

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 613**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 2006)**

---

Decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), include, tra le direttive da attuare ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 3 , la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La direttiva traspone, a livello comunitario, le norme processuali contenute nell'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulato nel 1994 alla conclusione dell'Uruguay Round, che riguarda , oltre al diritto d'autore, anche marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori e protezioni di informazioni segrete. L'accordo TRIPs è stato ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Per tale ragione, in sede di recepimento della direttiva sono state recepite unicamente disposizioni normative non previste dall' accordo TRIPs (quali il c.d. diritto d'informazione di cui all'art.8 della direttiva).

La direttiva n. 48 del 2004 ha l'obiettivo di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita, che rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali degli Stati, delineando, a tal fine, un sistema sanzionatorio pensato come deterrente - nell'ottica dell'allargamento a 25 degli Stati membri dell'Unione Europea - proprio per arginare il fenomeno in crescita costante della contraffazione e della pirateria. Essa prevede, quindi, apposite misure - in materia di acquisizione di prove art. 6, paragrafo 2; di mezzi istruttori (innovativi per il nostro sistema processuale civilistico) finalizzati a consentire al giudice l'acquisizione di "informazioni" sull'origine e sulle reti di distribuzioni delle merci o di prestazioni di servizi, non solo dall'autore della violazione, ma anche da soggetti terzi (che possiedono merci, o sono sorpresi a utilizzare o fornire servizi), o da soggetti che siano stati indicati da questi ultimi come implicati nella produzione, fabbricazione, distribuzione di prodotti o produzione di servizi (art. 8 paragrafo 1); di misure cautelari ( art. 9, paragrafo 2) - per contrastare le violazioni al diritto di proprietà intellettuale compiute su scala commerciale (che la direttiva definisce come atti finalizzati all'ottenimento di vantaggi economici diretti o indiretti, con l'esclusione, di norma, degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede, come si evince dal considerando n. 14).

Analoghe considerazioni valgono per le previsioni che disciplinano il risarcimento del danno, che servono a tutelare adeguatamente gli investimenti compiuti dal titolare del diritto per la produzione e commercializzazione delle proprie creazioni intellettuali. Lo scopo è quello di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo l'equiparazione dei titolari dei diritti nell'Unione europea e rafforzando i provvedimenti adottati contro i contravventori. Essa prevede le violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale, (diritto d'autore e proprietà industriale, come ad esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati in seno all'Unione Europea da precedenti direttive.

Il termine che la direttiva concede agli stati membri per conformarsi alle prescrizioni in essa contenute scade il 29 aprile 2006.

Il presente schema di decreto legislativo, secondo quanto previsto dalla legge comunitaria 2004, viene proposto dal Ministro per le politiche comunitarie e dai Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attività normativa di recepimento della direttiva 48/2004 si è dunque concertata su tutto il sistema della diritto di proprietà intellettuale ed è conseguentemente intervenuta sulla legge 22 aprile 1941 n. 633, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi (articoli da 1 a 14 e art. 22) e sul codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (articoli da 15 a 21). Lo schema di decreto è stato redatto sotto forma di novella ai predetti testi legislativi, ai quali sono state introdotte, disposizioni modificative utili ai fini del recepimento.

In particolare il provvedimento reca le seguenti disposizioni:

Con l'articolo 1 si dà attuazione all'art. 5 della direttiva che disciplina la presunzione del diritto d'autore e dei titolari dei diritti connessi; per il diritto d'autore esiste già una disposizione in tal senso (contenuta nell'art. 8 della legge 633 /1941), per i diritti connessi si è provveduto ad aggiungere l'art. 99 bis che regola, in analogia con l'art. 8, le condizioni di individuazione della titolarità.

