazione*) della direttiva, introducendo una novità per il nostro ordinamento: il c.d. **diritto d'informazione**.

La nuova disposizione disciplina i profili, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto d'informazione, individuando tanto i soggetti a cui possono essere richieste le informazioni e la tipologia delle informazioni stesse, quanto il procedimento e le modalità di acquisizione delle notizie. In particolare, la fase procedimentale del diritto d'informazione è in gran parte ispirata alle norme processual-civilistiche che regolano le deposizioni testimoniali.

Si prevede, infatti, che il giudice, sia nella fase cautelare che di merito, su istanza motivata (*giustificata e proporzionata*) dell'attore, possa richiedere *informazioni* inerenti l'*origine* dei prodotti contraffatti e le *reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi* che violano un diritto d'autore.

Queste informazioni possono avere ad oggetto anche il nome e l'indirizzo di produttori, fabbricanti, distributori, fornitori, grossisti, dettaglianti e di tutti gli altri precedenti detentori di prodotti o servizi illeciti, nonché le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o semplicemente ordinate e persino il prezzo dei prodotti o servizi interessati (co. 2).

La richiesta di informazioni - tramite interrogatorio, come si precisa in seguito - potrà essere indirizzata alla controparte/autore della violazione, ma anche a soggetti terzi (a differenza di quanto accade con l'istituto della *discovery*), ovvero a ogni altra persona, anche se non è parte del giudizio (nella veste di convenuto), e può riguardare, come detto, anche circostanze non inerenti direttamente l'oggetto della controversia.

In particolare, l'art. 156-ter, co. 1, elenca una serie di ipotesi in cui i terzi possono, sempre su richiesta motivata dell'attore, essere chiamati a rispondere alle domande del giudice. Si tratta dei casi in cui soggetti terzi sono:

a. trovati in possesso di merci contraffatte o sorpresi nell'atto di utilizzare servizi

oggetto di violazione della legge sul diritto d'autore, sempre che tali violazioni abbiano una dimensione commerciale;

b. sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati dagli autori materiali delle violazioni per le loro attività illecite;

c. segnalati dai soggetti di cui alle lettere precedenti come persone implicate o che hanno partecipato alle fasi della produzione, fabbricazione o distribuzione delle merci o dei servizi interessati.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle informazioni, la norma in questione chiarisce che si debba procedere tramite interrogatorio dell'autore della violazione o degli altri soggetti sopra indicati (art. 4, co. 3) e che spetta al richiedente/attore individuare specificamente le persone da interrogare e i fatti oggetto delle domande da rivolgere a ciascuna di esse (co. 4); il giudice, una volta ammesso l'interrogatorio, oltre a richiedere le informazioni indicate dalla singola parte, potrà altresì rivolgere, anche d'ufficio, ai soggetti interrogati tutte le ulteriori domande che ritenga utili a chiarire i fatti di cui si discute (co. 5).

L'ultimo comma dell'art. 156-*ter*, come anticipato, estende alla procedura istruttoria introdotta con il diritto d'informazione l'applicabilità delle disposizioni dettate dal codice di procedura civile in tema di prova testimoniale, facendo espresso rinvio agli artt. 249, 250, 252, 255 e 257, co. 1, c.p.c., che disciplinano rispettivamente la facoltà d'astensione, l'intimazione, l'identificazione, la mancata comparizione dei testimoni e l'assunzione di nuovi testimoni.

Risulta evidente la *ratio* di queste disposizioni: consentire al danneggiato di acquisire, anche mediante il coinvolgimento di soggetti terzi, il maggior numero possibile di informazioni sulla portata e sulla dinamica dell'illecito subito, in modo da poter estendere (come suggerisce la stessa Relazione illustrativa al decreto) l'azione già intrapresa ad altri soggetti, oppure intentarne una nuova o anche chiedere tutela in sede penale.

Emerge, come detto, un vero e proprio diritto all'informazione, diritto che pare avere natura sostanziale, prima che processuale, e che si pone in maniera autonoma rispetto al parallelo e complementare meccanismo della *discovery*.

Vale la pena sottolineare che le medesime considerazioni appena svolte con riguardo all'istituto del diritto d'informazione si intendono valide ed efficaci anche in relazione all'omologa previsione introdotta nel Codice PI all'art. 121- *bis* (v. *infra*, par. 2.1.)

A sostegno di queste previsioni che operano sul piano istruttorio, sono state poi introdotte **sanzioni penali per chi fornisce informazioni non veritiere** all'autorità giudiziaria.

Il legislatore (art. 13) ha, infatti, provveduto a sanzionare penalmente chiunque si dimostri reticente, senza giustificato motivo, rispetto alle domande del giudice ovvero fornisca allo stesso informazioni false. Le pene applicabili sono quelle previste dall'art. 372 del codice penale per il delitto di falsa testimonianza, ovvero la reclusione da 2 a 6 anni, ridotte della metà (quindi, la reclusione da 1 a 3 anni). Questa nuova fattispecie di responsabilità penale è stata inserita, nella legge sul diritto d'autore, in un nuovo ed inedito **art. 171-octies-1**.

Infine, il D. Lgs. n. 140/2006 (art. 1) dà attuazione all'art. 5 (*Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti*) della direttiva, ampliando la generale presunzione prevista per la titolarità del diritto d'autore anche ai titolari di diritti connessi.

