

INDICE SOMMARIO

| | |
|-----------------------------|-------|
| <i>Prefazione</i> | XXVII |
|-----------------------------|-------|

Parte Prima LE PROVE

Sezione I PROVA E DIRITTO D'AUTORE IN GENERALE

CAPITOLO 1 PROVA E CARATTERE CREATIVO DELL'OPERA DELL'INGEGNO

di *Vincenzo Iaia*

| | |
|---|----|
| 1. L'interpretazione della creatività autoriale nell'Ordinamento italiano | 5 |
| 2. Gli interventi europei di progressiva (e mancata) armonizzazione | 11 |
| 3. La prova del carattere creativo | 16 |

CAPITOLO 2 PROVA DELLA PATERNITÀ DELL'OPERA DELL'INGEGNO

di *Laura Chimienti*

| | |
|---|----|
| 1. Paternità dell'opera e tutela dei diritti patrimoniali e morali: una correlazione essenziale | 23 |
| 2. La prova dell'esistenza dell'opera non coincide con la prova della paternità | 24 |
| 3. La paternità di taluni particolari generi di opere | 29 |
| 4. Il fatto della creazione e la prova della paternità | 30 |

CAPITOLO 3 PROVA, ECCEZIONI E LIMITAZIONI

di *Andrea Tatafiore*

| | |
|----------------------------|----|
| 1. Inquadramento | 33 |
|----------------------------|----|

| | | |
|----|--|----|
| 2. | Le fattispecie e la prova | 35 |
| 3. | Le nuove fattispecie e la criticità probatoria | 47 |

CAPITOLO 4

PROVA, CONTRAFFAZIONE E PLAGIO DELLE OPERE DELL'INGEGNO

di *Sasha Dalia Manzo e Elisa Vittone*

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Aspetti definitori | 55 |
| 2. | Gli elementi da provarsi con riferimento agli illeciti in esame | 56 |
| 2.1. | La prova dell'esistenza dell'opera e della sua proteggibilità ai sensi della Legge sul diritto d'autore | 56 |
| 2.2. | La prova della titolarità dei relativi diritti d'autore in capo a chi agisce in giudizio | 59 |
| 2.3. | La prova della legittimazione passiva | 63 |
| 2.4. | La prova della contraffazione | 64 |
| 3. | Il sistema della prova con riferimento agli illeciti in esame: onere probatorio e mezzi di prova | 67 |

CAPITOLO 5

PROVA E ALTRE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

di *Sasha Dalia Manzo e Elisa Vittone*

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Brevi cenni ai diritti morali | 71 |
| 2. | Il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera | 72 |
| 3. | Il diritto all'integrità dell'opera | 77 |

Sezione II

PROVA E DIRITTO D'AUTORE IN SINGOLE FATTISPECIE

CAPITOLO 6

PROVA E OPERE LETTERARIE

di *Adriano Sponzilli*

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Osservazioni generali | 83 |
| 2. | La contraffazione di opera letteraria | 88 |

CAPITOLO 7

PROVA, LINK E ATTIVITÀ GIORNALISTICA

di *Alessio Baldi*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | <i>Linking</i> e diritto d'autore | 91 |
| 2. | La giurisprudenza europea alla luce delle direttive 2001/29/CE e 2019/790/UE | 92 |
| 3. | Il d.lgs. n. 177/2021 e il Regolamento (AGCOM) del 19 gennaio 2023 | 100 |

CAPITOLO 8

PROVA E OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

di *Daniela Caterino e Vincenzo Iaia*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La nozione di opere cinematografiche e audiovisive e la prova degli elementi costitutivi della fattispecie | 103 |
| 2. | Qualifica di autore, coautorialità, opere derivate e prova del contributo creativo . . | 104 |
| 3. | Il rapporto tra autori e produttore nella creazione dell'opera | 113 |
| 4. | Il <i>format</i> televisivo: nozione, compiutezza espressiva, originalità, tutele alternative . | 118 |
| 5. | La prova della violazione del diritto d'autore sulle opere audiovisive da parte dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti <i>online</i> (rinvio) | 124 |
| 6. | La prova della congruità della remunerazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella produzione audiovisiva | 127 |

CAPITOLO 9

PROVA E OPERE MUSICALI

di *Simona Lavagnini*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | La legittimazione attiva | 135 |
| 2. | La tutelabilità dell'opera musicale/radiofonica | 138 |
| 3. | La violazione dei diritti | 142 |

CAPITOLO 10

PROVA E PROGRAMMI PER ELABORATORE

di *Eugenio Prosperetti*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | La natura e le complessità del programma come oggetto di prova | 145 |
| 2. | La prova della violazione del diritto d'autore o altre privative sul programma e il plagio di <i>software</i> | 147 |
| 3. | Prova dell'adempimento contrattuale e programma | 150 |
| 4. | La prova di circostanze relative ad attività di sviluppo del programma | 153 |
| 5. | La produzione e la verifica del programma in giudizio | 156 |
| 5.1. | Produrre sorgente eseguibile in giudizio | 156 |
| 5.2. | La richiesta di accedere all'algoritmo | 157 |
| 5.3. | Il programma in possesso di una terza parte o della controparte | 158 |
| 5.4. | La consulenza tecnica d'ufficio sul programma | 160 |

CAPITOLO 11

PROVA E OPERE FOTOGRAFICHE

di *Flaviano Peluso e Alessio Mantegazza*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | L'inquadramento della prova fotografica nell'alveo delle prove digitali | 165 |
| 2. | La disciplina delle prove fotografiche | 166 |
| 3. | Il tracciato dell'art. 2712 c.c. | 169 |
| 4. | La prova digitale | 171 |
| 5. | Conclusioni | 172 |

CAPITOLO 12

PROVA E OPERE D'ARTE

di *Vincenzo Iaia*

| | |
|---|-----|
| 1. Premesse terminologiche su opere d'arte, opere dell'ingegno e beni culturali | 175 |
| 2. La prova della creatività (rinvio) | 181 |
| 3. La prova dell'autenticità (e della falsità) | 183 |

CAPITOLO 13

PROVA E PUBBLICI REGISTRI

di *Laura Chimienti*

| | |
|---|-----|
| 1. La pubblicità legale delle opere dell'ingegno | 191 |
| 2. La nuova pubblicità legale delle opere cinematografiche e audiovisive | 198 |
| 2.1. Il registro | 199 |
| 2.2. Iscrizione e trascrizione | 199 |
| 2.3. Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione: l'obbligo del notaio | 201 |
| 3. Opere orfane e opere fuori commercio | 202 |