L'articolo 2 recepisce l'articolo 11 della direttiva che disciplina l'emissione delle ingiunzioni interdittive dei comportamenti costituenti violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'art. 156 della legge 633 /1941 già prevedeva questa disposizione e si è soltanto introdotta la possibilità per il giudice di stabilire una sanzione per la reiterazione della condotta o per il ritardo nell'esecuzione.

L'articolo 3 traspone l'articolo 8 della direttiva, introducendo l'art. 156 bis nella legge sul diritto d'autore che, analogamente a quanto già previsto nel codice della proprietà industriale, contiene disposizioni concernenti l'esibizione di elementi di prova da parte del convenuto. Tale articolo prevede la possibilità di chiedere oltre ad informazioni anche l'esibizione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale per le violazioni commesse su scala commerciale.

L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva ed introduce nella legge 633 /1941 l'art. 156-ter. Tale articolo disciplina il c.d. *diritto all'informazione* che costituisce un elemento di novità nel nostro ordinamento giuridico e si sostanzia nella possibilità di chiedere, nel corso del giudizio di contraffazione, informazioni a soggetti terzi su circostanze che non ineriscono direttamente all'oggetto della causa, ma riguardano notizie sull'origine dei prodotti e sulle reti di distribuzione delle merci. Lo scopo di questa disposizione è quello di far acquisire al titolare dei diritti informazioni sull'effettiva portata del fenomeno contraffattivo, in modo tale da consentirgli di estendere l'azione già intrapresa ad altri soggetti, oppure di intentarne una nuova, ovvero chiedere tutela in sede penale.

La norma individua i soggetti a cui possono essere richieste le informazioni ed il tipo delle informazioni stesse. Inoltre, sotto un profilo strettamente processuale, disciplina le modalità di acquisizione delle notizie tramite un procedimento che si ispira in gran parte a quello previsto per le deposizioni testimoniali dal codice di procedura civile.

L'articolo 5 dà attuazione all'articolo 13 della direttiva modificando l'art. 158 della legge 633 /1941. Con tale modifica si disciplinano i criteri per la determinazione del danno, che sono ripresi da quelli stabiliti dal codice civile, prevedendo, peraltro, in aggiunta la possibilità di liquidazione del danno in via forfettaria sulla base quanto meno degli emolumenti che si sarebbero dovuti versare per ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione del diritto d'autore. Si riconosce inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale.

L'articolo 6 traspone l'articolo 10 della direttiva introducendo delle modifiche all'articolo 159 della legge 633 /1941; tali modifiche riguardano essenzialmente la possibilità su ordine del giudice di un ritiro temporaneo dal commercio della merce contraffatta, con possibilità di un reinserimento una volta eliminati gli elementi costituenti violazione del diritto.

Con l'articolo 7 si dà attuazione all'omologo articolo della direttiva, introducendo limitate modifiche all'articolo 161 della legge sul diritto d'autore, soprattutto per specificare che i procedimenti di accertamento preventivo possono riguardare anche la salvaguardia delle prove essendo per il resto l'art. 161 già conforme alla direttiva.

L'articolo 8 recepisce l'art. 9 della direttiva modificando l'art 162 che peraltro già risultava conforme alla direttiva stessa. In tale articolo si è soltanto specificato che i procedimenti cautelari concernenti il diritto d'autore e i diritti connessi sono disciplinati dalla norme del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dalla legge sul diritto d'autore.

L'articolo 9 dà attuazione all'art. 9 paragrafo 5, della direttiva introducendo l'art. 162- bis nella legge 633/1941 con il quale vengono stabiliti i termini entro cui chi ha ottenuto il provvedimento cautelare deve iniziare il giudizio di merito. Tali termini differiscono da quelli ordinari previsti dal codice di procedura civile.

Il terzo comma dell'art. 162 bis peraltro fa salve le disposizioni dell'articolo 668-octies sesto comma del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione con modificazioni del DL 14 marzo 2005 n. 35, che prevede il consolidamento dei provvedimenti d'urgenza ex art 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelati anticipatori degli effetti della sentenza di merito, qualora il giudizio di merito non venga iniziato da una delle due parti in contenzioso. Per gli altri giudizi cautelari resta ovviamente salvo il principio che se il giudizio di merito non viene iniziato nei termini di legge da chi ha ottenuto il provvedimento cautelare, quest'ultimo perde efficacia.