Infatti, la l. 633/1941, art. 8, già dispone che si consideri autore dell'opera colui che, salvo prova contraria, risulta come tale (vale a dire come autore) sull'opera stessa, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come autore nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Il legislatore delegato, nel nuovo **art. 99-bis** (inserito nel Titolo II, Capo VII-*bis*, *Titolarità dei diritti connessi*), stabilisce una analoga **presunzione** anche **per l'individuazione dei titolari di un diritto connesso all'esercizio del diritto di autore**. Questa previsione è diretta ad assicurare la necessaria certezza giuridica in tema di titolarità di diritti connessi e, conseguentemente, di legittimazione ad agire contro i contraffattori ai fini dell'applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso previsti dalla direttiva e trasposti nel nostro diritto nazionale, in quanto spesso è proprio il titolare di un diritto connesso ad adoperarsi per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria.

Incidentalmente ricordiamo che rientrano in questa categoria quei diritti destinati alla tutela di creazioni o di prodotti resi possibili dallo sviluppo tecnico e che:

- a) presentino il carattere della immaterialità,
- b) siano "simili" alle opere dell'ingegno, oppure
- c) siano strumentali alla utilizzazione di opere dell'ingegno (si può fare l'esempio delle emissioni radio-televisive, della produzione di fonogrammi o delle riproduzioni fotografiche).

Dunque, sulla base del nuovo art. 99-*bis*, dovrà essere considerato titolare di un diritto connesso, *"salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico"*.

1.2. Tutela cautelare

Il decreto 140/2006 apporta rilevanti modifiche all'impianto normativo riguardante le misure cautelari ed estende al diritto d'autore le procedure e i rimedi cautelari previsti per i diritti di proprietà industriale.

In primo luogo, il legislatore (art. 7), nel recepire le indicazioni dell'art. 7 (*Misure di protezione delle prove*) della direttiva, ha apportato limitate modifiche all'**art. 161 LDA**, che per il resto risultava già conforme alla direttiva medesima. È stato, dunque, specificato che le misure della descrizione, dell'accertamento, della perizia e del sequestro, possano essere disposte dal giudice anche per salvaguardare le prove di cui il titolare del diritto intende avvalersi per dimostrare la contraffazione, oltre che agli effetti dell'esercizio delle azioni previste dagli articoli precedenti (quali, ad es., esibizione di documenti, richieste di informazioni, inibitoria, rimozione/distruzione di prodotti, risarcimento danni, ecc.).

Tutto questo al fine di predisporre mezzi idonei a presentare, ottenere e proteggere quegli strumenti probatori considerati indispensabili per l'accertamento della contraffazione. È stato, inoltre, precisato Tutto questo al fine di predisporre mezzi idonei a presentare, ottenere e proteggere quegli strumenti probatori considerati indispensabili per l'accertamento della contraffazione. È stato, inoltre, precisato che il giudice può fare ricorso anche ai procedimenti di istruzione preventiva (art. 161, co. 1, parte finale).

L'art. 8 del D. Lgs. n. 140/2006, nel dare attuazione ai principi dettati dalla direttiva comunitaria, introduce un nuovo **art. 162-bis**.

Al riguardo, si è sostanzialmente chiarito quanto già era desumibile dall'art. 162 della legge n. 633/1941, ovvero che i procedimenti cautelari in materia di diritto d'autore sono sottoposti alle norme del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento cautelare uniforme.

La principale novità consiste nell'aver disciplinato il **termine**, di natura perentoria, **entro cui le parti debbono iniziare il giudizio di merito**, una volta che il giudice abbia emesso un provvedimento cautelare. Infatti, l'art. 162- *bis*, co. 1, stabilisce che, se il giudice del cautelare non fissa un termine alle parti per la successiva instaurazione della fase di merito, tale termine deve intendersi di *default* di 20 giorni lavorativi (31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo).

Questo termine breve - che decorre dalla data di pronuncia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, o della sua comunicazione alle parti (art. 162- *bis*, co. 2) - differisce da quello generale previsto dal c.p.c. (60 giorni, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 80/2005) che, prima della novella, trovava applicazione anche nel campo del diritto d'autore.

Infatti, nonostante il rinvio contenuto nell'art. 162 alla disciplina generale, è chiaro che in questo caso prevarranno le norme speciali previste dalla legge sul diritto d'autore, per cui sarà applicabile la disposizione sui termini nel procedimento cautelare di cui al nuovo art. 162- *bis*.

Pertanto, in linea con la disciplina generale dettata dal codice di procedura civile, qualora il giudizio di merito non sia iniziato entro il termine perentorio (di 20 giorni) ovvero successivamente al suo inizio si estingua, il provvedimento cautelare perde efficacia (co. 3).

Peraltro, il legislatore ha dovuto realizzare un coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina generale del procedimento cautelare dalla citata legge n. 80/2005, di conversione del c.d. decreto competitività (D.L. n. 35/2005). La nuova formulazione dell'art. 669- *octies* c.p.c., infatti, prevede la c.d. stabilizzazione di alcuni provvedimenti cautelari (si tratta dei *provvedimenti di urgenza ex art. 700, degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché dei provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto*).

Per questo motivo, il quarto comma dell'art. 162-*bis* dispone che il co. 3 dello stesso articolo non trova applicazione nelle ipotesi dei provvedimenti emessi d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori degli effetti della sentenza di

merito. Infatti, in questi casi, ferma restando la facoltà di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito, il provvedimento cautelare già emesso si consolida e non perde la sua efficacia qualora nessuna delle due parti dia inizio, entro il termine di legge, al giudizio di merito ovvero questo si estingua.

In fase di prima applicazione, sono però prevedibili difficoltà interpretative ed applicative circa la precisa individuazione e la corretta qualificazione dei "provvedimenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito".