CAPITOLO 14

**PROVA, DIRITTO D'AUTORE E *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)
TRA REALTÀ E METAVERSO**

di *Leo Stilo*

| | |
|---|-----|
| 1. <i>Ex facto oritur ius</i> | 205 |
| 2. Genesi storica degli NFT: alla ricerca di una "scarsa" unicità in un mondo di 01 | 206 |
| 2.1. Dal brodo primordiale dei <i>Bitcoin</i> prende forma il « colore » | 207 |
| 2.2. Ore 21:27:34 del 2 maggio 2014: l'origine di un « <i>Quantum</i> » infungibile | 208 |
| 2.3. Alla base della galassia <i>NFT</i> vi è una <i>Blockchain</i> programmabile | 209 |
| 2.4. Dai <i>Rare Pepes</i> ai <i>CryptoKitties</i> passando attraverso i <i>CryptoPunks</i> | 209 |
| 2.5. <i>Everydays: the First 5000 Days</i> | 211 |
| 3. NFT tra <i>token</i> , <i>blockchain</i> , oracoli e <i>smart contracts</i> | 212 |
| 3.1. L'essenza « software » di uno <i>smart contract</i> | 212 |
| 3.2. <i>Blockchain</i> : l'essenza "certificatoria" degli <i>NFT</i> | 214 |
| 3.3. La "fiducia" nella saggezza degli "Oracoli" e l'importanza dei "vaticini" | 218 |
| 3.4. <i>Token</i> e la tokenizzazione | 220 |
| 4. Arte e NFT | 223 |
| 5. Il ruolo degli NFT nell'arte generativa | 226 |
| 6. Musica: gli NFT tra contenuto e contenitore | 227 |
| 7. Il nodo gordiano della relazione giuridica tra NFT e il suo titolare e tra <i>token</i> e ciò che dallo stesso viene rappresentato | 228 |
| 7.1. L'art. 12 delle preleggi c.c., tra <i>analogia legis</i> e <i>analogia iuris</i> | 229 |
| 7.2. NFT e diritti di proprietà intellettuale | 231 |
| 8. Inibitoria sulla produzione e commercializzazione di prodotti NFT | 233 |

CAPITOLO 15

PROVA E RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER

di *Ludovico Anselmi*

| | |
|---|-----|
| 1. La nozione di <i>Internet Service Provider</i> | 237 |
| 2. <i>Provider</i> attivi e passivi | 241 |
| 3. La fonte della conoscenza dell' <i>Internet Service Provider</i> | 244 |
| 4. Inapplicabilità dei <i>safe harbor</i> ai fornitori di contenuti | 245 |
| 5. Assenza di un obbligo generale di sorveglianza | 246 |
| 6. Onere della prova | 249 |

CAPITOLO 16

PROVA E RESPONSABILITÀ DELLE INTERNET SHARING PLATFORM

di *Ludovico Anselmi*

| | |
|--|-----|
| 1. Le <i>Internet sharing platform</i> nella normativa europea e italiana | 253 |
| 2. Le condizioni di esenzione di responsabilità del titolare della piattaforma | 258 |
| 3. Onere della prova | 263 |

CAPITOLO 17

LA PROVA NEI PROCEDIMENTI DI FRONTE ALL'AGCOM

di *Francesco Di Giorgi e Davide Mula*

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 267 |
| 2. La tutela del diritto d'autore presso l'AGCOM: tra vecchi e nuovi scenari di protezione | 269 |
| 2.1. Il regolamento sulla tutela del diritto d'autore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | 272 |
| 2.2. Le previsioni del Regolamento DDA | 276 |
| 2.3. Il <i>notice and take down</i> | 279 |
| 2.4. Sulla legittimità del Regolamento DDA | 280 |
| 3. Le questioni irrisolte | 282 |
| 4. La prova nei nuovi poteri dell'Agcom in attuazione della Direttiva 2019/790 | 282 |
| 4.1. Il Regolamento sull'equo compenso | 284 |
| 4.2. Le Linee guida sui meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti <i>online</i> e il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti <i>online</i> e utenti | 288 |
| 5. Conclusioni | 294 |

Sezione III

PROVA E SEGNI DISTINTIVI

CAPITOLO 18

LA PROVA DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO

| | | |
|------|---|-----|
| 2. | Capacità distintiva acquisita per effetto di <i>secondary meaning</i> | 303 |
| 2.1. | Il caso « Spaghetto Quadrato » | 304 |
| 2.2. | Il caso « Adidas » | 305 |
| 2.3. | Il caso « BasicNet » | 309 |
| 2.4. | Il caso « <i>Damier Azur</i> » | 312 |
| 3. | La volgarizzazione del marchio | 315 |

CAPITOLO 19

**LA PROVA DELLA NOVITÀ DEL MARCHIO
E ALTRI PROFILI (RINOMANZA, PREUSO E DECADENZA)**

di *Raffaella Arista*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Introduzione | 321 |
| 2. | Diritti opponibili alle registrazioni di un marchio italiano e di un marchio europeo | 324 |
| 3. | In generale. Prove della novità del marchio | 326 |
| 3.1. | Prova dell'esistenza e della datazione dei diritti anteriori registrati | 327 |
| 3.2. | Ricerche di anteriorità | 328 |
| 4. | In particolare. Prova del preuso e della notorietà. La decadenza per non uso | 331 |
| 4.1. | Elenco dei mezzi di prova nei procedimenti diretti a provare preuso, notorietà e uso impeditivo della decadenza | 332 |
| 4.2. | <i>Segue</i> . Prove acquisite via web | 333 |
| 4.3. | Le indagini di mercato e i sondaggi di opinione | 334 |
| 4.4. | La prova del preuso secondo la giurisprudenza | 336 |
| 4.5. | La prova della notorietà (rinomanza) secondo la giurisprudenza | 339 |
| 4.6. | La prova della decadenza per non uso del marchio secondo la giurisprudenza | 343 |

CAPITOLO 20

LA PROVA DELLA LICEITÀ DEL MARCHIO

di *Alessandra Bono*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Introduzione | 351 |
| 2. | Ordine pubblico e buon costume | 352 |
| 3. | Prova della nullità: criteri di valutazione della percezione del marchio | 353 |
| 3.1. | Il pubblico rilevante | 353 |
| 3.2. | Il significato e la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento | 356 |
| 3.3. | La natura dei beni e dei servizi rivendicati | 358 |
| 3.4. | Il cd. <i>prior use</i> del marchio nel mercato e nel contesto sociale di riferimento | 360 |
| 3.5. | L'identità, le intenzioni e la condotta del richiedente | 360 |
| 3.6. | Libertà di espressione e libertà d'impresa | 361 |
| 4. | Decettività del marchio | 362 |

