

AIDA
ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Anno IX 2000

(Estratto)

MARCO LAMANDINI

La restitutio in integrum nel diritto della proprietà
intellettuale: la rimozione e la distruzione



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione

SOMMARIO: 1. Premessa. Rimozione e distruzione nel microsistema del diritto d'autore. — 2. Gli antecedenti storici. — 3. Rimozione e distruzione nei microsistemi "limitrofi": l.m., l.riv. e norme sulla concorrenza sleale. — 4. Rimozione, distruzione e "restitutio in integrum". — 5. "Property rules" e "liability rules". — 6. Rimozione, distruzione e stato soggettivo del destinatario della misura. — 7. Di talune questioni applicative emerse nell'esperienza giurisprudenziale. — 8. (Segue) Il problema della necessaria partecipazione al giudizio del soggetto destinatario della misura. — 9. Conclusioni.

1. È noto che, a stregua dell'art. 158 l.aut. "chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno". La regola risulta ulteriormente articolata nei successivi artt. 159 e 160 l.aut., in base ai quali, rispettivamente, "la rimozione o la distruzione non può avere per oggetto che gli esemplari e le copie illecitamente riprodotte o diffuse nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera o dell'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari e le copie contraffatte acquistate in buona fede per uso personale" e "la rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima". La disciplina della rimozione e distruzione, nel sistema del diritto d'autore, è poi completata dagli artt. 169 e 170 l.aut. che prevedono la concessione di tali misure anche a tutela del diritto morale alla paternità dell'opera e del diritto morale all'integrità della stessa, ma a condizione che la violazione di tali diritti morali non possa essere riparata con misure ripristinatorie meno gravose (e dunque più proporzionate).

2. La previsione di questo articolato sistema di sanzioni civili è dovuto alla l.aut. del 1941 e all'opera di paziente convincimento svolta da

Piola Caselli (1) per oltre trent'anni. Per vero già l'art. 65 della legge del 1925 aveva previsto — sulla scorta delle indicazioni di Piola Caselli — che “gli esemplari e le copie dell'opera abusivamente pubblicata o riprodotta e i mezzi all'uopo adoperati, quando per la natura loro non possono essere adoperati per le riproduzioni di opere diverse da quella contraffatta, sono distrutti” e che la detta disposizione potesse “essere applicata tanto dal giudice penale che da quello civile”. Ma questa previsione non si collocava ancora in un contesto sistematico nel quale la difesa civile avesse eguale importanza di quella penale. Solo la legge del 1941 realizzò questo risultato, che Piola Caselli salutò “come una delle più gradite vittorie del (suo) pensiero giuridico” (2). Si legge così nella relazione al progetto ministeriale che “È difetto comune di molte leggi sul diritto d'autore, compresa la nostra vigente, di trattare quasi esclusivamente delle sanzioni penali che tutelano il diritto d'autore in relazione con la tradizionale origine di questo diritto come difesa contro fraudolente contraffazioni. È un difetto divenuto particolarmente grave nell'epoca attuale, nella quale l'esercizio del diritto d'autore mira principalmente ad assicurare la percezione dei profitti pecuniari. A questo difetto cerca di porre riparo il progetto, sviluppando l'applicazione delle azioni civili derivanti dal diritto d'autore, come diritto patrimoniale e come diritto personale, in relazione alle varie fasi che sono proprie di un ordinario giudizio civile”. Di sfondo rimane, comunque, l'origine penalistica della sanzione, prossima per certi aspetti alla confisca (e specie a quella peculiare confisca che molti ordinamenti svilupparono già nel secolo XIX, consistente nella confisca a favore del danneggiato), un'origine cui oggi (inconsapevolmente) si richiama l'art. 171 sexies, come introdotto dalla recente novella di cui alla legge 248/2000, in forza della quale “quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.”.

3. I rimedi della rimozione e distruzione non costituiscono misure particolari proprie del solo diritto d'autore, ma rappresentano provvedimenti sanzionatori caratteristici dell'intero sistema del diritto industriale.