Anche per questo la Confindustria, nelle sue osservazioni sullo schema di decreto, aveva sostenuto l'opportunità di uniformare la disciplina delle misure cautelari in materia di proprietà intellettuale, prevedendo la generale inapplicabilità dell'art. 669- *octies* c.p.c., al fine di garantire la stabilizzazione dei provvedimenti cautelari e le necessarie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche tutelate.

La soluzione prospettata era nel senso di prevedere come regola generale il principio del c.d. cautelare stabile, statuendo per legge che i provvedimenti cautelari emessi *ante causam* non perdono mai efficacia tutte le volte in cui non si dia inizio al procedimento di merito o questo si estingua. Tutto ciò sarebbe risultato coerente, tra l'altro, con la considerazione per cui la materia della proprietà intellettuale è fra quelle in cui, per definizione, il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria può comportare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto stesso.

L'indicazione non è stata, però, accolta in sede di recepimento.

Sempre in tema di misure cautelari, l'art. 9 del decreto ha portato all'introduzione di un nuovo **art. 162-ter** nella l. n. 633/1941, che estende espressamente alla disciplina del diritto d'autore la misura cautelare del **sequestro conservativo**.

La norma, infatti, stabilisce che, in presenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria, su istanza del titolare del diritto, possa disporre il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, fino alla concorrenza in via presuntiva dell'ammontare del danno, nonché il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni.

Inoltre, nella seconda parte dell'art. 162-ter viene specificato che, qualora la violazione del diritto d'autore sia stata commessa su scala commerciale, per consentire il blocco dei conti bancari e degli altri beni del presunto contraffattore e, in tal modo, preservare quella consistenza patrimoniale indispensabile al soddisfacimento delle ragioni dell'attore, il giudice possa disporre la comunicazione delle sue documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali o l'accesso alle informazioni ritenute pertinenti.

Pertanto, rispetto alla iniziale previsione contenuta nello schema di decreto di recepimento della direttiva 2004/48, che limitava l'applicabilità del sequestro conservativo alle sole ipotesi di violazioni commesse su scala commerciale (vecchio art. 10), la versione definitiva licenziata il 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri, ne estende l'ambito di applicazione, in via generale, a tutti i casi in cui il soddisfacimento del risarcimento. Pertanto, rispetto alla iniziale previsione contenuta nello schema di decreto di recepimento della direttiva 2004/48, che limitava l'applicabilità del sequestro conservativo alle sole ipotesi di violazioni commesse su scala commerciale (vecchio art.

10), la versione definitiva licenziata il 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri, ne estende l'ambito di applicazione, in via generale, a tutti i casi in cui il soddisfacimento del risarcimento del danno possa essere pregiudicato, eliminando una ingiustificata disparità di trattamento.

In questo modo, inoltre, il legislatore delegato allinea la disciplina del diritto d'autore sul sequestro conservativo alla analoga disposizione dettata in materia di proprietà industriale (sul punto, si rinvia all'analisi del nuovo art. 144- *bis* introdotto nel Codice PI dall'art. 20, D. Lgs. n. 140/2006).

Infine, l'art. 10 del decreto introduce nell'**art. 163** la specificazione secondo cui il provvedimento di inibitoria cautelare avente ad oggetto qualsiasi attività in violazione del diritto d'autore può essere adottato, da parte dell'autorità giudiziaria, non solo nei confronti dell'autore materiale degli illeciti, ma **anche a danno di intermediari** ovvero di quei soggetti terzi che forniscano a vario titolo servizi utilizzati per realizzare le violazioni medesime.

Una analoga modifica diretta ad estendere l'applicabilità delle misure previste anche ai servizi prestati da intermediari e utilizzati illegalmente è stata introdotta nell'art. 156 in tema di ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi (sul punto, v. par. 1.4. *Altre sanzioni*).

Per completezza d'analisi, si rileva infine che l'art. 12 del decreto, nel sostituire l'alinnea dell' **art. 164** , LDA, ha realizzato un mero raccordo formale con l'art. 180 della medesima legge, mettendo al singolare l'espressione "enti di diritto pubblico". Pertanto, la nuova formulazione, nel dettare le regole che la Società italiana degli autori ed editori deve osservare allorché promuova, sul piano civile o penale, una delle azioni a difesa dei diritti d'autore, fa esclusivo riferimento alla Siae (*ente di diritto pubblico indicato nell'art. 180*).

1.3. Risarcimento del danno

In tema di azione risarcitoria, il legislatore comunitario ha inteso armonizzare le discipline dei diversi Paesi membri in relazione agli strumenti utilizzabili per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con l'obiettivo di tutelare gli investimenti compiuti dal titolare del diritto per la produzione e commercializzazione delle proprie creazioni intellettuali e di risarcire gli eventuali danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito (v. anche la Relazione illustrativa al decreto).

L'art. 5, D. Lgs. n. 140/2006, ha così provveduto a sostituire il vecchio **art 158** LDA, in materia di risarcimento del danno, con un nuovo testo di legge che ne chiarisce e ne integra la disciplina.

La novella ha, anzitutto, precisato che il soggetto leso nell'esercizio di un proprio diritto di autore possa chiedere e ottenere, La novella ha, anzitutto, precisato che il soggetto leso nell'esercizio di un proprio diritto di autore possa chiedere e ottenere, **oltre al risarcimento del danno** che, a spese dell'autore della violazione, venga distrutto o rimosso lo stato di fatto che ha originato la violazione. La nuova formulazione, introducendo il **cumulo** tra il risarcimento e i provvedimenti di distruzione o rimozione, appare così più chiara rispetto alla precedente che prevedeva la possibilità di agire in

giudizio per ottenere la distruzione o rimozione dello stato di fatto o il risarcimento del danno (co. 1).

