

**LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE: ONERE DELLA
PROVA E STANDARD DI PROVA**
3 DICEMBRE 2024

FRANCESCA FERRARI



La tutela cautelare

La tutela cautelare si presenta quale strumento attraverso il quale si impedisce che *«il fluire dalla vita nel corso del processo possa diminuire o far scomparire l'interesse alla tutela giurisdizionale»*. Dunque, risponde ad un'esigenza di interesse ed effettività della tutela, così come imposto dal principio in base al quale *«la durata del processo non deve danneggiare la parte che ha ragione»*.

L'importanza della tutela cautelare in materia industriale e intellettuale è certamente acuita in ragione delle *res* su cui insiste il diritto di proprietà.

La prova nella tutela cautelare

Art. 669 *sexies* c.p.c.

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati

Rapidità

il giudice del procedimento cautelare deve emettere la sua ordinanza sulla base di informazioni raccolte in tempi brevi e quindi fisiologicamente più limitati di quelli che avrebbe o avrà il giudice del merito: la sua cognizione non è quindi inferiore a quella del procedimento ordinario da un punto di vista qualitativo, ma piuttosto da un punto di vista quantitativo

l'istruttoria collocata all'interno di un rito che presuppone un *periculum* è cosa altra rispetto a quanto potrebbe essere in un contesto che dal *periculum* prescinda

l'oggetto della decisione cautelare è diverso da quello del giudizio di merito, dovendo il giudice nel primo caso limitarsi a verificare l'avvenuta prova non già del diritto in forma piena, bensì del *fumus* di esso, in una con il *periculum*

I requisiti

Prima di accogliere un'istanza cautelare il giudice è chiamato a valutare il soddisfacimento di due necessari presupposti:

(i) il fumus boni iuris; e

(ii) il periculum in mora.

Fumus

deve offrirsi la duplice prova (

- i) della validità della privativa e
- ii) della illecita interferenza ad opera di terzi.

Quanto alla validità della privativa, il legislatore ha adottato una posizione di favor nei confronti del titolare della stessa prevedendo una presunzione relativa di validità della privativa in assenza di un'espressa contestazione ad opera della controparte, asserita autrice della contraffazione.

CTU

L'ammissibilità della consulenza tecnica è peraltro consacrata nel dettato normativo del c.p.i., laddove l'art 132 comma 5 prevede che «In tutti i procedimenti cautelari, il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica».

Certamente, la consulenza di cui si avvale il giudice in sede cautelare deve assicurare la speditezza della trattazione della causa e non compromettere la sommarietà dell'indagine cautelare.

Periculum in mora

Il *periculum in mora* incarna la funzione propria della tutela cautelare, quale la realizzazione del principio secondo cui “la necessità di servirsi del processo non deve essere fonte di pregiudizio per la parte che ha (meglio, che avrà) ragione.

Il “pericolo nel ritardo” che la tutela cautelare si propone di sventare assume un duplice forma: da un lato il pericolo da infruttuosità della futura tutela dichiarativa; dall’altro il pericolo da tardività della futura tutela dichiarativa.

Periculum in mora **«al quadrato»**

l'art. 129 comma 2 del c.p.i. ammette il rilascio di un decreto inaudita altera parte (i) "in casi di speciale urgenza", (ii) "quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti" oppure (iii) "quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento".

Dunque, mentre nel codice di rito la tutela cautelare inaudita altera parte è contemplata per far fronte al solo pericolo da infruttuosità della tutela, il codice della proprietà industriale prevede la possibilità di concedere provvedimenti cautelari ex parte anche per sventare il pericolo da tardività della tutela.

Periculum in mora

Due sono gli orientamenti invalsi in materia industriale: l'uno professa il periculum in re ipsa; l'altro ritiene che il periculum debba comunque essere sottoposto al concreto vaglio del giudice.

1) L'affermazione secondo la quale il periculum in mora sarebbe in re ipsa trova – rectius: vorrebbe trovare – le proprie radici nel fatto che, tendenzialmente, la contraffazione produce, quale effetto pregiudizievole, uno sviamento della clientela.