Esse sono espressamente previste, infatti, anche dall'art. 66 l.m. che attribuisce al giudice il potere (discrezionale) “di ordinare con la sentenza la distruzione delle parole, figure o segni con i quali la contraffazione o la lesione è stata commessa” (3) nonché “gli involucri e quando l'Au-

torità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla prestazione del servizio, se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto”, beninteso salvo il caso che le “cose costituenti violazione appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale e domestico” (art. 66, co. 3, l.m.).

La l.inv. prevede la rimozione e distruzione disciplinando, per così dire a contrario, le ipotesi in cui essa non può essere disposta: l'art. 86, co. 2 dispone infatti — in perfetto parallelismo con il menzionato art. 66, co. 3 l.m. — che “delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione quando appartengono a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico” (4).

Nel sistema della concorrenza sleale, infine, pur in assenza di un'espressa previsione, le dette sanzioni sono comunemente applicate (5), dando contenuto all'inciso dell'art. 2599 c.c. secondo cui “il giudice dà gli opportuni provvedimenti”, ritenendosi per l'appunto che esso evochi provvedimenti di carattere restitutorio e pur precisandosi: a) che i provvedimenti in esame possono essere concessi solo su domanda di parte, la quale deve essere specifica e non generica (6); e b) che, in difetto di espressa previsione normativa, la sanzione non può qui riguardare “cose di terzi”, non essendovi modo d'applicare analogicamente gli artt. 86, co. 2 l.inv. e 66, co. 3 l.m. (7).

Ne consegue che, per quanto la presente indagine risulti maggiormente polarizzata sul diritto d'autore — vuoi per coerenza tematica con l'oggetto specifico di questo Convegno, vuoi per la particolare enfasi normativa che caratterizza queste misure proprio nel sistema del diritto

(4) V. ad esempio Trib. Bologna, 23.3.1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 3303 e Trib. Vicenza, 6.10.1990, *ivi*, 1990, 2633; in senso diverso v. Trib. Macerata, 27.7.1984, *ivi*, 1984, 1786, che — con ragionamento inverso a quello sotteso al co. 4 dell'art. 159 laut (dove il legislatore sembra configurare l'assegnazione in proprietà come misura ripristinatoria alternativa alla distruzione) considera la distruzione “un particolare modo di applicazione dell'assegnazione in proprietà prevista dall'art. 85, co. 2 l.inv.” In dottrina v. ampliamente G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli*, Milano, 1990, p. 535.

(5) V. tra i tanti Trib. Milano, 16.10.1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 186 (con riguardo, nella specie, alla distruzione di documenti la cui diffusione costituisce atto di concorrenza sleale); più di recente, Trib. Roma, 26.9.1997, in questa *Rivista*, 1998, p. 628 (“costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. la pubblicazione di uno stradario di Roma che riprenda *telles quelles* alcune parti di una pubblicazione concorrente e questa concorrenza sleale può essere sanzionata con un ordine di eliminare dallo stradario litigioso le parti riprese del prodotto concorrente e con un ordine di ritirare dal commercio le copie dell'opera non ancora vendute”). In dottrina, v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956, p. 257; G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1971, pp. 238-241.

(6) Per tutti, Trib. Milano, 30.6.1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 156; Trib. Milano, 14.6.1974, *ivi*, 1974, 571.

(7) Cass., 19.1.1942, n. 157, in *Foro it., rep.*, 1942, voce *Concorrenza*. In dottrina T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 258.

(1) E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, in specie p. 629 ss.; già prima *Id.*, *Trattato*, Napoli, 1908, p. 756; *Id.*, *Trattato*, Torino, 1926, p. 640.

(2) E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 630.

(3) Per un'applicazione recente, v. Trib. Bolzano, 23.6.1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 3822.

d'autore, vuoi infine per la particolare rilevanza che queste sanzioni sembrano poter assumere proprio nel quadro della società dell'informazione e dunque principalmente rispetto a violazioni del diritto d'autore rese possibili dai recenti sviluppi tecnologici degli strumenti di comunicazione telematica — non si potrà omettere il riferimento alle esperienze applicative anche nei microsettori limitrofi.