Sono stati, inoltre, specificati i criteri per la determinazione del *quantum* risarcibile, mediante il rinvio espresso alle disposizioni del codice civile - artt. 1223, 1226 e 1227 - in tema di risarcimento del danno, valutazione equitativa e concorso del fatto colposo del creditore (co. 2).

Questa previsione è coerente con le indicazioni della direttiva (v. Considerando n. 26 e art. 13), che invitava gli Stati membri a tenere conto, a questo proposito, delle *conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito* dal titolare del diritto leso, dei *benefici realizzati illegalmente* dall'autore della condotta lesiva e di tutti gli altri aspetti pertinenti.

Pertanto, il risarcimento dovuto al danneggiato dovrà comprendere così la perdita subita dal creditore (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro cessante). In particolare, il nuovo art. 158 prevede che il **lucro cessante** deve essere valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (ai sensi del rinvio all'art. 2056, co. 2, c.c.), *"anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto"*.

Si fornisce inoltre, al giudice, la possibilità di determinare il danno in misura forfettaria o globale.

In tal caso, l'ammontare del risarcimento verrà determinato quanto meno sulla base dei corrispettivi che il titolare del diritto avrebbe acquisito qualora l'autore della violazione avesse chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo legittimo dei diritti di proprietà intellettuale. Anche questa previsione si allinea perfettamente alle indicazioni della direttiva, che, nei casi di difficile determinazione dell'importo effettivo del danno, invitava a calcolare l'entità del risarcimento sulla base *dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti* al titolare a seguito della legittima richiesta di autorizzazione per l'uso del diritto d'autore in questione.

Infine, l'art. 158, co. 3, riprendendo l'invito comunitario a considerare per la liquidazione del danno, *"nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici"* (es. danno morale), fissa l'importante principio secondo cui **sono dovuti anche i danni non patrimoniali**, che, come è noto, ai sensi dell'art. 2059 c.c. sono altrimenti risarcibili solo in base ad una espressa previsione di legge.

1.4. Altre sanzioni

Il decreto 140/2006 interviene a modificare anche altre disposizioni della legge sul diritto d'autore dedicate alle misure giudiziarie a difesa dei diritti di utilizzazione economica e alle sanzioni civili e penali (Titolo III, Capo III, Sezione I).

L'art. 11 (L'art. 11 - *Ingiunzioni*) della direttiva invitava gli Stati ad assicurare che, in presenza di una decisione giudiziaria assunta a seguito dell'accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il giudice potesse emettere una ingiunzione nei confronti dell'autore della violazione stessa, diretta a vietarne il proseguimento. Non solo ma, al fine di dare esecuzione all'ingiunzione, l'art. 11 riteneva opportuno prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria per l'ipotesi di mancato

rispetto dell'ordine giudiziale. Dunque, la normativa comunitaria indicava due linee principali di intervento: inibitoria in caso di accertamento dell'illecito e impedimento della reiterazione dello stesso.

Va rilevato che la legge n. 633/1941 era già in parte allineata alla direttiva, per cui la novella è intervenuta solo ad integrare alcuni aspetti disciplinati dall'art. 156 in tema di legittimazione passiva e di sanzioni applicabili.

L'art. 2 del decreto n. 140/2006 ha infatti sostituito l'intero testo dell' **art. 156** , inserendo nella nuova formulazione la possibilità per il giudice di sanzionare eventuali **reiterazioni della condotta illecita** (violazioni o inosservanze successivamente constatate) **o ritardi nell'esecuzione dell'ingiunzione** mediante la fissazione di una somma a titolo di pena pecuniaria. Conformemente al dettato comunitario, è stato inoltre esteso l'ambito di legittimazione passiva dell'azione inibitoria: il titolare di un diritto di utilizzazione economica che si presume lesa potrà, infatti, agire in giudizio per chiedere un provvedimento ingiuntivo non solo nei confronti dell'autore della violazione, ma anche nei confronti *dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati* da terzi per tale violazione.

È stata infine introdotta la previsione che fa salve le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione e, in particolare, il commercio elettronico, così come previsto dalla direttiva (art. 2, par. 3, lett. a).

La restante parte del testo dell'art. 156 è invece rimasta inalterata. In questo modo, però, il legislatore non ha dato perfettamente esecuzione al dettato della direttiva.

Infatti, questa dispone, come osservato, che l'ingiunzione possa essere emessa nei casi in cui la violazione sia stata già accertata, mentre il primo comma dell'art. 156 fa riferimento al semplice *timore* di una violazione. La Confindustria, nelle sue osservazioni sullo schema di decreto, aveva proposto di allineare la norma alla direttiva, sostituendo al mero timore di un illecito una decisione giudiziale di accertamento della violazione medesima. Questa decisione, insieme all'impedimento della reiterazione dell'illecito, avrebbe dovuto costituire il presupposto per l'emissione del provvedimento di ingiunzione.

L'art. 158 LDA (sul quale, v. par. 1.3.) già prevedeva fra le sanzioni comminabili in caso di illecito il risarcimento del danno e la *rimozione o distruzione* delle cose che ne avevano costituito oggetto. Nel recepire la direttiva (precisamente l'art. 10, *Misure correttive*), il legislatore nazionale ha riformulato il testo dell'**art. 159** , mantenendo in capo al titolare del diritto la facoltà di far rimuovere o distruggere *“gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione”*, a condizione però che questi ultimi non vengano utilizzati in misura prevalente per diverse attività di riproduzione o diffusione.