CAPITOLO 21

LA PROVA E ALTRI TIPI DI MARCHIO (COLLETTIVO E STORICO)

di *Guido Foglia*

| | | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1. | Prova e marchi collettivi | 367 |
|----|-------------------------------------|-----|

| | | |
|----|---|-----|
| 2. | Prova e marchi collettivi geografici | 370 |
| 3. | Prova e marchi di certificazione | 370 |
| 4. | La prova del riconoscimento da parte del pubblico | 371 |
| 5. | Prova e marchi storici | 371 |

CAPITOLO 22

LA PROVA DELLA CONFONDIBILITÀ NELL'USO DI SEGNI DISTINTIVI

di *Laura Marino*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La capacità distintiva dei segni distintivi | 373 |
| 2. | La confondibilità nell'uso di segni distintivi | 376 |
| 3. | La prova della confondibilità nell'uso di segni distintivi | 378 |

CAPITOLO 23

LA PROVA DELLA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

di *Laura Marino*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La nozione di contraffazione del marchio | 387 |
| 2. | La violazione del diritto di esclusiva del marchio | 390 |
| 3. | La prova della contraffazione del marchio | 393 |

CAPITOLO 24

LA PROVA DELLE VIOLAZIONI *ONLINE* DEL MARCHIO

di *Andrea Tatafiore*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il contesto e la prova | 399 |
| 2. | Il ruolo del <i>domain name online</i> | 400 |
| 3. | Le fattispecie violative e la prova | 403 |

CAPITOLO 25

**LA PROVA DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA, DELLA NOVITÀ
E DELLA LICEITÀ DELLA DITTA NONCHÉ DEI REQUISITI
DI TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI ATIPICI**

di *Guido Foglia*

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 1. | La ditta | 409 |
| 2. | I segni distintivi atipici | 412 |

CAPITOLO 26

**LA PROVA DELL'ORIGINE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI
E DELLE DENOMINAZIONI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

di *Daniela Caterino*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Definizione, caratteri e funzioni delle indicazioni geografiche | 415 |
| 2. | Il sistema delle fonti | 417 |
| 3. | L'essenza della tutela nei diversi sistemi | 421 |

| | | |
|----|--|-----|
| 4. | L'accertamento dei requisiti per l'attribuzione dell'indicazione geografica e la prova della sua esistenza | 424 |
| 5. | L'identificazione delle condotte vietate | 426 |
| 6. | Le interferenze con i marchi: <i>a) DOP e IGP versus</i> marchi collettivi e di certificazione geografica | 429 |
| 7. | (<i>Segue</i>). <i>b) DOP e IGP versus</i> marchi individuali | 432 |
| 8. | (<i>Segue</i>). <i>c) La prova della volgarizzazione del nome: i casi « Grana Padano » e « Feta » e la soluzione del Regolamento comunitario</i> | 436 |

Sezione IV
PROVE E INVENZIONI

CAPITOLO 27

LA PROVA DELL'INDUSTRIALITÀ DELL'INVENZIONE

di *Giovanni Ciccone*

| | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1. | Definizione | 443 |
| 2. | L'oggetto della prova | 443 |

CAPITOLO 28

LA PROVA DELLA NOVITÀ DELL'INVENZIONE

di *Giovanni Ciccone*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Lo stato della tecnica | 447 |
| 2. | Lo stato della tecnica e la data di priorità | 448 |
| 3. | Le anteriorità | 450 |
| 4. | L'accessibilità sul <i>web</i> | 451 |
| 5. | La predivulgazione | 452 |
| 6. | Alcune eccezioni all'ingresso nello stato della tecnica | 454 |

CAPITOLO 29

LA PROVA DELL'ORIGINALITÀ DELL'INVENZIONE

di *Giovanni Ciccone*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Definizione | 457 |
| 2. | Lo stato della tecnica rilevante | 460 |
| 3. | Il giudizio di non evidenza/evidenza dell'invenzione | 462 |
| 4. | Gli indizi di non evidenza | 463 |
| 5. | Gli indizi di evidenza | 464 |
| 6. | Il <i>problem and solution approach</i> | 465 |
| 6.1. | Il <i>problem and solution approach</i> : la <i>closest prior art</i> | 465 |
| 6.2. | Il <i>problem and solution approach</i> : l'individuazione del problema tecnico | 466 |
| 6.3. | Il <i>problem and solution approach</i> : la valutazione di non ovvietà per l'esperto del settore | 468 |
| 6.4. | Il <i>problem and solution approach</i> : la figura dell'esperto del ramo | 469 |

CAPITOLO 30

**LA PROVA DELLA LICEITÀ DELL'INVENZIONE
E ALTRI PROFILI (PREUSO E USI LECITI)**

di *Federico Ghini*

| | |
|---|-----|
| 1. Liceità | 471 |
| 2. Altri usi leciti | 472 |
| 3. Preuso | 473 |
| 4. La prova dei requisiti di tutela del brevetto chimico e biotecnologico | 474 |

CAPITOLO 31

LA PROVA DELLA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO

di *Federico Ghini*

| | |
|--|-----|
| 1. La qualificazione dell'illecito di contraffazione | 477 |
| 2. La contraffazione indiretta | 481 |
| 3. La contraffazione per equivalenti | 481 |
| 4. La contraffazione di brevetto di procedimento | 482 |

CAPITOLO 32

LA PROVA DELLA NULLITÀ DEL BREVETTO

di *Giovanni Ciccone*

| | |
|---|-----|
| 1. La presunzione di validità del brevetto | 483 |
| 2. La presunzione di validità nel procedimento cautelare | 484 |
| 3. La presunzione di validità e l'eventuale rilievo d'ufficio della nullità | 486 |
| 4. La presunzione di validità e i poteri di indagine del consulente tecnico | 487 |
| 5. La prova della nullità nel procedimento di fronte al Tribunale unificato dei brevetti. | 490 |

CAPITOLO 33

**LA PROVA DELLA NOVITÀ, DELL'ATTIVITÀ INVENTIVA
E DELLA APPLICAZIONE INDUSTRIALE NEI MODELLI DI UTILITÀ**

di *Federico Ghini*

| | |
|--|-----|
| 1. Prova dei requisiti dei modelli di utilità | 491 |
| 2. Prova e topografie di prodotti a semiconduttori | 494 |