L'articolo 10 attua l'articolo 9, comma 2, della direttiva, introducendo l'articolo 162-ter che prevede la possibilità di un sequestro conservativo dei beni del contraffattore, peraltro già previsto dall'art. 671 c.p.c., con la possibilità anche di ottenere il blocco dei suoi conti bancari ed i altri beni. A tal fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie e commerciali del contraffattore.

L'articolo 11 recepisce l'articolo 9 paragrafo 1, lettera a) della direttiva, modificando il primo comma dell'articolo 163 della legge 633/1941 tramite l'introduzione della disposizione che consente l'inibitoria anche delle attività costituenti servizi prestati da intermediari se in violazione del diritto d'autore.

L'articolo 12 modifica l'articolo 164 della legge n. 633 del 1941 provvedendo ad un mero raccordo formale con l'art. 180 della stessa legge, mettendo al singolare l'espressione "enti di diritto pubblico".

Con l'articolo 13, che introduce una nuova formulazione dell'art. 167 della legge in materia di diritto d'autore, viene recepito l'articolo 4 della direttiva, prevedendo che possano agire in giudizio, oltre ai soggetti che si trovano nel legittimo possesso dei diritti d'autore e dei diritti connessi, anche coloro i quali agiscono in rappresentanza di questi ultimi.

L'articolo 14 introduce l'articolo 171-octies -bis che sanziona penalmente chi si rifiuti di fornire ovvero fornisca falsamente le informazioni di cui all'art. 156-ter.

L'art. 15 contiene le modifiche dell'art. 121 del Codice della proprietà industriale:

- nel 2° comma della norma, laddove si dispone che il giudice possa ordinare di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, si precisa che tale ordine può essere rivolto unicamente alla controparte. Questa precisazione è della massima importanza per le ragioni che seguono. Il comma 2 dell'art. 121, introdotto a suo tempo in applicazione delle disposizioni dei TRIPs, viene comunemente ricondotto ad un istituto processuale dell'ordinamento anglosassone denominato "*discovery*". Non è questa la sede per condurre un'indagine per verificare se le disposizioni in questione, per come adottate dall'art. 47 dell'Accordo TRIPs, riproducano, ed in quale misura, la *discovery* dell'ordinamento anglosassone, ed è invece utile sottolineare che si tratta di un istituto sostanzialmente estraneo all'ordinamento processuale italiano nel quale si inserisce "*faticosamente*". Ed invero, mentre nell'ordinamento italiano vige il principio per cui il convenuto - così come l'imputato - non ha alcun dovere di collaborazione per il raggiungimento del fine di giustizia, la *discovery* dell'ordinamento anglosassone parte dall'opposto principio per cui, a determinate condizioni, insorge un obbligo di collaborazione del convenuto in contraffazione, ma anche del convenuto titolare nel giudizio di nullità o di decadenza, affinché il giudice sia posto nella condizione di decidere in modo conforme alla verità dei fatti. La *discovery* dunque muove da un presupposto diverso rispetto a quello che configura il diritto di difesa come diritto di totale non collaborazione e compone i contrapposti interessi delle parti ponendo a carico di chi è onerato della prova di fornire seri indizi ed di individuare i documenti, gli elementi o le informazioni che, confermando tali indizi, diano fondamento alle proprie pretese ma, una volta assolto in questa forma di *semiplena probatio* il proprio onere, pone a carico della controparte l'onere della collaborazione ancorché sulla base di un provvedimento del giudice. Nella direttiva è previsto un diritto alla informazione, che è completamente autonomo ed indipendente e che, come tale, può essere azionato indipendentemente dai diritti e dai doveri processuali che gravano sulle parti di un giudizio in corso. In questa situazione, e proprio allo scopo di evitare che si confonda l'applicazione dell'istituto della *discovery* con l'esercizio del diritto alla informazione previsto nella Direttiva Enforcement, è stato necessario precisare che l'ordine del giudice di fornire le informazioni per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale può essere impartito unicamente alla controparte del giudizio in corso e non anche a terzi che non facciano parte di questo giudizio.

