



TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

CLEMENTE PECORARO

SOMMARIO: 1. Sulla mediazione alle liti civili e commerciali: diritti reali e privativa industriale. 2. Valutazioni preliminari sulla mediazione nelle controversie concernenti la privativa industriale. 2.1. La mediazione obbligatoria delle controversie relative alla proprietà industriale: contrasto in dottrina. 3. Privativa industriale come oggetto di proprietà: epilogo della trasformazione del diritto di proprietà. 4. Dalla proprietà dominicale alla proprietà industriale: un'associazione dal valore limitato. 5. Osservazioni conclusive sulla relazione tra diritti della proprietà industriale e regime della mediazione obbligatoria.

1. Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale – originariamente introdotto dal d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e successivamente modificato con il d. l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla l. 9 agosto 2013 n. 98 – rientra idealmente nel novero dei sistemi di *alternative dispute resolution* (ADR), rispetto ai quali assume una posizione di sicuro rilievo.

In via preliminare, preme osservare che nel corpo del provvedimento legislativo sono stati previsti regimi diversi di mediazione delle controversie. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 2 e 5 si desume come:

a) da un lato, le parti hanno *facoltà* di accedere alla mediazione per la conciliazione di qualsiasi controversia civile e commerciale, purché vertente su diritti disponibili (mediazione cd. facoltativa) ⁽¹⁾;

b) dall'altro lato, le parti che intendono esercitare un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, *diritti reali*, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno

¹ G. MINELLI, *Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*, in AA. VV., *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, a cura di M. Bove, Padova, 2011, p. 83.



derivante dalla responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, sono obbligate ad esperire il procedimento di mediazione (mediazione cd. obbligatoria) ⁽²⁾.

L'introduzione del regime della mediazione cd. obbligatoria ha avuto un *iter* alquanto travagliato. Inserito nell'originario testo del d. lgs. 28/10, esso è stato dapprima abrogato per effetto della dichiarazione di incostituzionalità del comma primo dell'art. 5 ⁽³⁾, e da ultimo riproposto nuovamente con l'introduzione nell'art. 5 del comma 1-*bis*. L'alternarsi delle fonti non ha però sostanzialmente prodotto una variazione né delle materie oggetto della mediazione obbligatoria né del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda giudiziale su materie predeterminate dall'odierno comma 1-*bis*, infatti, dovrà essere necessariamente preceduta da una valutazione incentrata sulla natura del diritto controverso e, laddove questo fosse disponibile, il professionista avrà l'obbligo di *informare* l'assistito della possibilità di tentare la mediazione azionando il procedimento di mediazione. Quando il diritto disponibile è tutelato attraverso la proposizione di una delle azioni (o interferisce con le materie) elencate al comma 1-*bis* dell'art. 5, pertanto, l'avvocato sarà obbligato ad informare l'assistito che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma soprattutto spetterà alla parte tentare preliminarmente la mediazione ⁽⁴⁾.

Nei primi commenti dedicati alla disposizione legislativa non è parso però sempre agevole cogliere le ragioni della discriminazione tra materie per le quali la mediazione è rimessa alla spontanea iniziativa delle parti e materie per le quali il tentativo di mediazione è stato invece inteso alla stregua di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ⁽⁵⁾.

Le riserve sono state espresse anche sul modo, per alcuni versi generico, attraverso cui il legislatore ha proceduto ad individuare le materie sottoposte obbligatoriamente al tentativo di conciliazione. In questa sede, l'attenzione va riferita elettivamente all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie concernenti *diritti reali*. La previsione, ad onta della portata apparentemente inequivoca, è contraddistinta da numerose incertezze applicative in parte originate

⁽²⁾ G.P. CALIFANO, *Procedura della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali*, Padova, 2011, p. 49 ss.; G. MINELLI, *Condizione*, cit., p. 139 ss.; A. CAPUTO, *Mediazione nelle controversie civili e commerciali. Il decreto di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, in A. CAPUTO-P.G. MISTO, *Mediazione, Adr, Arbitrato*, Torino, 2010, p. 191 ss.; G. ROMUALDI, *La conciliazione nell'ordinamento italiano*, in *La mediazione dei conflitti. Teoria e pratica dei metodi ADR* a cura di G. Così e G. Romualdi, Torino, 2010, p. 151 s.

⁽³⁾ E vedi infatti Corte Cost., 6 dicembre 2012, n. 272.

⁽⁴⁾ G. CANALE, *Il decreto legislativo in materia di mediazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 618 s.

⁽⁵⁾ A. CAPUTO, *Mediazione*, cit., p. 191 s.



giustappunto dalla contesa qualificazione dei diritti raggruppabili nell'ambito della categoria descritta. La norma sconta infatti di un limite intrinseco alla tecnica legislativa impiegata. Non v'è infatti chi non veda la forzatura operata ogni qualvolta il legislatore si proponga di definire una fattispecie invocando direttamente categorie dottrinali, le quali rappresentano pur sempre dei criteri o paradigmi teorici proposti dagli autori allo scopo di ordinare la realtà normativa, sintetizzandone i diversi convincimenti e talvolta le contrapposte sensibilità⁶.

Venendo al particolare che ci occupa, la tecnica legislativa ha peraltro prodotto non poche incertezze in ordine all'esatta identificazione delle cd. "controversie su diritti reali". La formazione del testo normativo pone infatti un dubbio sulla riferibilità del regime della mediazione obbligatoria esclusivamente al contenzioso concernente diritti reali sui beni descritti dall'art. 812 cod. civ., o per converso a qualsiasi lite riguardante anche i diritti sulle *new properties*, compresi i cd. diritti di proprietà industriale.

2. Allo scopo d'illustrare in quale relazione si ponga il procedimento di mediazione e conciliazione alle liti con la tutela della privativa industriale sarà opportuno delimitare preliminarmente l'oggetto della presente indagine.

