

STUDIO LEGALE

SUTTI

COMBATTERE LA CONTRAFFAZIONE

Come deve agire l'azienda per tutelare prodotti, marchi e brevetti

Milano, 19 Maggio 2005

PROVE E STRATEGIE PROCESSUALI NELLE VERTENZE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CONCORRENZA E CONTRAFFAZIONE

Il Giudice competente e la normativa applicabile

Il forum shopping e le torpedo actions

Tutela in via d'urgenza e tattiche dilatorie

I regimi probatori civili e penali nei vari ordinamenti

Dr. Daniele CAMAIORA, LL.M.,

Associate dello Studio Legale Sutti

<http://www.sutti.com>;

Avv. Stefano SUTTI, LL.M., Managing

Partner dello Studio Legale Sutti

<http://www.sutti.com>;

SLS, VIA MONTENAPOLEONE 8, I 20121 MILANO - TEL. (+39) 0276204.1 - FAX (+39) 0276204805-0276204806

SLS, VIA XX SETTEMBRE 3, I 00187 ROMA - TEL. (+39) 0642012533 - FAX (+39) 0642003032

SLS, VIA GARIBALDI 12, I 16124 GENOVA - TEL. (+39) 0102474035 - FAX (+39) 0102474257

SLS Ltd., 19 PRINCES STREET, UK LONDON W1B 2LW - TEL. (+44 20) 7409 1384 - FAX (+44 20) 74091384

SLS, 2-17-13 ASAGAYA-KITA, SUGINAMI-KU, TOKYO 166-0001 JAPAN - TEL. (+81 3) 33100693 - FAX (+81 3) 33100740

SLS, UL. MOSKOVSKA 27A., 1000 SOFIA BULGARIA - TEL. (+359) 29803275 - FAX (+359) 29885015

SLS, 6 DJURE SALAJA, SGR BEOGRAD 1100 - TEL. (+381) 113345195 - FAX (+359) 113345152

SLS, BD. UNIRII 2, BL.8A, ET.5, AP.25, SECTOR 4, RO BUCURESTI 040104 - TEL. (+40) 213370730 - FAX (+40) 213373171

STUDIO LEGALE

SUTTI

PROVE E STRATEGIE PROCESSUALI NELLE VERTENZE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CONCORRENZA E CONTRAFFAZIONE¹²

- Il Giudice competente e la normativa applicabile

La regola generale per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale è quella della territorialità: un soggetto può dirsi titolare di un determinato *IP right* solo nel momento in cui lo Stato in cui assume di avere quel diritto glielo riconosce e, stante l'indipendenza dei singoli Paesi, tale diritto non potrà che avere valore nazionale.

Naturalmente, esistono alcune eccezioni che derivano da accordi internazionali: le relazioni commerciali sempre più strette fra i vari Paesi – inevitabilmente – rendono necessaria l'armonizzazione delle varie normative nazionali e, in alcuni, casi si è giunti alla creazione di veri e propri diritti di proprietà intellettuale sovranazionale (è il caso, per esempio, del marchio comunitario e del modello comunitario, ma qualcosa di analogo avviene anche fra i Paesi delle Ande).

Queste eccezioni si affiancano ai ben più consolidati strumenti quali il *Patent Cooperation Treaty* o l'Accordo (e relativo Protocollo) di Madrid per quanto riguarda i marchi internazionali: come noto, però, gli strumenti istituiti con questi due trattati si risolvono in una unicità di procedimento di registrazione che porta alla concessione di un “fascio” di diritti nazionali di proprietà intellettuale.

¹ Questo breve scritto avrà ad oggetto, principalmente, la *litigation* sui brevetti (e marginalmente sui marchi) e prenderà in esame le normative vigenti in Francia, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e – naturalmente – Italia.

² © Studio Legale Sutti – <http://www.sutti.com>.

STUDIO LEGALE SUTTI

Naturalmente, per giudicare su diritti territorialmente limitati non potranno che essere competenti i Giudici del Paese in cui il diritto in questione è protetto.

E così, al generale criterio che radica la giurisdizione nel Paese del domicilio/della sede legale del convenuto, si affiancano l'eccezione del c.d. *locus commissi delicti* ed il principio di territorialità di cui sopra, inteso – appunto – come norma di conflitto.