Il successivo comma 2-bis è di importanza strategica perché è diretto a coniugare quelle che nella Direttiva Enforcement vengono qualificate come violazioni commesse "*su scala commerciale*" con quelli che nella Sezione 2a del Capo III del Codice della proprietà industriale, ed in particolare nell'art. 144, sono qualificati come "*atti di pirateria*". Il problema nasce per il fatto che l'art. 6 della Direttiva n. 48 del 2004 rubricato "*Elementi di prova*" dispone al comma 2 che, oltre all'applicazione dell'istituto della *discovery* prevista nel comma 1 della stessa norma, sia prevista anche la facoltà delle Autorità Giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, quando - tuttavia - si tratti di violazione commessa su scala commerciale.

Orbene, poiché tutte le contraffazioni e le violazioni dei diritti di proprietà industriale sono commesse con atti compiuti per il mercato (tanto è vero che l'attuazione dell'invenzione in ambito privato non costituisce neppure contraffazione) si è posta la necessità di distinguere tra violazione *tout court* e violazione commessa su scala commerciale, e poiché - d'altra parte - il Codice della proprietà industriale nella Sezione 2a del Capo III ha introdotto, per farne oggetto di un trattamento più rigoroso, gli atti di pirateria, è sembrato necessario precisare che le violazioni su scala commerciale - di cui alla direttiva - si identificano con gli atti di pirateria di cui al Codice della proprietà industriale.

L'art. 16 introduce l'articolo 121 bis al Codice della proprietà industriale, prevedendo una disposizione - omologa a quella contenuta nell'art. 4 del decreto (riferita il diritto d'autore) - mediante la quale è data attuazione all'articolo 8 della direttiva, che introduce il c.d. diritto di informazione. Si rinvia, dunque, alle osservazioni relative all'articolo 4 e si precisa, che - a differenza delle informazioni che possono essere chieste ed ottenute nell'ambito del procedimento della controparte - in attuazione della c.d. *discovery* introdotta dall'art.8 della direttiva - le informazioni (previste all'articolo 4 e dal presente articolo) sono oggetto di un diritto autonomamente esercitabile sia in via cautelare che in via ordinaria nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma. Il comma 2 dell'art.16 precisa il contenuto delle informazioni alle quali si ha diritto. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità con le quali il diritto alle informazioni può essere esercitato e quelle che ne costituiscono attuazione. L'avente diritto deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare ed i fatti sui quali ognuna deve essere interrogato. Il giudice, ove accolga la domanda, procede ad acquisire le informazioni richieste tramite interrogatorio. Il comma 6, richiamando le norme del Codice di procedura civile che riguardano la prova per testimoni, attribuisce al diritto natura sostanziale non certo solo processuale, dal momento che sancisce l'obbligo di dire la verità. La successiva norma dell'art. 127, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 19 del presente Decreto Legislativo, conferma che l'obbligo di dire la verità è sanzionato penalmente.