4. Ma prima di passare in rassegna le principali questioni applicative documentate dalla giurisprudenza fino ad ora edita, sembra opportuno interrogarsi preliminarmente sul fondamento teorico, e sul significato dogmatico, delle misure in esame.

Dottrina e giurisprudenza convengono da tempo sulla natura "restitutiva" dei provvedimenti di rimozione e distruzione (8): per dirla con le parole di Trib. Bolzano 23 giugno 1998 cit. trattasi di misure "volte ad eliminare lo stato di fatto contrario al diritto venutosi a creare per effetto della contraffazione". Rimozione e distruzione costituiscono così un'applicazione settoriale del principio generale di cui all'art. 2933 c.c., il quale a sua volta deriva dall'art. 1222 del cod. civ. 1865, e, come è noto, dispone che "se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo" (9).

Ciò significa — secondo quanto si è rilevato in dottrina (10) — che la "restitutio in integrum" vuole ripristinare uno stato di fatto conforme al diritto e non risarcire (eventualmente in forma specifica) un danno e che "essa trova la sua causa petendi nel carattere assoluto dello ius (nella specie di esclusiva d'autore) non nell'illiceità del comportamento del convenuto". Configurando lo ius excludendi come "il diritto esclusivo a stabilite la quantità dei beni coperti dalla privativa disponibili sul mercato" (11), la rimozione e — soprattutto — la distruzione costituiscono, insieme all'inibitoria, misure di presidio del diritto che ripristinano, con lo status quo ante, la condizione proprietaria del titolare del diritto. Come

scriveva Auletta ormai molti anni or sono (12) "basta un momento di riflessione per comprendere come, mediante la distruzione dell'oggetto brevettato, si ottenga la restituzione del bene idea: questo infatti non incontra limiti nella sua possibilità fisica di riproduzione, ma il limite è dato dalla capacità di assorbimento dell'oggetto brevettato da parte del mercato, sicché non la produzione ma l'esistenza sul mercato di oggetti brevettati limita la possibilità di godimento del bene idea: basta dunque sopprimerne l'esistenza perché del bene idea si possa godere come se la produzione non fosse mai avvenuta".

Ciò presenta due implicazioni, entrambe meritevoli di particolare attenzione.

5. Innanzitutto, da un punto di vista dogmatico, si deve riconoscere che rimozione e distruzione rientrano nel novero di quelle misure sanzionatorie che l'analisi economica del diritto qualifica, da tempo, quali "property rules" come contrapposte alle "liability rules". Tali sono — secondo l'ormai risalente insegnamento di Calabresi e Melamed (13) — quelle situazioni attributive di diritti che risultano assistite da meccanismi ripristinatori aventi per l'appunto il carattere della "reintegratio in integrum" che l'ordinamento appresta ora in considerazione di una valutazione di particolare meritevolezza dell'interesse sottostante, ora (e soprattutto) in considerazione della particolare natura dei costi di transazione implicati dalla violazione del diritto e dalla sua riparazione.

Nel caso della violazione dei diritti di proprietà intellettuale si ritiene comunemente che l'apprestamento di strumenti repressivi aventi contenuto solo risarcitorio ("liability rules") (14) non offrirebbe una soluzione adeguata sul piano del riequilibrio dei costi di transazione (15) in considerazione dei problemi — che appaiono qui sostanzialmente insormonta-

(12) V. G.G. AULETTA, V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali, della concorrenza*, in *Comm. Cod. civ.* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1973, p. 12.

(13) G. CALABRESI, A. DOUGLAS MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View Of the Cathedral*, in *85 Harvard Law Review* (1972), p. 1089, in specie a p. 1105 ss.

(14) Essi non possono peraltro mancare del tutto, rendendosi pur sempre necessario risarcire i danni arrecati dalla contraffazione prima del rilascio del provvedimento di inibitoria che non siano eliminabili con la distruzione e la rimozione.