CAPITOLO 34

**LA PROVA DELLA NOVITÀ E DEL CARATTERE INDIVIDUALE
NEI DISEGNI E MODELLI**

di *Giovanni Ciccone*

| | |
|--|-----|
| 1. Inquadramento generale | 497 |
| 2. La presunzione di validità del disegno o del modello. L'onere della prova | 498 |
| 3. Le anteriorità rilevanti | 501 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 3.1. | Accessibilità al pubblico per registrazione o altro modo equipollente | 501 |
| 3.2. | Accessibilità al pubblico per esposizione e messa in commercio | 502 |
| 3.3. | Alcune precisazioni per la divulgazione mediante internet | 503 |
| 4. | Le anteriorità non rilevanti | 504 |
| 4.1. | Il settore interessato | 505 |
| 4.2. | Gli ambienti specializzati nel settore | 505 |
| 4.3. | Gli ambienti operanti nella Comunità | 506 |
| 4.4. | Il ragionevolmente conoscibile degli ambienti specializzati | 506 |
| 4.5. | Le divulgazioni non opponibili | 508 |
| 4.5.1. | Il periodo di grazia | 508 |
| 4.5.2. | La divulgazione abusiva | 508 |
| 5. | Considerazioni generali sulla valutazione della novità e del carattere individuale | 509 |
| 6. | La novità di un disegno o di un modello | 510 |
| 7. | Il carattere individuale di un disegno o di un modello | 511 |
| 7.1. | L'individuazione del settore | 513 |
| 7.2. | La determinazione dell'utilizzatore informato | 513 |
| 7.3. | La determinazione del margine di libertà dell'autore | 514 |
| 7.4. | La valutazione effettiva dell'impressione generale | 516 |

CAPITOLO 35

PROVA E NUOVE VARIETÀ VEGETALI

di *Daniela Caterino*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Le nuove varietà vegetali: definizione, fonti e <i>ratio</i> della disciplina. Il rapporto con le invenzioni biotecnologiche: (rinvio). | 517 |
| 2. | Le caratteristiche della privativa: requisiti, titolarità, contenuto, durata | 521 |
| 3. | La domanda e la prova dei requisiti per il riconoscimento della privativa | 525 |
| 4. | Nullità e decadenza della privativa | 528 |
| 5. | La prova nella tutela del diritto di privativa su nuova varietà vegetale nei giudizi di contraffazione | 529 |
| 5.1. | La tutela processuale della privativa e la prescrizione | 529 |
| 5.2. | La prova della titolarità della privativa e la legittimazione ad agire | 530 |
| 5.3. | Fattispecie di violazione, difficoltà specifiche e nuovi strumenti probatori nei giudizi di contraffazione di varietà vegetali | 532 |
| 5.4. | La prova della sussistenza di licenze | 535 |
| 5.5. | L'eccezione di esaurimento | 535 |
| 5.6. | <i>Royalties</i> e prova del danno | 536 |

Sezione V

PROVA, CONCORRENZA SLEALE E PRATICHE COMMERCIALI

CAPITOLO 36

LA PROVA DELLA CONCORRENZA SLEALE PER CONFONDIBILITÀ

di *Giuseppa Metastasio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La concorrenza tra imprese, la concorrenza sleale e l'art. 2598 c.c. | 541 |
|----|--|-----|

| | | |
|----|--|-----|
| 2. | La concorrenza sleale per confondibilità | 542 |
| 3. | La prova | 545 |

CAPITOLO 37

**LA PROVA DELLA CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE
E APPROPRIAZIONE DI PREGI**

di *Giuseppa Metastasio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La concorrenza sleale per denigrazione | 547 |
| 2. | La concorrenza sleale per appropriazione di pregi | 549 |
| 3. | La prova della concorrenza sleale per condotta tipizzata dall'art. 2598 comma 1, n. 2, c.c. | 550 |

CAPITOLO 38

LA PROVA DELLE CONDOTTE NON TIPIZZATE DI CONCORRENZA SLEALE

di *Giuseppa Metastasio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | L'art. 2598 comma 1, n. 3, c.c. | 553 |
| 2. | Le condotte non tipizzate della concorrenza sleale | 554 |
| | 2.1. Lo storno illecito dei dipendenti, sviamento di clientela e l' <i>animus nocendi</i> | 555 |
| | 2.2. La concorrenza parassitaria, la diffusione dei dati dell'azienda, l'imitazione delle iniziative imprenditoriali e l' <i>animus nocendi</i> | 557 |
| 3. | La prova | 558 |

CAPITOLO 39

LA PROVA, LE INFORMAZIONI SEGRETE E IL *KNOW-HOW*

di *Giuseppa Metastasio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le informazioni segrete e il <i>know-how</i> | 561 |
| | 1.1. Gli accordi internazionali TRIPS, il d.l. n. 198/1996 e la modifica della Legge delle invenzioni | 563 |
| | 1.2. La disciplina espressa dal Codice della Proprietà Industriale, d.lgs. n. 30/2005, e il d.lgs. n. 131/2010 | 565 |
| | 1.3. La direttiva UE n. 943/2016 e il Decreto attuativo n. 63/2018: dalle informa- zioni aziendali riservate ai segreti commerciali | 566 |
| | 1.3.1. I segreti commerciali | 567 |
| | 1.3.2. La tutela dei segreti commerciali | 568 |
| | 1.3.3. La tutela del <i>know-how</i> aziendale | 570 |
| | 1.3.3.1. La tutela penale del <i>know-how</i> aziendale | 570 |
| 2. | L'accordo di riservatezza e/o di non divulgazione e gli accordi di segretezza | 571 |
| 3. | Le informazioni segrete e il <i>know-how</i> e le ipotesi residuali di concorrenza sleale | 574 |
| 4. | La prova | 576 |

CAPITOLO 40

LA PROVA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

di *Veronica Muratori*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori | 579 |
| 1.1. | Il divieto generale | 580 |
| 1.2. | Le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive | 582 |
| 1.3. | Le pratiche commerciali considerate in ogni caso scorrette | 585 |
| 1.4. | Onere della prova | 586 |
| 2. | Le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei concorrenti: la pubblicità ingannevole diretta ai professionisti e la pubblicità comparativa illecita | 587 |

CAPITOLO 41

**LA PROVA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL GIURÌ
DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA**

di *Chiara Pappalardo*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | Il procedimento avanti al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria | 589 |
| 1.1. | Peculiarità del sistema autodisciplinare | 589 |
| 1.2. | Portata soggettiva del Codice e delle decisioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria | 591 |
| 1.3. | Il procedimento autodisciplinare | 592 |
| 2. | L'art. 6 c.a. e l'inversione dell'onere della prova della verità della pubblicità | 594 |
| 3. | L'art. 6 c.a. come regola di giudizio | 596 |
| 3.1. | Le ingiunzioni del Comitato di controllo | 596 |
| 3.2. | L'art. 6 c.a. come regola di giudizio nelle pronunce del Giurì | 597 |
| 4. | Oggetto della prova | 599 |
| 5. | Tipologie di prove | 601 |
| 6. | La prova scientifica e la consulenza tecnica d'ufficio | 602 |
| 6.1. | La produzione di prove contrarie | 603 |
| 6.2. | L'intervento del CTU | 604 |
| 7. | I <i>claim</i> indimostrabili | 605 |
| 8. | L'onere della prova di circostanze diverse dalla verità del messaggio | 607 |

