

DALLA «STRUMENTALITÀ ATTENUATA» ALLA «STABILITÀ CONDIZIONATA»: I PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DOPO CORTE DI GIUSTIZIA UE C-132/25 E IL D.L. N. 100/2026

ALFREDO BUCCELLA¹

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda e il rinvio pregiudiziale. – 3. Perché cade la strumentalità attenuata: la motivazione della Corte. – 4. La risposta del legislatore: la «stabilità condizionata». – 5. Le lacune e le interpretazioni aperte (e le possibili soluzioni). – 6. Rilievi conclusivi.

1. Premessa.

Per oltre un ventennio, nel diritto industriale italiano, il provvedimento cautelare «anticipatorio» ha goduto di una peculiare vocazione all'ultrattività: l'art. 132, comma 4, c.p.i. — nel solco dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. — sottrae i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e gli altri anticipatori alla regola della perdita di efficacia del comma 3 (e, in generale, dell'art. 669-novies, comma 1, c.p.c.). È la «strumentalità attenuata»: il giudizio di merito diviene facoltativo, mentre la misura conserva efficacia *sine die*. La compatibilità di tale assetto con l'art. 9, par. 5, della direttiva *enforcement* era affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza interne

¹ Avvocato del Foro di Napoli (Albo n. 25359); massimatore per *Giurisprudenza delle Imprese* (giurisprudenzadelleimprese.it). Sito: www.dirittodelleimprese.it.

prevalenti, pur non senza voci critiche. La sentenza C-132/25 ha risolto la questione in senso opposto.²

2. La vicenda e il rinvio pregiudiziale.

Il caso nasce in materia di marchi: concessa dal Tribunale di Roma nel 2018 un'inibitoria cautelare al titolare del marchio «Mò Mò» contro l'uso del segno «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute», la destinataria ne aveva chiesto la declaratoria di inefficacia per mancata instaurazione del merito; domanda respinta nei gradi di merito, data la natura anticipatoria dell'inibitoria ex art. 131 c.p.i. La Corte di cassazione ha allora rimesso alla Corte di giustizia la compatibilità dell'art. 132, comma 4, c.p.i. con l'art. 9, par. 5, della direttiva.³

3. Perché cade la strumentalità attenuata: la motivazione della Corte.

La Corte muove dalla natura dell'accordo TRIPs quale parte integrante dell'ordinamento dell'Unione, che impone di interpretare l'art. 9 — riflesso dell'art. 50 TRIPs — conformemente agli obblighi internazionali. Sul piano letterale, l'art. 9, par. 5, in combinato con i paragrafi 1 e 2, «copre un ampio spettro di misure provvisorie e non esclude provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» (punto 33): cade così la tesi che confinava la caducazione alle sole misure conservative.

Sul piano sistematico, la disposizione conferisce al convenuto «il diritto di porre fine a tale provvedimento» in difetto di merito (punto 34), senza cessazione automatica: essa «indica espressamente che a tal fine è necessaria una domanda del

² Sul recepimento interno dell'art. 9, par. 5, dir. 2004/48/CE e dell'art. 50 TRIPs v. gli artt. 131 e 132 c.p.i. (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), come modificati dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131; il parallelo processual-civilistico è dato dagli artt. 669-octies, comma 6, e 669-novies, comma 1, c.p.c.; identica struttura, per il diritto d'autore, l'art. 162-bis l. 22 aprile 1941, n. 633.

³ Cass., ord., 10 febbraio 2025, n. 3332; per l'iter di merito v. Trib. Roma, ord. 22 marzo 2018, e le conferme in sede di reclamo e d'appello.

convenuto» (punto 35) — fulcro logico della pronuncia. Sul piano teleologico, l'art. 9, par. 5 (e il considerando 22) mira a evitare che le misure «rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito» (punto 39), a garanzia di proporzionalità ex art. 3, par. 2 (punti 40-41); ne segue che l'economia processuale «non può prevalere sulle disposizioni espresse del diritto derivato dell'Unione», lette alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta (punto 42), e che la clausola di maggior favore dell'art. 2, par. 1, non legittima il mantenimento (punto 43).⁴