Rispetto alla precedente formulazione, che consentiva la rimozione o distruzione soltanto degli apparecchi di riproduzione/diffusione che, in ragione della loro natura, non potessero essere diversamente adoperati (c.d. principio dell'esclusività dell'uso illecito della riproduzione/diffusione), la novella è intervenuta ad estendere l'ambito applicativo di questa misure correttive, precisando che la distruzione/rimozione deve riguardare anche gli strumenti **prevalentemente** utilizzati nella creazione o fabbricazione di

prodotti illeciti (c.d. principio della prevalenza; sul punto, v. Considerando n. 24 e art. 10 della direttiva).

È stato, poi, aggiunto un **nuovo comma 2** nell'art. 159, ai sensi del quale, qualora gli esemplari, le copie o gli apparecchi illeciti siano suscettibili di *“utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione”*, il giudice può ordinarne, a seguito di adeguate modifiche, anche il reinserimento in commercio, a patto che gli adeguamenti imposti rendano questo utilizzo compatibile con il diritto tutelato.

È evidente, in questo caso, il tentativo del legislatore di contemperare la tutela del diritto d'autore con interessi tipicamente di matrice economico-commerciale, che si manifestano nella possibilità di un ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti incriminati, finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità e al loro reinserimento nei circuiti commerciali.

Rispetto alle indicazioni contenute direttiva (art. 10, co. 1, lett. b), non è stata però prevista, accanto alla sanzione del ritiro temporaneo, la misura della esclusione definitiva dai circuiti commerciali delle merci contraffatte, come invece disposto in materia di proprietà industriale dal novellato art. 131 del Codice PI.

In perfetta aderenza ai principi comunitari, è stata in fine inserita **una norma di chiusura** (art. 159, ult. co.) che sancisce, in via generale, la necessità di **proporzionalità** tra l'applicazione delle misure correttive in esame e la gravità delle violazioni commesse, tenendo sempre conto anche degli interessi dei terzi (inclusi i consumatori e i privati che agiscono in buona fede).

Il legislatore (art. 12) ha provveduto anche a riformulare l'**art. 167 LDA**, in tema di **legittimazione attiva** all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge (e dei connessi strumenti di tutela). Si statuisce, così, che può agire in giudizio anche chi assume la veste di rappresentante del titolare dei diritti.

Resta ferma, come è ovvio, la legittimazione attiva in capo al titolare e a colui che si trovi nel legittimo possesso dei diritti medesimi.

Infine, è stato affrontato il fenomeno delle **registrazioni clandestine** all'interno delle sale cinematografiche, dei film alle loro prime apparizioni su mercato (c.d. *“camcording”*), fenomeno stimato come il principale canale delle copie pirata dei film stessi. Per questo motivo, si è provveduto ad inserire un nuovo **art. 85-bis** nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **Regio decreto 18 giugno 1931, n. 733**, ad integrazione delle norme presenti nel nostro ordinamento contro la pirateria (art. 21, decreto n. 140).

In forza di questa nuova previsione, viene espressamente vietato *introdurre, installare o utilizzare*, nelle sale di riproduzione e nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi o apparati mediante i quali sia possibile la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo, anche solo in parte, delle opere dell'ingegno in essi rappresentate o diffuse.

La norma detta poi l'obbligo per i concessionari o i direttori dei locali di pubblico spettacolo di dare avviso al pubblico del predetto divieto di *camcording*, mediante affissione all'interno dei luoghi in cui avviene la rappresentazione di appositi cartelli, ben

visibili a tutti i presenti. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti d'autore dalla legge 633/1941 e successive modificazioni.

2. Le modifiche alla disciplina della proprietà industriale

2.1. Mezzi istruttori

La seconda parte del decreto 140/2006 (artt. da 14 a 20) è dedicata alle modifiche al Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005), entrato in vigore il 19 marzo dello scorso anno.

Le innovazioni apportate nella disciplina della proprietà industriale ricalcano quelle già esaminate in tema di diritto d'autore (alle quali, pertanto, si rinvia), in quanto sono dirette a rafforzare il sistema istruttorio e di tutela giurisdizionale in materia di accertamento e di punizione dei fenomeni di contraffazione.

In primo luogo, l'art. 14 del decreto interviene a modificare l'**art. 121** Codice PI (*Ripartizione dell'onere della prova*), che regola l'istituto processuale della **discovery**, in maniera peraltro già conforme alle prescrizioni del legislatore comunitario (art. 6 della direttiva).

La norma in esame, infatti, in seguito alle modifiche introdotte per dare esecuzione all'accordo Trips, aveva già previsto nel nostro ordinamento, in presenza di determinati presupposti, un obbligo di collaborazione sul piano probatorio del convenuto in contraffazione.

L'art. 121 dispone al riguardo che, qualora una parte (attore) abbia fornito seri indizi sulla fondatezza della propria domanda, individuando a tal fine documenti, elementi o informazioni in possesso della controparte a conferma di tali indizi, il giudice, su richiesta della stessa parte interessata, possa disporre l'*esibizione* di questi documenti ovvero richiedere le informazioni al convenuto, obbligato a collaborare. Inoltre, è previsto che il giudice possa ordinare al presunto autore dell'illecito di collaborare, al fine di consentire l'identificazione dei soggetti terzi coinvolti nell'attività illecita, vale a dire *"implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale"*.