Non può certo negarsi che il contenzioso in materia di privativa industriale possa essere assorbito nel sistema di composizione delle liti alternativo al giudizio previsto e disciplinato dal d. lgs. 28/10, il quale ricomprende ai sensi dell'art. 2 tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Il procedimento di mediazione rimane inapplicabile unicamente nei casi, non frequenti nella materia *de qua*, in cui la tutela della privativa industriale esula dall'interesse di un singolo soggetto. Ciò avviene, a titolo meramente esemplificativo, ogni qualvolta si controverte sulla nullità o decadenza di un titolo della proprietà industriale, nel qual caso chiunque ne abbia interesse è legittimato a promuovere l'azione, compreso il pubblico ministero tramite iniziativa esercitata d'ufficio ai sensi dell'art. 122 c.p.i.: e per quanto la nullità e la decadenza assoluta costituirebbero fattispecie generali ai fini delle citate evidenze normative, in concreto le menzionate ipotesi conservano una portata invece residuale, esigendo l'avveramento di circostanze pur sempre eccezionali (es.: segno distintivo contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o buon costume).

Nella prevalenza dei casi, invece, la lite deriva dalla presunta violazione o contraffazione del titolo di proprietà industriale da altri già acquistato nelle forme stabilite e riconosciute dalla legge, sicché l'azione giudiziale verrebbe esercitata per tutelare un *interesse disponibile* del singolo piuttosto che un interesse di rilevanza

⁶ Cfr. A. GUARNERI, *Le categorie ordinanti del diritto civile (a proposito di Rodolfo Sacco, Il fatto, l'atto, il negozio)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, p. 558 ss.; G. LAZZARO, *Storia e teoria della costruzione giuridica*, Torino, 1965, p. 63 ss.



pubblica. Il meccanismo della mediazione alle liti civili e commerciali, pertanto, può concretamente lambire il segmento del diritto industriale, ma non per questo si potrà ritenere che le controversie concernenti la privativa industriale ne rappresentano il campo elettivo di applicazione. Il ricorso al procedimento di composizione stragiudiziale, anzi, non è favorito dal concorso di una serie di circostanze:

i) parrebbe arduo confidare sul fatto che, nella normalità dei casi, il mediatore possieda conoscenze specialistiche per trattare le suddette vertenze, e sarebbe in ogni caso inopportuno sacrificare la complessità delle questioni tecniche da affrontare richiedendone una valutazione all'interno delle procedure *semplificate* previste dal d. lgs. 28/10 per l'esperimento del tentativo di mediazione;

ii) anche quando il conciliatore sia assistito da uno o più ausiliari ai sensi del primo comma dell'art. 8, d. lgs. 28/10, è difficile pensare che la disquisizione degli aspetti tecnici riguardanti la questione possa essere eseguita nel termine di tre mesi, ed in ogni caso sarà altamente improbabile che le parti rinunzino a farsi comunque assistere da propri consulenti al fine di presentare controdeduzioni, con ripercussioni inevitabili sui tempi e costi del procedimento, sviato conseguentemente dalle funzioni ad esso originariamente assegnate ⁽⁷⁾;

iii) le peculiarità della materia hanno indotto il legislatore a sottrarre la prevalenza delle vertenze concernenti la privativa industriale alla giurisdizione ordinaria, assegnando la relativa competenza a sezioni specializzate ⁽⁸⁾ e con l'intenzione di offrire garanzie – in termini di professionalità dei giudici e semplificazione del processo – che rendono corrispondentemente poco allettante il ricorso al procedimento di conciliazione;

iv) la tutela dei diritti di proprietà industriale è realizzata, nella prevalenza delle ipotesi, facendo preliminarmente ricorso a provvedimenti cautelari, i quali sono esclusi dall'ambito di applicazione della conciliazione ai sensi del comma terzo, dell'art. 5, d. lgs. 28/10, a prescindere che si tratti di provvedimenti stabilizzanti o non stabilizzanti: nel primo caso, peraltro, l'attore non avrà interesse a promuovere il giudizio ordinario e (dunque) neppure ad esperire il tentativo di conciliazione, nel secondo, invece, il ritardo nell'avvio del giudizio ordinario potrebbe compromettere gravemente l'effettività della tutela ⁽⁹⁾;

⁷ Critica le concrete potenzialità della mediazione come strumento deflattivo del carico giudiziale E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 653 ss.

⁸ Ad onor del vero, secondo Cass. civ., 15 gennaio 2009, n. 912, in *Foro it.*, 2009, 3, 1, p. 714, la competenza delle sezioni specializzate si estenderebbe alle azioni di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale (*contra* però Trib. Vicenza, 17 marzo 2005, in *Dir. ind.*, 2006, 2, p. 162). Cfr. Cass. civ., 3 agosto 2016, n. 16272; Cass. civ., 9 novembre 2015, n. 22584.

⁹ Sulle disfunzioni derivanti dal passaggio procedimentale, v. già A. VANZETTI, *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 182; cfr. M. CARTELLA, *La mediazione obbligatoria nel processo industrialistico: prime osservazioni*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 191.



v) nelle vertenze sulla privativa industriale, inoltre, è frequente che in via riconvenzionale sia esercitata l'azione di nullità o decadenza la quale, ai sensi dell'art. 122, comma quarto, c.p.i., impone di estendere il contraddittorio verso tutti coloro che risultino annotati nel registro quali aventi diritto: da qui la difficoltà di coordinare l'esperimento dell'azione riconvenzionale con lo svolgimento del procedimento di mediazione, visto che nel d.lgs. 28/10 non è presa in considerazione l'eventualità che il convenuto introduca elementi di difesa in via riconvenzionale ⁽¹⁰⁾, ed ove mai venisse effettivamente ampliato l'oggetto della domanda originaria risulterebbe con ogni probabilità contrario allo spirito della semplificazione pretendere dai soggetti l'esperimento di nuovi tentativi di conciliazione ⁽¹¹⁾.