2) Il periculum non può andare esente da valutazione alcuna, dovendo comunque essere sottoposto ad un vaglio da parte del giudice.

I provvedimenti cautelari della proprietà industriale

i provvedimenti cautelari tipici della proprietà industriale sono:

la descrizione,

il sequestro,

l'inibitoria (e l'ordine di ritiro dal commercio),

il trasferimento provvisorio dei domain names e

il sequestro conservativo.

Al di là di questi strumenti tipici, un ruolo rilevante ha ancora, in questa materia, anche il provvedimento atipico ex art. 700 c.p.c.

Accertamento negativo in via cautelare

In relazione all'accertamento negativo in via cautelare la giurisprudenza ha sostenuto che *"in via generale è ammissibile la proposizione in via cautelare di un ricorso per accertamento negativo di contraffazione, volto ad eliminare un'obbiettiva situazione di incertezza che incombe su di un imprenditore la cui libertà d'iniziativa economica appare condizionata dalle pretese, contestazioni o iniziative poste in essere da un concorrente che opponga all'attività del primo l'esistenza di privative brevettuali in tesi violate o violabili dalla presenza sul mercato di un prodotto del concorrente"* ritenendo per esempio nel caso cui faccio riferimento integrata la prova dello *stato di incertezza oggettiva dalla diffida trasmessa dal resistente al ricorrente"*.

Accertamento negativo in via cautelare

A tale proposito, il Tribunale di Milano ha per esempio affermato che *“in linea generale deve convenirsi che **possono dare fondamento a tale urgenza alcune condizioni che obbiettivamente si pongono come limitative e condizionanti** la libertà economica dell'imprenditore che venga sottoposto a comportamenti o atti da parte di un concorrente che contestino la liceità della commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente a interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione del prodotto stesso (diffide rivolte a distributori o rivenditori; diffusione di messaggi che denuncino la pretesa contraffazione ecc.)”*.

Unified Patent Court *rule 205 (ROP)*

La *Rule 205* identifica le fasi in cui si articola il procedimento cautelare davanti al TUB, individuando una *written part* ed una *oral part*.

La rubrica stessa della norma in esame parla di "*summary proceedings*", laddove la sommarietà risiede nell'essere il procedimento cautelare orfano di una fase che, invece, connota il procedimento di merito: la interim procedure; trattasi di una fase che, nel giudizio di merito, segue la fase scritta, nel corso della quale il giudice prepara la successiva fase orale, andando a definire quelli che saranno i principali fatti in contestazione rispetto ai quali verrà instaurato il contraddittorio tra le parti. A tal fine, il giudice può ordinare la produzione di ulteriori elementi probatori, chiarimenti sulle prove già acquisite e selezionare gli elementi del thema probandum rispetto ai quali ammettere la prova testimoniale.

Unified Patent Court div. locale Milano 13.06.2023

"Sussiste il requisito dell'estrema urgenza, considerato che l'esposizione fieristica internazionale dove la condotta contraffattoria è in corso di svolgimento è iniziata l'8.6.2023 e termina, domani, il 14 giugno 2023" e ancora "sussiste il rischio che le prove non saranno più accessibili per il ricorrente una volta terminato tale evento fieristico, poiché parte resistente ha sede all'estero e la documentazione indicata è di facile occultamento e/o distruzione".