Il D. Lgs. n. 140/2006 si limita, pertanto, a fornire una specificazione a questo dettato normativo. Esso infatti precisa che l'ordine del giudice finalizzato ad ottenere elementi utili per identificare i soggetti implicati, in applicazione del meccanismo della II D. Lgs. n. 140/2006 si limita, pertanto, a fornire una specificazione a questo dettato normativo. Esso infatti precisa che l'ordine del giudice finalizzato ad ottenere elementi utili per identificare i soggetti implicati, in applicazione del meccanismo della *discovery*, possa essere indirizzato soltanto al convenuto e non anche ai terzi.

La motivazione di questo distinguo, coerente anche con le novità introdotte in materia di diritto d'autore (sul punto, v. sopra il commento ai nuovi artt. 156- *bis* e 156- *ter*, LDA), va ricercata nelle previsioni della direttiva sul c.d. diritto all'informazione, che deve essere coordinato con l'istituto della *discovery*. Questo diritto è, per stessa ammissione della Relazione illustrativa, *"autonomo ed indipendente e, come tale, può essere azionato indipendentemente dai diritti e dai doveri processuali che gravano sulle parti di un"*

giudizio in corso". Le informazioni che ne sono oggetto possono riguardare, tra l'altro, proprio elementi utili per l'identificazione di soggetti coinvolti nella produzione/distribuzione dei prodotti o servizi interessati. Non solo, ma possono essere richieste, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2004/48, anche a terzi.

Pertanto, proprio per evitare confusioni con l'esercizio del diritto all'informazione previsto nella direttiva *enforcement*, l'art. 121 è stato modificato, precisando che l'ordine del giudice finalizzato ad ottenere elementi utili per identificare i soggetti coinvolti possa essere, in applicazione della *discovery*, impartito unicamente alla controparte e non anche ai terzi che non facciano parte del giudizio in corso.

Il legislatore ha poi provveduto ad inserire *ex novo* un **comma 2- bis** nell'art. 121, secondo cui, nelle ipotesi di violazioni commesse su *scala commerciale mediante atti di pirateria*, il giudice può, su richiesta di parte attrice, ordinare al contraffattore (controparte processuale) l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale in suo possesso.

Risulta evidente, nel testo della norma novellata, l'esigenza di coordinare e, quindi, di identificare le ipotesi di violazioni che nel Codice PI (art. 144, Sezione II, Capo III) vengono definite "atti di pirateria" (sono le contraffazioni e usurpazioni che presentano i requisiti del dolo e della sistematicità nella condotta) con quelle che il legislatore comunitario qualifica come violazioni realizzate su scala commerciale e che legittimano il giudice a richiedere l'esibizione di particolari documentazioni.

Questa precisazione si rende necessaria anche perché, a rigore, tutte le violazioni dei diritti di proprietà industriale sono realizzate con una finalità commerciale e di mercato (tanto è vero che l'attuazione dell'invenzione in ambito privato non costituisce contraffazione), per cui la speciale disposizione si applicherà solo in presenza dei presupposti che qualifichino l'illecito come atto di pirateria, vale a dire commesso su scala commerciale.

Sempre nell'ambito dei mezzi di prova, l'art. 15 del decreto n. 140 introduce anche nel sistema di protezione della proprietà industriale il c.d. **diritto d'informazione** di cui al nuovo **art. 121-bis**, strumento di primaria importanza per l'accertamento in sede processuale delle violazioni.

Si tratta di una disposizione pressoché identica a quella introdotta con l'art. 156- Si tratta di una disposizione pressoché identica a quella introdotta con l'art. 156- *ter* in materia di diritto d'autore, in attuazione dell'art. 8 della direttiva europea.

Pertanto, si rinvia, per l'esame dettagliato della disposizione, alle osservazioni svolte in sede di analisi di quest'ultimo articolo, soprattutto per quanto concerne la disciplina dei profili sostanziali e processuali dell'istituto (condizioni per l'esercizio del diritto, individuazione dei soggetti a cui possono essere richieste le informazioni, tipologia delle informazioni stesse, procedimento e modalità di acquisizione delle notizie, ecc.).

Anche in tema di diritto industriale, infine, il legislatore (art. 18) dispone che la **reticenza ingiustificata** alle domande rivolte dal giudice ai sensi dell'art. 121-*bis* e la **falsità nelle dichiarazioni** sono sanzionabili penalmente con le medesime pene previste dall'art. 372 c.p. per il delitto di falsa testimonianza, ridotte della metà (nuovo

co. 1-bis dell'art. 127 Codice PI. Sul punto v. anche quanto detto a proposito dell'art. 171-octies-1).

2.2. Tutela cautelare

Così come per la legge sul diritto d'autore, il legislatore è intervenuto, in tema di misure cautelari, anche sul Codice della proprietà industriale, modificando **l'art. 131** dello stesso.

In primo luogo, si è generalizzata la tutela cautelare, per cui il titolare di un diritto potrà chiedere l' **inibitoria d'urgenza sia di qualsiasi violazione imminente del suo diritto** che del proseguimento o della reiterazione delle violazioni in corso. Questa affermazione normativa dovrebbe consentire di superare le residue resistenze esistenti in giurisprudenza, scongiurando così interpretazioni restrittive del requisito del *periculum in mora* ai fini della concessione della misura cautelare.

Inoltre, sempre in via cautelare, l'attore potrà ottenere, oltre all'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso, anche l' **ordine di ritiro dal commercio** di tutto quanto violi il suo diritto di proprietà industriale.

Il provvedimento di inibitoria cautelare e l'ordine di ritiro dal commercio potranno essere inoltre chiesti, nel rispetto delle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, sia a danno dell'autore materiale della violazione di un diritto di proprietà industriale, purché risulti proprietario delle cose o ne abbia comunque la disponibilità, sia nei confronti di chiunque - intermediario - metta a disposizione servizi utilizzati per compiere l'illecito (**nuovo co. 1**, art. 131).

