

## INDICE-SOMMARIO

<i>Presentazione</i> , Massimo Scuffi .....	pag. VII
<i>Avant-Propos</i> , Alice Pezard .....	» IX
<i>Foreword</i> , Robin Jacob .....	» XI
<i>Einleitende bemerkung</i> , Klaus Grabinski .....	» XIII
<i>Foreword</i> , Randall R. Rader .....	» XV
Opere più citate .....	» XVII

### TOMO PRIMO

#### PRIMA PARTE DIRITTO SOSTANZIALE

##### CAPITOLO I I PRINCIPI GENERALI

###### Sez. I

###### I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: PRINCIPI FONDAMENTALI ED EVOLUZIONE LEGISLATIVA

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 3
2. I principi fondamentali .....	» 4
3. La delega per il riordino della materia .....	» 5
4. Il primo parere del Consiglio di Stato .....	» 5
5. Dalla novella attuativa della direttiva « <i>enforcement</i> » al decreto correttivo e al decreto liberalizzazioni .....	» 6
6. Il secondo parere del Consiglio di Stato .....	» 7
7. Il momento costitutivo: registrazione e brevettazione .....	» 7
8. I diritti non titolati .....	» 8

## Sez. II

## IL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

*Roberto Gandin*

1. Osservazioni generali: il quadro normativo . . . . .	pag.	9
2. Significato dell'art. 3 cpi . . . . .	»	15
3. Gli stranieri di cui all'art. 3 cpi . . . . .	»	18
4. Il principio del trattamento nazionale (o di assimilazione) . . . . .	»	20
5. Il principio di reciprocità . . . . .	»	25
6. Una norma da disapplicare . . . . .	»	28

## Sez. III

## LA PRIORITÀ

*Alessandra Pignatelli*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	35
2. Osservazioni generali . . . . .	»	37
3. Elementi costitutivi . . . . .	»	40
4. Questioni specifiche . . . . .	»	40
4.1. Persona legittimata a rivendicare la priorità . . . . .	»	40
4.2. Trasferimento del diritto alla priorità . . . . .	»	41
4.3. Identità dell'invenzione . . . . .	»	42
4.4. Dodici mesi dal deposito della prima domanda . . . . .	»	47
4.5. Priorità multiple e parziali . . . . .	»	48
5. Onere della prova . . . . .	»	49
6. Priorità interna . . . . .	»	50

## Sez. IV

## L'ESAURIMENTO

*Selvaggia Segantini*

1. Il quadro normativo. Osservazioni generali . . . . .	pag.	51
1.1. Le importazioni parallele . . . . .	»	55
2. <i>Ratio</i> della norma . . . . .	»	56
3. Elementi costitutivi . . . . .	»	60
3.1. Introduzione . . . . .	»	60
3.2. La nozione di immissione in commercio . . . . .	»	60
3.3. (L'immissione) nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo . . .	»	64
3.4. Il concetto di consenso . . . . .	»	65
4. Effetti dell'esaurimento . . . . .	»	69
5. L'onere della prova . . . . .	»	70
6. Limiti al principio dell'esaurimento . . . . .	»	78
6.1. Introduzione . . . . .	»	78
6.2. Modifica o alterazione dello stato dei prodotti - il riconfezionamento - il danno alla reputazione del marchio e del suo titolare .	»	78
6.3. Uso pubblicitario del marchio . . . . .	»	82

6.4. Violazione contrattuale di clausole finalizzate dalla «distribuzione selettiva» - danno alla notorietà del marchio . . . . .	pag.	84
7. Varietà vegetali e materiali di riproduzione . . . . .	»	85
8. L'ambito territoriale di operatività della norma. L'esaurimento comunitario. Le teorie di estensione del principio ad un esaurimento internazionale . . . . .	»	87
9. Problemi processuali aperti . . . . .	»	93

## Sez. V

## LA COMUNIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

*Roberto Gandin*

1. Il quadro normativo. Osservazioni generali . . . . .	pag.	95
2. Significato dell'art. 6 cpi . . . . .	»	96
3. Elementi costitutivi . . . . .	»	99
4. Lo sfruttamento produttivo del titolo in comunione . . . . .	»	103
5. Lo sfruttamento negoziale del titolo in comunione . . . . .	»	108
6. Gli accordi tra i contitolari . . . . .	»	113
7. La difesa giudiziale del titolo in comunione . . . . .	»	115
8. Lo scioglimento della comunione . . . . .	»	116

## CAPITOLO II

## I MARCHI E GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI

## Sez. I

## NATURA E FUNZIONI DEL MARCHIO. LE FONTI

*Giulio Enrico Sironi*

1. Natura e funzioni del marchio . . . . .	pag.	119
2. Fonti normative . . . . .	»	122

## Sez. II

## SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	125
2. Caratteristiche «preliminari» . . . . .	»	125
2.1. Segno . . . . .	»	125
2.2. Segno idoneo a distinguere . . . . .	»	126
2.3. Rappresentabilità grafica . . . . .	»	128
2.4. Tipi di segni registrabili . . . . .	»	128

## Sez. III

LEGITTIMAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO  
E SOGGETTI AVENTI DIRITTO*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	135
2. Legittimazione alla registrazione . . . . .	»	136
3. Limiti alla legittimazione. Soggetti aventi diritto . . . . .	»	137
3.1. Nomi, ritratti e segni notori . . . . .	»	138
3.1.1. Ritratti . . . . .	»	139
3.1.2. Nomi . . . . .	»	140
3.1.3. Altri segni notori . . . . .	»	144
4. I diritti anteriori dei terzi . . . . .	»	145
5. Stemmi (rinvio) . . . . .	»	147
6. Malafede . . . . .	»	147

## Sez. IV

REQUISITI DI VALIDITÀ.  
IMPEDIMENTI ASSOLUTI E RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE*Giulio Enrico Sironi*

1. I requisiti di validità del marchio . . . . .	pag.	151
2. Gli impedimenti assoluti . . . . .	»	152
2.1. Il quadro normativo. Osservazioni generali . . . . .	»	152
2.2. La mancanza di capacità distintiva . . . . .	»	154
2.2.1. Denominazioni generiche e indicazioni descrittive . . . . .	»	158
2.2.2. Segni divenuti di uso comune . . . . .	»	162
2.2.3. Altri segni privi di carattere distintivo . . . . .	»	165
2.2.4. Acquisto di capacità distintiva con l'uso . . . . .	»	167
2.3. Marchi di forma . . . . .	»	172
2.4. Marchi decettivi . . . . .	»	181
2.5. Segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume . . . . .	»	186
2.6. Stemmi . . . . .	»	188
3. Gli impedimenti relativi . . . . .	»	190
3.1. Il quadro normativo. Osservazioni generali . . . . .	»	190
3.2. Novità del marchio . . . . .	»	192
3.2.1. Conflitto con un anteriore marchio di fatto . . . . .	»	193
3.2.2. Conflitto con anteriori segni distintivi non registrati diversi dal marchio . . . . .	»	199
3.2.3. Conflitto con un anteriore marchio registrato . . . . .	»	201
3.3. Convalida del marchio . . . . .	»	204

## Sez. V

ACQUISTO DEI DIRITTI SUL MARCHIO REGISTRATO.  
REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	209
2. Registrazione del marchio . . . . .	»	210

3. Rinnovazione del marchio .....	pag.	211
4. Marchi internazionali .....	»	212
5. Esposizione in fiera .....	»	213

## Sez. VI

## AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo .....	pag.	215
2. Ambito di tutela del marchio. Osservazioni generali .....	»	216
3. Consenso del titolare .....	»	218
4. Uso del segno nell'attività economica .....	»	219
5. Uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato .....	»	222
6. Rischio di confusione e rischio di associazione .....	»	225
6.1. Identità o somiglianza fra segni. Valutazione della somiglianza tra segni. Incidenza del carattere distintivo nella valutazione ..	»	233
6.2. Identità o affinità tra prodotti o servizi .....	»	245
7. Marchi che godono di rinomanza .....	»	249
8. Fattispecie particolari di uso del marchio altrui .....	»	259
9. Modalità d'uso del marchio riservate al titolare .....	»	267
10. Usi leciti del marchio altrui .....	»	269
10.1. Conformità ai principi di correttezza professionale .....	»	269
10.2. Casi di uso lecito .....	»	271
11. Usi del marchio vietati al titolare .....	»	276

## Sez. VII

## TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo .....	pag.	279
2. Premessa .....	»	279
3. Cessione del marchio .....	»	280
4. Licenza del marchio .....	»	284

## Sez. VIII

## NULLITÀ E DECADENZA DEL MARCHIO

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo. Estinzione dei diritti sul marchio .....	pag.	288
2. Nullità del marchio .....	»	290
3. Decadenza del marchio .....	»	292
4. Volgarizzazione del marchio .....	»	293
5. Decettività sopravvenuta .....	»	297
6. Sopravvenuta contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume .....	»	299

7. Non uso del marchio . . . . .	pag. 299
7.1. Nozione di uso effettivo . . . . .	» 300
7.2. Uso del marchio in forma modificata . . . . .	» 304
7.3. Non uso giustificato da motivi legittimi . . . . .	» 305
7.4. Sanatoria della decadenza per non uso . . . . .	» 306
7.5. Marchi difensivi . . . . .	» 309
7.6. Decadenza parziale. Liste di protezione . . . . .	» 310
8. Omissione dei controlli sull'uso del marchio collettivo . . . . .	» 311

## Sez. IX

## MARCHI COLLETTIVI

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 312
2. Nozione e funzione del marchio collettivo . . . . .	» 312
3. Legittimazione alla registrazione di marchi collettivi. Soggetti autorizzati all'uso. Modelli di marchio collettivo . . . . .	» 313
4. Regolamenti d'uso dei marchi collettivi . . . . .	» 315
5. Marchi collettivi geografici . . . . .	» 316
6. Ulteriore disciplina dei marchi collettivi . . . . .	» 318