2.1. Le ragioni per le quali è disincentivato il ricorso alla mediazione nelle controversie concernenti la proprietà industriale richiedono di sciogliere il dubbio sulla necessità di anticipare l'introduzione della lite attraverso il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Il quesito non è di agevole risoluzione, potendo essere peraltro letto da angolazioni differenti, ovvero considerando:

a) per un verso, le vertenze concernenti il risarcimento del danno da concorrenza sleale diffamatoria o denigratoria, qualora l'azione da intraprendere sia assimilabile alla domanda di risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità ⁽¹²⁾;

b) per altro verso, le vertenze concernenti la successione ereditaria o il comodato avente ad oggetto (anche) titoli della proprietà industriale o, al limite, l'affitto di azienda comprensiva dei diritti della proprietà industriale ⁽¹³⁾;

c) infine, le controversie che - prescindendo da eventuali sovrapposizioni con una delle azioni descritte ai punti a) e b) - hanno come oggetto l'accertamento, la violazione o la contraffazione dei diritti di proprietà industriale, per le quali residua la possibilità di assimilare queste situazioni giuridiche ai *diritti reali* cui allude l'art. 5, comma 1-*bis*, del citato decreto.

Con riferimento all'ultimo profilo, sul quale si appunterà l'attenzione in queste note, deve peraltro discriminarsi a seconda che la vertenza venga sollevata da un soggetto titolare del diritto morale o per converso del diritto patrimoniale sull'oggetto

¹⁰ Non è infatti previsto un obbligo di estendere in questa fase extragiudiziale il contraddittorio a terzi, pur rimanendo il loro coinvolgimento un tassello essenziale per la riuscita della conciliazione: così M. CARTELLA, *La mediazione*, cit., p. 190, il quale osserva come l'esito della mediazione dipende principalmente dal fatto che entrambe le parti espongano e facciano valere tutte le azioni.

¹¹ In questo senso deve intendersi il pensiero di G. P. CALIFANO, *Procedura*, cit., p. 51, il quale alla nota 7 illustra però la diversa posizione assunta dalla giurisprudenza in occasione della conciliazione obbligatoria per vertenze di lavoro.

¹² In senso favorevole alla possibilità di ricomprendere queste vertenze nel regime prevista dall'art. 5, già M. CARTELLA, *La mediazione*, cit., p. 187.

¹³ In senso favorevole alla possibilità di ricomprendere queste vertenze nel regime previsto dall'art. 5, già M. CARTELLA, *La mediazione*, cit., p. 186.



della proprietà industriale. La previsione di un diritto morale non è esclusiva della proprietà intellettuale (dove ricorre il noto diritto morale d'autore): è bene osservare, infatti, che anche sull'invenzione brevettabile il c.p.i. riconosce un diritto morale in capo all'autore che, diversamente dai diritti patrimoniali, non è corrispondentemente alienabile né trasmissibile (artt. 62 e 63).

Mentre per il diritto morale sulla privativa non si pone affatto un problema d'inquadramento nella categoria dei diritti reali di cui parla l'art. 5, non altrettanto potrà dirsi con riferimento al diritto a godere e disporre in modo esclusivo del titolo della proprietà industriale, sia esso un segno distintivo o un'invenzione brevettata. Il quesito non è sfuggito agli specialisti della materia, sebbene siano state proposte soluzioni non sempre univoche. L'associazione con i diritti reali parrebbe discendere dal fatto che il codice della proprietà industriale fa esplicitamente riferimento alla privativa industriale come diritti di proprietà. Non è contestabile, in questa prospettiva, che il bene sul quale insiste la proprietà non è solo quello materiale (*res*), ma specie nell'era della modernità una rilevanza non deteriore viene riconosciuta ai beni immateriali. Sul piano sistematico, inoltre, l'associazione intercetterebbe l'interesse a coltivare procedure di risoluzione bonaria anche delle vertenze riguardanti i diritti della proprietà industriale, interesse invero indirettamente consacrato dalla modifica apportata di recente al c.p.i. per effetto della quale si è proceduto alla sostituzione della misura cautela di cui all'art. 128 con la previsione di una norma che disciplina l'espletamento della *consulenza tecnica preventiva* ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto ⁽¹⁴⁾.

Sulla scia anche dei superiori elementi di riflessione, peraltro, un Autore ha ritenuto che “i titoli e i diritti di proprietà industriale di cui al Codice della Proprietà Industriale sono sicuramente oggetto di proprietà e quindi di diritti reali, così come lo sono i diritti sulle opere dell'ingegno” ⁽¹⁵⁾. La tesi è stata sostenuta ricorrendo a diversi argomenti, compreso il richiamo all'orientamento giurisprudenziale, ormai dominante, che riconosce natura reale alle azioni di contraffazione (in contrapposizione evidentemente alla natura personale delle azioni di concorrenza sleale) ⁽¹⁶⁾, perché

¹⁴ Cfr. M. SCUFFI, *Consulenza tecnica preventiva ed istituti deflattivi del contenzioso industrialistico*, in *Dir. ind.*, 2010, p. 523 s.; G. CASABURI, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Dir. ind.*, 2010, p. 515 s.

È stato peraltro già rimarcata una certa omogeneità funzionale tra il procedimento di consulenza tecnica preventiva ed il procedimento di mediazione, talvolta per affermare (correttamente) l'inoperatività dell'obbligo della mediazione *ex* art. 5 al caso in cui si proponesse una domanda di accertamento tecnico preventivo (Trib. Milano, 24 aprile 2012; Trib. Varese, dec. 21 aprile 2011; Trib. Pisa, 3 agosto 2011), altre volte per sostenere la tesi contraria della improcedibilità anche della domanda di accertamento preventivo su materie elencate dall'art. 5, comma 1-*bis* (Trib. Siracusa, 11 giugno 2012).

¹⁵ M. CARTELLA, *La mediazione*, *cit.*, p. 186.

¹⁶ Vedi, in luogo di molti, Cass. civ., 13 febbraio 2009, n. 3639, in *Foro it.*, 2009, 4, 1, p. 1037; Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16647, in *Dir. ind.*, 2008, 5, p. 469; App. Napoli, 4 gennaio 2010; Trib. Torino, 28 dicembre 2009.



dirette alla tutela di un diritto assoluto sui segni distintivi dall'appropriazione o imitazione, indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, dall'elemento intenzionale e dal verificarsi di un danno effettivo ⁽¹⁷⁾.