In analogia a quanto previsto dal nuovo art. 162- *bis* LDA, sono stati inseriti nell'art. 131 **tre nuovi commi** (1- *bis*, 1- *ter*, 1- *quater*) che completano la disciplina del procedimento cautelare mediante la previsione:

- di un **termine breve e perentorio** (20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, salvo diversa previsione del giudice), **entro cui le parti debbono iniziare il giudizio di merito**, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare emesso *ante causam*;
- di una eccezione alla regola generale della decadenza (dall'efficacia), eccezione riferita esclusivamente ai provvedimenti di urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e a quelli anticipatori degli effetti della sentenza di merito. In relazione a questi provvedimenti cautelari, l'art. 131, co. 1- *quater*, stabilisce infatti che essi non perdono efficacia se la fase di merito non viene promossa nel termine breve previsto e che le parti hanno comunque la facoltà di iniziare il giudizio di merito.

In questo modo, come riferisce la stessa Relazione al decreto, viene reso operativo il principio della stabilizzazione delle misure cautelari anticipatorie, a condizione però che, non avendo nessuna delle parti intenzione di avviare il giudizio di merito, si concluda - sia pure in forma tacita - un accordo processuale di stabilizzazione. Per comprendere la portata e il significato di queste nuove disposizioni, che sono state già oggetto di analisi in riferimento al nuovo art. 162-*bis* LDA, rinviamo alle considerazioni espresse nel paragrafo 1.2. della presente Circolare.

Sul punto, si rinvia anche a quanto già osservato in merito all'esigenza di assicurare stabilità e certezza giuridica a tutti i provvedimenti di natura cautelare nonché al rischio di incertezza interpretativa connesso, in questa fase di prima applicazione della normativa, alla corretta individuazione e qualificazione dei provvedimenti *"idonei ad anticipare degli effetti della sentenza di merito"*.

In attuazione della direttiva (art. 9, co. 2), è stato poi inserito nel Codice PI l' **art. 144-bis (Sequestro conservativo)**.

La norma, introdotta dall'art. 18 del D. Lgs. n. 140/2006, prevede espressamente l'ipotesi del sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto autore dell'illecito, qualora sussistano circostanze in grado di mettere a rischio l'esito dell'azione di risarcimento da parte del titolare del diritto.

Anche in questo caso, il legislatore riprende la formula già utilizzata per la tutela del diritto d'autore (nuovo art. 162- *ter* LDA), per cui il sequestro conservativo in materia di proprietà industriale, in cui rientra anche l'ipotesi del blocco dei conti bancari del contraffattore e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, può essere disposto dal giudice quando il titolare del diritto leso faccia valere la sua pretesa risarcitoria.

L'unica novità prevista nell'ambito del diritto industriale riguarda il fatto che **le ulteriori misure** della *comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale* del presunto contraffattore e dell'*accesso alle pertinenti informazioni possono essere sempre disposte* dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di violazioni commesse su scala commerciale, come invece previsto dalla disciplina sul diritto d'autore (e dal citato art. 9, co. 2, della direttiva).

2.3. Risarcimento del danno

Un altro degli aspetti su cui il legislatore comunitario è intervenuto riguarda la disciplina del risarcimento del danno. L'obiettivo primario è stato quello di uniformare le regolamentazioni dei diversi Paesi membri, al fine di rendere certi ed efficaci gli strumenti di tutela risarcitoria.

In realtà, il Codice PI, all'art. 125, aveva già innovato la materia, riunificando la disciplina sanzionatoria dei In realtà, il Codice PI, all'art. 125, aveva già innovato la materia, riunificando la disciplina sanzionatoria dei diversi diritti di proprietà industriale.

In seguito al recepimento della direttiva 2004/48, il legislatore italiano (art. 17, D. Lgs. n. 140/2006) ha provveduto a modificare nuovamente l' **art. 125** Codice PI, in modo da adeguarlo alle prescrizioni contenute nell'art. 13 della stessa direttiva.

In primo luogo, è stata modificata la rubrica dell'art. 125, che ora reca *Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*. Così facendo, la nuova norma distingue, sia sul piano concettuale che operativo, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili, riconducendone la *ratio* rispettivamente ai diversi istituti della reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e dell'arricchimento senza giusta causa.

I criteri per la liquidazione del risarcimento rimangono quelli generali previsti dal codice civile, specificamente negli artt. 1223, 1226 e 1227.

Il **comma 1** dell'art. 125 precisa ulteriormente che, al fine di determinare il *quantum* risarcibile, bisognerà tener conto di *tutti gli aspetti pertinenti* e, quindi, oltre che delle conseguenze economiche negative, compresi i mancati guadagni, anche dei benefici (evidentemente in termini di profitti) realizzati illegalmente dall'autore della violazione, così come, nei casi appropriati, di *elementi diversi da quelli economici, come il danno morale* patito dal titolare del diritto violato.

È opportuno sottolineare che questo riferimento al danno morale non ha la stessa portata della previsione, contenuta nell'art. 158 LDA, alla risarcibilità dei danni non patrimoniali (v. sopra, par. 1.3.). Infatti, nell'art. 125 Codice PI, così come novellato, il richiamo al danno morale viene effettuato ai soli fini della *monetizzazione* del danno risarcibile, dunque è uno dei criteri che guiderà il giudice nella commisurazione del risarcimento, in un'ottica pur sempre di reintegrazione del patrimonio lesa; mentre nell'art. 158 LDA il legislatore dichiara espressamente risarcibili anche i danni che non presentino una connotazione patrimoniale (ai sensi dell'art. 2059 del codice civile).