## Sez. X

## MARCHI NON REGISTRATI. SEGNI DISTINTIVI DIVERSI DAI MARCHI

*Giulio Enrico Sironi*

1. Segni distintivi non registrati. Osservazioni generali . . . . .	pag. 320
2. Marchi di fatto . . . . .	» 322
3. Ditta. Ragione e denominazione sociale . . . . .	» 324
4. Insegna . . . . .	» 330
5. <i>Domain name</i> . . . . .	» 331
6. Altri segni distintivi . . . . .	» 333

## Sez. XI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI MARCHI

*Giulio Enrico Sironi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 334
2. Marchi allo stato di domanda . . . . .	» 336
3. Requisiti di validità e cause di nullità (e relative sanatorie) dei marchi già concessi . . . . .	» 337
4. Ambito di tutela dei marchi già concessi . . . . .	» 339
5. Cessione e licenza . . . . .	» 341
6. Cause di decadenza . . . . .	» 341

CAPITOLO III  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE  
E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Sez. I

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  
*Giovanni Angelicchio*

1. Il quadro normativo .....	pag.	345
2. Definizione, osservazioni generali e <i>ratio</i> della tutela .....	»	346
3. I sistemi delle convenzioni internazionali per la tutela delle indicazioni geografiche .....	»	350

Sez. II

IL SISTEMA COMUNITARIO  
*Giovanni Angelicchio*

1. Indicazioni geografiche titolate relative ai prodotti agroalimentari ..	pag.	356
2. Regole di coordinamento tra marchi e sistema DOP e IGP .....	»	367
3. Indicazioni geografiche titolate relative ai prodotti vitivinicoli .....	»	369
4. Indicazioni geografiche semplici (o indirette) e non titolate .....	»	371

Sez. III

IL SISTEMA DOMESTICO  
*Giovanni Angelicchio*

1. I sistemi nazionali per la protezione delle indicazioni geografiche: in particolare il sistema italiano .....	pag.	373
2. Il <i>made in Italy</i> .....	»	378
3. Fattispecie particolari .....	»	382

CAPITOLO IV  
DISEGNI E MODELLI

Sez. I

FONTI DI DISCIPLINA  
*Philipp Fabbio*

1. Regole generali e criteri interpretativi .....	pag.	387
---	------	-----

Sez. II

LA NOZIONE DI DISEGNO O MODELLO  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo .....	pag.	389
2. Il disegno o modello come estetica applicata a oggetti d'uso .....	»	389

2.1. Osservazioni generali . . . . .	pag. 389
2.2. Creazioni non proteggibili come disegno o modello . . . . .	» 391
2.3. Casi particolari . . . . .	» 391
2.3.1. L'apparente eccezione dei simboli grafici e dei caratteri tipografici . . . . .	» 391
2.3.2. Il problema dell'autonoma tutelabilità di decorazioni ed ornamenti . . . . .	» 392
3. La nozione di prodotto . . . . .	» 393
3.1. Osservazioni generali . . . . .	» 393
3.2. Le lavorazioni di prodotti naturali. L'estetica applicata a parti del corpo umano . . . . .	» 394
3.3. Criteri irrilevanti per la qualificazione come prodotto . . . . .	» 394
4. Prodotti complessi. Insiemi e serie di oggetti . . . . .	» 395
5. La nozione di «aspetto» del prodotto . . . . .	» 396
5.1. Osservazioni generali . . . . .	» 396
5.2. La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista . . . . .	» 396
5.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse . . . . .	» 397
5.4. Prospettive differenti dell'aspetto di un medesimo prodotto . . . . .	» 398
5.5. La tutelabilità dell'aspetto interno del prodotto . . . . .	» 398
5.6. La tutelabilità di disegni e modelli «dinamici» . . . . .	» 398
5.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto . . . . .	» 399
5.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo . . . . .	» 399
5.9. Le caratteristiche che concorrono nel determinare l'aspetto del prodotto . . . . .	» 400

## Sez. III

LA NOVITÀ  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 401
2. La rilevanza pratica del requisito della novità . . . . .	» 401
3. Il carattere relativo della novità . . . . .	» 402
4. La quasi-identità . . . . .	» 403
4.1. Dettagli «esterni» o «accessori» . . . . .	» 403
4.2. Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto . . . . .	» 403
4.3. Altre tipologie di dettagli . . . . .	» 404
5. Criteri per l'accertamento della novità . . . . .	» 405
5.1. Confronto «uno a uno» . . . . .	» 405
5.2. Individuazione delle caratteristiche rilevanti per il confronto . . . . .	» 405
5.3. Le registrazioni «astratte» . . . . .	» 405
5.4. Confronto «oggettivo» . . . . .	» 406
6. La ripartizione dell'onere probatorio . . . . .	» 406

## Sez. IV

IL CARATTERE INDIVIDUALE  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 407
----------------------------------	----------

2. Osservazioni generali . . . . .	pag. 407
3. Carattere individuale e speciale ornamento . . . . .	» 408
4. I criteri per l'accertamento del carattere individuale . . . . .	» 409
4.1. Osservazioni generali . . . . .	» 409
4.2. Confronto «modello su modello» . . . . .	» 410
4.3. Confronto tra disegni e modelli relativi al medesimo tipo di prodotto . . . . .	» 411
4.4. Confronto «analitico» . . . . .	» 412
4.5. Il parametro dell'utilizzatore informato . . . . .	» 414
4.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale . . . . .	» 414
4.5.2. La concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato . . . . .	» 417
4.5.3. Il criterio del confronto . . . . .	» 419
4.6. Valutazione di tutte le caratteristiche formali, condivise e non, dei disegni e modelli confrontati . . . . .	» 420
4.7. Prevalenza delle caratteristiche formali più caratterizzanti . . . . .	» 420
4.8. Rilevanza di elementi diversi dall'aspetto del prodotto . . . . .	» 422
4.9. Rilevanza del margine di libertà creativa . . . . .	» 422
4.10. Grado di differenziazione . . . . .	» 424
5. Onere della prova . . . . .	» 425

## Sez. V

LA LICEITÀ  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 427
2. La contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume . . . . .	» 427
2.1. Osservazioni generali . . . . .	» 427
2.2. Modalità di contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume in relazione al disegno o modello o al prodotto incorporante . . . . .	» 428
2.3. La contrarietà all'ordine pubblico . . . . .	» 428
2.3.1. La nozione di ordine pubblico in generale . . . . .	» 428
2.3.2. Ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico . . . . .	» 428
2.4. La contrarietà al buon costume . . . . .	» 429
3. L'utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico . . . . .	» 429
3.1. Osservazioni generali . . . . .	» 429
3.2. I segni di particolare interesse pubblico . . . . .	» 429
3.3. L'utilizzazione impropria . . . . .	» 430

## Sez. VI

LA DIVULGAZIONE  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 431
2. La nozione di divulgazione in senso stretto . . . . .	» 432
2.1. Osservazioni generali . . . . .	» 432
2.2. I fatti di divulgazione . . . . .	» 432
2.2.1. L'accessibilità al pubblico in generale . . . . .	» 432
2.2.2. L'accessibilità al pubblico per effetto di registrazione . . . . .	» 433

2.2.2.1. La registrazione di disegni o modelli . . . . .	pag. 433
2.2.2.2. La registrazione di marchi . . . . .	» 433
2.2.2.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità . . . . .	» 434
2.2.3. Il disegno o modello reso pubblico . . . . .	» 435
2.2.3.1. Il concetto di rendere pubblico . . . . .	» 435
2.2.3.2. L'esposizione . . . . .	» 436
2.2.3.3. La messa in commercio . . . . .	» 436
2.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori . . . . .	» 437
2.3.1. Osservazioni generali . . . . .	» 437
2.3.2. La nozione di ambienti specializzati . . . . .	» 437
2.3.3. La nozione di settore interessato . . . . .	» 438
2.3.4. La nozione di «operante nella Comunità» . . . . .	» 438
2.3.4.1. Disegni e modelli diffusi solo al di fuori del terri- torio della Comunità . . . . .	» 439
2.3.4.2. L'ambito territoriale della conoscibilità del dise- gno o modello nella Comunità . . . . .	» 439
2.3.5. La nozione di «ragionevolmente conoscibile» . . . . .	» 440
2.4. Onere della prova . . . . .	» 441
3. La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di ri- servatezza . . . . .	» 442
3.1. Osservazioni generali . . . . .	» 442
3.2. La nozione di vincolo esplicito . . . . .	» 442
3.3. La nozione di vincolo implicito . . . . .	» 443
4. Il cd. periodo di grazia . . . . .	» 444
4.1. Osservazioni generali . . . . .	» 444
4.2. Il regime del disegno o modello non registrato durante il perio- do di grazia . . . . .	» 444
4.3. Divulgazione riconducibile all'avente diritto e divulgazione abu- siva . . . . .	» 445
4.4. L'oggetto della divulgazione . . . . .	» 445
5. La divulgazione abusiva . . . . .	» 445
5.1. Osservazioni generali . . . . .	» 445
5.2. La nozione di abuso diretto . . . . .	» 446
5.3. La nozione di abuso indiretto . . . . .	» 446

## Sez. VII

## I COMPONENTI DI PRODOTTI COMPLESSI

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 447
2. Osservazioni generali . . . . .	» 448
3. La nozione di componente di un prodotto complesso . . . . .	» 449
3.1. Funzione . . . . .	» 449
3.2. Elementi costitutivi . . . . .	» 449
4. Gli speciali requisiti di protezione: visibilità e autonomia . . . . .	» 450
4.1. Funzione . . . . .	» 450
4.2. Il requisito della visibilità . . . . .	» 451

4.2.1. In generale . . . . .	pag.	451
4.2.2. Questioni specifiche . . . . .	»	452
4.3. Il requisito dell'autonomia . . . . .	»	455
5. I componenti <i>must-match</i> . . . . .	»	456
5.1. Osservazioni generali . . . . .	»	456
5.2. La nozione di componente <i>must-match</i> e gli usi liberi . . . . .	»	457