In senso opposto, il ragionamento è stato decisamente respinto da una parte della dottrina, secondo la quale le controversie concernenti l'accertamento, la violazione o la contraffazione dei diritti di proprietà industriale non sarebbero assimilabili a quelle sui diritti reali di cui al primo comma dell'art. 5, e, almeno sotto questo profilo, le stesse debbano considerarsi sottratte al regime della mediazione obbligatoria ⁽¹⁸⁾.

3. È ormai risalente il dibattito sulla costruzione giuridica della privativa industriale. Non può naturalmente ignorarsi il carattere ideologico della contesa. Lo sforzo dell'elaborazione dottrinale è stato infatti finalizzato al riconoscimento della privativa industriale quale oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, così da superare la primitiva concezione di *privilegio* connaturata a quel modello culturale nel quale la privativa industriale era associata al riconoscimento di una situazione di monopolio.

In una visione storiografica, il riconoscimento della privativa industriale si afferma come mera *patente* concessa discrezionalmente in base ad un provvedimento amministrativo dello Stato sovrano al singolo, beneficiario del privilegio di utilizzare l'inventiva o il segno distintivo nell'esercizio di un'attività d'impresa. Ragionando in questa prospettiva, naturalmente, i diritti di privativa non potevano essere considerati che eccezionali, oggetto di una categoria a numero chiuso, ma soprattutto la loro tutela veniva rimessa alle limitazioni preventivamente convenute nella concessione amministrativa, tanto più che gli stessi diritti avevano come contenuto un *facere* sebbene in relazione ad una *res* e scopo del provvedimento era abilitare in via esclusiva ad un *facere* ed al contempo impedire che altri potessero fare la stessa cosa senza il consenso o concessione del titolare della *patente* stessa ⁽¹⁹⁾.

Questa concezione iniziò a sgretolarsi con il progressivo radicamento d'istanze individualistiche, esplose nel corso dell'ottocento e consolidatesi nel secolo scorso anche grazie all'ancoraggio ai principi consacrati nelle carte fondamentali di molti Paesi, le quali hanno portato a sovvertire quel paradigma teorico della privativa che ne

¹⁷ M. CARTELLA, *La mediazione*, cit., p. 187.

¹⁸ G. SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione: sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 170; A. VANZETTI, *Diritti reali*, cit., p. 180 ss.

¹⁹ Per un approfondimento delle radici storiche della privativa industriale si veda, tra gli altri, R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 137 ss.; ID., *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, p. 382 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 297 ss.; G. FERRI, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, II, Milano, 1969, p. 629 ss.; O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 445 ss.



faceva un diritto fondato esclusivamente sul rilascio di una concessione amministrativa. Allo scopo di rafforzare la posizione giuridica dell'individuo è stato ritenuto necessario ricorrere ad tutela che prescindesse dall'esistenza di un atto discrezionale dell'apparato pubblico e che fosse capace di consacrarsi in un diritto soggettivo all'utilizzo esclusivo della privativa industriale.

Il passaggio epocale da una concezione della privativa industriale nella quale l'esclusività derivava dal riconoscimento di un regime di monopolio a quella in cui la stessa esclusività avrebbe coinciso con l'affermazione di un diritto soggettivo del singolo ha indotto ad interrogarsi sulla natura del diritto, talvolta associato alla tutela della personalità, altre assimilarlo ad un vero e proprio diritto di proprietà. In una prima fase dell'evoluzione del pensiero giuridico, invero, è stato teorizzato di assumere la tutela della privativa industriale nella categoria dei diritti della persona, immaginando di giustificare l'invenzione (come pure la creazione del segno distintivo) al pari di una qualsiasi manifestazione del pensiero umano, quale espressione della personalità dell'individuo. La costruzione giuridica – di cui non s'ignora la vicinanza con l'approccio filosofico della scuola kantiana – riconduce il diritto all'affermazione della libera esplicazione della personalità e giustifica la natura personale del rapporto sulla base anche della predeterminazione in favore dell'inventore di un diritto che preesiste alla brevettazione ⁽²⁰⁾. Le tesi non ebbero particolare successo. Esse pretendevano di comprimere il complesso fenomeno della privativa industriale nell'ambito di una categoria capace di rappresentare solamente aspetti marginali. Se è vero che l'invenzione industriale, o più in generale la creazione intellettuale, è primariamente ed originariamente espressione della personalità dell'individuo, è però fuori discussione che la rilevanza giuridica della privativa industriale dipende principalmente dallo sfruttamento commerciale del ritrovato o dell'invenzione. Il richiamo al concetto dei diritti della persona, pertanto, non spiegherebbe né la natura dell'esclusività dell'uso ma neppure avrebbe potuto servire allo scopo di dare una collocazione sistematica alla regolamentazione positiva, in quanto incentrata prevalentemente su interessi diversi da quello morale al mero riconoscimento della paternità dell'invenzione ⁽²¹⁾.

Anche per queste ragioni, l'approdo naturale alle rivendicazioni individualistiche è stato quello dell'assorbimento della privativa industriale nello schema dominicale

²⁰ Ampi riferimento a queste teorie in E. PIOLA CASELLI, voce *Privativa per invenzione industriale*, nel *Nuovo Digesto Italiano*, v. X, Torino, Utet, p. 416; ID., voce *Diritto d'autore*, in *Nuovo Dig. Ital.*, v. IV, Torino, Utet, 1954, p. 998.

