

Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in attuazione dell'art. 16 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(Circolare n. P-15620/2003 del 28 luglio 2003 – Deliberazione del 23 luglio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 luglio 2003,

“- visto il decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168 con il quale sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002 n.273;

- visto il parere n.246/03 dell'Ufficio Studi;

o s s e r v a

1) Il decreto legislativo n.168/2003 ha istituito (art. 1) le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso 12 Tribunali (e presso le corrispondenti Corti d'appello) e precisamente presso le sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, attribuendo ad esse una competenza non necessariamente limitata al territorio distrettuale (art. 4).

Il dettato normativo fa ritenere che non si tratti di sezioni dotate di un organico autonomo (ed aggiuntivo) rispetto a quello dell'ufficio di appartenenza ma che abbiano una natura tabellare.

Depone in tal senso la previsione di cui all'ultima parte dell'art. 1 che contempla l'istituzione delle sezioni “*senza oneri aggiuntivi per il bilancio, né incrementi di dotazioni organiche*”, con la conseguenza che i magistrati da assegnare alla sezione specializzata restano compresi nella dotazione organica dell'ufficio.

I tempi, strettissimi, per l'operatività delle nuove sezioni (la competenza territoriale alla rgata – e, quindi, l'inizio del funzionamento delle sezioni – è fissata – art. 6 – dal 1° luglio 2003) fanno deporre ulteriormente a favore del più rapido strumento tabellare.

La relazione al decreto, d'altra parte, riconosce espressamente al capo dell'ufficio la competenza a determinare il numero dei magistrati che compongono la sezione (con l'unico limite che non possono essere inferiori a sei) e richiama l'art. 46, 4° comma O.G., che fa riferimento alle sezioni formate all'interno del tribunale secondo la procedura prevista dall'art. 7 bis O.G..

Giova osservare, infine, che l'istituzione delle sezioni specializzate è accompagnata dalla possibilità (art.2, comma 2°) di assegnare ai magistrati ad esse destinati anche “*la trattazione di processi diversi*”, segnale ulteriore della inclusione di questi magistrati nell'organico dell'ufficio.

2) Un ulteriore aspetto che sorge dalla lettura del testo normativo è se le istituende sezioni debbano essere considerate di nuova formazione.

Il quesito si impone atteso che, da un lato, la legge parla chiaramente di “istituzione” di queste sezioni, ma, dall'altro, la normativa, prescindendo dalla dimensione territoriale, non devolve competenze nuove e, nella realtà degli uffici, esistono (e sono operative) sezioni che già ora trattano le cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Si deve ritenere, peraltro che la soluzione che si presenta tecnicamente preferibile, in quanto più soddisfacente rispetto alle esigenze di specializzazione sottese alla normativa, è quella di ritenere che tali sezioni debbono considerarsi di nuova istituzione e non una mera conformazione di sezioni già esistenti.

Tale conclusione impone un intervento organico, diretto, per un verso, alla ridefinizione delle competenze interne, e, per altro verso, all'adozione di una procedura di scelta dei magistrati aperta a tutti gli appartenenti all'ufficio.

In tutte le ipotesi, pertanto, la sezione deve essere costituita ex novo, non potendosi considerare le attuali articolazioni interne agli uffici che già si occupino delle cause trattate in materia rispondenti alla nozione di sezione specializzata individuata dalla nuova disciplina.

3) La natura tabellare della sezione specializzata comporta, dunque, che il Presidente del Tribunale e il Presidente della Corte d'appello dovranno procedere alla sua materiale istituzione mediante apposita modifica della tabella attualmente in vigore.

Il provvedimento di modifica dovrà, in particolare, determinare il numero dei magistrati addetti, la tipologia per materia delle cause da assegnare, i magistrati designati e non potrà che essere – attesa l'immediata vigenza della disciplina – provvisoriamente esecutivo.

Con riferimento al numero dei magistrati, va segnalato, specificamente, che l'art. 2 del decreto stabilisce che esso non può essere inferiore a sei, ponendo un vincolo di consistenza numerica che non appare derogabile.

La questione se in tale numero minimo debba essere calcolato anche il Presidente della sezione va valutata alla luce dell'interpretazione fornita dal Consiglio nell'ultima circolare sulle tabelle dell'art. 46, quinto comma, ord. giud. (par. 16.1). Tale disposizione, in particolare, se, per un verso stabilisce, come regola generale, che il Presidente della sezione non va computato nel numero minimo di 5 giudici necessario per la costituzione della sezione medesima, prevede anche, poi, che, per gli uffici di ridotte dimensioni, la sezione possa essere composta da 5 magistrati compreso il Presidente.

Giova evidenziare, del resto, che la possibilità di computare nel numero minimo di magistrati il Presidente della sezione è sicuramente utile laddove il carico di lavoro della materia specializzata non sia elevato.

Va evidenziato, d'altra parte, che dai lavori preparatori del decreto, in particolare dal parere reso dalla Commissione giustizia del Senato in data 10 giugno 2003 e dalla stessa relazione di accompagnamento, emerge che nella versione originaria il numero minimo era di 5 magistrati e che l'aumento a 6 è stato determinato dalla opportunità di rendere possibile, all'interno della stessa sezione, la costituzione di due collegi, nella premessa, quindi, che il Presidente della sezione debba essere conteggiato nel numero minimo.