(15) V. ad es. R. MEROES, P.S. MENELL, M.A. LEMLEY, T.M. JORDAN, *Intellectual Property in the New Technological Age*, New York, 1997, p. 297. Le considerazioni di questi AA. sono estendibili anche al nostro sistema, tenuto conto anche del fatto che la disciplina statunitense dei rimedi è per molti aspetti analoga: il Copyright Act prevede infatti la misura ("as part of final judgement or decree, the Court may order the destruction or other reasonable disposition of all copies or phonorecords found to have been made or used in violation of the copyright owners' exclusive right and of all plates, molds, matrices, tapes, film negatives or other articles by means of which such copies or phonorecords may be reproduced"; 17 USC 503 b che si legge per esteso in P.I. FLENN, *Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies*, New York, 2000, p. 7-66) e le Corti hanno precisato, come da

(8) Per tutti v. A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1968, p. 541 ss.

(9) Lo rileva già E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 638, ove anche il richiamo alle parole di Scialoja nella relazione di accompagnamento: "vana cosa sarebbe, a ragion d'esempio, punire un libraio che tirò 20 mila copie di un libro la cui riproduzione era vietata dall'autore, se gli si permettesse di spacciare le copie contraffatte. Tanto varrebbe negare all'autore il mezzo di raggiungere il fine che la legge si propone, garantendo a lui solo la riproduzione dell'opera".

(10) D. SARTI, *Esaurimento e utilizzazione del software*, in AA.VV., *La legge sul software*, a cura di UBERTAZZI, Milano, 1994, p. 98 ss.; *Id.*, *Appunti su circolazione di prodotti contraffatti e responsabilità degli acquirenti commercianti*, in questa *Rivista*, 1993, p. 347; *Id.*, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, in specie p. 17 ss. (ove ampi riff.).

(11) Secondo la nota prospettazione di Sarti, sviluppata con particolare ampiezza nella monografia *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., p. 3 ss.

bili, per la particolare natura dei diritti in questione — di esatta valutazione del danno (16).

Proprio questa particolare connotazione dei rimedi induce, dunque, a considerare "properties", anche se di natura immateriale e connotati da un regime giuridico "speciale", i diritti esclusivi di "proprietà" industriale e intellettuale, finendo così con l'attribuire alle norme in esame una portata dogmatica di primissimo rilievo.

6. In secondo luogo, il carattere di "property rule" e non di "liability rule" delle norme che prevedono rimozione e distruzione comporta che dette misure vanno disposte a prescindere dallo stato soggettivo del destinatario della misura, e dunque — come ha di recente ribadito la stessa Suprema Corte con riguardo alla detenzione da parte di un distributore in buona fede di videocassette abusivamente riprodotte — "anche al di fuori dell'imputabilità dell'illecito, per il solo fatto della detenzione della cosa, salvo il limite della buona fede e della destinazione personale" (17).

Il carattere "oggettivo" del rimedio, l'essere cioè lo stesso — al pari dell'inibitoria (18) — indipendente dalla sussistenza tanto dell'elemento soggettivo quanto del danno è ovviamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche con riguardo al sistema dei brevetti e dei marchi (19); senonché questa caratteristica del rimedio appare particolarmente significativa proprio con riguardo al diritto d'autore, in quanto qui essa è suscettibile di ampio utilizzo al fine di assicurare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di operatori — quali ad esempio gli operatori di telecomunicazione, i gestori di canali televisivi, gli Internet pro-

noi, che l'ordine di distruzione è discrezionale (RSO Records v. Pen, 596 F.Supp. 863 S.D.N.Y. 1984) e può essere sostituito dall'assegnazione in proprietà dei beni contraffatti (Ford Motor v. B&H Supply, 646 F.Supp. 991, D.Minn. 1986) o addirittura dei mezzi di produzione (Central Pont Software, 905 F.Supp. 1057 ED Tex 1995) al titolare del diritto. In argomento v. anche M.E. EPSTEIN, *Epstein on Intellectual Property*, New York, 1999, p. 4-48; D.S. CHESUM, M.A. JACOBS, *Understanding Intellectual Property Law*, New York, 1992, in specie p. 4-246.