Il **comma 2** ha mantenuto la possibilità di una liquidazione globale o forfettaria del danno stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Si precisa, altresì, un limite minimo relativo alla liquidazione del lucro cessante: la determinazione di questa specifica voce del danno patrimoniale, in questo caso, non potrà mai essere inferiore all'importo dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere al titolare, qualora avesse ottenuto da questi una regolare licenza di utilizzazione.

Infine, si disciplina il distinto rimedio della **restituzione degli utili (comma 3)**.

Infatti, il co. 3 dell'art. 125, recependo le indicazioni della direttiva, assegna al titolare del diritto la facoltà di richiedere *la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione*. Ciò potrà avvenire **in alternativa al risarcimento del lucro cessante o cumulativamente** con lo stesso: in quest'ultimo caso però la restituzione dovrà essere limitata a quegli utili, realizzati dal contraffattore, che eccedano la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

L'espresso riconoscimento del rimedio della c.d. reversione degli utili ha una particolare valenza: esso faciliterà il titolare del diritto nell'assolvimento dell'onere probatorio, poiché la prova degli utili realizzati dal contraffattore mediante l'illecito dovrebbe essere sicuramente più agevole della prova dei mancati guadagni (lucro cessante) sofferti per effetto della contraffazione stessa.

A questo proposito non si comprende perché una analoga previsione non sia stata inserita anche all'interno della legge sul diritto d'autore.

2.4. Altre sanzioni

Il Codice PI, all'art. 124, co. 1, sotto la rubrica sanzioni civili, già prevedeva fra le misure sanzionatorie applicabili nell'ipotesi di violazione accertata di un diritto di proprietà industriale, l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle merci contraffatte.

Il D. Lgs. n. 140/2006, all'art. 16, ha introdotto alcune correzioni anche all' **art. 124** del Codice PI, sostituendo alla precedente la nuova rubrica *Misure correttive e sanzioni civili* e aggiungendo alla sanzione dell' *inibitoria* quella del *ritiro definitivo* dal commercio, a scapito di chi risulti proprietario delle merci stesse o ne abbia comunque la disponibilità.

Sia l'inibitoria che l'ordine di ritiro definitivo dal commercio presuppongono, com'è ovvio, una sentenza che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà industriale e possono, peraltro, essere adottati anche nei confronti di qualunque *intermediario*, che sia parte del giudizio e che, nonostante non sia direttamente coinvolto nella attività illecita, abbia messo a disposizione della stessa servizi utilizzati dal contraffattore.

La previsione della sanzione di ritiro dal commercio delle merci contraffatte comporta una conseguenza assai significativa per il contraffattore, il quale sarà chiamato, presumibilmente, a provvedere al recupero delle merci immesse sul mercato mediante la sua attività di distribuzione e commercializzazione.

La direttiva comunitaria, oltre alla misura dell'esclusione definitiva dal commercio, includeva anche un'altra tipologia di sanzione applicabile in caso di violazioni, quella del *ritiro dai circuiti commerciali* (art. 10, co. 1, lett. a e b). Di conseguenza, il nuovo **comma 3** dell'art. 124 introduce la misura provvisoria del **ritiro temporaneo dal commercio**, sotto forma di sanzione alternativa al ritiro definitivo o alla distruzione delle cose oggetto dell'illecito, nelle ipotesi in cui i prodotti in questione *siano suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima*. Pertanto, in questi casi la merce contraffatta potrà essere reinserita nei circuiti commerciali, dopo essere stata sottoposta agli opportuni adeguamenti, necessari ad evitare qualsiasi ulteriore violazione ai diritti di privativa industriale.

Come rilevato anche nella Relazione illustrativa, il legislatore ha provveduto, a proposito del ritiro temporaneo dal commercio, ad adeguare una regola prima dettata solo per i diritti di marchio (per i quali era possibile procedere alla distruzione anche delle confezioni e, se necessario per eliminare gli effetti della violazione, dei prodotti o dei materiali "sottostanti"), trasformandola in una norma di carattere generale, quindi applicabile a qualsiasi diritto di proprietà industriale.

In ogni caso, è stato precisato che la distruzione delle cose costituenti la violazione debba avvenire *a spese dell'autore della violazione*, se non vi si oppongono motivi particolari (v. art. 10, co. 2, direttiva) ed è stata ribadita la disposizione per cui non si può procedere alla distruzione della cosa oggetto dell'illecito qualora la distruzione medesima rechi pregiudizio all'economia nazionale, potendo in tal caso l'avente diritto conseguire solo il risarcimento del danno.

Infine, è stato introdotto un criterio generale che deve guidare l'autorità giudiziaria nella scelta e nella modulazione delle sanzioni.

Il giudice dovrà tenere conto della *necessaria proporzione* tra: 1) la gravità del fatto illecito, 2) le sanzioni comminabili e 3) gli (eventuali) interessi di soggetti terzi. Questo criterio viene dettato nel **comma 6** dell'art. 124, che per il resto non è stato emendato.

Dal momento che questa norma disciplina le sanzioni della rimozione e della distruzione (che non possono essere comminate quando le cose *appartengono a chi ne fa uso*

personale o domestico), se ne deve dedurre che il legislatore abbia inteso riferire il suddetto criterio a queste sole sanzioni. Peraltro, esso potrebbe trovare applicazione, per via analogica e conformemente allo spirito della direttiva, anche al di fuori di queste due sole ipotesi.

Il Direttore di Nucleo
Marcella Panucci