La indicazione della consistenza numerica della sezione dovrà ovviamente tener conto ed essere giustificata sulla base dei prevedibili carichi di lavoro, acquisendo le corrispondenti rilevazioni statistiche anche degli uffici dislocati nei territori oggi ricompresi nella competenza della sezione.

4) L'art. 3 del d.l. 168/2003 stabilisce quali siano le materie appartenenti alla competenza delle sezioni specializzate, che individua esattamente nelle controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Il dato normativo è apprezzabile sotto un duplice profilo: le sezioni in parola, infatti, hanno competenza esclusiva per determinate materie. Si pone il problema, tuttavia, se alle sezioni possano o meno essere attribuite ulteriori materie, ossia se l'attribuzione tabellare di ulteriori competenze sia compatibile con il concetto di sezione specializzata, nozione che, in realtà, appare antitetica rispetto alla possibilità di attribuire ulteriori competenze non previste.

La normativa consiliare, del resto, esprime (par.17.4) una preferenza per la costituzione – ove possibile per le dimensioni dell'ufficio – di sezioni specializzate per materie specifiche (ad esempio per la materia della famiglia, par. 20.1) ovvero per controversie regolate da riti od adempimenti specifici.

La questione, peraltro, si pone alla luce del disposto di cui all'art. 2, comma 2° che consente l'attribuzione di processi diversi ai giudici delle sezioni specializzate, anche se ciò può avvenire purché “non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”.

Sembra emergere, quindi, una possibile distinzione tra sezione specializzata e giudice assegnato alla sezione medesima. Si tratta, pertanto, di assicurare coerenza al dato normativo senza trascurare le esigenze di funzionalità.

Un possibile modello – utile in primo luogo sul piano interpretativo – per individuare una soluzione razionale è individuabile nella legge 2 marzo 1963 n. 320, con la quale vennero istituite le sezioni specializzate agrarie.

La sezione specializzata agraria, infatti, deve essere obbligatoriamente istituita presso i Tribunali e le Corti d'appello ed è competente, in via esclusiva, per le controversie in materia di contratti agrari.

L'organico è formato con magistrati dell'ufficio che sono destinati a costituire la sezione in via tabellare; la loro destinazione, peraltro, non è necessariamente esclusiva atteso che gli stessi possono essere (e normalmente sono) destinati a trattare anche altri affari in quanto inseriti, sempre in via tabellare, in altra sezione.

Si tratta di un modello già sperimentato con buoni risultati, che appare idoneo a consentire, con un adeguato inquadramento ordinamentale delle sezioni in materia di proprietà industriale, il pieno e funzionale rispetto della normativa.

5) I rilievi appena esposti debbono tenere necessariamente conto della varietà delle situazioni esistenti sul territorio.

Va osservato, infatti, che – come emerge dall'esame dei dati raccolti – la situazione di alcuni uffici (Roma e Milano) si differenzia notevolmente da quella degli altri (e, in specie, da quella delle sedi di Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo e Trieste).

Con riguardo ai primi il contenzioso su base annua per il territorio di competenza si presenta sicuramente significativo e può consentire, per tutti od una parte dei magistrati assegnati alle sezioni, la destinazione esclusiva, mentre per i restanti le sopravvenienze annue, più contenute, possono giustificare l'adozione di modelli operativi più adeguati alle esigenze concrete.

Per gli uffici tributari di un minore contenzioso, in particolare, andrà valutata la possibilità di destinare in via ordinaria tutti i componenti della sezione specializzata anche ad altra sezione (eventualmente competente per discipline affini), nonché – in relazione all'entità delle sopravvenienze effettive – di riservare ad un collegio la trattazione dei ricorsi cautelari delle altre domande e all'altro tutto il contenzioso in sede di reclamo.

Per gli altri uffici, resta salva la facoltà dei dirigenti di adottare tra i modelli organizzativi indicati quello maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di funzionalità dell'ufficio.

6) La scelta dei magistrati da assegnare, per le sezioni di nuova istituzione, dovrà seguire la procedura del concorso interno, aperto a tutti i magistrati dell'ufficio. Del tutto prevalente, in ordine ai criteri di valutazione, si presenta, peraltro, il profilo attitudinale, dovendo la scelta cadere, per espressa disposizione normativa (art.2 del decreto), su coloro che siano dotati di specifiche competenze in materia di diritto industriale.

Secondario deve considerarsi, per l'effetto, il parametro della anzianità, che assume valore solo in caso parità di attitudini, siano esse da considerarsi in positivo (ossia di più soggetti parimenti qualificati), sia in negativo nell'ipotesi che nessuno degli aspiranti sia in possesso di specifiche attitudini.

La considerazione data al criterio attitudinale, inoltre, giustifica di derogare nella specie alla regola in tema di legittimazione a partecipare ai concorsi interni posta dal punto 39.4 della Circolare sulle tabelle, nonché al limite della ultradecennalità, che, con riguardo alla specifica destinazione, deve ritenersi che prenda a decorrere ex novo.