(16) Sulla particolare natura dei diritti e sui problemi di valutazione del danno da contraffazione, v. ad es. A. MITCHELL; POLINSKY, *Resolving Nuisance Disputes: The Simple Economics of Injunctive and Damage Remedies*, in 32 *Stanford Law Review* (1980), 1075 ss.; A. SCHWARTZ, *The Myth That Promises Supra-compensatory Remedies: An Analysis of Contracting for Damage Measures*, in 100 *Yale Law Journal* (1990), p. 369 ss.

(17) Cass., 7.4.1999, n. 3353, in questa *Rivista*, 1999, p. 417. La sentenza peraltro, da un punto di vista di diritto sostanziale, conferma l'orientamento (in verità criticabile: e v. puntualmente D. SARTI, *Appunti su circolazione di prodotti contraffatti e responsabilità degli acquirenti commerciali*, cit., p. 345 ss.) secondo cui chi faccia commercio di esemplari riprodotti abusivamente di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore non compie alcun illecito se la riproduzione abusiva sia imputabile ad un soggetto diverso. Nello stesso senso v. anche Cass., 18.2.1993, n. 1996, *ivi*, 1993, p. 340.

(18) Per tutti, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, p. 116 e 386.

(19) E per un esempio v. Trib. Torino, 11.5.1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 2258; Trib. Catania, 29.3.1994, *ivi*, 1994, 3117.

viders — i quali non necessariamente sono corresponsabili della violazione ma che ciò non di meno "detengono" i beni contraffatti o sono veicoli per la loro perdurante diffusione. Se infatti un canale televisivo o un sito internet contengono e diffondono ad es. musica o immagini in violazione di diritti esclusivi riconosciuti dalla l.aut., e se pure l'operatore che gestisce il palinsesto del canale o il "provider" non hanno alcuna responsabilità circa il contenuto del programma, che in ipotesi è realizzato da soggetti del tutto indipendenti, l'operatore di telecomunicazione, mentre non potrà essere destinatario di un provvedimento di condanna al risarcimento del danno (20), ciò non di meno potrà essere destinatario — a prescindere da ogni indagine sull'imputabilità e gli stati soggettivi — delle misure inibitorie e restitutorie.

7. Venendo ora, sinteticamente, alle principali questioni interpretative via via emerse nell'applicazione giurisprudenziale dell'istituto, merita innanzitutto segnalare come le Corti abbiano spesso mostrato moderazione nell'esercizio del potere discrezionale che la legge loro attribuisce. E ciò ben a ragione perché, come dimostrano le previsioni limitative degli artt. 159 e 160 l.aut., il legislatore stesso ha mostrato preoccupazione che la rimozione e la distruzione, se troppo ampiamente intese e applicate, potessero conglobare oggetti che non interessano la repressione del fatto anti-giuridico (21).

Così la misura della distruzione è in genere negata (22) quando il diritto esclusivo sia prossimo a scadenza (23) o ormai scaduto (24); alternativamente, essa è sostituita da un ordine di interdizione all'uso fino al momento della scadenza dell'esclusiva (25), "in quanto più adeguato ad esigenze di equità" (ma anche più conforme al sistema di diritto, se si tiene conto della funzione del sequestro e della previsione di cui all'art. 160 l.aut).

La stessa prudenza la giurisprudenza ha mostrato con riguardo a situazioni in cui la contraffazione risultava cessata da tempo (26), anche

(20) E la giurisprudenza finora maturata in materia approfondisce soprattutto questo aspetto: v. da ultimo App. Milano, 28.5.1999, in questa *Rivista*, 1999, p. 736.

(21) Analoga preoccupazione caratterizza il sistema inglese, dove "delivery up" e "destruction" sono in genere rimesse alla scelta del contraffattore, con l'unica eccezione della sec. 18 del Copyright Act: v. W.R. CORNISH, *Intellectual Property*, London, 1981, p. 50.

(22) Trib. Vicenza, 8.10.1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 2633.