## Sez. VIII

## LE CARATTERISTICHE TECNICAMENTE NECESSITATE

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	460
2. <i>Ratio</i> . . . . .	»	460
3. La nozione di carattere tecnicamente necessitato . . . . .	»	461
3.1. Osservazioni generali . . . . .	»	461
3.1.1. La teoria delle forme alternative ovvero delle forme inde- rogabili . . . . .	»	462
3.1.2. La teoria dell'assenza di una valenza estetica apprezzabile . . . . .	»	462
3.2. Criteri per l'accertamento di esistenza di forme alternative . . . . .	»	463
3.3. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente . . . . .	»	464
3.3.1. Caratteristiche imposte da norme di legge o provvedi- menti amministrativi . . . . .	»	464
3.3.2. Caratteristiche «imposte» dal successo commerciale del disegno o modello . . . . .	»	465
4. Gli elementi di interconnessione o <i>must fit</i> . . . . .	»	465
5. I sistemi modulari . . . . .	»	466

## Sez. IX

## LA DURATA E LA PROROGA DELLA REGISTRAZIONE.

## LA DURATA DELLA PROTEZIONE DI DIRITTO D'AUTORE.

## LE DISCIPLINE DI DIRITTO TRANSITORIO

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	468
2. La durata della registrazione . . . . .	»	469
2.1. Osservazioni generali . . . . .	»	469
2.2. La decorrenza del termine di protezione . . . . .	»	470
2.3. La proroga della registrazione . . . . .	»	470
2.3.1. La domanda di proroga . . . . .	»	470
2.3.2. I termini per la presentazione della domanda di proroga . . . . .	»	471
2.3.3. La necessità di prorogare anche la domanda pendente . . . . .	»	472
2.3.4. L'inammissibilità della proroga «multipla» . . . . .	»	472
3. La durata della protezione di diritto d'autore . . . . .	»	472
3.1. Osservazioni generali . . . . .	»	472
3.2. Ambito di applicazione . . . . .	»	473
3.3. La decorrenza del termine di protezione . . . . .	»	473
3.4. Il diritto di preuso per le opere del disegno industriale in pub- blico dominio proteggibili con il diritto d'autore a far tempo dal 19 aprile 2001 . . . . .	»	473

4. La facoltà di proroga e il diritto dei terzi alla licenza gratuita per i disegni e modelli ornamentali non ancora scaduti o estinti alla data del 19 aprile 2001 . . . . .	pag. 475
4.1. Osservazioni generali . . . . .	» 475
4.2. La proroga del brevetto per disegno o modello ornamentale . . . . .	» 475
4.3. Il diritto di licenza gratuita per i disegni o modelli ornamentali prorogati . . . . .	» 475
4.3.1. Osservazioni generali . . . . .	» 475
4.3.2. Gli aventi diritto . . . . .	» 475
4.3.2.1. I licenziatari . . . . .	» 476
4.3.2.2. Il criterio degli investimenti . . . . .	» 476
4.3.3. Il vincolo aziendale . . . . .	» 477

## Sez. X

## IL DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 478
2. <i>Ratio</i> . . . . .	» 479
3. Fattispecie . . . . .	» 479
3.1. La nozione di autore . . . . .	» 479
3.1.1. Definizione generale di autore . . . . .	» 479
3.1.2. L'ispirazione a progetti o prototipi altrui . . . . .	» 479
3.1.3. Il cd. incontro fortuito . . . . .	» 480
3.1.4. L'applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli . . . . .	» 480
3.1.5. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati . . . . .	» 481
3.2. Pluralità di autori . . . . .	» 481
3.2.1. La pluralità di autori in generale . . . . .	» 481
3.2.2. Le singole ipotesi . . . . .	» 481
3.2.3. Il regime della contitolarità . . . . .	» 482
3.3. La trasmissibilità del diritto alla registrazione . . . . .	» 482
3.3.1. Trasferimento <i>mortis causa</i> o <i>inter vivos</i> , a titolo universale o particolare . . . . .	» 482
3.3.2. Procedure esecutive . . . . .	» 483
3.4. Disegni e modelli opera di dipendenti . . . . .	» 483
3.4.1. Osservazioni generali . . . . .	» 483
3.4.2. La nozione di dipendente . . . . .	» 484
3.4.3. La nozione di datore di lavoro . . . . .	» 484
3.4.4. L'inclusione dell'opera tra le mansioni del dipendente . . . . .	» 485
3.4.4.1. Osservazioni generali . . . . .	» 485
3.4.4.2. Disegni e modelli realizzati dal dipendente nel tempo libero . . . . .	» 485
3.4.4.3. Disegni e modelli realizzati dal dipendente sul lavoro ma in via autonoma . . . . .	» 486
3.4.4.4. L'attribuzione del diritto al disegno o modello creato dal dipendente: casi dubbi . . . . .	» 486
3.4.5. Il diritto di paternità dell'opera . . . . .	» 486

## Sez. XI

## LA REGISTRAZIONE MULTIPLA.

## IL MANTENIMENTO DEL DISEGNO O MODELLO NULLO IN FORMA MODIFICATA

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 489
2. La registrazione multipla . . . . .	» 490
2.1. Osservazioni generali . . . . .	» 490
2.2. Effetti sostanziali . . . . .	» 491
2.3. L'unicità della classe di registrazione . . . . .	» 491
2.4. Assenza di limiti al numero di disegni o modelli che possono formare oggetto di deposito multiplo . . . . .	» 492
2.5. L'inosservanza delle regole sull'unicità del disegno: conseguenze . . . . .	» 492
3. Il mantenimento del disegno o modello in forma modificata . . . . .	» 493

## Sez. XII

## LA REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 494
2. Il principio del cumulo delle tutele . . . . .	» 494
3. La diversità dei titoli di protezione . . . . .	» 495
4. La limitazione della domanda di registrazione in caso di forme suscettibili di doppia tutela . . . . .	» 495
5. La circolazione autonoma dei diritti . . . . .	» 496

## Sez. XIII

## I DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE.

## LA CONTRAFFAZIONE E GLI USI CONSENTITI

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 497
2. I diritti derivanti dalla registrazione . . . . .	» 498
2.1. In generale . . . . .	» 498
2.2. Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione . . . . .	» 499
2.2.1. La fabbricazione . . . . .	» 499
2.2.2. L'offerta . . . . .	» 500
2.2.3. L'immissione in commercio . . . . .	» 500
2.2.4. L'importazione e l'esportazione . . . . .	» 501
2.2.5. L'impiego . . . . .	» 501
2.2.6. La detenzione . . . . .	» 501
2.2.7. L'acquisto . . . . .	» 501
2.2.8. La riproduzione per immagini . . . . .	» 502
2.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione . . . . .	» 502
2.3. La contraffazione indiretta . . . . .	» 502
2.4. L'autorizzazione dell'avente diritto . . . . .	» 502

2.5. Estensione della protezione e accertamento della contraffazione .....	pag. 503
2.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore .....	» 504
2.7. Diritti morali .....	» 505
3. Gli usi leciti del disegno o modello altrui .....	» 505
3.1. Osservazioni generali .....	» 505
3.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni .....	» 506
3.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito .....	» 506
3.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali .....	» 506
3.3.2. Uso a fini sperimentali .....	» 507
3.3.3. Altri usi leciti .....	» 508
3.3.3.1. Uso a fini di citazione .....	» 508
3.3.3.2. Uso a fini didattici .....	» 509
3.3.3.3. Condizioni dell'uso a fini di citazione o didattici .....	» 509
3.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese .....	» 510

## Sezione XIV

LA NULLITÀ  
*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo .....	pag. 511
2. Registrabilità e nullità della registrazione .....	» 512
3. Le cause di nullità .....	» 512
3.1. Osservazioni generali .....	» 512
3.2. La nullità per contrasto con l'art. 31 cpi .....	» 513
3.3. La nullità per difetto di novità o di carattere individuale .....	» 514
3.4. La nullità per illiceità .....	» 514
3.5. La nullità derivante dal carattere tecnicamente necessitato del disegno o modello .....	» 514
3.6. La nullità per cd. «scavalco» .....	» 514
3.7. La nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore .....	» 515
3.8. La nullità per interferenza con segni distintivi altrui .....	» 515
3.8.1. Ambito di applicazione .....	» 515
3.8.2. Gli usi vietati del segno distintivo altrui .....	» 516
3.8.3. L'imitazione non pedissequa del segno distintivo altrui ..	» 516
3.8.4. L'uso del segno altrui in funzione non distintiva .....	» 517
4. La legittimazione .....	» 517
5. La nullità parziale .....	» 518
5.1. Osservazioni generali .....	» 518
5.2. Le cause di nullità parziale .....	» 518
5.3. Il mantenimento in forma modificata .....	» 518
5.4. La nullità parziale di disegni e modelli «astratti» .....	» 518
6. La dichiarazione di nullità del disegno o modello estinto o oggetto di rinuncia .....	» 519
7. La nullità sopravvenuta .....	» 519
8. Diritto transitorio: la nullità dei disegni e modelli ornamentali brevettati fino al 19 aprile 2001 .....	» 520

## Sez. XV

## LA TUTELA AUTORIALE E LE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

*Philipp Fabbio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	521
2. Osservazioni generali . . . . .	»	521
3. La nozione di opera del disegno industriale . . . . .	»	522
4. Il requisito del carattere creativo per le opere del disegno industriale . . . . .	»	524
5. Il requisito del valore artistico . . . . .	»	524
6. Il regime delle opere del disegno industriale create da dipendenti . . . . .	»	528

## CAPITOLO V

## I BREVETTI PER INVENZIONI

## Sez. I

## L'ISTITUTO BREVETTUALE ED ALCUNI PROFILI DI CRITICITÀ

*Mario Franzosi*

1. Inizio, funzione, futuro . . . . .	pag.	529
---------------------------------------	------	-----

## Sez. II

## L'OGGETTO DEL BREVETTO

*Mario Franzosi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	533
2. L'oggetto del brevetto . . . . .	»	533