La natura delle controversie, la trattazione collegiale delle stesse e l'esigenza di una elevata specializzazione, porta ad escludere la possibilità di un utilizzo dei giudici onorari e ciò anche nel limitato apporto della supplenza.

7) L'esigenza di celere definizione delle procedure attribuite alla sezione specializzata comporta la necessità di individuare degli indici ottimali con riguardo alle controversie da assegnare a ciascun giudice.

Tale soluzione potrà essere ottenuta – qualora tutti i magistrati della sezione tabellarmente competente secondo la previgente normativa siano stati destinati a comporre anche la sezione specializzata – eventualmente mediante la attribuzione di una o più materie della sezione civile ad altre sezioni dell'ufficio.

Trattandosi di una fase ancora iniziale e tenuto conto del fatto che le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate in base alla normativa previgente, appare indispensabile che venga predisposta, dopo i primi sei mesi di funzionamento delle sezioni, una relazione dei flussi e delle modalità di definizione delle procedure sopravvenute, che dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2004 al Consiglio superiore della magistratura.

Alla luce dei risultati ottenuti spetterà poi ai dirigenti degli uffici adottare le ulteriori e conseguenti variazioni tabellari che assicurino, per un verso, il perseguimento degli obiettivi di concentrazione e rapida trattazione del contenzioso e, per altro verso, una perequata attribuzione degli affari all'interno dell'ufficio.

Per quanto riguarda, infine, i criteri di composizione dei collegi e di distribuzione degli affari (avuto riguardo, in particolare, ai criteri di determinazione del relatore per le singole controversie), nonché i criteri di sostituzione dei magistrati trovano applicazione i capi VI, VIII e XIII (con esclusione, per quest'ultimo capo, delle previsioni relative ai GOT) della Circolare sulle tabelle a cui si fa espresso rinvio.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio

d e l i b e r a

la seguente circolare:

Circolare sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

1. Istituzione delle sezioni specializzate.

1.1 Presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è istituita la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 d.l. n.168/2003.

1.2 La costituzione di ogni sezione richiede l'assegnazione di almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un Presidente di Sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un Presidente di Sezione dovrà essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 35 della circolare sulla formazione delle tabelle, nella proposta di tabella.

1.3 I Presidenti dei Tribunali e i Presidenti delle Corti d'appello devono procedere all'adozione di una variazione delle tabelle attualmente vigenti per l'istituzione della sezione specializzata con la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle. La variazione va dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi del par. 12 della circolare.

1.4 Con il provvedimento di modifica dovrà essere determinato il numero di magistrati addetti, la tipologia delle cause da assegnare, i magistrati designati, i criteri di composizione dei collegi, i criteri di determinazione degli affari e quelli di sostituzione dei magistrati.

2. Criteri di istituzione della sezione specializzata.

2.1 Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consentano deve essere istituita una sezione con destinazione in via esclusiva dei magistrati alla trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo una parte dell'organico della sezione, comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

2.2 Nei casi in cui non può essere applicata la direttiva fissata nel paragrafo che precede, i magistrati destinati alla sezione saranno assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

2.3 L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate dovrà, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si potrà pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale siano assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.

2.4 Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari potrà, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

3. Criteri di assegnazione dei magistrati.

3.1 Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, il dirigente dell'ufficio deve procedere a concorso interno, dandone comunicazione a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli allo stesso destinati con delibera pubblicata sul bollettino, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

3.2 Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al trasferimento, il dirigente dell'ufficio terrà conto, in via prioritaria, dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia degli affari trattati, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

3.3 I criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio nell'ufficio verranno presi in considerazione solo qualora vi siano aspiranti parimenti qualificati in numero superiore ai posti messi a concorso ovvero nell'ipotesi in cui gli aspiranti in possesso di specifiche attitudini siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

3.4 In sede di prima copertura il limite di legittimazione previsto dal paragrafo 39.4 della circolare sulla formazione delle tabelle non si applica.

3.5 Con riguardo alla specifica destinazione, il limite di permanenza decennale nelle specifiche funzioni previsto dal paragrafo 46.1 riprende a decorrere.

4. Criteri di composizione dei collegi. Criteri di assegnazione degli affari e di sostituzione dei magistrati.

4.1 Con riguardo ai criteri di composizione dei collegi e di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie), nonché ai criteri di sostituzione degli affari trovano applicazione i Capi VI, VIII e XIII della circolare sulla formazione delle tabelle.

4.2 I giudici onorari non possono essere destinati alla trattazione delle controversie di competenza della sezione, né possono essere utilizzati in funzione di supplenza.

5. Direttiva transitoria.

5.1 I dirigenti degli uffici – al fine di assicurare la celere definizione delle procedure attribuite alla sezione specializzata e, quindi, il quantitativo ottimale di controversie da assegnare a ciascun giudice – dovranno predisporre, dopo i primi sei mesi di funzionamento delle sezioni, una relazione dei flussi e delle modalità di definizione delle procedure sopravvenute, da trasmettere entro il 28 febbraio 2004 al Consiglio superiore della magistratura.”