

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Contraffazione di brevetti e violazione di marchi comunitari tra cautela e merito

di Biancamaria Bertan

Trib. Venezia, sez. specializzata in materia di impresa, 12 ottobre 2015

[Scarica la sentenza](#)

Marchi e brevetti – Provvedimenti d'urgenza – Contraffazione di brevetto -- *Fumus boni iuris* – Consulenza tecnica d'ufficio – Merito. (Cod. proc. civ. artt. 700)

[1] La circostanza che sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio nel corso del giudizio di merito in ordine alla validità o meno di un brevetto e alle ipotesi di contraffazione depone per l'esclusione di elementi sufficienti a suffragare la sussistenza del fumus bonis iuris necessario a concedere un provvedimento d'urgenza.

CASO

[1] A scioglimento della riserva, il Tribunale rigetta il ricorso cautelare svolto in corso di causa, ritenendo non sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla asserita contraffazione di brevetto, nonché alla violazione di marchi comunitari attuate con campagne pubblicitarie *on line* e alle condotte di pubblicità illecita e concorrenza sleale (interferente).

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale muove dalla considerazione che, in relazione alla asserita contraffazione di brevetto, gli elementi acquisiti nel corso del contenzioso non possono dirsi sufficienti a fondare adeguato giudizio in ordine alla validità o meno dell'azionato brevetto e alle censure di contraffazione, come comprova il fatto che sia stata disposta C.T.U., della quale peraltro si è ancora in attesa di conoscere gli esiti. Tale circostanza comporta che, nel ricorso cautelare *medio tempore* proposto, non è possibile ritenere sussistente adeguato *fumus* sul punto. Ne consegue che il ricorso cautelare deve essere rigettato.

Come noto nell'ambito del diritto della **proprietà industriale** i **provvedimenti cautelari** costituiscono strumenti particolarmente utilizzati, garantendo, data la loro celerità e duttilità, una tutela piena ed effettiva (cfr. Ferrari, *La disciplina cautelare in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Il processo cautelare*, a cura di Tarzia – Saletti, 2015, 655; Id, *Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 351; Scuffi – Franzosi – Fittante, *Il codice della proprietà industriale*, 2005; Nivarra, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir.*

ind., 2005, 35; Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, 2009, 365; Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, 2012, *passim*), ciò tanto nell'ipotesi in cui il ricorso cautelare sia richiesto e concesso *ante causam* sia a giudizio di merito già avviato.

La questione affrontata dal giudicante – per come si è profilata nel caso di specie – concerne la possibilità di ritenere integrato il ***fumus boni iuris*** nell'ambito di un procedimento cautelare in corso di causa quando in **sede di merito** sia stata disposta **C.T.U.** proprio ai fini dell'accertamento dell'intervenuta violazione della privativa industriale.

Secondo il Tribunale di Venezia, il *fumus* non può ritenersi sussistente ove si sia palesata, proprio nel corso del contenzioso già instaurato, la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la validità o meno di un brevetto, che costituisce prerequisito della privativa e delle eventuali censure di contraffazione.

Giova ricordare che, nell'ambito del contenzioso specialistico di cui sopra, il legislatore prevede espressamente l'utilizzabilità della C.T.U. in sede cautelare, superando così *de iure condito* (cfr. l'ultimo comma dell'art. 132 c.p.i. «in tutti i procedimenti cautelari, il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica») i dubbi che, invece, si erano manifestati nella giurisprudenza e nella dottrina in relazione alla compatibilità della C.T.U. con un procedimento che, per sua natura, deve essere necessariamente rapido.

Peraltro, nel contesto del provvedimento qui commentato, che si occupa anche del tema della violazione dei marchi mediante il servizio *AD Words*, escludendo sotto questo profilo la sussistenza del *periculum* e dunque non pronunciandosi sugli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e domestica che escludono che il mero uso del marchio altrui come *keyword* nel contesto del servizio citato determini contraffazione (v. sentenze Corte giust. UE 22 settembre 2011, C-329/09, *Interflora*; Corte giust. UE 2 luglio 2010, C-558/08, *Google France*, Trib. Palermo 6 giugno 2013, in *Giur. comm.*, 2015, 193 ss.), il giudicante si pronuncia sull'insussistenza allo stato del *fumus* sottolineando come la valutazione di siffatto requisito in corso di causa debba necessariamente tenere conto di una molteplicità di elementi, tra cui dell'andamento dell'istruzione nel contesto del giudizio di merito nel quale il ricorso cautelare si inserisce.