## Sez. III

## I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

*Mario Franzosi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	536
2. La novità . . . . .	»	538
2.1. Il concetto di novità . . . . .	»	538
2.2. Le quattro classi di anteriorità . . . . .	»	542
2.3. La data . . . . .	»	545
2.4. Il concetto di «pubblico» . . . . .	»	545
2.5. Vincoli. Entità della diffusione . . . . .	»	547
2.6. Il <i>disclaimer</i> . . . . .	»	549
2.7. La domanda anteriore . . . . .	»	550
2.8. La nuova utilizzazione . . . . .	»	550
3. La non ovvietà . . . . .	»	551
3.1. Terminologia . . . . .	»	551
3.2. Novità e livello inventivo . . . . .	»	552
3.3. Prima nozione . . . . .	»	554

3.4. La impostazione dell'UEB .....	pag. 556
3.5. La soluzione inglese .....	» 559
3.6. La soluzione tedesca .....	» 561
3.7. La soluzione giapponese .....	» 562
3.8. La soluzione americana .....	» 563
3.9. Altri ordinamenti .....	» 565
3.10. La soluzione italiana .....	» 567
3.11. La definizione e la sua applicazione .....	» 568
3.12. Invenzione come combinazione .....	» 570
3.13. Le dieci fasi .....	» 572
3.14. Il <i>background</i> .....	» 573
3.15. <i>The closest prior art</i> .....	» 574
3.16. <i>Objective technical problem</i> .....	» 575
3.17. <i>Skilled technical expert</i> .....	» 576
3.18. <i>Common general knowledge</i> .....	» 578
3.19. <i>Enhanced knowledge</i> .....	» 579
3.20. Determinazione della soluzione .....	» 581
3.21. Confronto tra la soluzione dell'esperto e l'invenzione .....	» 582
3.22. Ovvio o no .....	» 583
3.23. <i>Secondary considerations</i> .....	» 584
3.24. Invenzioni di combinazione, di traslazione, di perfezionamento, principali, derivate .....	» 588
3.25. Conclusioni .....	» 589
4. Divulgazioni non opponibili .....	» 589
4.1. Divulgazione abusiva .....	» 589
4.2. Esposizioni .....	» 590
4.3. La priorità interna .....	» 590
4.4. La priorità internazionale .....	» 591
4.5. Il <i>grace period</i> .....	» 592
5. Industrialità .....	» 592
5.1. Nozione .....	» 592
5.2. Carattere tecnico .....	» 594
5.3. Non operabilità .....	» 596
5.4. Industrialità e utilità .....	» 597
6. La liceità .....	» 600
7. Sufficienza di descrizione .....	» 601
7.1. Chiarezza e completezza .....	» 601
7.2. Qualità della descrizione .....	» 603
7.3. Integrazione della descrizione .....	» 606

## Sez. IV

## LE RIVENDICAZIONI

Mario Franzosi

1. Il quadro normativo .....	pag. 609
2. Analogia con il contratto o la legge? .....	» 610
3. L'interprete .....	» 611
4. Criteri di interpretazione .....	» 612
5. I metodi di interpretazione .....	» 614

6. Interpretazione letterale e per equivalenza . . . . .	pag. 615
7. Equivalenza FWR o per ovvietà . . . . .	» 616
8. Equivalenza al tempo del brevetto o della contraffazione . . . . .	» 618
9. Considerazioni conclusive . . . . .	» 618
10. Le soluzioni europee . . . . .	» 619
11. Le soluzioni in altri ordinamenti . . . . .	» 624
12. Il <i>disclaimer</i> . . . . .	» 627
13. Rivendicazioni principali e dipendenti . . . . .	» 630
14. La rivendicazione Jepsso . . . . .	» 631
15. La rivendicazione <i>omnibus</i> . . . . .	» 634
16. <i>Broad claims</i> (rivendicazioni troppo ampie) . . . . .	» 635

## Sez. V

## IL DIRITTO MORALE DELL'INVENTORE

*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 638
2. Fondamento ed interessi protetti dal diritto morale . . . . .	» 638
3. Fattispecie costitutiva e contenuto . . . . .	» 640
4. Diritto morale e validità dell'invenzione . . . . .	» 641
5. Diritto morale ed invenzione del dipendente . . . . .	» 642

## Sez. VI

## LE FACOLTÀ ESCLUSIVE CONFERITE DAL BREVETTO

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 643
2. Lo <i>ius excludendi</i> ed il diritto di attuare l'invenzione . . . . .	» 645
3. Carattere assoluto e <i>Sperrwirkung</i> dell'esclusiva brevettuale . . . . .	» 646
4. Rapporti tra clausola generale <i>ex art. 66.1 cpi</i> e fattispecie nominate <i>ex art. 66.2 cpi</i> . . . . .	» 648
5. Le categorie di rivendicazioni . . . . .	» 651
6. Il principio di territorialità . . . . .	» 653
7. Rivendicazioni di prodotto . . . . .	» 654
7.1. Autonomia delle facoltà esclusive . . . . .	» 654
7.2. Fabbricazione del prodotto . . . . .	» 656
7.3. Uso . . . . .	» 658
7.4. Immissione in commercio . . . . .	» 660
7.5. Vendita . . . . .	» 662
7.6. Importazione, detenzione, esportazione, trasporto . . . . .	» 662
8. Rivendicazioni di processo: attuazione ed offerta . . . . .	» 663
9. La protezione del prodotto direttamente ottenuto dal processo . . . . .	» 664
9.1. Osservazioni generali . . . . .	» 664
9.2. La nozione di «prodotto» . . . . .	» 665
9.3. Il significato di «direttamente ottenuto» . . . . .	» 666
9.4. Effetti della tutela . . . . .	» 667
10. Rilevanza della clausola generale . . . . .	» 668
11. Le presunzioni di cui all'art. 67.1 cpi . . . . .	» 668

11.1. Osservazioni generali .....	pag. 668
11.2. Presunzione relativa al prodotto direttamente ottenuto (art. 67.1 lett. <i>a</i> ) .....	» 669
11.3. La presunzione <i>ex art.</i> 67.1 lett. ( <i>b</i> ) cpi .....	» 671
11.4. Tutela delle informazioni riservate .....	» 672
12. Somministrazione di mezzi destinati ad attuare il procedimento brevettato .....	» 673

## Sez. VII

## LA CONTRAFFAZIONE INDIRETTA

Linda Briceno

1. Contraffazione indiretta: premessa .....	pag. 675
2. <i>Ratio</i> e presupposti .....	» 676
3. Contraffazione indiretta e concorso nel fatto illecito .....	» 679

## Sez. VIII

LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO:  
LIBERE UTILIZZAZIONI, INVENZIONI DIPENDENTI E PREUSO

Linda Briceno

1. Il quadro normativo .....	pag. 682
2. Fonti convenzionali e comunitarie .....	» 683
3. I precedenti della norma .....	» 685
4. Principi ermeneutici .....	» 685
5. Elementi costitutivi: premessa .....	» 687
5.1. L'uso privato: <i>ratio</i> della norma; <i>a</i> ) «atti compiuti in ambito privato»; <i>b</i> ) «a fini non commerciali» .....	» 688
5.2. L'esenzione sperimentale: <i>ratio</i> della norma; <i>a</i> ) Uso sperimentale: irrilevanza dell'ambito privato e della finalità commerciale; <i>b</i> ) La distinzione tra usi sperimentali <i>aventi ad oggetto</i> l'invenzione brevettata e quelli realizzati <i>per mezzo</i> del trovato. I c.d. « <i>research tools</i> » .....	» 689
5.3. Studi e sperimentazioni diretti al conseguimento di una AIC: <i>ratio</i> della norma; <i>a</i> ) Premessa: la distinzione tra esenzione sperimentale e i c.d. <i>clinical trials</i> ; <i>b</i> ) Le condizioni di liceità della disposizione e il relativo ambito di applicazione .....	» 692
5.4. L'avvio della procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo .....	» 695
5.5. L'eccezione galenica: <i>ratio</i> della norma; <i>a</i> ) Le condizioni di liceità della disposizione .....	» 696
6. Onere della prova .....	» 698
7. Le invenzioni dipendenti .....	» 699
8. Il preuso: <i>ratio</i> della norma .....	» 700
8.1. Elementi costitutivi .....	» 700
8.2. Onere della prova .....	» 702

## Sez. IX

## LA DURATA DEL BREVETTO E DELL'ESCLUSIVA

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo .....	pag.	703
2. Brevetto italiano e disciplina domestica: computo del termine di durata .....	»	705
3. Segue. Brevetto europeo e disciplina convenzionale .....	»	706
4. Strumenti per prorogare la durata dell'esclusiva in specifici settori tecnici .....	»	706
5. Effetti della brevettazione e <i>dies a quo</i> della tutela .....	»	707

## Sez. X

## LE INVENZIONI MILITARI

*Gianfranco Dragotti*

1. Il quadro normativo .....	pag.	711
2. La disciplina .....	»	711

## Sez. XI

## LA DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI

*Gianfranco Dragotti*

1. Il quadro normativo .....	pag.	712
2. La disciplina .....	»	712

## Sez. XII

## LA NULLITÀ

*Mario Franzosi*

1. Il quadro normativo .....	pag.	716
2. Rivendicazione più ampia della descrizione .....	»	717
3. La nullità parziale .....	»	719
4. Conversione del brevetto nullo .....	»	720

## Sez. XIII

## LA RINUNCIA

*Gianfranco Dragotti*

1. Il quadro normativo .....	pag.	722
2. La disciplina .....	»	722

## Sez. XIV

## LA LIMITAZIONE DEL BREVETTO

*Mario Franzosi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	724
2. Limitazione o convalidazione? . . . . .	»	724
3. Procedura amministrativa . . . . .	»	725
4. La riformulazione delle rivendicazioni . . . . .	»	725
5. Limitazione del brevetto europeo . . . . .	»	726