Resta la sola obiezione classificatoria — l'esclusione degli anticipatori dalla nozione di misura «provvisoria» —, rimessa al giudice nazionale (punto 45) ma depotenziata richiamando *Hermès*: tali provvedimenti, qualificati come cautelari dallo stesso legislatore, «non sembrano essere concepiti [...] come giuridicamente definitivi» (punto 46), e la volontà delle parti di accettarne l'esito come «definitivo» non ne muta la natura (punto 47). Il dibattito interno che la Corte supera è stato di recente compiutamente ricostruito in dottrina.⁵

4. La risposta del legislatore: la «stabilità condizionata».

L'art. 2 del d.l. 12 giugno 2026, n. 100 — in vigore dalla pubblicazione e in corso di conversione — si articola in tre commi con due logiche. I commi 1 e 2 dettano il regime «a regime», sostituendo il comma 4 dell'art. 132 c.p.i. e il comma 4 dell'art. 162-bis l. aut.: per i provvedimenti d'urgenza e gli altri anticipatori, ove il merito non sia iniziato nel termine perentorio

⁴ Corte giust. UE, C-132/25, cit., punti 33, 34-35, 39-43 e 46-47; richiamano Corte giust., 16 giugno 1998, C-53/96, *Hermès*, punti 38 e 44; 13 settembre 2001, C-89/99, *Schieving-Nijstad*, punti 42 e 60; 28 aprile 2022, C-44/21, *Phoenix Contact*, punti 43-48.

⁵ Per l'analitica ricostruzione del dibattito interno sulla strumentalità attenuata, dei precedenti eurounitari e della giurisprudenza di merito favorevole (Trib. Milano, 5 gennaio 2024; Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424) e contraria (Trib. Firenze, 8 giugno 2016), si rinvia a A. D'Addazio, *La CGUE boccia la strumentalità attenuata cautelare in materia di proprietà intellettuale*, in *Judicium*, 5 giugno 2026.

(art. 132, comma 2, c.p.i.; art. 162-bis, comma 1, l. aut.) o si estingua, essi «sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni [...], la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia». L'inefficacia non è automatica: consegue alla domanda del destinatario. In ciò la «stabilità condizionata».⁶

Il comma 3 detta la disciplina transitoria per le misure già disposte, e va colto con precisione perché il meccanismo è diverso. Se il destinatario ricorre per la revoca o l'inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. — a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore —, il giudice, «su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse», rimette quest'ultima in termini per il merito, «ferma l'efficacia delle originarie misure disposte». Il dato testuale merita attenzione: nel transitorio, a differenza del regime a regime, la revoca non consegue al mero decorso del termine — l'efficacia resta ferma — ma il ricorso apre soltanto, in favore del beneficiario, la rimessione in termini.

Sul computo del termine, peraltro, i primi commenti non sono concordi: vi è chi, applicando la sospensione feriale dei termini, ne proietta la scadenza a metà settembre.⁷ La tesi non sembra tuttavia preferibile: la sospensione feriale non opera nei procedimenti cautelari (art. 3 l. 1° dicembre 1969, n. 742) e il ricorso ex art. 669-novies c.p.c. costituisce un segmento del procedimento cautelare; in ogni caso, ragioni di prudenza suggeriscono al destinatario di assumere come termine ultimo l'11 agosto 2026.

⁶ D.l. 12 giugno 2026, n. 100 («Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo»), in G.U. 12 giugno 2026, art. 2, commi 1-3. Il decreto è in corso di conversione.

⁷ R. Plebani, *Misure cautelari anticipatorie: la stabilità ricalibrata dal D.L. 100/2026 dopo la sentenza della CGUE*, in *Altalex*, 24 giugno 2026, che computa il termine con applicazione della sospensione feriale.

5. Le lacune e le interpretazioni aperte (e le possibili soluzioni).

La novella, per quanto tempestiva, lascia scoperti almeno sette ordini di questioni.