Di conseguenza, se un'impresa italiana titolare di un brevetto nazionale per invenzione industriale si trovasse a dover fronteggiare una contraffazione posta in essere (in Italia) da un'impresa austriaca, per cercare tutela per il suo diritto potrebbe percorrere due strade:

- 1) adire il Tribunale austriaco territorialmente competente sulla base del(la) domicilio(/sede legale) del convenuto;
- 2) adire il Giudice italiano (sulla base dei criteri interni di ripartizione della competenza: foro del *patent attorney*, eccetera) in quanto Giudice del Paese in cui il diritto di proprietà intellettuale è azionabile e, al contempo (in questo caso), Giudice del *forum loci commissi delicti*.

La legge applicabile, invece, sarà comunque quella dello Stato di utilizzazione (art. 54 delle *Disposizioni sulla legge applicabile*, Legge n. 218 del 31/05/2005), ovvero – in questo caso – la legge italiana.

Questo esempio, però, può essere reso di gran lunga più complesso.

Si pensi allo scenario in cui l'impresa italiana abbia registrato il proprio brevetto sia in Italia che in Francia e la contraffazione venga posta in essere in entrambi i Paesi... A questo punto, il titolare potrà scegliere quale dei due brevetti far valere per primo e rivolgersi – di conseguenza – al Giudice dello Stato del brevetto “prescelto”.

Le dimensioni del problema, naturalmente, si moltiplicano esponenzialmente ove ci si trovi di

STUDIO LEGALE

SUTTI

fronte ad un “brevetto PCT” rivendicante protezione, per esempio, in 12, 13 o più Paesi!

Ma non è finita qui... La situazione più “affascinante” è senza dubbio quella avente ad oggetto i casi (eccezionali) di *IP rights* sovranazionali (come il marchio comunitario): in queste circostanze, la normativa applicabile è chiaramente identificabile (nel caso di specie, si tratta del Regolamento sul marchio comunitario), mentre la scelta del Giudice competente può ricadere in ognuno dei Paesi in cui gli episodi di contraffazione siano stati posti in essere o abbiano prodotto i loro effetti (criterio del *locus commissi delicti*, ripreso anche dall'art. 93 del Regolamento sul marchio comunitario).

-Il forum shopping e le torpedo actions

Posto di fronte ad episodi di contraffazione, il titolare di un brevetto ha tutto l'interesse a vedere la situazione risolta nei tempi più rapidi possibili e nel modo più economico, e – trovandosi nel frangente di poter scegliere in quale Stato chiedere tutela (sulla base dei vari criteri di ripartizione della competenza già esaminati) – opterebbe naturalmente per quegli Stati caratterizzati dalla speditezza dei procedimenti e/o dall'economicità del sistema giudiziario.

Veniamo ad una rapida elencazione dei tempi occorrenti per un giudizio in materia di marchi e/o brevettuale, in alcuni Paesi europei:

1) **in Germania**, se non si rende necessaria la nomina di un consulente tecnico, le azioni per contraffazione di brevetto durano di media dai 9 ai 12 mesi (qualcosa di meno a Mannheim; qualcosa di più a Monaco). Le azioni per nullità di brevetto, invece, durano dai 12 ai 24 mesi (sulla durata del procedimento, influisce molto se si verte anche in tema di contraffazione o meno). L'eventuale appello può durare dai 12 ai 15 mesi circa. Un eventuale, ulteriore, appello alla Corte Suprema Federale può durare da un anno e mezzo a quattro anni.

Per quanto riguarda i marchi, invece, le azioni in tema di contraffazione durano generalmente meno

STUDIO LEGALE

SUTTI

di 10 mesi.

Il costo di una causa varia fra i 50.000 Euro ed i 100.000 o più. Le spettanze dei propri avvocati possono essere recuperate in virtù della soccombenza della propria controparte, ma solo entro i limiti della tariffa nazionale tedesca che – il più delle volte – non riflette le effettive parcelle esposte al cliente;

2) le cause per contraffazione di brevetto, **in Francia**, durano mediamente due anni; altrettanti anni – di media – richiede l'appello. Più variabili, invece, le tempistiche relative alle azioni in materia di marchi: si varia dai 12 mesi (o poco più) del Tribunale di Parigi ai 3-4 anni di altre corti (a Lione, per esempio, circa 3 anni). Si segnala che la procedura civile francese, in molti frangenti, non presenta sostanzialmente termini tassativi e preclusivi che importino decadenze: pertanto, ove il contraffattore resistente voglia, è tecnicamente possibile dilatare i tempi del giudizio attraverso comportamenti ostruzionistici o attraverso la richiesta di plurimi rinvii.