## CAPITOLO VI

## LA DISCIPLINA DEL BREVETTO EUROPEO NELLA FASE NAZIONALE

## Sez. I

## INTRODUZIONE

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	729
2. Le modifiche al sistema derivanti dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (ATUB) . . . . .	»	731

## Sez. II

## EFFETTI DEL TITOLO EUROPEO NEL TERRITORIO ITALIANO.

## DEPOSITO DELLA TRADUZIONE

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	734
2. Termine per il deposito della traduzione. Rimedi per la mancata osservanza . . . . .	»	735
3. Traduzione errata, lacunosa o inesistente . . . . .	»	737
4. Deposito di nuova traduzione nel caso di modifica del brevetto nella procedura di opposizione o di limitazione . . . . .	»	739

## Sez. III

## IL TESTO VINCOLANTE DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	741
2. Valutazione della validità del brevetto europeo . . . . .	»	743
3. Valutazione della contraffazione del brevetto europeo . . . . .	»	744
4. Il deposito di una nuova traduzione: effetti giuridici . . . . .	»	746
5. Il diritto di continuare l'uso dell'invenzione: condizioni . . . . .	»	747

## Sez. IV

## LA TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	750
2. La trasformazione della domanda di brevetto europeo in una richiesta di brevetto nazionale . . . . .	»	752
3. La trasformazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in una domanda nazionale per modello di utilità . . . . .	»	753

## Sez. V

## LA PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	755
2. Requisiti soggettivi per l'applicazione dell'art. 59 cpi . . . . .	»	757
3. Segue: requisiti oggettivi . . . . .	»	757
4. L'inefficacia del brevetto nazionale: profili processuali . . . . .	»	760

## Sez. VI

## GLI EFFETTI DELLA DOMANDA EURO-PCT

*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	764
2. I requisiti di efficacia della domanda Euro-PCT . . . . .	»	764
3. La domanda Euro-PCT come stato dell'arte non pubblicato . . . . .	»	766
4. Rinvio . . . . .	»	766

## CAPITOLO VII

## LE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

## Sez. I

## DIRITTO SOSTANZIALE

*Olga Capasso - Gualtiero Dragotti - Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	767
2. Genesi della disciplina . . . . .	»	769
3. Invenzioni biotecnologiche e sistema brevettuale . . . . .	»	771
4. Definizioni . . . . .	»	772
4.1. Materiale biologico . . . . .	»	773
4.2. Procedimento biotecnologico . . . . .	»	774
4.3. Biotecnologie e varietà vegetali . . . . .	»	774
5. Requisiti per la protezione . . . . .	»	775
5.1. Le sostanze naturali . . . . .	»	775
5.2. L'uso di materiale biologico umano . . . . .	»	777
5.3. La brevettabilità degli organismi geneticamente modificati . . . . .	»	777

6. Esclusioni . . . . .	pag.	779
6.1. L'uomo e la salvaguardia della sua identità, della salute e dell'ambiente . . . . .	»	779
6.2. Le cellule staminali umane . . . . .	»	781
6.3. La brevettabilità dei geni umani limitata dalla indicazione della funzione . . . . .	»	786
6.4. Le modifiche genetiche degli animali . . . . .	»	788
7. Estensione della tutela . . . . .	»	788
7.1. Prodotto e procedimento . . . . .	»	789
7.2. Sequenze genetiche . . . . .	»	792
7.3. Esaurimento e autoriproducibilità . . . . .	»	793
8. Licenze obbligatorie . . . . .	»	794

## Sez. II

IL REQUISITO DELLA SUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLE INVENZIONI  
 CONCERNENTI MATERIALE BIOLOGICO  
*Olga Capasso*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	797
2. Onere aggiuntivo o sostitutivo? . . . . .	»	798
3. Potenziali svantaggi del deposito del materiale biologico . . . . .	»	799

## Sez. III

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE  
*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	800
2. Esame di liceità . . . . .	»	801
3. Provenienza del materiale biologico vegetale o animale . . . . .	»	802
4. Materiale biologico umano e consenso . . . . .	»	803
5. Dichiarazione relativa all'impiego di microorganismi geneticamente modificati . . . . .	»	805
6. Privilegio dell'agricoltore e dell'allevatore . . . . .	»	805

## CAPITOLO VIII

I CERTIFICATI COMPLEMENTARI  
*Vincenzo Piccarreta*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	807
2. I precedenti delle norme . . . . .	»	809
3. Natura e <i>ratio</i> . . . . .	»	810
4. Durata . . . . .	»	811
5. Effetti ed ambito di protezione . . . . .	»	812
6. I presupposti sostanziali per il rilascio del certificato . . . . .	»	817
7. Definizioni . . . . .	»	818

8. L'interpretazione dell'art. 3 lett. (a) del Regolamento. Il significato di « <i>protetto da un brevetto di base</i> » .....	pag.	820
9. L'interpretazione dell'art. 3 lett. (b) .....	»	826
10. L'interpretazione dell'art. 3 lett. (c) .....	»	828
11. L'interpretazione dell'art. 3 lett. (d) .....	»	830
12. La domanda di certificato ed i soggetti legittimati .....	»	831
12.1. Termine per la presentazione .....	»	831
12.2. Contenuto e deposito della domanda .....	»	832

CAPITOLO IX  
I MODELLI DI UTILITÀ

Sez. I

INTRODUZIONE  
*Roberto Romandini*

1. Il quadro normativo .....	pag.	835
2. Le peculiarità della disciplina nazionale .....	»	836
3. Scelte terminologiche .....	»	840

Sez. II

L'OGGETTO DELLA PROTEZIONE  
*Roberto Romandini*

1. Le creazioni tutelabili attraverso il modello di utilità .....	pag.	842
2. Le eccezioni alla brevettabilità .....	»	846

Sez. III

I REQUISITI DI PROTEZIONE  
*Roberto Romandini*

1. Introduzione .....	pag.	848
2. Attività inventiva .....	»	848
3. Industrialità .....	»	852
4. Sufficienza della descrizione .....	»	853

Sez. IV

LA PROTEZIONE CONFERITA DAL MODELLO DI UTILITÀ  
*Roberto Romandini*

1. Premessa .....	pag.	855
2. Facoltà esclusive .....	»	855
3. Durata ed effetti della brevettazione .....	»	856
4. Ambito di protezione .....	»	857

## Sez. V

## ULTERIORI NORME APPLICABILI AI MODELLI

*Roberto Romandini*

1. Principi generali . . . . .	pag.	861
2. Priorità interna . . . . .	»	862
3. La domanda per modello di utilità ed il procedimento di brevettazio- ne . . . . .	»	863
4. Preminenza del brevetto europeo e modello di utilità . . . . .	»	864
5. Nullità del modello ed effetti della sentenza. Limitazione e conversio- ne della privativa . . . . .	»	866

## CAPITOLO X

## LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

## Sez. I

## GENESI DELLA DISCIPLINA

*Gualtiero Dragotti*

1. Cenni storici . . . . .	pag.	869
----------------------------	------	-----

## Sez. II

## OGGETTO DELLA TUTELA

*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo: definizione dell'istituto . . . . .	pag.	871
---	------	-----

## Sez. III

## REQUISITI DELLA TUTELA

*Gualtiero Dragotti*

1. La disciplina di riferimento . . . . .	pag.	873
---	------	-----

## Sez. IV

## TITOLARITÀ, CONTENUTO E LIMITI DEI DIRITTI ESCLUSIVI

*Gualtiero Dragotti*

1. I profili soggettivi . . . . .	pag.	875
2. Le facoltà esclusive . . . . .	»	877
3. Le limitazioni dei diritti esclusivi . . . . .	»	878
4. Il <i>Reverse Engineering</i> . . . . .	»	880
5. L'esaurimento dei diritti . . . . .	»	880

## Sez. V

## COSTITUZIONE DEL DIRITTO

*Gualtiero Dragotti*

1. La registrazione della topografia . . . . .	pag.	881
2. La durata della tutela . . . . .	»	882
3. La menzione di riserva . . . . .	»	884

## Sez. VI

## VIOLAZIONE DEL DIRITTO

*Gualtiero Dragotti*

1. Gli atti di contraffazione . . . . .	pag.	885
2. L' <i>Innocent Infringement</i> . . . . .	»	886
3. Il risarcimento del danno e l'equo compenso . . . . .	»	887

## Sez. VII

## NULLITÀ E DECADENZA

*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	890
2. Le cause di nullità . . . . .	»	891
3. La decadenza del diritto . . . . .	»	892

## CAPITOLO XI

## LE INFORMAZIONI SEGRETE

## Sez. I

## INFORMAZIONI SEGRETE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE NON TITOLATI

*Daniele De Angelis*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag.	893
2. Natura . . . . .	»	894
3. Contenuto . . . . .	»	897
4. Il <i>reverse engineering</i> . . . . .	»	900
5. Oggetto della tutela . . . . .	»	901
6. Requisiti della tutela . . . . .	»	905
7. Detentore legittimo . . . . .	»	910

## Sez. II

## COROLLARI PROCESSUALI E SISTEMATICI

*Daniele De Angelis*

1. Profili processuali . . . . .	pag.	912
2. Informazioni segrete e concorrenza sleale . . . . .	»	914

CAPITOLO XII  
LE VARIETÀ VEGETALI

Sez. I

INTRODUZIONE  
*Gualtiero Dragotti*

1. Genesi della disciplina ..... pag. 917

Sez. II

OGGETTO DEL DIRITTO  
*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo ..... pag. 919  
 2. Natura della privativa ..... » 921  
 3. Varietà vegetali e biotecnologie ..... » 922

Sez. III

PROFILI SOGGETTIVI  
*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo ..... pag. 924

Sez. IV

REQUISITI DI PROTEZIONE  
*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo ..... pag. 927  
 2. Novità ..... » 928  
 3. Distinzione ..... » 930  
 4. Omogeneità ..... » 932  
 5. Stabilità ..... » 933