L'art. 17 contiene le modifiche all'art. 124 del Codice della proprietà industriale: la prima modifica concerne la rubrica che, dapprima dedicata alle "*Sanzioni civili*", è stata integrata con il riferimento alle "*misure correttive*" perché la norma è destinata anche a queste ultime per come previste dall'art. 10 della direttiva. In secondo luogo l'art. 17 sostituisce il comma 1 dell'art. 124 del Codice della proprietà industriale. Ed invero mentre originariamente il comma 1 statuiva che "*con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto*" ora viene fatto riferimento, oltre che alla inibitoria anche alle misure del ritiro dai circuiti commerciali e della esclusione definitiva dai circuiti commerciali stessi, secondo quanto dispongono le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della Direttiva n. 48 del 2004 che la doppia qualificazione del ritiro e della esclusione definitiva dai circuiti commerciali si traducesse in ordine di ritiro provvisorio ed ordine di ritiro definitivo dal commercio. Nel nuovo comma 1 dell'art. 124 del Codice della proprietà industriale si è contemplato l'ordine di ritiro definitivo perché l'ordine di ritiro provvisorio è stato contemplato nel successivo nuovo comma 3 dell'art. 124 come alternativo alla distruzione quando i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima sicché se ne possa ordinare il ritiro provvisorio con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto stesso. Nel nuovo comma 1 dell'art. 124 del Codice della proprietà industriale si è precisato che la sanzione

dell'inibitoria e la misura dell'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono riguardare anche gli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare il diritto di proprietà industriale, conformemente al disposto dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva. Il comma 3 del nuovo art. 124 prevede - conformemente alla direttiva ed alle regole del nostro ordinamento processuale civile che prevedono che le spese per la distruzione siano sempre a carico delle parti e mai dello Stato - che la distruzione delle cose costituenti violazione del diritto avvenga *"a spese dell'autore della violazione"* a meno che - come specifica la stessa direttiva - alla distruzione non vi si oppongano motivi particolari. Ribadita la disposizione per cui non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni se la distruzione è di pregiudizio all'economia nazionale, viene modificata la restante parte del comma 3 allo scopo - essenzialmente - di trasformare una regola dettata in particolare per i diritti di marchio in una regola di carattere generale valevole per tutti i diritti di proprietà industriale. Mentre infatti nel testo originario si diceva che *"nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l'Autorità Giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto"* ora si dice che *"se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposta dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con la possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto"*. Infine, posta questa regola di carattere generale, il cosiddetto ordine di ritiro temporaneo è stato coordinato con la possibilità di reinserimento nel commercio di un prodotto suscettibile di *"interventi correttivi"*. Infine è aggiunto il comma, che introduce una clausola generale contenuta nella direttiva in forza della quale *"nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità Giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni stesse, nonché dell'interesse dei terzi"*: clausola generale che, essendo inserita nel comma 6 dell'art. 124, si riferisce unicamente alle sanzioni della rimozione e della distruzione".

L'art. 18 riformula, anche nella rubrica, l'art. 125 del Codice della proprietà industriale dedicandolo separatamente al risarcimento del danno ed alla restituzione dei profitti dell'autore della violazione. Così facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio del soggetto leso ed a quello - ben diverso - dell'arricchimento senza causa. Il nuovo testo dell'art. 125 costituisce attuazione dell'art. 13 della Direttiva la quale dà rilevanza ad entrambi i profili. Il comma 3 della nuova norma dispone peraltro che la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione può essere chiesta in alternativa rispetto al risarcimento del danno oppure può essere chiesta cumulativamente ma, in questo caso, nella misura in cui gli utili da restituire eccedano la somma dovuta a titolo di risarcimento. Poiché la formulazione della domanda condiziona lo svolgimento istruttorio, è ovvio che massimo rilievo debba essere attribuito al principio dispositivo. Sulla base di queste premesse il comma 1 del nuovo art. 125 richiama le disposizioni del Codice civile concernenti la determinazione del danno risarcibile e le sue voci del danno emergente e del lucro cessante con una disposizione che richiama anche i benefici realizzati dall'autore della violazione, ma unicamente come elemento sintomatico del mancato guadagno, ed autorizza anche la *"monetizzazione"* del danno morale e del pregiudizio non economico,

visti pur sempre nell'ambito del profilo reintegratorio. Il comma 2 della norma, nella nuova formulazione, ha mantenuto la facoltà della liquidazione globale del danno effettuata sulla base degli atti della causa e, ferma sempre restando sulla base delle norme generali (art. 1226 c.c.) la possibilità della liquidazione equitativa, ha posto un limite minimo alla liquidazione globale statuendo che non può essere inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto il consenso allo sfruttamento della creazione intellettuale protetta;