²¹ L'opzione interpretativa è stata accolta in dottrina soprattutto per inquadrare il diritto d'autore, ed ha portato a svilire la rilevanza della facoltà per l'inventore di sfruttare economicamente la creazione intellettuale (cfr. F. CARNELUTTI, *L'editore*, in *Scritti giuridici in onore della Cedam*, I, Padova, 1953, p. 8; G. FERRI, *Creazioni intellettuali*, cit., p. 630) o comprimere questo diritto nell'ambito di una tutela di interessi non patrimoniali (cfr. A. CANDIAN, *Il diritto di autore nel sistema giuridico*, Varese-Milano, 1953, p. 33 ss.).



della proprietà ⁽²²⁾. La proprietà ha infatti rappresentato un paradigma concettuale storicamente caratterizzato dalla capacità di sintetizzare ed intercettare esigenze topiche delle società liberali nella regolamentazione dell'accesso alle risorse economiche, nella direzione di garantire la certezza delle libertà individuali avuto riguardo anche all'approvvigionamento di utilità e all'intangibilità del diritto al godimento esclusivo ⁽²³⁾.

La proposta di ridurre la privativa industriale ad oggetto del diritto soggettivo per eccellenza - il diritto di proprietà, per l'appunto - è stata favorita dal parallelo processo di progressiva oggettivizzazione della risorsa economica, culminato nella concettualizzazione della privativa quale bene immateriale su cui poter estendere il paradigma dominicale e riconoscere al proprietario il diritto al godimento esclusivo. In letteratura abbondano i riferimenti alla concettualizzazione della privativa come bene giuridico dalla natura immateriale quale passaggio intermedio rispetto alla sussunzione nel paradigma proprietario: se l'esclusività costituisce una prerogativa comune al monopolio come alla proprietà, solo nel secondo caso questa esclusività riguarderà l'*habere* piuttosto che il *facere* ⁽²⁴⁾. Una delle critiche mosse alla concezione monopolistica risiede infatti nella constatazione secondo la quale la privativa industriale tutela la "probabilità di guadagno conseguibile attraverso l'utilizzazione della creazione", talché più che discenderne il divieto di esercitare un'attività (come sarebbe stato naturale attendersi in un regime di monopolio) in essa si rinviene un diritto del titolare a sfruttare in via esclusiva le probabilità di guadagno ⁽²⁵⁾. Questo diritto ha una struttura che lo rende prossimo al paradigma proprietario proprio perché la esclusività - anziché riferita ad una generica attività o condizionata da un'attribuzione discrezionale dell'autorità amministrativa - è assicurata dall'accertamento di presupposti oggettivi, rinvenuti nell'individuazione dei tipi di creazione intellettuali nei cui confronti è prevista l'esclusiva e nella contestuale costituzione di un bene individualizzato. In termini diversi, la creazione intellettuale/industriale per quanto originariamente espressione di una manifestazione della persona, in forza del riconoscimento in uno dei tipi di *creazione* tutelati dalla normativa di riferimento, diventa bene esterno al soggetto, assume rilevanza di bene immateriale sul quale si appunta il diritto assoluto allo sfruttamento della privativa

²² In luogo di molti, v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 297 ss., ed in particolare pp. 318 ss., dove però anche la considerazione che il godimento del bene immateriale passa necessariamente dallo svolgimento di un'attività economica con terzi; F. FERRARA jr., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, rist. della II ed., p. 156.

²³ Sulla rivendicazione di una prospettiva marcatamente individualistica, G. OPPO, *Creazione ed esclusività nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, p. 187 ss.

²⁴ E vedi infatti G. FERRI, *Creazioni intellettuali*, cit., p. 627.

²⁵ Così, in particolare, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 312.



industriale, il cui ambito oggettivo sarà conseguentemente delimitato giustappunto dall'oggetto illustrato²⁶.

Il tentativo di concettualizzare la privativa industriale come bene immateriale al quale estendere il diritto di proprietà è stato indubbiamente favorito dalla centralità che l'istituto della proprietà ha assunto nella tradizione e nella cultura giuridica. È invero noto come la proprietà, al pari di altri istituti posti a fondamento dell'ordinamento socio-economico della nostra comunità, nell'opera di sistematizzazione scientifica sia divenuta modello primario, archetipo, capace di attrarre nella sua orbita strumenti di regolamentazione delle risorse tra loro radicalmente diversi (²⁷). Se l'evoluzione del capitalismo moderno, determinando un mutamento profondo delle logiche che presiedono alla distribuzione della ricchezza, ha portato all'affermazione di nuove tecniche di regolamentazione riguardanti nella prevalenza dei casi entità immateriali, l'attenzione dell'interprete sovente è stata rivolta al tentativo di assimilare questi istituti allo schema tradizionale della proprietà dominicale, e ciò ricorrendo al duplice e consequenziale passaggio argomentativo: introducendo nella nozione di cosa un'entità diversa dalla *res*, in modo da dilatare l'originaria concezione di oggetto del diritto reale, e, conseguentemente, estendendo i caratteri della realtà a diritti insistenti su cose diverse dalla *res*, come sono per l'appunto i diritti di proprietà industriale (²⁸).

L'associazione ha una connotazione evidentemente storica sulla quale - piace notarlo - si misura il pensiero di illustri civilisti. Si deve anche al Nicolò l'attenzione alla centralità dello studio dell'*oggetto* del diritto (di proprietà), che sembrò a questo Maestro non adeguatamente esplorato dalla letteratura dell'epoca, con la proposta di riconsiderare il tema soprattutto in conseguenza della formazione e del consolidamento di un rinnovato ordine economico. In assenza di questo sforzo di adeguamento, infatti, le vecchie categorie sarebbero risultate incapaci di riconoscere e dare evidenza giuridica alle nuove forme di ricchezza del capitalismo moderno (²⁹). Il riconoscimento delle nuove forme di ricchezza non è avvenuto attraverso l'introduzione di nuovi istituti, ma procedendo ad un corrispondente adattamento

²⁶ M. ARE, voce *Beni immateriali. A) Diritto privato*, in *Enc. dir.*, v. V, 1959, p. 244 ss., e specie a pag. 258 ss.

²⁷ F. D'ALESSADRO, *I titoli di partecipazione*, Milano, 1968, ed. provv., p. 38.