Sez. V

CONTENUTO ED ESTENSIONE DEL DIRITTO  
*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo ..... pag. 934  
 2. Il privilegio dell'agricoltore ..... » 936  
 3. Varietà derivate ..... » 937  
 4. Protezione provvisoria ..... » 938  
 5. Limitazioni ..... » 939

6. Durata .....	pag.	940
7. Diritto morale e diritti patrimoniali .....	»	941

## Sez. VI

## NULLITÀ E DECADENZA

*Gualtiero Dragotti*

1. Le cause di nullità .....	pag.	943
2. Le cause di decadenza .....	»	944

## Sez. VII

## DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ

*Gualtiero Dragotti*

1. Il quadro normativo .....	pag.	947
------------------------------	------	-----

## Sez. VIII

## LICENZE OBBLIGATORIE

*Gualtiero Dragotti*

1. Introduzione .....	pag.	949
2. La normativa anteriore al d. lgs. 131/2010 .....	»	949
3. La disciplina attuale .....	»	951

## Sez. IX

## LA DISCIPLINA TRANSITORIA

*Gualtiero Dragotti*

1. Normativa di riferimento .....	pag.	954
-----------------------------------	------	-----

## CAPITOLO XIII

## TRASFERIMENTO DEL BREVETTO ED EFFETTI DELLA NULLITÀ

## Sez. I

## CESSIONI E LICENZE

*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo .....	pag.	957
2. <i>Ratio</i> .....	»	959
3. Diritti patrimoniali derivanti dal brevetto .....	»	961
4. Circolazione dei diritti: introduzione .....	»	962
5. Profili distintivi tra cessione e licenza .....	»	962

6. Alcune conseguenze di tale distinzione . . . . .	pag. 964
7. La cessione . . . . .	» 965
8. La licenza: generalità e funzione . . . . .	» 967
9. Licenze con esclusiva e senza esclusiva . . . . .	» 970
10. La licenza: diritti ed obbligazioni delle parti . . . . .	» 972
11. Forma e prova del contratto . . . . .	» 974
12. Trasferimento di diritti patrimoniali e prestazioni accessorie . . . . .	» 976
13. La cessione del contratto . . . . .	» 979
14. La sublicenza . . . . .	» 981
15. Le garanzie . . . . .	» 982
16. Scioglimento del contratto di licenza ed effetti del fallimento . . . . .	» 984
17. Cenni su contratti di licenza e diritto antitrust . . . . .	» 985
18. Circolazione del diritto al brevetto . . . . .	» 990

## Sez. II

## GLI EFFETTI DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL BREVETTO SUL CONTRATTO

*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 992
2. Retroattività della pronuncia di nullità del brevetto: in generale . . . . .	» 993
3. Atti di esecuzione di sentenze di contraffazione definitive . . . . .	» 994
4. Contratti ed equo rimborso . . . . .	» 995
5. Effetti della nullità su transazioni con il contraffattore . . . . .	» 998
6. Pagamenti <i>ex artt.</i> 64 e 65 cpi . . . . .	» 999
7. Nullità del brevetto e concorrenza sleale . . . . .	» 999

## CAPITOLO XIV

## LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI E DEI RICERCATORI

## Sez. I

## LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI

*Marco Ferraresi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1001
2. Il campo di applicazione: lavoro subordinato privato, pubblico impiego, lavoro parasubordinato, autonomo, (piccolo) imprenditore . . . . .	» 1003
3. La distinzione tra invenzioni di servizio, d'azienda ed occasionali . . . . .	» 1011
4. Il diritto all'equo premio: condizioni e quantificazione . . . . .	» 1020

## Sez. II

LE INVENZIONI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI  
E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA*Marco Ferraresi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1026
----------------------------------	-----------

2. La (criticata) titolarità individuale dei diritti patrimoniali sulle invenzioni . . . . .	pag. 1027
3. I diritti spettanti all'università o all'ente pubblico di ricerca . . . . .	» 1029

## CAPITOLO XV

## ONERE DI ATTUAZIONE E LICENZE OBBLIGATORIE

## Sez. I

## ONERE DI ATTUAZIONE

*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo. Osservazioni generali . . . . .	pag. 1033
2. <i>Ratio</i> . . . . .	» 1036
3. Nozione di attuazione . . . . .	» 1037
4. Onere di attuazione e tipi di invenzione . . . . .	» 1039
5. I soggetti . . . . .	» 1039
6. Il riferimento ai bisogni del Paese . . . . .	» 1040
7. Modalità di attuazione . . . . .	» 1041
8. Attività che il titolare deve realizzare negli Stati aderenti all'OMC . .	» 1043
9. Attività che non costituiscono attuazione . . . . .	» 1044

## Sez. II

## LICENZE OBBLIGATORIE E DI DIRITTO

*Angelo Maria Rovati*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1046
2. Le licenze obbligatorie nella Convenzione di Unione di Parigi e nei TRIPS . . . . .	» 1048
3. Licenze obbligatorie ed interesse pubblico . . . . .	» 1050
4. Le licenze obbligatorie nel diritto italiano: introduzione . . . . .	» 1053
5. Licenza obbligatoria per mancata attuazione . . . . .	» 1054
6. Licenza obbligatoria per invenzione dipendente . . . . .	» 1057
7. La procedura . . . . .	» 1059
8. La revoca . . . . .	» 1061
9. La licenza di diritto . . . . .	» 1062

## TOMO SECONDO

SECONDA PARTE  
DIRITTO PROCEDIMENTALE

## CAPITOLO XVI

## LE DOMANDE DI BREVETTAZIONE E DI REGISTRAZIONE

## Sez. I

## PRINCIPI GENERALI

*Andrea Damonti, Paola Galbiati, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1067
2. La terminologia . . . . .	» 1069
3. Il deposito di domande e istanze . . . . .	» 1070
4. Ricevibilità ed integrazione delle domande. Data di deposito . . . . .	» 1072
5. Rivendicazione di priorità . . . . .	» 1073

## Sez. II

## LA DOMANDA DI BREVETTO

*Andrea Damonti, Stefano Stignani, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1075
2. La domanda di brevetto italiana: requisiti e formalità di deposito . . . . .	» 1079
2.1. Introduzione . . . . .	» 1079
2.2. Struttura della richiesta di brevetto . . . . .	» 1080
2.3. Istanze, rettifiche e integrazioni . . . . .	» 1082
2.4. L'esame di validità delle domande per invenzione . . . . .	» 1083
2.5. Il requisito dell'unità dell'invenzione . . . . .	» 1088
2.6. I procedimenti microbiologici . . . . .	» 1090
2.7. I certificati complementari . . . . .	» 1090
3. La domanda di brevetto europeo: procedura di deposito . . . . .	» 1091
4. La domanda internazionale (PCT): procedura di deposito . . . . .	» 1092

## Sez. III

## LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHI

*Paola Galbiati, Cristina Brambilla, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1095
2. Domanda di registrazione . . . . .	» 1097
2.1. Identificazione del richiedente e del mandatario . . . . .	» 1098
2.2. Rivendicazione di priorità . . . . .	» 1098
2.3. Riproduzione del marchio . . . . .	» 1100
2.4. Elenco dei prodotti e/o servizi . . . . .	» 1100

2.5. Regolamento d'uso del marchio collettivo . . . . .	pag. 1101
2.6. Irricevibilità della domanda di marchio di primo deposito . . .	» 1102
2.7. Divisione della domanda di registrazione . . . . .	» 1103
3. Rinnovazione della registrazione . . . . .	» 1105
3.1. Soggetti legittimati a chiedere il rinnovo . . . . .	» 1105
3.2. Termini e tasse . . . . .	» 1105
3.3. Termini di rinnovazione per marchi derivanti da trasformazione di marchi comunitari e marchi internazionali secondo il Protocollo di Madrid . . . . .	» 1105
3.4. Rinnovazione in caso di comunione . . . . .	» 1106
3.5. Rinnovazione parziale . . . . .	» 1107
3.6. Irricevibilità della domanda di rinnovazione . . . . .	» 1107
4. Esame delle domande nazionali . . . . .	» 1107
5. Marchi e nomi geografici: il parere ministeriale . . . . .	» 1108
6. La comunicazione dell'UIBM . . . . .	» 1109
7. La componente italiana dei marchi internazionali . . . . .	» 1109
7.1. Rifiuti provvisori . . . . .	» 1109
7.2. Procedura a seguito di rifiuto provvisorio . . . . .	» 1110
7.3. Rifiuti definitivi . . . . .	» 1110
7.4. Trasformazione di registrazione internazionale in domanda nazionale . . . . .	» 1110

## Sez. IV

OSSERVAZIONI SUI MARCHI D'IMPRESA  
E OPPOSIZIONI ALLA REGISTRAZIONE*Karin Muraro, Maria Grazia Beghetti, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1112
2. Considerazioni generali . . . . .	» 1116
3. La normativa sulla trasparenza amministrativa . . . . .	» 1116
4. Le osservazioni dei terzi . . . . .	» 1117
4.1. La procedura . . . . .	» 1117
5. Il deposito dell'opposizione . . . . .	» 1120
5.1. I motivi di opposizione: rapporto con le cause di nullità relativa . . . . .	» 1120
6. La legittimazione . . . . .	» 1121
7. Il procedimento: l'esame dell'opposizione, prova dell'uso e decisione . . . . .	» 1122
8. L'opposizione alla registrazione internazionale . . . . .	» 1125
9. La prassi comunitaria . . . . .	» 1126
10. Spese dell'opposizione . . . . .	» 1126
11. Riunione dei procedimenti . . . . .	» 1127
12. Estensione della protezione . . . . .	» 1127
13. La sospensione della procedura di opposizione . . . . .	» 1128
14. Rapporti tra opposizione e azione di nullità . . . . .	» 1129
15. Estinzione della procedura di opposizione . . . . .	» 1130
16. Cessazione della legittimazione dell'opponente . . . . .	» 1131
17. Il ricorso . . . . .	» 1131
18. Nomina degli esaminatori . . . . .	» 1132