Il costo di una causa varia fra gli 80.000 Euro ed i 130.000 o più. Alla parte vittoriosa viene di solito liquidato un rimborso delle spese, che – però – è quasi sempre sottostimato e raramente supera gli 8.000-10.000 Euro;

3) le cause per contraffazione di marchio, **in Olanda**, durano mediamente 18-20 mesi. Quelle per contraffazione di brevetto, invece, dai 18 ai 24. Per i brevetti, tuttavia, è prevista (in seguito a specifica istanza che viene quasi sempre accolta) una procedura accelerata che porta a ad un'udienza entro 8 mesi circa e ad una decisione entro i 2-4 mesi successivi. Prima di questa udienza, solitamente, non si giunge a transazioni. L'appello dura dagli 8 ai 12 mesi circa, ma – in alcuni casi di speciale urgenza – può venir concessa una sorta di “appello urgente” della durata di 3-6 mesi (sempre per i brevetti).

Una causa (il solo primo grado, si badi!) può costare dai 50.000 ai 250.000 Euro, a seconda della

STUDIO LEGALE

SUTTI

sua complessità; gli avvocati seguono una tariffazione oraria. Le parcelle non vengono poste a carico del soccombente, ma – anzi – le spese fatte pagare per la soccombenza raramente superano i 4.000-5.000 Euro;

4) **nel Regno Unito**, le cause durano mediamente fra i 12 ed i 16 mesi (in casi eccezionali, possono durare anche soli 4-6 mesi). Per i casi meno complessi di cause aventi ad oggetto brevetti, dal 2003 è divenuta disponibile una nuova “*streamlined procedure*” che dovrebbe portare ad una decisione in circa 6 mesi (tuttavia, questo tipo di procedura prevede limiti sia alla prova orale che documentale). E' altresì esperibile una procedura accelerata, senza limiti alla fase istruttoria, per casi di particolare urgenza: la sua durata va dai 6 ai 10 mesi. L'appello dura circa 12 mesi e, in caso di appello alla *House of Lords*, normalmente vengono spesi almeno altri 18-20 mesi. Si deve far rilevare che il numero di cause di diritto industriale per ciascun Giudice del Regno Unito non è quasi mai superiore a 5 all'anno (a differenza delle circa 400 all'anno di ciascun Giudice italiano delle recentemente istituite sezioni specializzate di diritto industriale e delle circa 30 all'anno dei Giudici tedeschi).

I costi possono variare sensibilmente: si va dalle 75.000 £ alle 500.000 £ e passa per i casi in cui – ad esempio – si verte in materia di brevetti farmaceutici e sia la contraffazione sia la validità del brevetto devono essere considerate. La regola generale è che la condanna alle spese segue la soccombenza, ma il Giudice ha un ampio potere discrezionale. Di solito, comunque, la parte vittoriosa può aspettarsi di recuperare fino al 75% delle spese sostenute;

5) veniamo, infine, alla **situazione italiana**. Il nostro Paese è tristemente noto per la lentezza dei suoi procedimenti che, in casi particolarmente complessi e che richiedono la nomina di CTU, possono durare anche più di 5 anni per il solo primo grado, a cui posson doversi sommare altri 2 anni circa per l'appello.

STUDIO LEGALE

SUTTI

Per quanto riguarda le spese, la regola generale è che queste seguono la soccombenza, ma non sono certo rari i casi in cui il Giudice le compensa (in tutto od in parte). Le spese liquidate dal Giudice, inoltre, quasi mai compensano la parte vittoriosa delle spese effettivamente sostenute (si arriva, il più delle volte, al 30-35%; il costo di una causa di primo grado – mediamente – può variare dai 20.000-25.000 Euro per un brevetto meccanico, per esempio, fino a 75.000 Euro o più, per un brevetto farmaceutico).

L'interesse del presunto contraffattore sarà – ovviamente – quello di ostacolare il più possibile l'azione avversaria e, nel caso non fosse possibile evitare lo scontro davanti ad un Giudice, cercare di radicare il giudizio nel foro a lui più "vantaggioso".