²⁸ Sul processo di oggettivizzazione delle nuove forme di ricchezza introdotte dallo sviluppo economico, si veda, in luogo di molti, D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970, p. 205 ss.; S. RODOTA', *Le azioni civilistiche*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi - Atti del Convegno di Studio* (Pavia 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 99 ss.; O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme, cit.*, p. 84 ss. Di recente, uno sforzo di analisi della tematica, tutta irta di insidie e difficoltà, è stato condotto da G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivizzazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008, p. 7 ss.

²⁹ R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 179. Cfr., dello stesso Autore, già *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, p. 70.



dello schema generale ed universale del diritto di proprietà, ovvero riscrivendone il contenuto. Il risultato è stato quello di un progressivo allargamento dei confini della proprietà ad oggetti diversi, sempre più eterogenei, dal quale è peraltro derivata l'alterazione del diritto di proprietà. In corrispondenza alle peculiarità dell'oggetto sarebbe naturalmente mutato il potere del proprietario di godere e disporre con esclusività – nonché le modalità di esercizio di queste facoltà – ed ovviamente le stesse funzioni del diritto. Questo processo di generalizzazione della proprietà mentre assicurava centralità all'istituto nel contesto dell'ordinamento giuridico, al contempo ne distillava il nucleo ideologico e lo trasformava in uno strumento funzionalmente neutro. Proprio questa *neutralità* ha infatti permesso di ricorrere alla proprietà per regolare l'accesso a ricchezze economiche nuove e dalla natura tra loro anche profondamente diverse, rispetto alle quali l'istituto giuridico avrebbe potuto operare per singoli effetti giuridici in modo differente. La conseguenza di questo processo è stata la sostanziale frantumazione dell'unitario modo di concepire la proprietà, felicemente riassunta nella formula del Pugliatti "dalla proprietà alle proprietà"⁽³⁰⁾. Ed è proprio questa costante rincorsa a nuovi confini dell'istituto ha rilevare lo storicismo intriso nell'epocale passaggio "dalla proprietà alle proprietà". L'adeguamento alle mutevoli condizioni dell'oggetto del godimento, anziché assecondare malintese esigenze di sistematizzazione, testimoniava il limitato rilievo che assume il paradigma proprietario (concepito originariamente per giustificare il dominio sulla terra o altre forme di ricchezze comunque tradizionali) in termini di modello generale ed astratto, e, al contempo, riprovava il valore esclusivamente storico della sua importanza, poiché (sul piano rigorosamente logico-concettuale) la proprietà rappresenta pur sempre solamente una delle possibili tecniche per regolare in un mercato concorrenziale l'eccesso alle riserve economiche⁽³¹⁾.

4. Lo storicismo che ha accompagnato la progressiva espansione del paradigma proprietario e, nel caso che si occupa, il corrispondente assorbimento nel diritto di proprietà del regime di esclusività tipico dei segni distintivi e delle invenzioni, inducono a mostrare un atteggiamento critico nei confronti del tentativo di assimilazione ai diritti di privativa industriale, in quanto frutto di una tecnica di ragionamento che procede nella costruzione per paradigmi di concetti dogmatici.

Quanti riducono il dominio riconosciuto al soggetto su titoli della privativa industriale alla categoria dei diritti reali non tengono conto che la realtà costituisce solamente proiezione astratta ed ideale di una tipologia di proprietà⁽³²⁾, quella che

³⁰ E vedi infatti S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, rist., Milano, 1964, p. 146 ss.

³¹ Il concetto è efficacemente sviluppato da S. RODOTA', *Scienza giuridica ufficiale e definizioni della proprietà*, in *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, p. 146 ss.

³² G. SENA, *Note, cit.*, p. 170.



attribuisce un potere di signoria su cose materiali ⁽³³⁾. Il tentativo di assimilare alla *res* un bene giuridico diverso da una cosa materiale - nella specie il bene immateriale rappresentato dal segno distintivo o dall'invenzione brevettata - si risolve per contro nella sostanziale *alterazione* di quella categoria alla quale i diritti della proprietà industriale avrebbero dovuto essere assorbiti ⁽³⁴⁾.

Neppure deve trascurarsi un secondo rilievo. Già con riferimento alla proprietà fondiaria, il carattere della realtà è stato attentato con la proposta di un'elaborazione alternativa in corrispondenza alla quale la categoria dei diritti reali finirebbe col perdere l'originario valore precettivo; e ciò, stando alla dottrina secondo la quale il contenuto di un diritto soggettivo, anche quando reale, riguarda la sfera dei comportamenti in ordine ai quali il titolare acquista facoltà e di quelli per i quali gli altri soggiacciono ad obblighi di astensione, mentre la *res* degraderebbe a mero riferimento - neppure necessario - per determinare il contenuto dei suddetti comportamenti ⁽³⁵⁾. Non sarà naturalmente possibile in questa sede darsi carico di esprimere valutazioni né ragionare sulla nozione di cosa come eventuale oggetto giuridico del diritto; e tuttavia, pare interessante osservare che, almeno per la proprietà industriale, è in atto una tendenza a ricostruire l'esclusività come regolamentazione dei comportamenti inerenti lo sfruttamento di entità immateriali consentiti al titolare del diritto e vietati agli altri soggetti ⁽³⁶⁾.

Né, al contempo, possono essere sottaciute le riserve, autorevolmente espresse in dottrina, sulla scelta di richiamare nel testo dell'art. 5 d. lgs. 28/10 termini propri del linguaggio della dogmatica giuridica, il cui significato sia oltretutto controverso o comunque nient'affatto piano, come è per l'appunto con l'espressione "diritti reali"

³³ Si rinvia, sul punto, al dibattito ormai risalente sulla definizione di cosa come bene giuridico diverso da quello immateriale: su questo dibattito vedi, tra gli altri, da S. PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 27 ss.; B. BIONDI, *I beni*, in *Trattato diritto civile*, Vassalli, IV, I, seconda edizione, 1956, p. 5; F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, rist. del 1985, p. 731 s.; F. DE MARTINO, *Della proprietà*, in *Commentario al codice civile* Scialoja e Branca, 4 edizione, Bologna-Roma, 1976, p. 3.