19. L'entrata in vigore della procedura di opposizione .....	pag. 1133
20. Le decisioni dell'UIBM: casistica .....	» 1133

## Sez. V

## VARIETÀ VEGETALI

*Maria Balestriero, Andrea Damonti, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1135
2. Il contenuto della domanda .....	» 1136
3. La dichiarazione del costitutore .....	» 1138
4. I requisiti per la denominazione varietale .....	» 1138

## Sez. VI

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI  
*Stefano Stignani, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1140
2. La domanda di registrazione .....	» 1140

## Sez. VII

## DISEGNI E MODELLI

*Andrea Damonti, Maria Grazia Beghetti, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1142
2. La domanda di registrazione .....	» 1143
3. Irricevibilità della domanda .....	» 1145
4. La domanda internazionale .....	» 1145

## Sez. VIII

ESAME DELLE DOMANDE, RITIRO, RETTIFICHE,  
 INTEGRAZIONI E RILIEVI

*Maria Balestriero, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1148
2. Esame delle domande di registrazione per marchio nazionale .....	» 1151
3. Le domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità .....	» 1152
4. Le domande di disegni e modelli .....	» 1153
5. Le domande per varietà vegetale .....	» 1153
6. Le domande per topografie dei prodotti a semiconduttori .....	» 1154
7. Le domande di marchio per marchi che utilizzano denominazioni geografiche .....	» 1154
8. Ritiro della domanda .....	» 1155
9. Gli effetti .....	» 1155
10. Rettifica, integrazione e completamento della domanda .....	» 1156
11. Rettifica della domanda di marchio .....	» 1157
12. Rettifica ed integrazione della domanda di brevetto .....	» 1158

13. Integrazione della domanda di privativa per la nuova varietà vegetale . . . . .	pag. 1158
14. Procedura avanti all'UIBM in caso di ritiro, rettifica o integrazione . . . . .	» 1159
15. I rilievi . . . . .	» 1160
16. Rilievi relativi a domande per varietà vegetali . . . . .	» 1162
17. Rilievi relativi a domande di brevetto internazionale . . . . .	» 1162

## Sez. IX

ESECUZIONE, TRASCRIZIONE, ESPROPRIAZIONE E SEGRETAZIONE MILITARE  
*Maria Balestriero, Nadia Pellegrini, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1163
2. Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale . . . . .	» 1170
3. Trascrizione e annotazione . . . . .	» 1171
3.1. Introduzione . . . . .	» 1171
3.2. Oggetto ed effetti della trascrizione . . . . .	» 1172
3.3. Procedura di trascrizione . . . . .	» 1175
3.4. Annotazione . . . . .	» 1178
4. Espropriazione . . . . .	» 1180
4.1. Oggetto della procedura di espropriazione . . . . .	» 1180
4.2. Il decreto di espropriazione . . . . .	» 1181
4.3. L'indennità di espropriazione . . . . .	» 1181
4.4. La tutela giurisdizionale . . . . .	» 1182
5. Segretazione militare . . . . .	» 1183
5.1. Introduzione . . . . .	» 1183
5.2. Controllo del Servizio brevetti e proprietà intellettuale . . . . .	» 1184
5.3. Trattamento delle invenzioni di interesse per la difesa . . . . .	» 1185
5.4. Reciprocità con Stati esteri . . . . .	» 1186

## Sez. X

## LA PUBBLICITÀ

*Maria Balestriero, Andrea Damonti, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1187
2. La raccolta dei titoli di proprietà industriale . . . . .	» 1189
3. Visione dei titoli e pubblicazione . . . . .	» 1191
4. I Bollettini ufficiali . . . . .	» 1192

## Sez. XI

I TERMINI, LA CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA E LA *RESTITUTIO IN INTEGRUM*  
*Maria Grazia Beghetti, Andrea Damonti, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1196
2. La proroga dei termini . . . . .	» 1197
3. La continuazione della procedura . . . . .	» 1199
4. La <i>restitutio in integrum</i> . . . . .	» 1200

4.1. Osservazioni generali .....	pag. 1200
4.2. Il concetto di diligenza nella normativa e nella prassi europea ..	» 1203
4.3. La prassi della Commissione ricorsi dopo l'introduzione del re- quisito della «diligenza richiesta dalle circostanze» .....	» 1204
5. La tutela dei terzi nella <i>restitutio in integrum</i> .....	» 1207

## Sez. XII

## LICENZE OBBLIGATORIE E VOLONTARIE

*Maria Balestriero, Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1208
2. La procedura di concessione delle licenze obbligatorie .....	» 1209
2.1. Premessa .....	» 1209
2.2. Il procedimento .....	» 1210
2.3. Le competenze dell'UIBM .....	» 1211
2.4. L'opposizione .....	» 1212
2.5. Il decreto ministeriale .....	» 1212
3. La procedura di licenza volontaria sui principi attivi .....	» 1213
3.1. Premessa .....	» 1213
3.2. Il procedimento .....	» 1214
3.3. Conciliazione e ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato .....	» 1214

## Sez. XIII

## LA NORMATIVA TRANSITORIA

*Micaela Modiano, Gabriella Modiano*

1. Cenni generali .....	pag. 1217
-------------------------	-----------

## CAPITOLO XVII

## LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI DIRITTI

## Sez. I

## I COMPITI E LE RISORSE FINANZIARIE DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

*Gianfranco Dragotti*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1219
2. La natura giuridica e le funzioni dell'UIBM .....	» 1220
3. Le risorse finanziarie .....	» 1224

## Sez. II

I DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO IN VITA  
DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*Gianfranco Dragotti*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1227
2. Tipologia dei diritti e modalità di gestione . . . . .	» 1229
2.1. Diritti di concessione e mantenimento . . . . .	» 1229
2.2. Termini e modalità di pagamento . . . . .	» 1230
2.3. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di P.I. . . . .	» 1230
3. Le esenzioni e i diritti rimborsabili . . . . .	» 1232
3.1. Esenzione e sospensione del pagamento . . . . .	» 1232
3.2. Diritti rimborsabili . . . . .	» 1233
4. Pagamenti incompleti o irregolari . . . . .	» 1233

TERZA PARTE  
DIRITTO PROCESSUALE

## CAPITOLO XVIII

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI  
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

## Sez. I

## IL PROCESSO INDUSTRIALISTICO ITALIANO: LINEAMENTI GENERALI

*Massimo Scuffi*

1. L'impianto processuale del Codice . . . . .	pag. 1237
2. Le regole di rito ed il giudizio di I. grado . . . . .	» 1239
3. Le impugnazioni . . . . .	» 1242

## Sez. II

VALIDITÀ ED APPARTENENZA DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE:  
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1244
2. Autonomia dei procedimenti amministrativi e rapporti con l'AGO . . . . .	» 1244

## Sez. III

I REQUISITI SOGGETTIVI: RIVENDICA E PATERNITÀ  
DELLA CREAZIONE INTELLETTUALE*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1249
----------------------------------	-----------

2. Registrazione e brevettazione del non avente diritto . . . . .	pag. 1250
3. Pendenza del procedimento amministrativo ed azione di rivendica .	» 1251
4. I rapporti con i <i>domain names</i> . . . . .	» 1252
5. La rivendicazione di paternità della creazione intellettuale . . . . .	» 1252

## Sez. IV

## QUESTIONI PROCESSUALI PRELIMINARI: GIURISDIZIONE E COMPETENZA

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1254
2. Riparto delle azioni, condizioni di esistenza e presupposti processuali . . . . .	» 1255
3. Pendenza della domanda amministrativa ed azione giudiziaria . . . . .	» 1259
4. La sospensione del processo . . . . .	» 1261
5. Le azioni preventive in pendenza di rilascio del titolo . . . . .	» 1263
6. Istituzione ed ordinamento delle sezioni specializzate della P.I. . . . .	» 1264
7. La deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura . . . . .	» 1268
8. Evoluzione storica e vocazione internazionale delle sezioni specializzate . . . . .	» 1268
9. L'istituzione del Tribunale delle imprese . . . . .	» 1271
10. La competenza funzionale e le materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate . . . . .	» 1272
11. Diritto transitorio e conflitti di competenza . . . . .	» 1281
12. La giurisdizione: azioni di nullità e decadenza . . . . .	» 1284
13. Segue: le azioni di contraffazione e di accertamento negativo (litispendenza internazionale) . . . . .	» 1286
14. La connessione internazionale e l'azione transfrontaliera . . . . .	» 1289
15. La giurisdizione cautelare in generale . . . . .	» 1292
16. I Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari . . . . .	» 1293
17. La giurisdizione cautelare sui titoli comunitari . . . . .	» 1296
18. Il coordinamento delle azioni ed i rapporti con l'UAMI . . . . .	» 1298
19. La coesistenza di protezioni . . . . .	» 1299
20. Il Tribunale unificato dei brevetti: struttura e ordinamento . . . . .	» 1300
21. La competenza per territorio . . . . .	» 1305
22. Segue: le azioni di contraffazione . . . . .	» 1306
23. Le azioni di nullità e decadenza: rapporti con il giudizio di contraffazione e l'azione penale . . . . .	» 1308

## Sez. V

## IL SISTEMA PROBATORIO

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1311
2. Il riparto dell'onere probatorio ed il sistema delle presunzioni . . . . .	» 1312
3. Prova della contraffazione . . . . .	» 1314
4. I singoli mezzi di prova: testimonianza e cooperazione giudiziaria . . . . .	» 1314
5. Segue: l'interrogatorio . . . . .	» 1316
6. <i>Discovery</i> probatoria ed esibizione . . . . .	» 1318

7. <i>Discovery</i> «repressiva» .....	pag. 1320
8. Il negato accesso alla <i>discovery</i> .....	» 1321
9. La tutela della riservatezza .....	» 1322
10. Il diritto di informazione .....	» 1323
11. L'acquisizione documentale .....	» 1325
12. La consulenza tecnica ed il ruolo dell'esperto .....	» 1331
13. L'istruttoria cautelare .....	» 1335