Unified Patent Court div. locale Lisbona 15.10.2024

“In provisional measures, the court must be able to objectively conclude from the application that there is urgency and therefore a need to anticipate the protection of the applicant’s rights. It is the applicant who must convince the court, in light of the particular facts of the case, that it has not delayed proceedings unnecessarily. To that extent, the applicant must provide the court with the information of the moment when it became aware of the infringement. When the applicant is silent about that date and the court has no way of ascertaining it, the court may solely rely on the date of the alleged infringement, for the assessment of unreasonable delay”;

In generale con riferimento ai requisiti per l’ottenimento di un provvedimento cautelare (nel caso di specie di inibitoria): *“validity of the patent, actual or imminent infringement, urgency and balance of interests – are cumulative, allowing the court not to address them all, if one is not satisfied”.*

Unified Patent Court div. locale Milano 22.11.2024

richiamando la pronuncia di Lisbona, ha dichiarato: "*Therefore, the absence of even one of these requirements is sufficient to warrant the dismissal of application*" ed è giunta a rigettare l'istanza cautelare sulla base dell'eccezione di invalidità del brevetto proposta dalla resistente concludendo che "*the Court considers it more likely than not that the patent at issue is invalid*" (sotto questo profilo richiamando altresì il provvedimento della Corte d'appello n. 335/2024 del 26 febbraio 2024).

Unified Patent Court

Rule 208.1 ROP / Rule 16.1 ROP

Examination as to formal requirements, recording in the register, assignment to panel, designation of judge-rapporteur, single judge

- 1. The Application for provisional measures shall be examined by the Registry in accordance with Rule 16. The Registry shall in addition examine whether any Protective letter relevant for the Application is recorded in the register.*

Quanto all'*optout*, la Rule 208 al par. 1 rinvia alla

Rule 16 il cui par. 1 recita: «*The Registry shall as soon as practicable check whether the patent concerned is the subject of an opt- out pursuant to Article 83(3) of the Agreement and Rule 5. In the event of an opt-out the Registry shall as soon as practicable inform the claimant who may withdraw or amend the Statement of claim as appropriate*».

Unified Patent Court

Rule 209.1 ROP

Rule 209 – Examination of the Application for provisional measures

1. Without prejudice to the Court's decision on the Application for provisional measures, the Court shall have the discretion – including where the Application is made pursuant to Rule 206.3 – to:

(a) inform the defendant about the Application and invite him to lodge, within a time period to be specified, an Objection to the Application for provisional measures which shall contain:

- *(i) the reasons why the Application shall fail;*
- *(ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant; and*
- *(iii) where main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and the facts and evidence relied on in support;*

(b) summon the parties to an oral hearing;

(c) summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant.

Unified Patent Court

Rule 207 ROP

Protective letter

- 1. If a person entitled to start proceedings under Article 47 of the Agreement considers it likely that an Application for provisional measures against him as a defendant may be lodged before the Court in the near future, he may file a Protective letter.*
- 2. The Protective letter shall be filed with the Registry in the language of the patent and shall contain:*
 - (a) the name of the defendant or defendants filing the Protective letter and of the defendant's representative;*
 - (b) the name of the presumed applicant for provisional measures;*
 - (c) postal and electronic addresses for service on the defendant filing the Protective letter and the names of the persons authorised to accept service;*
 - (d) postal and, where available, electronic addresses for service on the presumed applicant for provisional measures and the names of the persons authorised to accept service if known;*
 - (e) where available, the number of the patent concerned and, where applicable, information about any prior or pending proceedings referred to in Rule 13.1(h); and*
 - (f) the statement that the letter is a Protective letter.*

Unified Patent Court

Rule 211.3 ROP

"In taking its decision the Court shall in the exercise of its discretion weigh up the interests of the parties and, in particular, take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction".

Unified Patent Court

rule 62 UPCA

“The Court may also order the seizure or delivery up of the products suspected of infringing a patent so as to prevent their entry into, or movement, within the channels of commerce. If the applicant demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, the Court may order the precautionary seizure of the movable and immovable property of the alleged infringer, including the blocking of the bank accounts and of other assets of the alleged infringer”.

In merito la dottrina ha sottolineato che (W. TILMANN, C. PLASSMANN, Unified Patent Protection in Europe, cit., p. 2025): «*A seizure order implies that an injunction order has already been rendered. Without an injunction specifying the acts from which the patent infringer has to desist there can be no seizure or delivery up of products because preventing the entry into commerce of the infringing goods can only be forbidden by a provisional order*».



Grazie

francesca.ferrari@uninsubria.it