Sezione VI

PROVA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTO ANTITRUST E DIRITTO PENALE

CAPITOLO 42

**LA PROVA DELLE VIOLAZIONI ANTITRUST CONNESSE ALL'ESERCIZIO
DI PRIVATIVE INDUSTRIALISTICHE E AUTORIALI**

di *Andrea Giussani*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | L'onere del negoziato <i>FRAND</i> | 611 |
| 2. | Le condotte negoziali delle parti | 613 |
| 3. | La segretazione del negoziato | 613 |

CAPITOLO 43
LA PROVA NELLA PROSPETTIVA PENALISTICA

di *Vincenzo Di Terlizzi*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Considerazioni introduttive | 615 |
| 2. | La fattispecie di contrasto alla contraffazione | 616 |
| 3. | La prova della contraffazione | 622 |
| 4. | Brevi spunti di riflessione | 623 |

Parte Seconda
LE TUTELE

Sezione I
 DIRITTO D'AUTORE E TUTELE

CAPITOLO 1
L'INIBITORIA E LE MISURE CAUTELARI IN GENERALE

di *Francesca Ferrari e Francesca Bossi*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | I provvedimenti cautelari in materia di diritto d'autore. Inquadramento generale | 629 |
| 2. | L'inibitoria | 630 |
| 3. | Gli altri provvedimenti cautelari c.d. « tipici »: i sequestri, la descrizione, l'accertamento e la perizia | 631 |
| 4. | Alcune peculiarità del procedimento cautelare a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi | 632 |

CAPITOLO 2
**L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI IMPLICATI NELLA PRODUZIONE
 E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**

di *Lucia Sonnati e Angelo L. Pannese*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione | 637 |
| 2. | Il quadro normativo | 639 |
| 3. | Il contesto europeo | 641 |
| 4. | La tutela nel diritto d'autore | 642 |
| | 4.1. (<i>Segue</i>) Applicazione in concreto della tutela | 643 |
| | 4.2. (<i>Segue</i>) I mezzi istruttori | 652 |
| | 4.3. (<i>Cenni</i>) La tutela penale | 653 |

CAPITOLO 3
**LE VIOLAZIONI SU SCALA COMMERCIALE E L'ESIBIZIONE
 DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA, FINANZIARIA E COMMERCIALE**

di *Giovanni Adamo*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il nuovo art. 156- <i>bis</i> l. n. 633/1941 introdotto dal d.lgs. n. 140/2006 | 655 |
|----|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 2. Le violazioni commesse su “scala commerciale” | 656 |
| 3. La legittimazione della domanda e il possesso della documentazione dalla controparte | 657 |
| 4. Raffronto fra l’ordine di esibizione di cui al comma 2, art. 156- <i>bis</i> l.d.a. e quello previsto dall’art. 210 c.p.c. | 659 |
| 5. I commi 3 e 4 dell’art. 156- <i>bis</i> l.d.a.: la tutela delle informazioni riservate e l’inosservanza dell’ordine di <i>discovery</i> | 660 |

CAPITOLO 4

**LA PROIBIZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE
O DELLA ESECUZIONE DA PARTE DEL PREFETTO**

di *Fabrizia Cesarano*

| | |
|---|-----|
| 1. Un’eccezione alla giurisdizione ordinaria | 663 |
| 2. Inquadramento e interpretazione dell’art. 157 l. n. 633/1941 | 664 |
| 3. Doppio binario di tutela: la tutela amministrativa e la tutela giurisdizionale | 665 |
| 4. Sul rapporto tra il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale | 667 |

CAPITOLO 5

IL RITIRO DEFINITIVO DAL COMMERCIO

di *Anna M. Taruffo*

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 671 |
| 2. Il quadro normativo sovranazionale | 672 |
| 3. L’applicabilità del ritiro definitivo dal commercio alla tutela dei diritti d’autore | 673 |
| 4. Caratteristiche del ritiro definitivo dal commercio | 674 |

CAPITOLO 6

LE ASTREINTES

di *Davide Mustari*

| | |
|---|-----|
| 1. Premessa | 679 |
| 2. L’istanza di parte e la natura del provvedimento concessorio | 681 |
| 3. La « competenza » del giudice di cognizione | 683 |
| 4. La determinazione del contenuto dell’inibitoria | 684 |
| 5. La quantificazione della penalità di mora | 685 |
| 6. L’esecuzione della penalità di mora | 686 |

CAPITOLO 7

**LA DISTRUZIONE, LA RIMOZIONE
E IL RITIRO TEMPORANEO DAL COMMERCIO**

di *Anna M. Taruffo*

| | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 689 |
| 2. Natura e scopo | 690 |
| 3. Legittimazione ed effetti sui terzi | 691 |

| | | |
|----|---|-----|
| 4. | Limiti e criteri applicativi | 694 |
| 5. | Ritiro temporaneo | 696 |
| 6. | Profili applicativi e rapporti con altre misure | 697 |

CAPITOLO 8

**LA SEPARAZIONE, IL DEPOSITO IN UN PUBBLICO MUSEO
E L'AGGIUDICAZIONE**

di *Fabrizia Cesarano*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Inquadramento dell'art. 159 l. n. 633/1941 | 699 |
| 2. | La separazione | 700 |
| 3. | Il deposito in un pubblico museo | 700 |
| 4. | L'aggiudicazione | 701 |
| 5. | Il limite relativo agli esemplari o copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale | 702 |
| 6. | Una norma generale di chiusura | 703 |

CAPITOLO 9

LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA, LA DESCRIZIONE E IL SEQUESTRO

di *Francesca Ferrari*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La consulenza tecnica preventiva | 705 |
| 2. | La descrizione | 710 |
| 3. | Il sequestro | 713 |

CAPITOLO 10

**IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
E IL BLOCCO DEI CONTI BANCARI DEL CONTRAFFATTORE**

di *Andrea Baggio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa | 721 |
| 2. | Il rapporto con il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. e la disciplina del sequestro conservativo industrialistico | 722 |
| 3. | Il blocco dei conti bancari e l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari | 724 |
| 4. | Le novità dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari | 727 |

CAPITOLO 11

IL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL DIRITTO D'AUTORE

di *Fabio Dell'Aversana*

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Premessa | 731 |
| 1.1. | L'inquadramento giuridico dell'art. 158 l.d.a. | 733 |
| 2. | Le singole voci di danno risarcibile | 735 |
| 3. | Il risarcimento del danno non patrimoniale e alcune considerazioni in merito all'elemento soggettivo | 738 |