(23) App. Milano, 8.4.1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 957 ("la domanda di distruzione dei prodotti contraffatti non può essere accolta quanto al momento della decisione manchino solo due mesi ed alcuni giorni alla scadenza del brevetto"); App. Milano, 7.12.1967, *ivi*, 1976, 982. Il principio comprensibilmente vale a maggior ragione ove il marchio sia successivamente decaduto per non uso, atteso l'effetto retroattivo della decadenza: v. App. Bologna, 26.7.1995, *ivi*, 1995, 3338.

(24) Trib. Milano, 25.10.1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 1803.

(25) Trib. Vicenza, 8.10.1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 2633.

(26) Trib. Catania, 23.5.1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 1054 (in tema di con-

per effetto dell'intervenuto stato di insolvenza del contraffattore (27), ferma restando peraltro, qui, "l'opportunità di una valutazione ponderata della situazione onde eliminare comunque, ove sussistenti, gli effetti residui dell'illecito" (28).

Del pari, generalizzando quando espressamente prevede l'art. 159 l.aut., le Corti hanno ritenuto che non può essere ordinata la distruzione di apparecchi "che costituiscono contraffazione quando sia possibile la lecita utilizzazione per altri scopi dei macchinari costituenti le apparecchiature, singolarmente considerati" (29) o quando "vi sia sproporzione tra la dimensione complessiva del prodotto e i componenti contraffatti" (30), precisando altresì in un caso, che, in (discutibile) applicazione dell'art. 2933 c.c., "non può essere ordinata la distruzione di impianti di rilevante valore economico, oggetto di contraffazione, potendo la stessa risolversi in un considerevole pregiudizio dell'economica nazionale" (31).

8. Quanto all'esecuzione dell'ordine, è del tutto evidente — malgrado un lontano, ed isolato, precedente secondo cui la distruzione andrebbe eseguita "alla presenza di un notaio che rediga il relativo verbale di contestazione" (32) — che ad essa si deve provvedere in base alle norme degli artt. 612-614 c.p.c. in tema di esecuzione degli obblighi di fare.

Si è invece discusso se l'irrilevanza dello stato soggettivo di colui cui il bene contraffatto appartenga abbia come corollario non solo — come si è visto — che la misura possa colpire il detto bene, ma anche che ciò possa accadere senza necessità di convenire in giudizio il detto "terzo". In genere si dà risposta negativa all'interrogativo, rilevando da un lato che la necessità di convenire in giudizio il terzo discenderebbe dalla necessità di accertare che questi non ha acquistato in buona fede per uso

traffazione di marchio); Trib. Milano, 26.10.1972, *ivi*, 1972, 191 (in tema di concorrenza sleale); App. Bologna, 29.9.1981, *ivi*, 1981, 1431 (in tema di contraffazione di brevetto).

(27) Trib. Milano, 7.11.1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3624 ("in carenza di prova circa la loro attuale utilità, non devono essere pronunciati nei confronti di un imprenditore fallito i provvedimenti di distruzione dei segni distintivi illegittimamente impiegati").

(28) Cass., 6.10.1976, n. 3296, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, 7920 nonché Cass., 20.10.1982, n. 5462, *ivi*, 1982, 1473. La Suprema Corte ha correttamente chiarito — ponendo rimedio a precedenti oscillazioni giurisprudenziali: v. ad es., Trib. Milano, 26.10.1972, *ivi*, 1972, 191 — che la cessazione dell'illecito mentre può far venir meno l'interesse all'inibitoria (rilevo già di T. ASCARELLI, *Teoria*, cit., 177 e 255; per una discussione v. la nota anonima in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, 792), non fa venir meno l'interesse agli altri provvedimenti restitutori, ove persistano effetti da rimuovere. Si è conformato all'insegnamento della Suprema Corte, Trib. Milano, 10.10.1996, *ivi*, 1996, 3614.

(29) Trib. Milano, 11.3.1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3474.

(30) Trib. Milano, 27.5.1991, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 2674; Trib. Milano, 25.10.1984, *ivi*, 1984, 1803.

(31) Trib. Milano, 29.11.1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 2999.