(a) Il periodo «di mezzo» e l'assenza di effetto diretto orizzontale. Un principio cardine impone di ricordare che la direttiva non produce effetto diretto orizzontale: un privato non può invocarla contro un altro privato, poiché essa vincola lo Stato. Perciò, pur dopo la pronuncia del 23 aprile, il destinatario dell'inibitoria non poteva far valere l'art. 9, par. 5, contro il beneficiario per ottenerne la caducazione. Al giudice residuavano due strumenti inadeguati: l'interpretazione conforme dell'art. 132, comma 4, c.p.i., che si arresta dinanzi al divieto di interpretazione *contra legem* (il comma esclude in termini espressi la caducazione); e la disapplicazione, preclusa quando ridonda a danno di un privato sulla base di una direttiva priva di effetto diretto (né soccorre l'art. 50 TRIPs).⁸ Nel periodo intermedio la domanda di inefficacia era dunque destinata al probabile rigetto: ne è derivato un vuoto di tutela — il diritto di difesa inattuato fino al 12 giugno — e un rischio di decisioni disomogenee, con potenziale responsabilità dello Stato per attuazione tardiva. Il decreto colma il vuoto per il futuro; ma per le misure la cui sorte si sia «consumata» prima del 12 giugno la tutela resterebbe affidata alla sola, incerta, interpretazione conforme. Una via praticabile è valorizzare la disciplina transitoria quale sede di recupero, riconoscendo al destinatario, entro i sessanta giorni, la via dell'art. 669-novies c.p.c. anche per le misure anteriori.

(b) L'asimmetria con l'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. L'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. detta la regola generale della strumentalità attenuata per tutti i provvedimenti anticipatori del

⁸ Sull'assenza di effetto diretto orizzontale delle direttive e sull'obbligo di interpretazione conforme, nei limiti del divieto di interpretazione *contra legem*, v. Corte giust., 14 luglio 1994, C-91/92, *Faccini Dori*; 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing*. Sull'assenza di effetto diretto delle norme TRIPs per i singoli, Corte giust., 14 dicembre 2000, C-300/98, *Parfums Christian Dior*.

processo civile. Il decreto, però, ha corretto le sole norme IP (art. 132 c.p.i.; art. 162-bis l. aut.), perché solo su di esse incideva l'obbligo di conformazione al diritto dell'Unione.⁹ Ne risulta un sistema a due velocità: un'inibitoria anticipatoria per contraffazione di marchio è oggi assoggettabile all'istanza di inefficacia del destinatario, mentre un analogo provvedimento reso in lite estranea all'IP può conservare i propri effetti sine die senza merito, senza rimedio per il destinatario. Medesima natura, regimi opposti in ragione della sola materia. L'incoerenza è di non agevole giustificazione, poiché la *ratio* della Corte poggia su principi generali (artt. 47-48 della Carta, proporzionalità) predicabili di ogni anticipatorio: non è peregrino ipotizzare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. per irragionevole disparità (art. 3 Cost.). L'esito auspicabile sarebbe l'armonizzazione, in sede di conversione, dell'art. 669-octies, comma 6; in difetto, occorrerà assumere consapevolmente il regime IP come speciale.

(c) La rimessione in termini del beneficiario nel regime transitorio. Il comma 3 stabilisce che il giudice, su istanza del beneficiario, «la rimette in termini» per il merito nel termine di decadenza dell'art. 132, comma 2, c.p.i. (o 162-bis, comma 1, l. aut.), ferma l'efficacia delle misure. L'uso dell'indicativo orienta l'interprete: la rimessione appare configurata come atto dovuto, non come potere discrezionale, e la durata è predeterminata dalla legge; non si pone quindi un problema di criteri, ma di automatismo. Il meccanismo è binario e rapido: ricorso del destinatario ex art. 669-novies c.p.c.; rimessione dovuta; termine legale per il merito; in difetto, inefficacia sul ricorso pendente. Il contraddittorio esclude ogni limbo: non si può eludere il merito conservando la misura, perché una parte ha istanza agli atti e interesse attuale alla caducazione. I rischi di protrazione si riducono al tempo della decisione sulla rimessione — durante il

⁹ La novella incide sui soli artt. 132, comma 4, c.p.i. e 162-bis, comma 4, l. aut., non sull'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., che continua a esonerare dalla caducazione i provvedimenti anticipatori estranei alla proprietà intellettuale.

quale la misura resta ferma per legge — e al merito coltivato in modo puramente formale, scenario conforme all'art. 9, par. 5, che esige il solo inizio del giudizio salvo l'estinzione per inattività. Le misure «alle quali si applicano» i commi in questione sono solo quelle anticipatorie; la qualificazione, rimessa all'interprete senza criterio legale certo (punto 45; v. lettera e), torna ad assumere un peso decisivo, ma per il descritto automatismo sarà comunque risolta in rito nel merito.