CAPITOLO 12

LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI

di *Francesco Mezzanotte*

| | |
|---|-----|
| 1. La restituzione dell'utile tra proprietà industriale e diritto d'autore: le fonti sovranazionali | 743 |
| 2. La retroversione degli utili tra risarcimento, restituzioni e rimedi speciali | 747 |
| 3. Il quadro legislativo nazionale: la differente formulazione degli artt. 125 c.p.i. e 158 l.d.a. | 751 |
| 4. La retroversione degli utili tra norme di settore e principi generali nei contributi della dottrina civilistica | 752 |
| 5. La retroversione degli utili come rimedio speciale nell'art. 125 c.p.i., non estensibile al settore del diritto d'autore | 754 |
| 6. (<i>Segue</i>). Gli « utili realizzati in violazione del diritto » e il danno risarcibile | 755 |

CAPITOLO 13

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

di *Rita Lombardi*

| | |
|--|-----|
| 1. La “pubblicazione” della sentenza: linee generali | 759 |
| 2. L'ordine di divulgazione: presupposti | 762 |
| 3. Oggetto della divulgazione | 763 |
| 4. Le modalità della divulgazione | 764 |
| 5. Spese della divulgazione | 765 |
| 6. La divulgazione non autorizzata | 766 |

CAPITOLO 14

L'INGIUNZIONE DINAMICA

di *Francesca Ferrari*

| | |
|--|-----|
| 1. Premessa definitoria | 769 |
| 2. La giurisprudenza di <i>common law</i> | 770 |
| 3. La giurisprudenza domestica | 771 |
| 4. La pronuncia della Cassazione n. 7709 del 19 marzo 2019 | 773 |
| 5. La giurisprudenza milanese più recente | 775 |
| 6. La responsabilità degli ISP | 776 |

Sezione II

DIRITTO INDUSTRIALE E TUTELE

CAPITOLO 15

L'INIBITORIA E LE MISURE CAUTELARI IN GENERALE

di *Francesca Ferrari*

| | |
|---|-----|
| 1. Inquadramento normativo. I provvedimenti cautelari in materia di proprietà industriale | 783 |
|---|-----|

| | | |
|----|---|-----|
| 2. | Descrizione e sequestro | 783 |
| 3. | L'inibitoria | 784 |
| 4. | Anticipatorietà o conservatività? | 785 |
| 5. | Il sequestro conservativo | 787 |
| 6. | Il provvedimento <i>ex art.</i> 700 c.p.c. e l'accertamento negativo in via cautelare | 789 |
| 7. | Cenni di diritto internazionale | 792 |

CAPITOLO 16

**L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI IMPLICATI NELLA PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**

di *Monia Baccarelli*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | La <i>discovery</i> probatoria | 797 |
| 2. | Soggetti istanti e destinatari | 799 |
| 3. | Presupposti | 801 |
| 4. | Inquadramento giuridico | 803 |
| 5. | Sanzione in caso di non ottemperanza all'ordine | 804 |
| 6. | Tutela delle informazioni riservate | 808 |
| 7. | <i>Discovery</i> e UPC | 809 |
| 8. | <i>Discovery</i> repressiva | 811 |

CAPITOLO 17

**LA DISCOVERY: L'ESIBIZIONE DI DOCUMENTI
E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ORALI**

di *Giulia Di Fazio*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | I mezzi di prova a tutela delle privative previsti dall'art. 121 c.p.i. Profili generali | 813 |
| 2. | Condizioni di ammissibilità dei mezzi di prova, regime di disponibilità e limiti | 815 |
| 3. | Sanzioni | 818 |
| 4. | «L'ordine di presentare elementi di prova» previsto dall'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti europei | 819 |

CAPITOLO 18

**LE INFORMAZIONI SULL'ORIGINE E SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DI MERCI O DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

di *Giulia Di Fazio*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il diritto di informazione a tutela delle privative industriali. Profili generali. | 821 |
| 2. | L'oggetto del diritto e la legittimazione passiva | 823 |
| 3. | Condizioni di ammissibilità e modalità di esercizio del diritto | 824 |
| 4. | Sanzioni | 827 |
| 5. | Il diritto di informazione dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti europei | 827 |

CAPITOLO 19

IL RITIRO DEFINITIVO DAL COMMERCIO

di *Anna M. Taruffo*

| | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Introduzione | 829 |
|----|------------------------|-----|

| | | |
|----|--|-----|
| 2. | Natura e contenuto | 830 |
| 3. | Legittimazione attiva e passiva | 832 |
| 4. | Rapporti con altre misure | 835 |
| 5. | Profili applicativi | 837 |
| 6. | Il ritiro dal commercio « cautelare »: cenni | 838 |

CAPITOLO 20

LE ASTREINTES NEL DIRITTO INDUSTRIALE

di *Matteo Figini*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Introduzione | 841 |
| 2. | Presupposti per l'adozione e criteri di determinazione | 842 |
| 3. | Esecuzione delle misure coercitive e loro impugnazioni | 846 |

CAPITOLO 21

LA DISTRUZIONE E IL RITIRO TEMPORANEO DAL COMMERCIO

di *Anna M. Taruffo*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione | 851 |
| 2. | Natura e scopo | 852 |
| 3. | Legittimazione | 853 |
| 4. | Limiti e criteri applicativi | 854 |
| 5. | Ritiro temporaneo dal commercio | 856 |
| 6. | Rapporti con altre misure | 857 |
| 7. | Profili applicativi | 858 |

CAPITOLO 22

L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ

di *Giuseppe Ragucci*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione: le misure correttive | 861 |
| 2. | Sulla natura non risarcitoria dell'assegnazione in proprietà | 863 |
| 3. | Sulla natura restitutoria dell'assegnazione in proprietà e altre tesi | 867 |
| 4. | La giurisprudenza: applicazioni | 868 |

CAPITOLO 23

LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

di *Francesca Ferrari*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le perenni esigenze deflative della giustizia civile e la « consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite » di cui all'art. 696- <i>bis</i> c.p.c. | 871 |
| 2. | I presupposti, il procedimento e la natura dell'istituto | 872 |
| 3. | L'applicabilità della consulenza tecnica a scopo conciliativo alla proprietà industriale | 876 |

CAPITOLO 24

LA DESCRIZIONE E IL SEQUESTRO

di *Francesca Ferrari*

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | La disciplina unitaria di descrizione e sequestro | 879 |
| 2. | La descrizione | 882 |
| 2.1. | L'ambito oggettivo della descrizione | 888 |
| 2.2. | Il procedimento di descrizione | 891 |
| 2.3. | L'esecuzione della descrizione | 892 |
| 2.4. | La reclamabilità e la revocabilità della descrizione | 893 |
| 2.5. | La reclamabilità della descrizione | 894 |
| 3. | Il sequestro <i>ex art.</i> 129 c.p.i. | 897 |
| 3.1. | La natura del sequestro industriale <i>ex art.</i> 129 c.p.i. | 903 |
| 3.2. | L'esecuzione del sequestro | 910 |