Proprio a questo proposito ed in relazione alle cause radicate in Italia, la dottrina era (ed è) solita parlare del fenomeno della c.d. “*Italian Torpedo*”: posto di fronte al pericolo di azioni giudiziarie volte ad accertare il compimento da parte sua di atti costituenti contraffazione (di brevetto, per lo più), il presunto contraffattore aveva (ed ha) a sua disposizione l'espedito costituito dall'anticipare il titolare del brevetto citandolo in un Paese (di suo “gradimento”) mediante la proposizione di azione volta ad accertare la non avvenuta contraffazione. Sulla base del disposto dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles (*on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters*) del 27 settembre 1968, se è già pendente avanti una corte di un Paese contraente un'azione avente ad oggetto la contraffazione di un brevetto, le altre corti – investite dell'onere di giudicare riguardo al medesimo brevetto e fra le medesime parti – devono aspettare fino a quando il primo Giudice adito non si sia pronunciato.

Le cause così radicate, fino alla fine del 2003, avrebbero potuto durare anche 7 anni, e si badi che ci riferiamo al solo giudizio di primo grado! Le corti italiane si pronunciavano a favore della propria giurisdizione in virtù del fatto che la contraffazione è un illecito, che l'art. 5(3) della Convenzione di

STUDIO LEGALE

SUTTI

Bruxelles stabilisce che è competente anche il Giudice del luogo in cui l'illecito si assume essere stato compiuto o aver prodotto i propri effetti e che le azioni proposte ad accertare l'inesistente contraffazione erano, in realtà, sempre azioni in materia di illeciti.

In breve, si inizia in Italia un'azione per ottenere una declaratoria di non contraffazione al semplice scopo di impedire che azioni di contraffazione possano essere iniziate in giurisdizioni straniere nelle quali si giungerebbe al verdetto più rapidamente.

Tale *modus operandi*, però, non è più attuabile: infatti, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel caso “*BL Macchine Automatiche vs. Windmoeller und Hoelscher KG*” (19 dicembre 2003, n. 19550), le cause di accertamento negativo della contraffazione di brevetto, proposte dal presunto contraffattore, pur vertenti su un illecito, non “azionano” la norma dell'art. 5 (3) e, quindi, in assenza di altri criteri di collegamento territoriale con l'Italia, non si dovrebbe più aspettare una pronuncia nel merito.

Per essere più precisi, nella sentenza n. 19550 la Suprema Corte ha stabilito che quando la convenuta è una società straniera con sede in uno Stato membro della Convenzione, il Giudice italiano non ha giurisdizione ai sensi dell'art. 5(3) della Convenzione sulle azioni di non-contraffazione. La Corte ha osservato che secondo l'art 2 della Convenzione, la giurisdizione appartiene al giudice del luogo di residenza della convenuta (e che secondo la Costituzione italiana il carattere multinazionale di questa norma la fa prevalere sulle leggi nazionali). Pur essendo vero (ammettendo) che l'art. 5(3) della Convenzione prevede un'eccezione (all'art. 2) con il cosiddetto “*forum commissi delicti*”, la Suprema Corte ha fatto notare che il “*forum commissi delicti*” è un foro alternativo da interpretare in senso restrittivo, per evitare che il principio generale enunciato dall'art. 2 sia annullato dall'eccezione.

Nel caso in questione, la sentenza ha stabilito che l'attrice tentava di aggirare l'art. 2 della

STUDIO LEGALE

SUTTI

Convenzione. Secondo la Corte la richiesta di una declaratoria di non contraffazione non era speculare - come affermato dall'attrice - ad una prevedibile richiesta riconvenzionale da parte della convenuta. La sentenza ha quindi esplicitamente escluso la possibilità di mettere sullo stesso piano un pregiudizio reale ed uno ipotetico. Dovrebbe dunque essere più difficile, d'ora in poi, il ricorso alla “*Italian Torpedo*”.

Questo importantissimo precedente, tuttavia, (anche se ne limita molto gli effetti nefasti) non risolve completamente i problemi posti dall’“*Italian Torpedo*”: le parti, infatti, dovranno comunque attendere che il Giudice di volta in volta adito dichiari la propria incompetenza (il che – tenendo conto della proverbiale lentezza dei tribunali italiani – può richiedere anche 18-30 mesi, ammesso che non venga svolta alcuna attività istruttoria).