Vi è, poi, un profilo speculare a carico di chi la cautela ha *ottenuto*: la rimessione lo costringe a coltivare il merito a distanza — talora di anni — dall'emanazione, con l'erosione della prova (memoria che svanisce, testimoni che vengono meno o si ammalano), il mutamento talora irreversibile dei fatti e un esito eventualmente sfavorevole; e talora la misura ha già esaurito i propri effetti, sicché ricostruire a cognizione piena vicende risalenti diviene un onere sproporzionato. Anche qui la norma tace: il bilanciamento del sacrificio resterà affidato al prudente — più che mai — apprezzamento del giudice.

Il rischio probatorio si salda con la sorte delle penali ex art. 131, comma 2, c.p.i. maturate in vigenza della misura, da scomporre in maturazione e conservazione del credito. Se il merito, cui il beneficiario sia stato rimesso, si chiude con il rigetto, l'accertamento negativo travolge il credito *ab origine* — comprese le penali del periodo di piena vigenza —, perché la penale accede al diritto cautelato e non alla mera efficacia formale (effetto espansivo dell'art. 336, comma 2, c.p.c.; art. 9, par. 7, della direttiva; Corte giust. 12 settembre 2019, C-688/17, Bayer Pharma): il riscosso è indebito ex art. 2033 c.c., il non riscosso non più azionabile, salvo il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Se invece il merito si estingue per inattività, nessun accertamento smentisce la legalità dell'ordine e le penali maturate fino all'estinzione restano acquisite; controversa è la «coda» tra l'estinzione — che opera di diritto (art. 307, ultimo comma, c.p.c.) — e la declaratoria: la tesi preferibile ne esclude la maturazione, non potendo il beneficiario lucrare sulla propria inattività, con ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme

riscosse.^{10 11} Ove poi il destinatario non ricorra nei trenta giorni, la misura si stabilizza e le violazioni successive tornano sanzionabili.

(d) Natura del termine e sorte del decreto non convertito. Il nuovo termine di trenta giorni ha natura di decadenza; la sua decorrenza — dalla scadenza del termine per il merito o dall'estinzione del giudizio — va coordinata con l'art. 669-novies c.p.c. A ciò si aggiunge la sorte degli atti compiuti ove il decreto non sia convertito: la decadenza opererebbe *ex tunc*. V'è di più: la stessa decadenza merita un vaglio di compatibilità eurounitaria. L'art. 9, par. 5, riconosce la revoca «su richiesta» senza limiti temporali; il decreto la assoggetta a trenta giorni. L'autonomia procedurale consente termini ragionevoli, ma un termine così breve, con *dies a quo* — l'estinzione, in specie — non sempre conoscibile dal destinatario, espone a censura per violazione del principio di effettività: paradossalmente, la norma attuativa potrebbe generare una nuova incompatibilità. Due i correttivi ipotizzabili: ancorare la decorrenza alla conoscenza legale dell'evento e, in sede di conversione, ampliare il termine. Quanto alla mancata conversione, ove sia stata ottenuta l'inefficacia in applicazione del nuovo art. 132, comma 4, occorrerà una legge di salvezza degli effetti ai sensi dell'art. 77, comma 3, Cost.¹²

(e) Il perimetro delle misure «anticipatorie». La Corte ha rimesso al giudice la qualificazione delle misure come «provvisorie» (punto 45) e il decreto non definisce l'ambito del nuovo regime, che presuppone la natura anticipatoria. Restano incerte la descrizione ex art. 129 c.p.i., il sequestro (conservativo per tradizione, ma anticipatorio negli esiti quando paralizza la

¹⁰ A. Triolo, *Brevi note sulla nuova disciplina dell'inefficacia della misura cautelare*, in *Judicium*, § 4.

¹¹ A. Triolo, *Sui rapporti tra reclamo e inefficacia della misura cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1417 ss.; sulla sopravvenuta inefficacia v. anche E. Merlin, *La sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Padova, 2008, 450 ss.