³⁴ S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, cit., p. 250, sono reali solo i diritti assoluti vertenti su cose materiali, in quanto la proprietà si modella sulla relazione materiale con la cosa, per cui quando si prescinde da codesta relazione - come nei casi in cui l'oggetto sia immateriale - non si può più parlare di proprietà se non per via di traslati e di indebite generalizzazioni. In senso conforme vedi anche O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme*, cit., p. 460 ss. Con specifico riferimento alla privativa industriale, v. R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica*, cit., p. 156 ss. Sull'impossibilità di ridurre l'oggetto dei diritti entro una categoria unitaria, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, IX ed. rist., p. 56.

³⁵ Riferimenti sul tema in F. D'ALESSANDRO, *I titoli*, cit., p. 43 ss.

³⁶ Spunti in C. GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro: le tendenze della giurisprudenza e le linee di evoluzione della normativa*, relazione presentata in occasione della pubblicazione della *Guida Convey-ItaliaOggi2010*, consultabile dal sito *Patnet.it*; P. AUTERI, *Le tutele reali*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, a cura di L. Nivarra, Milano, 2005, p. 8.



(³⁷). Più convincente pare allora soppesare il richiamo normativo in chiave limitatamente *descrittiva* ed intendere il riferimento ai diritti reali alla stregua di una formula verbale riassuntiva di una certa realtà giuridica; nel caso di specie, peraltro, che la realtà giuridica alla quale allude la previsione normativa sia costituita dai diritti soggettivi regolati nel libro terzo del codice civile, esclusi i diritti di proprietà industriale, pare altrimenti confermato anche dai rilievi che seguono.

L'identificazione dei titoli della proprietà industriale allo schema del diritto reale di proprietà presupporrebbe, *in limine*, che quanto l'ordinamento giuridico dispone per gli uni sarebbe senz'altro riferito anche agli altri. Pur tuttavia, manca una vera e propria omologazione sotto il profilo normativo, salvo il riferimento a previsioni concernenti singole vicende giuridiche: si pensi alla circolazione della privativa industriale o alla creazione sui titoli della proprietà industriale di diritti minori di garanzia o di godimento (es.: usufrutto) (³⁸). Di là dalle analogie che pure possono essere tracciate con riferimento a queste vicende, la privativa industriale è sottoposta ad una disciplina diversa da quella dettata per il diritto reale di proprietà. La riduzione entro il concetto del diritto reale di proprietà importerebbe, di conseguenza, un'indebita compressione della realtà giuridica rappresentata dalla privativa industriale. Ne deriva che una simile associazione, se concepita sul piano precettivo, determinerebbe l'interprete a costruire la disciplina in funzione di malintese ragioni di razionalità logica alle quali è tradizionalmente asservita l'opera di sistematizzazione degli istituti, frustrando intollerabilmente gli effettivi interessi che pulsano nella materia della privativa industriale; se prospettata per ragioni di mera classificazione dei fenomeni giuridici, l'introduzione di entità eterogenee nella categoria dogmatica ne svilirebbe invece il valore gnoseologico-descrittivo altrimenti posseduto (³⁹).

Quando, come avviene nel c.p.i., si ha riguardo alla privativa industriale come oggetto di un diritto di proprietà, il riferimento in sé non va inteso come volontà del legislatore o argomento giuridico sulla base del quale teorizzare l'assimilazione al diritto reale di proprietà. Il linguaggio giuridico, come di recente avvertito da una dottrina autorevole, è spesso metaforico, determinato cioè dalla "trasposizione della parola dal significato suo proprio ad altro significato, onde cogliere la somiglianza fra ciò che, nel significato proprio, la parola designa e ciò che, per traslato, è destinata a designare" (⁴⁰).

³⁷ A. VANZETTI, *Diritti reali*, cit., p. 185.

³⁸ Cfr. G. PIEPOLI, *Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 627 ss.

³⁹ In ordine al superamento della dogmatica giuridica, intesa quale tecnica per ricavare sillogisticamente dalla sussunzione entro gli schermi o categorie ordinatorie, la disciplina degli istituti, si rinvia, in luogo di molti, a L. MENGONI, voce *Dogmatica giuridica*, in *Enc. giur.*, Treccani, XII, Roma, 1989, p. 2 ss.; E. PARESCHE, *Dogmatica giuridica*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 678 ss., 693 ss.

⁴⁰ F. GALGANO, *Le metafore nel diritto*, in *Contr. e impr.*, 2010, p. 285; ID., *I dogmi nel diritto*, in *Contr. e impr.*, 2010, p. 923 s.



Le somiglianze che legittimano il ricorso alla metafora della *proprietà* industriale si arrestano a rappresentarne il carattere dell'assolutezza, trattandosi di diritto esercitabile nei confronti di chiunque, da qui la similitudine con il diritto reale di proprietà. In questo senso, ad esempio, il contributo apportato dalla giurisprudenza per affermare il carattere reale dell'azione a tutela della proprietà industriale coglie solamente una somiglianza con la categoria dei diritti reali, fuori da qualsiasi malintesa identificazione concettuale: la somiglianza, in altri termini, rimane neutra sul piano della natura reale o meno del diritto ⁽⁴¹⁾. La conclusione ha il sostegno di precise acquisizioni tratte dalla teoria generale. Il carattere dell'assolutezza, in primo luogo, non costituisce prerogativa esclusiva dei diritti reali se è vero che assoluti sono anche i diritti della personalità e, come ammetteva autorevolissima dottrina, i diritti su beni immateriali ⁽⁴²⁾; gli autori, peraltro, hanno opportunamente osservato che il c.p.i., sebbene parli della privativa industriale in termini di proprietà, in nessun caso qualifica questo diritto con l'aggettivo "reale" ⁽⁴³⁾. L'assolutezza, in secondo luogo, si traduce nella rappresentazione di una esclusività nel godere e disporre dei titoli della proprietà industriale che, a ben vedere, può anche essere riconsiderata come situazione giuridica diversa ed alternativa al diritto soggettivo. Il riferimento è naturalmente al monopolio, il quale condivide con la proprietà una somiglianza strutturale: in entrambi i casi, infatti, un certo comportamento (lo sfruttamento del bene) è permesso ad un soggetto e *vietato* invece a tutti gli altri ⁽⁴⁴⁾.