- Tutela in via d'urgenza e tattiche dilatorie

Per quanto riguarda la tutela in via d'urgenza dei diritti di proprietà intellettuale, è importante sottolineare – innanzitutto – che l'art. 50 dell'*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement* o Accordo TRIPs) prevede che tutte le autorità giudiziarie degli Stati contraenti possano prendere provvedimenti cautelari (anche *inaudita altera parte*), a patto che al presunto contraffattore venga garantita la possibilità di difendersi entro un termine debitamente breve dall'adozione del provvedimento.

Anche se la regola generale è che tali procedimenti devono essere seguiti dai relativi procedimenti sul merito della controversia, i procedimenti in via cautelare rappresentano un efficace ed importante strumento per opporsi ad eventuali tattiche dilatorie poste in essere da controparte: anche quando non concessi *inaudita altera parte*, i provvedimenti di cui si tratta (in Italia, almeno) vengono presi in considerazione, ne vengono valutati i presupposti e – se del caso – vengono concessi nel giro di uno-due mesi (anche se – sempre in Italia, specialmente in piazze “intasate”

STUDIO LEGALE

SUTTI

come Milano o Roma – è possibile che fra ricorso ed eventuale reclamo si possano perdere anche 5-6 mesi).

Scendendo nello specifico, **in Francia**, esistono due tipi di “rimedi provvisori”.

Il primo è il sequestro di beni contraffatti e documenti relativi: una volta che il “ricorrente” ha prodotto sufficienti elementi di prova, il Presidente del Tribunale può disporre tale sequestro e, in tutta questa fase, il “resistente” non è né a conoscenza del procedimento, né rappresentato.

Il secondo, invece, è costituito da una sorta di equivalente della nostra inibitoria a cui il “resistente” deve adeguarsi in un periodo congruo (1-3 mesi). Naturalmente, tali provvedimenti vengono presi solo nei casi in cui il titolare del diritto che si assume essere stato contraffatto abbia agito tempestivamente e, per lo più, previo versamento di un'opportuna caparra.

Anche **in Germania** è possibile ottenere inibitorie in via cautelare e, sempre mediante procedimenti sommari, qualora sia evidente la contraffazione è possibile ottenere anche un'ingiunzione con cui il Giudice ordina al “resistente” di rivelare i suoi canali di commercializzazione e produzione, *etc.*

La concessione di un'inibitoria *ex parte*, tuttavia, in Germania è quantomeno un'eccezione: salvo che un organismo competente (come l'*European Patent Office*, per esempio) non si sia già ufficialmente espresso sulla validità del diritto in questione, le inibitorie di cui si tratta vengono ordinate solo a seguito di un'udienza che – usualmente – non viene tenuta prima di 6 settimane. Nei rari casi in cui, invece, l'inibitoria viene concessa subito, il provvedimento viene preso a pochi giorni dalla richiesta. Un altro motivo per cui molto difficilmente i provvedimenti cautelari vengono concessi è che – visto che già le cause di merito sono molto veloci – i criteri per la concessione di provvedimenti interinali sono molto stringenti. Ovvero:

- a) non deve esserci la necessità dalla nomina di un consulente tecnico;
- b) la validità del brevetto dev'essere quasi certa (anche se non è obbligatorio che sia espresso in

STUDIO LEGALE

SUTTI

merito l'EPO o l'ufficio brevetti tedesco, come – invece – nel caso di provvedimenti presi *inaudita altera parte*);

c) il ricorrente deve provare una reale urgenza di ottenere il provvedimento e, il più delle volte, deve agire nel giro di 4-6 settimane dalla scoperta della contraffazione.

La decisione sulla concessione – o meno – di un provvedimento cautelare può essere reclamata ed il relativo procedimento dura 3-4 mesi.

Per quanto riguarda la situazione **in Olanda**, la richiesta di provvedimento cautelare va presentata al Presidente della Corte Distrettuale dell'Aia. Generalmente, viene fissata un'udienza entro 4-8 settimane, seguita da un provvedimento del Giudice nelle due settimane successive. In casi eccezionali, l'udienza può tenersi anche dopo pochi giorni, ma perché ciò avvenga bisogna – per esempio – dimostrare che la controparte sta per accingersi ad utilizzare i beni contraffatti in fiere o altre manifestazioni analoghe. Generalmente, le caparre da versare a tutela del presunto contraffattore non sono così gravose come in altri Paesi.