L'art. 19 introduce nel codice della proprietà industriale una disposizione omologa (aggiungendo il comma 1 bis all'art. 127) a quella contenuta nell'art. 14 (riferita al diritto d'autore). Si rinvia, dunque, alle osservazioni relative all'articolo 14.

L'art. 20 interviene sull'art. 131 del Codice della proprietà industriale, sostituendo, in primo luogo, il 1° comma dell'art. 131. La nuova norma, da un lato, specifica l'inibitoria cautelare sia con riferimento al divieto della prosecuzione o della ripetizione delle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente del diritto di proprietà industriale. La norma è stata integrata altresì con la previsione, in funzione di misura cautelare, dell'ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, purché tale ordine valga nei confronti di chi sia proprietario delle stesse o di chi ne abbia comunque la disponibilità, non potendo dunque colpire l'autore della violazione in relazione a cose di cui egli non sia più proprietario o di cui non abbia la disponibilità. Sia la inibitoria cautelare come l'ordine cautelare del ritiro dal commercio possono essere chiesti nei confronti degli intermediari o meglio - come dice ora la norma - nei confronti di qualsiasi soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale: chiesti e non emessi affinché sia chiaro che le suddette domande cautelari possono riguardare unicamente soggetti che il titolare del diritto di proprietà industriale intende chiamare nel giudizio di merito o che siano già presenti in tale giudizio. Al 1° comma dell'art. 131 vengono aggiunti tre commi successivi per precisare - con il comma 1-bis - che il giudizio di merito dopo la concessione della misura cautelare *ante causam* deve essere iniziato nel termine previsto dalla direttiva e che - comma 1-ter - se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio all'uopo previsto ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia, ma per precisare subito dopo ulteriormente - comma 1-quater - che la decadenza può non verificarsi quando le misure cautelari sono quelle concesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e quando sono idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Viene così reso immediatamente operativo il principio della stabilizzazione delle misure cautelari cosiddette anticipatorie sul presupposto, espressamente fissato nella norma in questione che "*ciascuna parte possa iniziare il giudizio*" di merito, di guisa che la stabilizzazione avvenga soltanto se, nessuna delle due parti avendo iniziato il giudizio di merito, si sia formato sia pure in forma tacita un accordo processuale di stabilizzazione

L'articolo 21 introduce l'articolo 144 bis al Codice della proprietà industriale una disposizione che attua l'art. 9, comma 2, della direttiva. La norma riproduce, per la proprietà industriale, le previsioni contenute nell'art. 10 del decreto (cui si rimanda per il commento), riferite al diritto d'autore.

L'articolo 22 affronta in modo più incisivo, nella legislazione nazionale, la lotta al fenomeno del c.d. "camcording" che sempre più rappresenta l'origine delle copie pirata dei Film alla loro prima apparizione sul mercato europeo ed internazionale. Da studi effettuati dalle Associazioni antipirateria italiana ed americana, risulta che in ben nove casi su dieci i film pirata distribuiti anche sul territorio italiano, risultano derivare da una registrazione

clandestina all'interno delle sale cinematografiche. La norma, pertanto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che i considerando 8, 10, 13, 21, 28, 29 e 32 della Direttiva 2004/48/CE chiedono a tutti gli Stati membri, introduce un nuovo articolo 85-bis nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale – fatte salve le norme poste a tutela dei diritti d'autore dalla legge speciale n. 633 del 1941 - integra la disciplina vigente ad oggi in Italia in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contro la c.d. pirateria, sancendo espressamente il divieto di introdurre, installare o comunque utilizzare “abusivamente” nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione o la trasmissione delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Viene anche previsto l'obbligo, per gli esercenti i locali di spettacolo, di dare avviso al pubblico del predetto divieto, mediante l'apposizione di appositi cartelli. Si è provveduto così ad eliminare ogni disparità normativa rispetto alla legislazione degli altri Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo così, attraverso l'eliminazione di una parziale lacuna dell'ordinamento nazionale, che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio dell'Unione Europea.