L'abbandono dello schema del diritto di proprietà per spiegare l'esclusività nel godimento e l'assolutezza del diritto sarebbe, secondo una corrente di pensiero che pare prevalere nell'odierna fase storica, anche una inevitabile conseguenza del riconoscimento di un interesse in senso meramente oggettivo sotteso alla tutela della privativa industriale, dove il godimento del bene immateriale è intrinsecamente connesso alla valorizzazione dell'investimento imprenditoriale nelle "attività produttive che propiziano o condizionano l'innovazione tecnica o artistica" ⁽⁴⁵⁾. La tutela della proprietà industriale devia, e per certi versi supera, il paradigma proprietario tradizionale dando la prospettiva di una proprietà che involge anche in una "funzione", orientata sì a garantire all'impresa innovatrice una *chance* di

⁴¹ G. SENA, *Note, cit.*, p. 171; A. VANZETTI, *Diritti reali, cit.*, p. 175 ss.

⁴² F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali, cit.*, p. 58; ma v. già S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, p. 28; il riferimento è oggi ripreso, ai fini dell'analisi della questione rappresentata nel testo, da A. VANZETTI, *Diritti reali, cit.*, p. 180.

⁴³ G. SENA, *Note, cit.*, p. 170; A. VANZETTI, *Diritti reali, cit.*, p. 178.

⁴⁴ Ampi riferimenti in F. D'ALESSANDRO, *I titoli, cit.*, p. 58 ss.; ma con riferimento ai diritti di privativa industriale, v. R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica, cit.*, p. 152 ss.; G. FERRI, *Creazioni, cit.*, p. 630 ss.

⁴⁵ P. SPADA, *Creazione ed esclusività, trent'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 215; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008², p. 8 ss.



guadagno differenziale ma al contempo gravata da pregnanti obblighi di collaborazione in capo all'imprenditore/utilizzatore⁴⁶.

In ogni caso, il dato caratterizzante che si coglie dall'analisi dei diritti della proprietà industriale è dato dall'insopprimibile e congenita ecletticità della privativa, dalla quale discende l'impossibilità di ridurre questo titolo entro una delle categorie giuridiche di matrice ottocentesca, fenomeno spiegabile efficacemente prendendo in prestito proprie le parole di una sentenza che ha fatto la storia - il caso *Folsom v. Marsh* del 1841 – nella quale (con riferimento però alla proprietà intellettuale) si evoca una materia che "*...si avvicina, più di ogni altra classe di casi che appartengano alle discussioni forensi, a quelle che potremmo chiamare la metafisica del diritto, dove le distinzioni sono, o almeno possono essere, molto sottili e raffinate, e, qualche volta, quasi evanescenti...*".

5. Il riferimento alla natura della privativa industriale come ipotetica situazione giuridica *alternativa* al diritto soggettivo di proprietà è stato in questa sede esposto con la limitata funzione di rappresentare l'esistenza di diverse tecniche di regolamentazione dell'accesso alle risorse astrattamente in grado di spiegare il carattere dell'esclusività nello sfruttamento di entità immateriali.

Sebbene non sia possibile darsi carico di ragionare compiutamente sulla natura della privativa industriale, non è parso in ogni caso avventato escluderne l'assorbimento nella categoria dei diritti reali e meno che mai è sembrato plausibile prospettare un'associazione con questi diritti attraverso un processo di astrazione. Il rilievo rende pertanto giustizia all'impossibilità di applicare alla privativa industriale la disciplina prevista per il diritto reale di proprietà se non con esclusivo riferimento agli aspetti oggetto di una concreta similitudine e, naturalmente, nel rispetto dei principi che presiedono all'interpretazione delle norme.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 5, comma 1-*bis*, d. lgs. 28/10, deve evidentemente escludersi che i diritti della proprietà industriale possano essere considerati omologhi a quelli reali.

Non sovviene infatti alcuna ragionevole somiglianza a questi fini disciplinari, ovvero non c'è identità di *ratio* che avrebbe dovuto altrimenti legittimare il ricorso al procedimento analogico per estendere alle controversie concernenti i titoli della proprietà industriale il tentativo di conciliazione obbligatorio. Tra le ragioni che hanno indotto a ricomprendere nell'elenco del novellato comma 1-*bis* dell'art. 5 le controversie sui diritti reali, una spinta decisiva è stata offerta dall'evidenza che queste vertenze coinvolgono – sovente - membri della stessa famiglia, dello stesso gruppo sociale o area territoriale, da qui l'interesse a prevenire una lite capace di protrarsi

⁴⁶ M. LIBERTINI, *Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale*, presentato al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvataggio del valore nella crisi", Roma, 21.22 febbraio 2014, p. 24.



anche per decenni ed incentivarne per converso la composizione bonaria ⁽⁴⁷⁾; ebbene, il contenzioso in materia industriale presenta dinamiche assolutamente diverse, ed anzi pare anche per queste ragioni assolutamente opportuno evitare una acritica trasposizione e soggezione alla regola processuale dettata per liti di vicinato ⁽⁴⁸⁾.

Esclusa la somiglianza tra fattispecie e negata altresì l'eventuale convergenza degli interessi rilevanti ai fini dell'applicazione diretta del regime sulla mediazione obbligatoria, non rimane infine da precisare che un ipotetico ricorso al procedimento analogico resterebbe parimenti precluso a monte dal carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1-*bis*, e pertanto insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 prel. al cod. civ. ⁽⁴⁹⁾.

⁴⁷ A. CAPUTO, *Mediazione nelle controversie*, cit., p. 191.

⁴⁸ A. VANZETTI, *Diritti reali*, cit., p. 173 s.

⁴⁹ A. VANZETTI, *Diritti reali*, cit., p. 182.