Perché venga concesso un provvedimento cautelare, il titolare del diritto dovrà fornire elementi che convincano il Giudice della validità del diritto “azionato” e dell'alta probabilità che – in effetti – ci si trovi di fronte ad episodi di contraffazione.

Nel Regno Unito, una domanda volta ad ottenere un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* può essere esaminata anche il giorno stesso in cui viene presentata. Ove, invece, la domanda di provvedimento d'urgenza venga notificata alla controparte, l'esame della stessa avverrà 4-6 settimane dopo, per dare tempo al “resistente” di produrre le prove del caso. Il ricorso ai provvedimenti cautelari – in Gran Bretagna – è praticato soprattutto per la cause in materia di marchi; per i brevetti, invece, è più difficile: è raro, infatti, che vengano concessi in vertenze aventi ad oggetto brevetti.

STUDIO LEGALE

SUTTI

Anche nel Regno Unito, come in Italia, esiste un ampio ventaglio di provvedimenti cautelari che possono essere richiesti: inibitorie, ordini di esibizione, sequestri, eccetera. E, come in Italia, declaratorie di nullità e/o di non contraffazione sono fra le possibili decisioni che il Giudice può prendere.

Provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in materia brevettuale quando:

- a) si hanno forti elementi che facciano presupporre la sussistenza della contraffazione;
- b) il risarcimento del danno sarebbe probabilmente insufficiente a compensare le perdite subite dal titolare del brevetto che si assume esser stato contraffatto;
- c) nel caso concreto, il rischio di danneggiare il titolare del brevetto non concedendogli il provvedimento richiesto sarebbe maggiore del rischio di danneggiare ingiustamente il presunto contraffattore che si rivelasse – in seguito – non aver commesso l’asserita contraffazione.

Nei rarissimi casi in cui si ha la concessione di un provvedimento *ex parte*, questo avrà durata molto limitata nel tempo e la corte fisserà al più presto un’udienza in cui le parti possano essere ascoltate in contraddittorio fra loro.

In Italia invece, come noto, i procedimenti in via cautelare – mediamente – richiedono 1-2 mesi per il ricorso e, più o meno, lo stesso tempo per l’eventuale reclamo.

Esiste un ampio ventaglio di provvedimenti che possono essere richiesti (descrizioni, sequestri, inibitorie, pubblicazione dei provvedimenti – anche cautelari – sulla stampa) e la concessione degli stessi è subordinata alla sussistenza dei due requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni juris*: i Giudici italiani, tuttavia, non sono particolarmente severi nella valutazione dei testé menzionati requisiti e, quindi, anche se tristemente famose per la loro lentezza quanto alle cause ordinarie, le Corti italiane rappresentano una buona alternativa rispetto alle altre Corti europee nel momento in

STUDIO LEGALE

SUTTI

cui si voglia cercare di ottenere la tutela dei propri *IP rights* attraverso un procedimento cautelare.

- I regimi probatori nei vari ordinamenti

Anche per quanto attiene ai regimi probatori nelle cause che vertono in materia brevettuale, ci affideremo ad una breve rassegna Stato per Stato delle norme in vigore in Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Italia.

In Francia, non esiste “*discovery*”: è compito di ogni parte darsi da fare al fine di produrre tutte le possibili prove a proprio carico. Dette prove vanno scambiate con la controparte entro un termine ragionevole prima che la corte tenga udienza ed ai litiganti non è fatto onere di produrre documenti (o, più genericamente, prove) negativi per la propria posizione. Se l'avversario è a conoscenza dell'esistenza di questa prova (o ne ha il sospetto) e riesce a convincere la corte in merito a tale circostanza, potrà ottenere che il Giudice ordini l'esibizione di tali prove. Ordini simili possono essere indirizzati anche ai terzi, ma sempre dietro richiesta di una delle parti in tal senso: la Corte non agirà mai unicamente sulla base della propria discrezionalità; l'impulso di parte è necessario.

La prova viene raggiunta (per lo più) attraverso la produzione di documenti (fatture, libri contabili, corrispondenza commerciale, articoli, pareri *pro veritate*, eccetera), mentre è molto raro – nelle cause civili – il ricorso a strumenti probatori quali l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale delle parti³.