CAPITOLO 25

LE TUTELE E LE INFORMAZIONI SEGRETE

di *Francesca Ferrari e Luigi Goglia*

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | La protezione del sequestro pre-Direttiva | 913 |
| 2. | La direttiva UE 2016/943 dell'8 giugno 2016 e la sua implementazione in Italia | 915 |
| 3. | L'art. 121- <i>ter</i> c.p.i. | 918 |
| 4. | I procedimenti in materia di violazione di segreti e le difficoltà probatorie ad essi tipiche | 920 |

CAPITOLO 26

IL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL DIRITTO INDUSTRIALE

di *Fabio dell'Aversana*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La definizione di "diritti di proprietà industriale" | 923 |
| 2. | Diritto morale, diritto al brevetto e diritto sul brevetto | 924 |
| 3. | L'art. 125 c.p.i. | 927 |

CAPITOLO 27

LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI

di *Roberto Moro Visconti*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Inquadramento giuridico della fattispecie | 935 |
| 2. | Il concetto di utile (il margine del contraffattore) | 937 |
| 3. | Recenti pronunce giurisprudenziali | 939 |
| 4. | Le <i>royalties</i> presunte (i canoni ipotetici da pagare) | 941 |
| 5. | Nesso di causalità e teoria dei <i>network</i> | 942 |
| 6. | Perdita di avviamento | 946 |
| 7. | Valutazione dei beni immateriali e stima comparativa del danno da contraffazione | 948 |

CAPITOLO 28

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

di *Rita Lombardi*

| | |
|--|-----|
| 1. La pubblicazione della sentenza nella proprietà industriale | 951 |
| 2. Natura e funzione della pubblicazione dei provvedimenti del giudice nella proprietà industriale | 952 |
| 3. L'oggetto della pubblicazione: l'ordinanza cautelare | 954 |
| 4. Modalità della pubblicazione | 956 |
| 5. Spese della pubblicazione | 958 |
| 6. La divulgazione non autorizzata o difforme | 959 |

CAPITOLO 29

PROCEDURE ESECUTIVE E DIRITTO INDUSTRIALE

di *Massimiliano Bina*

| | |
|---|-----|
| 1. Uno sguardo generale | 961 |
| 2. I titoli di proprietà industriale oggetto dell'espropriazione forzata speciale | 962 |
| 3. Le norme procedurali speciali per l'espropriazione dei titoli di proprietà industriale | 967 |
| 4. La competenza del Giudice dell'esecuzione e i rapporti il Tribunale delle imprese | 971 |

Sezione III

CONCORRENZA SLEALE, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E TUTELE

CAPITOLO 30

INIBITORIA E ALTRI RIMEDI NELLA CONCORRENZA SLEALE

di *Rosarita De Rose*

| | |
|---|-----|
| 1. Profili di legittimazione attiva e passiva | 977 |
| 2. Condotte sleali confusorie « nominate » e « non nominate » | 979 |
| 3. Inibitoria e altre tutele nel danno da concorrenza sleale | 984 |
| 4. Le pratiche commerciali scorrette nel Codice del Consumo | 991 |
| 5. La Tutela amministrativa innanzi all'AGCM | 995 |

CAPITOLO 31

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA CONCORRENZA SLEALE

di *Rosarita De Rose*

| | |
|--|------|
| 1. Profili di legittimazione e quantificazione | 1003 |
| 2. Competenza | 1011 |

CAPITOLO 32

LE SANZIONI A FRONTE DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

di *Carlo Edoardo Cazzato*

| | |
|-----------------------|------|
| 1. Premessa | 1015 |
|-----------------------|------|

| | | |
|----|---|------|
| 2. | Il sistema sanzionatorio consumeristico | 1017 |
| 3. | Il calcolo delle ammende per pratiche commerciali scorrette | 1020 |
| 4. | Il recepimento della Direttiva c.d. “ <i>Omnibus</i> ” | 1023 |

CAPITOLO 33

**LE SANZIONI A SEGUITO DEI PROCEDIMENTI AVANTI AL GIURÌ
DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA**

di *Chiara Pappalardo*

| | | |
|------|---|------|
| 1. | Premessa | 1025 |
| 2. | L’inibitoria | 1025 |
| 2.1. | Destinatari dell’inibitoria | 1026 |
| 2.2. | Oggetto dell’ordine inibitorio | 1027 |
| 2.3. | Termine per l’esecuzione dell’ordine inibitorio | 1028 |
| 3. | La pubblicazione | 1028 |

Sezione IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTO *ANTITRUST* E TUTELE

CAPITOLO 34

**LE SANZIONI A FRONTE DI VIOLAZIONI *ANTITRUST* CONNESSE ALL’ESERCIZIO
DI PRIVATIVE INDUSTRIALISTICHE E AUTORIALI**

di *Marta Bianchi*

| | | |
|--------|---|------|
| 1. | Il rapporto tra le due discipline e profili sanzionatori | 1033 |
| 2. | Le principali fattispecie: brevi cenni e profili pratici. | 1035 |
| 2.1. | Diritti IP e intese restrittive della concorrenza | 1035 |
| 2.2. | Diritti IP e abuso di posizione dominante | 1039 |
| 2.2.1. | Il rifiuto di licenza | 1039 |
| 2.2.2. | Abusi connessi al sistema brevettuale e regolatorio | 1040 |
| 2.2.3. | Abusi connessi agli <i>Standard essential patents</i> (“SEP”) | 1041 |
| 2.2.4. | Abusi connessi al diritto d’autore | 1043 |
| 2.2.5. | Contratti leganti | 1044 |

CAPITOLO 35

LA PROVA NEI GIUDIZI DI *FOLLOW-ON*

di *Andrea Giussani*

| | | |
|----|---|------|
| 1. | L’attuazione della Direttiva 2014/104 | 1045 |
| 2. | Le regole in materia di esibizione | 1046 |
| 3. | I documenti del fascicolo dell’Autorità | 1048 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| <i>Indice analitico</i> | 1053 |
|-----------------------------------|------|

PREFAZIONE

Il processo è il luogo di verifica delle norme di diritto sostanziale sia sul piano dell'accertamento dei diritti sia su quello della protezione di cui sono di fatto muniti.

Nel volume “Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale” del 2022 (curato da Giuseppe Cassano e Bruno Tassone, con le introduzioni di Cesare Galli e Vincenzo Franceschelli) sono state ricostruite le norme di diritto sostanziale che riguardano il diritto industriale e il diritto d'autore nel quadro — in continua evoluzione — dell'era digitale.

Questo Volume ne costituisce il completamento. Esso affronta, in modo sistematico, i temi collegati alla prova del diritto (nella Parte Prima) e ai rimedi (nella Parte Seconda).