¹² Sulla sorte degli atti compiuti in caso di mancata conversione, art. 77, comma 3, Cost.

commercializzazione) e le inibitorie «miste» con ordini restitutori o di ritiro. Il contenzioso non si esaurirà: si sposterà sulla soglia di applicazione, dovendosi stabilire, prima dell'inefficacia, se la misura sia anticipatoria. Il rimedio più lineare passerebbe per un'elencazione esemplificativa in sede di conversione; in difetto, potrebbe soccorrere un criterio funzionale: è anticipatoria la misura che attribuisce al ricorrente, in tutto o in parte, l'utilità finale della decisione di merito (l'inibitoria, il ritiro dal commercio), non quella meramente istruttoria o conservativa.

(f) Le situazioni stabilizzate consensualmente. Nella prassi industrialistica molte liti si chiudono di fatto con la cautelare accettata da entrambe le parti, senza transazione formale. Il punto 47 esclude che la volontà delle parti muti la natura della misura ai fini classificatori, ma non che il convenuto possa disporre del diritto alla revoca che l'art. 9, par. 5, gli attribuisce «su richiesta»: diritto disponibile e quindi rinunciabile, purché la rinuncia sia informata ed espressa. Il transitorio riapre così, potenzialmente, migliaia di assetti consolidati, con finestra fino all'11 agosto 2026 e prevedibili condotte opportunistiche. *De iure condendo*, potrebbe prevedersi l'inammissibilità dell'istanza in caso di acquiescenza qualificata (rinuncia scritta o accordo transattivo che recepisca la misura), non bastando la mera esecuzione spontanea prolungata. *De iure condito*, i beneficiari dovrebbero censire il portafoglio di cautelari mai seguite dal merito e, per ciascuna, formalizzare l'assetto in transazione, predisporre il fascicolo di merito in vista della rimessione, o abbandonare in modo controllato le posizioni deboli; per i destinatari, l'istanza ex comma 3 è anche leva negoziale.

(g) Il coordinamento con i titoli dell'Unione e con l'arbitrato. Il decreto non chiarisce se il nuovo regime si applichi alle misure delle sezioni specializzate quali tribunali dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari. La risposta dovrebbe essere positiva, seguendo la tutela cautelare sui titoli unitari la *lex fori* (artt. 129-132 reg. UE 2017/1001; artt. 88 ss. reg. CE 6/2002); ma la collocazione nel solo diritto interno alimenta

dubbi, e la soluzione è un comma di interpretazione autentica in conversione. Per il brevetto europeo con effetto unitario il problema non si pone: dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti vige già una strumentalità piena (Rule 213 RoP), più severa. Quanto all'arbitrato, due chiarimenti si impongono: che l'instaurazione del giudizio arbitrale — anche estero — equivalga al merito ai fini dell'esclusione della declaratoria, come l'art. 669-octies, comma 4, c.p.c. prevede per il regime generale, mentre il nuovo art. 132, comma 4, c.p.i., riferito al solo «giudizio di merito», non lo ribadisce; e il coordinamento con l'art. 818 c.p.c. riformato, dovendo anche la misura anticipatoria arbitrale soggiacere alla stabilità condizionata, pena la trasformazione della clausola compromissoria in via di fuga per recuperare l'ultrattività incondizionata censurata dalla Corte.

6. Rilievi conclusivi

La riforma, più che abolire la stabilità dei provvedimenti anticipatori, ne ha invertito il presupposto: dalla stabilità *acquisita* — che consentiva di conservare gli effetti della misura senza coltivare il giudizio di merito — alla stabilità *condizionata* all'inerzia del destinatario. La tecnica dell'onere di impulso appare coerente con il punto 35 della sentenza, che esige la domanda del convenuto e non una cessazione automatica; sono però l'asimmetria con l'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. e il ristretto termine di decadenza i due fronti su cui si misurerà la tenuta della novella in sede di conversione, che dovrebbe anche contenere un elenco o una definizione delle misure anticipatorie. Per l'operatore e per le imprese, il provvedimento d'urgenza non può più essere trattato come assetto definitivo della lite e torna a essere il primo segmento di una strategia processuale che deve contemplare, sin dall'origine, l'eventualità del merito, con i relativi costi e tempi, a presidio del vantaggio competitivo dell'impresa, dalla difesa dei segni distintivi alla tutela contro la concorrenza sleale.