(32) Trib. Verbania, 16.5.1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 127.

personale il detto bene (33) e dall'altro lato che, diversamente, si pretenderebbe di estendere il giudicato oltre l'ambito di efficacia diretta dello stesso segnato dall'art. 2909 cc. La questione non appare tuttavia di sicura soluzione, specie in considerazione della peculiare natura dei diritti di proprietà immateriale e atteso inoltre che: (i) la tutela del terzo che faccia uso personale del bene può essere rimessa ad un'opposizione all'esecuzione che faccia valere la relativa eccezione; e (ii) l'efficacia del giudicato, come si sa, si estende agli "aventi causa" (almeno in ogni caso in cui i terzi siano titolari di un diritto dipendente dal rapporto controverso). Non a caso oggi l'art. 162, co. 6 come novellato dalla legge 248/2000 prevede nell'ambito del diritto d'autore, parallelamente a quanto dispongono gli artt. 62, co. 6 l.m. e 82, co. 6 l.inv. come modificati in sede di recepimento degli Accordi TRIPs, che il sequestro "concernente oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso" può essere eseguito anche nei confronti del terzo, "purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale" e dispone che "il verbale delle operazioni di sequestro, con il ricorso e il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali il sequestro è stato eseguito entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni a pena di inefficacia". La norma sembra esprimere il principio che il terzo possa essere destinatario di effetti a prescindere dalla partecipazione al giudizio: tanto è vero che: (i) la Commissione ministeriale incaricata di adeguare la disciplina marchi e brevetti aveva in un primo tempo previsto espressamente che "i terzi nei cui confronti sono state eseguite le misure, se intendono contestarle, chiederne la revoca o la modificazione o se intendono far valere la responsabilità della parte che le ha eseguite, devono intervenire a far valere le proprie istanze nel procedimento nell'ambito del quale tali misure sono state disposte. In mancanza di intervento del terzo, la sentenza che decide nel merito sulla sorte degli oggetti sequestrati è efficace anche nei confronti dei terzi cui tali oggetti appartengono"; (ii) questa previsione è caduta nella formulazione definitiva perché l'Ufficio delegato agli accordi TRIPs presso il Ministero degli Affari Esteri ritenne che non potesse configurarsi "un intervento in giudizio obbligatorio, essendo tale possibilità lasciata esclusivamente alla scelta discrezionale dell'interessato" e perché la preoccupazione di estendere il giudicato anche nei confronti dei terzi i cui beni sono oggetto di sequestro sembrò superflua atteso che "già l'art. 2909 prevede che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato faccia stato oltre che tra le parti anche tra i loro eredi e aventi causa e gli artt. 66 l.m. e 86 l.i. prevedono già implicitamente che il giudicato si estende ai terzi laddove specificano che la sentenza non possa disporre la rimozione, la distruzione o l'interdizione dell'uso delle cose co-

(33) V. già E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, cit., p. 641.

stituenti violazione della privativa quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Dal che — conclude l'Ufficio — implicitamente si deduce che, al di fuori delle indicate eccezioni, in tutti gli altri casi le statuizioni delle sentenze operano anche nei confronti delle cose appartenenti a terzi" (34).

9. Resta infine da segnalare — ad ulteriore riprova del ruolo, sia pure implicitamente, svolto dalla disciplina espressa contenuta nella l.aut. nell'orientare l'interpretazione e l'applicazione dell'istituto anche nei settori limitrofi — che le Corti hanno in alcune occasioni ritenuto che l'assegnazione in proprietà, pur non espressamente prevista tra le sanzioni in materia di concorrenza sleale, ditta e marchio potesse essere disposta come particolare forma di distruzione (ad esempio ai sensi dell'art. 66 l.m.) "in quanto mira a togliere definitivamente dalla circolazione gli oggetti" (35). Si tratta tuttavia di una statuizione che già introduce al diverso tema dell'assegnazione dei beni in proprietà, sicché, spettando ad altro Relatore il compito di occuparsi di quel suggestivo tema, è ormai tempo che io mi taccia.

(34) Cfr. G. FLORIDIA, *Marchi, invenzioni e modelli*, Milano, 2000, in specie a p. 211

ss.

(35) Trib. Milano, 28.9.1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 1149.