Entrambi i testi vogliono avere un approccio fortemente “verticale”, ossia evitare che — come non di rado accade — l'uso di formule accattivanti (come quella dell'era digitale) o la declamazione dell'impiego di un taglio diverso da quelli consueti (come quello della prova e delle tutele) non divenga che un *escamotage* per pubblicare, con apparente e maggiore *appeal*, un manuale di diritto industriale o di diritto d'autore (sotto mentite spoglie).

Il successo avuto dalla “prima puntata” dimostra che l'obiettivo è stato raggiunto rispetto al diritto sostanziale: in specie, proprio facendo leva sulla peculiare prospettiva che l'interprete deve assumere — qualsiasi sia il livello del formante del diritto in cui è chiamato a operare (normativo, giurisprudenziale o dottrinale) — quando si deve confrontare con questioni assai nuove e quando deve declinare diversamente alcuni istituti e regole tradizionali.

Qui la prospettiva è diversa.

Il tema della prova — lo si diceva in apertura — condiziona il diritto sostanziale e va studiato assieme allo stesso sotto molti punti di vista. Di recente i processualisti stanno riservando una nuova attenzione alla ricostruzione del fatto nel giudizio. I regimi processuali incidono sempre più sulla reale portata delle regole. È da tempo acquisito che le stesse norme sull'onere della prova — che non a caso sono contenute nel Codice Civile — non riguardano le prove, ma il modo di decidere la controversia. Lo stesso diritto comunitario (rimanendo fedeli alla terminologia originale a valle dei dibattiti sul se il diritto sia ora euro-unitario o unionale) guarda spesso con favore ad un approccio di tal fatta (si pensi alle regole sulle prove e sulle presunzioni contenute nella Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014

relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea o a quelle — sempre sulle prove e sulle presunzioni — di cui alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale del 28 settembre 2022). Le disfunzioni della macchina giudiziaria possono alterare talmente il senso delle regole sostanziali che persino le politiche comunitarie si pongono stabilmente il problema di destinare risorse in tale direzione (si pensi al PNNR) e congegnare meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (con sistemi di ADR e, più di recente, di ODR). Da tempo la Banca Mondiale e altre istituzioni sovranazionali propongono un *ranking* dei sistemi giuridici che ne misura l'efficienza e la capacità di attrarre investimenti anche sulla scorta dell'aspetto indicato, a valle di tutti i dubbi che la *legal origins theory* alla base dei *Doing Business Reports* solleva (secondo la tesi, in sintesi, per cui l'origine delle strutture giuridiche avrebbe un forte impatto sulla crescita economica dei sistemi e che, in tesi, quelle afferenti ai sistemi di *Common Law* sarebbero più funzionali a favorirla).

In questa chiave, dunque, la prima parte di questo Volume esamina la prova prima in generale e poi rispetto a singole fattispecie partendo dal diritto d'autore: dunque nelle opere letterarie, cinematografiche, audiovisive, musicali, fotografiche, nelle opere d'arte, nei programmi per elaboratore e negli NFT, senza tralasciare la responsabilità dell'ISP e delle *internet sharing platform* oltre che i procedimenti di fronte all'AGCOM. E segue l'approfondimento del tema della prova in relazione ai segni distintivi (marchio, ditta, altri segni distintivi atipici, origine geografica dei prodotti, denominazioni e indicazioni geografiche) e alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai disegni e modelli e alle varietà vegetali, con l'aggiunta della trattazione della concorrenza sleale, delle pratiche commerciali e delle violazioni in tema di diritto antitrust.

Non meno rilevante per le sue ricadute sempre sul diritto sostanziale è poi la parte sui rimedi. Anzi, se si accettano vistose semplificazioni, lo stesso diritto romano e i sistemi di *Common Law* non conoscono il diritto ma l'azione. E, di nuovo, sempre il diritto comunitario sposa l'ottica rimediale in momenti di disciplina nient'affatto secondari (come dimostra, per tutti, l'esempio della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, meglio nota come Direttiva *Enforcement*, richiamata — volendo fare un doveroso cenno dal Brevetto con effetto unitario — dal Considerando 13 del Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, cui si aggiunge, volendo, la speciale disciplina sulla responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte delle corti d'appello degli Stati membri di cui all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti del 20 giugno 2013).

In tale prospettiva, dunque, la seconda parte dell'opera esamina il tema delle tutele sempre nel diritto d'autore e nel diritto industriale muovendo dall'inibitoria e dalle misure cautelari, per poi esplorare la *discovery*, il ritiro dal commercio, le *astreintes*, la distruzione, la rimozione, la separazione e l'aggiudicazione dei beni che costituiscono violazione della privativa, la consulenza tecnica, la descrizione e il sequestro, sì da completare il discorso con il risarcimento dei danni, con l'ingiunzione dinamica, con la retroversione degli utili e con la pubblicazione della sentenza: per chiudere l'esposizione — simmetricamente — con la concorrenza sleale, con le pratiche commerciali scorrette e con le violazioni antitrust.

Per giunta — e siamo alle battute finali — con tutto quanto esposto non si vuole suggerire un approccio improntato ad una acritica concretezza priva di ogni capacità di più ampio respiro.

In proposito, costituendo non a caso un esempio di proficuo dialogo fra dottrina e giurisprudenza, la prima — storica — sentenza della Cassazione in tema di responsabilità dell'ISP (la n. 7708/2019) ha rammentato che «il diritto privato europeo è pragmatico e non si cura delle architetture concettuali, avendo il legislatore comunitario il difficile compito di ottenere effettività con il “minimo investimento assiologico” ed un “minimo tasso di riconcettualizzazione”, con l'aggiunta per cui «le norme di derivazione europea provengono da sistemi giuridici segnati da una “tendenziale sottoteorizzazione”».

Allora, proprio l'intreccio fra le fonti, fra le regole sostanziali e processuali, fra la delimitazione astratta del diritto e il suo farsi norma singolare tramite il rimedio di volta in volta concesso, può restituire all'interprete il ruolo che davvero gli spetta all'interno del sistema.

E così i due Volumi dimostrano ancora una volta l'attualità di antichi principi: che nel diritto la sostanza è forma e la forma sostanza. E soprattutto che scienza e pratica costituiscono le parti di un tutto. E che, infine, lo studio teorico del diritto va verificato nel contesto dell'attività forense, come del resto felicemente esprime l'art. 1, comma 2, del Codice Deontologico Forense quando afferma che «[l]'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi” e ancor di più quando il CNF chiarisce che “l'avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell'interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto” (*ex plurimis*, CNF, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56), sostanzialmente — se si passa una nostra espressione di sintesi — “partecipando dell'attuazione della giurisdizione”.

Roma, 7 luglio 2023

GIUSEPPE CASSANO

VINCENZO FRANCESCHELLI

BRUNO TASSONE