Come regola generale del **processo civile tedesco**, l'attore deve provare la fondatezza delle sue doglianze producendo le prove adeguate. Di conseguenza, nel momento in cui si sta per iniziare una causa volta ad accertare l'altrui contraffazione, è un suo onere quello di reperire il necessario materiale probatorio (campioni di beni contraffatti, *brochure*, eccetera). Talvolta, specie in materia

³ E' ben diverso, invece, il regime probatorio nelle cause penali.

STUDIO LEGALE

SUTTI

brevettuale, può non essere facile venire in possesso di tali documenti e, quindi, è possibile che il Giudice – ove convinto della possibilità che, in effetti, ci si trovi in presenza di un illecito – ordini al convenuto di esibire la documentazione in suo possesso rilevante ai fini del decidere⁴.

Assai variegato e “ficcante” è il regime probatorio in vigore **nei Paesi Bassi**. In questo Paese, non è infrequente che il Giudice disponga consulenze tecniche ed è molto utilizzato anche il ricorso alla prova testimoniale. Esistono, inoltre, numerose ipotesi in cui le corti possono ordinare alle parti l'esibizione di documenti e campioni. Nei casi, poi, in cui il titolare di una privativa industriale abbia fornito elementi idonei a fare ritenere al Giudice che il suo diritto sia stato violato e le prove rilevanti ai fini del decidere siano nella disponibilità della parte che si deve difendere dalle accuse, non sono affatto rare le situazioni in cui l'onere della prova può essere invertito.

In Gran Bretagna c'è l'obbligo, per le parti, di produrre tutti i documenti rilevanti ai fini del decidere, anche quelli sfavorevoli alla propria posizione! Vi sono due eccezioni che vanno considerate:

- 1) i documenti che riguardano l'asserita contraffazione possono non essere prodotti nel caso in cui il presunto contraffattore abbia prodotto una descrizione dettagliata del prodotto/precesso che si assume concretizzare la contraffazione stessa;
- 2) se si verte in tema di validità di un brevetto, bisogna produrre solo i documenti che, rispetto alla più risalente data di priorità rivendicata, risalgano da due anni prima a due anni dopo.

Esiste anche la possibilità di ottenere ordini di esibizione *ante causam* e, ove necessario, presso terzi. La prova testimoniale è utilizzata, anche se rigorosamente “vaghiata” sulla base delle altre prove agli atti (in particolar modo dei documenti scritti).

⁴ Nel caso, invece, dei brevetti di procedimento, esiste una vera e propria inversione dell'onere della prova: una volta che l'attore ha dimostrato che ci si trova in presenza di beni interferenti con quelli da lui brevettati, spetta al presunto contraffattore dimostrare che gli stessi siano stati prodotti mediante lo sfruttamento di un diverso procedimento.

STUDIO LEGALE

SUTTI

Gli ordini di esibizione e descrizione che – come detto – possono essere emanati nei procedimenti civili sono subordinati alla sussistenza di criteri molto severi nelle vertenze aventi ad oggetto i brevetti.

Per quanto riguarda **l'Italia**, infine, così come i procedimenti in via cautelare rappresentano un valido strumento nelle mani di chi assume essere (stata) violata una sua privativa industriale, anche gli strumenti probatori si rivelano piuttosto penetranti e, spesso, vengono concessi prima dell'instaurazione della causa di merito (che, però, deve essere instaurata nei 30 giorni successivi alla concessione del provvedimento) e, talvolta, *inaudita altera parte*.

Il ventaglio di possibilità offerte (anche nelle vertenze brevettuali) è assai vario: descrizioni, ordini di esibizione, sequestri, eccetera.

Conclusivamente, è doveroso segnalare che il 19 marzo 2005 è entrato in vigore in Italia il D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 che ha introdotto tutta una serie di interessantissime novità – anche sotto il profilo processuale – che, certamente, porteranno a nuovi sbviluppi e contribuiranno a velocizzare sensibilmente la durata delle cause.

Tra le novità processuali più importanti basti ricordare l'applicabilità del rito societario alle cause di diritto industriale, la non obbligatorietà di instaurare sempre un giudizio nel merito per convalidare i risultati ottenuti in sede cautelare, l'arbitrabilità delle controversie in materia di diritto industriale essendo venuta meno l'obbligatorietà del Pubblico Ministero come litisconsorte necessario.