## Sez. VI

## LA LEGITTIMAZIONE

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1340
2. L'interesse ad agire .....	» 1341
3. La legittimazione nelle azioni di nullità e decadenza .....	» 1342
4. Il ruolo del Pubblico Ministero .....	» 1345
5. La comunicazione all'UIBM .....	» 1347
6. La legittimazione nelle azioni di contraffazione .....	» 1348

## Sez. VII

## LA SENTENZA ED I SUOI EFFETTI

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1353
2. Limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato .....	» 1353
3. Efficacia «universale» del giudicato di nullità e decadenza .....	» 1354
4. Brevetto europeo e privative comunitarie .....	» 1354
5. Effetti del giudicato e incidenza sui rapporti pregressi .....	» 1355
6. Esecutività della sentenza ed inibitoria processuale .....	» 1357

## Sez. VIII

## LE STATUZIONI CIVILI: MISURE CORRETTIVE E SANZIONATORIE

*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1360
2. La Direttiva 2004/48 CE .....	» 1361
3. La legittimazione nelle misure correttive .....	» 1361
4. L'inibitoria e le penalità di mora .....	» 1362
5. Rimozione, distruzione e ritiro dal commercio .....	» 1364
6. Assegnazione in proprietà e sequestro .....	» 1366
7. Le misure alternative .....	» 1368
8. Sistema sanzionatorio e privative comunitarie .....	» 1368
9. Gli incidenti di esecuzione .....	» 1369

## Sez. IX

IL RISARCIMENTO DEL DANNO E LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1371
2. Il risarcimento del danno: criteri generali di liquidazione . . . . .	» 1371
3. Il nesso causale . . . . .	» 1373
4. Liquidazione equitativa e condanna generica . . . . .	» 1375
5. Danno emergente, danno «normativo» e danno morale . . . . .	» 1377
6. Il lucro cessante: la perdita di profitto . . . . .	» 1379
7. La «re(tro)versione» dell'utile . . . . .	» 1381
8. Il corrispettivo da licenza . . . . .	» 1384
9. La pubblicazione della sentenza . . . . .	» 1386

## Sez. X

LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA  
E GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1388
2. Il procedimento: la funzione probatoria della consulenza tecnica preventiva . . . . .	» 1388
3. Segue: la funzione conciliativa . . . . .	» 1389
4. Arbitrati, arbitraggi e mediazione nel diritto industriale . . . . .	» 1391
5. I limiti all'arbitrabilità delle controversie nel settore della concorrenza e della proprietà industriale . . . . .	» 1392

## Sez. XI

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE NEL DIRITTO INDUSTRIALE: INTRODUZIONE  
*Massimo Scuffi*

1. Le misure provvisorie di diritto industriale . . . . .	pag. 1397
2. Il rito cautelare . . . . .	» 1398
3. Requisiti generali di ammissibilità . . . . .	» 1399
4. La fase di rilascio ed il reclamo . . . . .	» 1401

## Sez. XII

LE SINGOLE MISURE: DESCRIZIONE E SEQUESTRO  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1404
2. Descrizione e sequestro: tratti comuni e differenziali . . . . .	» 1405
3. La descrizione . . . . .	» 1407
4. Il sequestro industriale . . . . .	» 1409
5. Il reperimento degli elementi di prova . . . . .	» 1411
6. La tutela della riservatezza . . . . .	» 1413

7. Le regole del procedimento .....	pag. 1414
8. L'attuazione del provvedimento .....	» 1416
9. Le modalità di esecuzione .....	» 1418
10. L'esecuzione presso terzi .....	» 1418
11. Il sequestro conservativo .....	» 1420

## Sez. XIII

L'INIBITORIA  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1422
2. L'inibitoria provvisoria: natura e funzioni .....	» 1423
3. Il ritiro dal commercio .....	» 1425
4. Le penalità di mora ed i presidi penalistici .....	» 1427
5. Attuazione diretta ed infungibilità .....	» 1429
6. La tutela cautelare dei <i>domain names</i> e la responsabilità in Internet ..	» 1431

## Sez. XIV

L'ESTENSIONE DELLA TUTELA CAUTELARE E L'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1435
2. Le domande nazionali .....	» 1435
3. Le domande europee e comunitarie .....	» 1437
4. Efficacia e stabilizzazione dei provvedimenti cautelari .....	» 1438

## Sez. XV

LA TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA: CENNI INTRODUTTIVI  
*Massimo Scuffi*

1. Gestione amministrativa e controllo giurisdizionale dei titoli di proprietà industriale .....	pag. 1443
--	-----------

## Sez. XVI

LA GIURISDIZIONE SPECIALE E IL PROCEDIMENTO  
AVANTI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI  
*Massimo Scuffi*

1. Il quadro normativo .....	pag. 1445
2. La Commissione dei Ricorsi: ampliamento e limiti della giurisdizione speciale .....	» 1448
3. Il procedimento .....	» 1450
4. Il ricorso: oggetto e motivi .....	» 1452
5. La legittimazione: controinteressati e terzi .....	» 1455
6. Le decisioni .....	» 1456
7. I rapporti con l'AGO .....	» 1457

CAPITOLO XIX  
LA TUTELA GIURISDIZIONALE PENALE.  
MISURE DOGANALI ED AMMINISTRATIVE

Sez. I

LA TUTELA PENALE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI  
*Giovanni Angelicchio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1459
2. Osservazioni generali . . . . .	» 1461
3. I beni giuridici protetti . . . . .	» 1464
4. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci . . . . .	» 1470
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: dall'art. 127 co. 1 cpi (abrogato) al nuovo art. 517-ter c.p. . . . .	» 1474
6. La contraffazione di indicazioni geografiche . . . . .	» 1477
7. La pubblicazione della sentenza . . . . .	» 1478
8. Contraffazione ed alterazione di titoli . . . . .	» 1478
9. Introduzione e commercio di prodotti con segni falsi . . . . .	» 1482
10. Circostanze speciali aggravanti ed attenuanti . . . . .	» 1485
11. Sanzioni speciali in materia di indicazioni geografiche e di « <i>made in Italy</i> » . . . . .	» 1486
12. Il rifiuto di rispondere alle domande del giudice . . . . .	» 1489
13. La continuazione e la ricettazione . . . . .	» 1490
14. La confisca (facoltativa e) obbligatoria . . . . .	» 1491
15. Il sequestro probatorio e quello preventivo . . . . .	» 1494
16. La responsabilità c.d. penale delle imprese per la contraffazione . . . . .	» 1495
17. Le scriminanti . . . . .	» 1497

Sez. II

LE MISURE CONTRO LA PIRATERIA  
*Giovanni Angelicchio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1503
2. Osservazioni generali: la definizione di pirateria . . . . .	» 1504
3. Il sequestro amministrativo . . . . .	» 1506
4. Il consiglio nazionale anticontraffazione . . . . .	» 1507

Sez. III

LE MISURE ALLA FRONTIERA (TUTELA DOGANALE)  
*Giovanni Angelicchio*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1509
2. Osservazioni generali . . . . .	» 1509
3. L'oggetto delle misure . . . . .	» 1510
4. Sospetta violazione dei diritti di P.I. . . . .	» 1513
5. La domanda di intervento . . . . .	» 1513

- |   |           |
|---|-----------|
| 6. Le procedure di controllo . . . . .                        | pag. 1516 |
| 7. Il raccordo tra misure doganali e sistema penale . . . . . | » 1519    |

## Sez. IV

LE MISURE AMMINISTRATIVE  
*Giovanni Angelicchio*

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Il quadro normativo . . . . .   | pag. 1520 |
| 2. Osservazioni generali . . . . .   | » 1521    |
| 3. Le indicazioni mendaci . . . . .  | » 1521    |
| 4. L'uso del marchio nullo. La soppressione del marchio altrui . . . . .                   | » 1523    |
| 5. L'utilizzo di materiale biologico . . . . .   | » 1523    |
| 6. Indicazioni geografiche in generale e « <i>made in Italy</i> » in particolare . . . . . | » 1524    |

QUARTA PARTE  
L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

## CAPITOLO XX

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE  
E LE REGOLE DEONTOLOGICHE

## Sez. I

LA RAPPRESENTANZA DAVANTI ALL'UIBM  
*Luciano Bosotti*

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Il quadro normativo . . . . .  | pag. 1529 |
| 2. La figura del mandatario . . . . .   | » 1530    |
| 3. Il potere di rappresentanza davanti alla Commissione dei ricorsi . . . . . | » 1531    |
| 4. Il mandato conferito a cittadini dell'Unione Europea . . . . .             | » 1531    |
| 5. Elusione della nomina del mandatario . . . . .                             | » 1532    |

## Sez. II

L'ALBO E LA TARIFFA PROFESSIONALE  
*Luciano Bosotti*

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Il quadro normativo . . . . .  | pag. 1533 |
| 2. La composizione dell'albo . . . . .  | » 1536    |
| 3. I requisiti per l'iscrizione all'Albo ed il titolo professionale . . . . . | » 1537    |
| 4. L'incompatibilità e l'obbligo del segreto professionale . . . . .          | » 1539    |
| 5. L'abilitazione . . . . .   | » 1540    |
| 6. La cancellazione dall'Albo . . . . .                                       | » 1542    |
| 7. La tariffa professionale e la liquidazione del compenso . . . . .          | » 1542    |

## Sez. III

## IL SISTEMA ASSEMBLEARE E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

*Luciano Bosotti*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1544
2. Le modalità e i compiti dell'Assemblea . . . . .	» 1546
3. Il Consiglio dell'Ordine: funzionamento e attribuzioni . . . . .	» 1547

## Sez. IV

## IL SISTEMA SANZIONATORIO ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

*Luciano Bosotti*

1. Il quadro normativo . . . . .	pag. 1549
2. Tipologia di sanzioni e procedura di erogazione . . . . .	» 1550
<i>Appendice legislativa . . . . .</i>	» 1557
<i>Indice analitico per articoli . . . . .</i>	» 1651