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

VISTO l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 3 , la citata direttiva 2004/48/CE;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTA la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

VISTI l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale;

VISTO il regio decreto 18 marzo 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e della Commissione e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Introduzione del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis nel Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo il Capo VII del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

" CAPO VII-BIS

TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI

ART. 99-bis

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico."

ART. 2

*(Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941, è sostituito dal seguente:

" ART. 156

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. l'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile."

ART. 3

*(Introduzione dell'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo l'articolo 156 della legge n. 633 del 1941, è inserito il seguente:

" ART. 156-bis

1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande, ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.”.

#### ART. 4

*(Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo l'articolo 156-bis della n. 633 del 1941 è inserito il seguente:

#### “ ART. 156-ter

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare su richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.”.

#### ART. 5

*(Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

#### “ ART. 158

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno

dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.”.

#### ART. 6

*( Sostituzione dell'art. 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

#### “ ART. 159

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

1-bis Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

2. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

3. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

4. 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.

5. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

5-bis L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.”.

#### ART. 7

*(Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

#### “ ART. 161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone. salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.”.

#### ART. 8

*(Sostituzione dell'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 162 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

#### “ ART. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.”.

#### ART. 9

*(Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo l'articolo 162 della legge n. 633 del 1941 è inserito il seguente:

#### “ ART. 162-bis

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o, altrimenti dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura penale ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.”.

#### ART. 10

*(Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo l'articolo 162-bis della legge n. 633 del 1941 è inserito il seguente:

#### “ ART. 162-ter

1. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tal fine l' autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l' appropriato accesso alle pertinenti informazioni.”.

#### ART. 11

*(Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Il primo comma dell'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, è sostituito dal seguente: “Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.”.

#### ART. 12

*(Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, è sostituito dal seguente: “Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell' articolo 180 si osservano le regole seguenti:”.

#### ART. 13

*(Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

#### “ ART. 167

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.”.

#### ART. 14

*(Inserimento dell'articolo 171-octies 1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Dopo l'articolo 171-octies della legge n. 633 del 1941 è inserito il seguente:

" ART. 171-octies 1

1. Chiunque richiesto ai sensi dell'articolo 156-ter, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni, è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà."

#### ART. 15

*(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, dopo le parole: "il giudice ordini" sono inserite le seguenti: "alla controparte".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

" 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte."

#### ART. 16

*(Introduzione dell'articolo 121-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

" ART. 121-bis

*(Diritto d'informazione)*

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare su richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.”.

#### ART. 17

*(Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. La rubrica dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituita dalla seguente: “Misure correttive e sanzioni civili”.

2. Il comma 1 dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente:

“ 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente:

“ 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.”.

#### ART. 18

*(Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. L'articolo 125 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente:

#### " ART. 125

*(Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione)*

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici

realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”.

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

“ 1-bis. Chiunque richiesto ai sensi dell'articolo 121-bis, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni, è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.”.

#### ART. 20

*(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Il comma 1 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 131, del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, sono inseriti i seguenti:

“ 1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o, altrimenti dalla sua comunicazione.

1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura penale ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.”.

## ART. 21

*(Introduzione dell'articolo 144 bis al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)*

1. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è inserito il seguente:

“ ART. 144-bis

*(Sequestro conservativo)*

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.”.

## ART. 22

*(Introduzione dell'articolo 85-bis nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 733)*

1. Dopo l'articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, è inserito il seguente:

" ART. 85-bis

1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.”.