



SOMMARIO

Indice degli autori	XXVII
Presentazione	XXIX

PARTE I Profili generali

Capitolo I - Sistema e fonti del diritto della proprietà intellettuale *di Gustavo Olivieri e Silvia Scalzini*

1. Funzioni ed evoluzione storica della proprietà intellettuale	3
2. La dimensione transnazionale e le principali fonti internazionali dei diritti di proprietà intellettuale	8
3. L'innesto delle fonti dell'Unione europea nella disciplina nazionale.....	10
3.1. I primi interventi europei	11
3.2. L'armonizzazione dei diritti nazionali e l'introduzione di titoli europei unitari	12
3.3. Strategia del mercato unico digitale, ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea e brevetto europeo ad effetto unitario.....	14
4. Profili evolutivi e nuove frontiere della proprietà intellettuale	15

Capitolo II - I diritti di proprietà industriale nell'ordinamento italiano *di Rosaria Romano*

1. I diritti di proprietà industriale: nozione e elementi comuni ai diversi titoli.....	17
2. Diritti di proprietà industriale titolati e non titolati	20
3. Il trattamento dello straniero	22
4. La priorità nel sistema internazionale dei titoli di proprietà industriale..	23
5. L'esaurimento dei diritti di proprietà industriale.....	24
6. Appartenenza e titolarità nel sistema della proprietà industriale: la comunione.....	27

PARTE II

Segni distintivi

Capitolo III - I segni distintivi: profili generali

di Giulia Iofrida

Sezione I - Il marchio

1. Nozione e funzioni	36
-----------------------------	----

Sezione II - Inquadramento sistematico

2. Le diverse tipologie di marchi, in relazione alla titolarità e funzione. Marchio individuale e collettivo	38
2.1. Funzioni del marchio collettivo e regole generali della disciplina nazionale ed europea	41
2.2. Disciplina e tutela del marchio collettivo nazionale e del marchio collettivo UE	43
2.3. Figure affini al marchio collettivo: marchio di qualità, denominazione di origine, protetta e controllata, ed indicazione geografica protetta	45
2.4. Significative recenti pronunce giurisprudenziali	47
3. Marchio di certificazione	48
3.1. Funzioni	49
3.2. Disciplina e tutela del marchio di certificazione nazionale e del marchio di certificazione UE	49
4. Marchio storico nazionale. Made in Italy	50

Sezione III - Le indicazioni geografiche

5. Caratteri generali, secondo la disciplina nazionale ed eurounitaria	51
6. Natura, funzioni e tutela	57
7. Intersezioni con il diritto dei marchi	60
8. Significative recenti pronunce giurisprudenziali	61
8.1. La vicenda «Salame Felino»	61
8.2. La vicenda «Budweiser»	64

Sezione IV - Gli altri segni distintivi

9. In generale: ditta, insegna, nomi a dominio, segni distintivi atipici	68
10. La ditta	71
11. L'insegna	75
12. Il <i>domain name</i>	75

Capitolo IV - Il marchio*di Giulia Paolo Catalozzi*

1. La costituzione del diritto di marchio: la registrazione	79
2. Oggetto della registrazione: regole generali e limiti alla registrazione...	86
3. I requisiti di validità del marchio: a) la novità.....	103
4. I requisiti di validità del marchio: b) la capacità distintiva.....	119
5. La liceità e i diritti dei terzi	126

Capitolo V - I marchi collettivi e di certificazione*di Rosaria Romano***Sezione I - I marchi collettivi**

1. Evoluzione storica della disciplina sui marchi collettivi e modifiche introdotte dalla Dir. UE n. 2015/2436	135
2. Le regole applicabili: titolarità.....	137
3. Segue: condizioni d'uso.....	139
4. Le regole comuni agli altri segni distintivi	140
5. Marchi collettivi non registrati	142
6. Marchi collettivi e indicazioni geografiche	142

Sezione II - I marchi di certificazione e di garanzia

7. Evoluzione della disciplina	143
8. Funzione dei marchi di certificazione	146
9. Soggetti legittimati alla registrazione e regole specifiche dei marchi di certificazione	148
10. L'informazione certificata e la questione della decettività	150
11. I rimedi.....	151

Capitolo VI - I diritti conferiti dalla registrazione del marchio*di Anna Maria Toni e di Andrea Tatafiore***Sezione I - Funzione del marchio e diritto di esclusiva***di Anna Maria Toni*

1. Premessa. La funzione distintiva: evoluzione di un concetto	158
2. Diritto esclusivo e uso nell'attività economica	160

Sezione II - L'estensione della tutela

3. Il diritto di vietare l'uso di un marchio identico per prodotti identici. Le limitazioni al diritto di esclusiva.....	166
3.1. Il concetto di identità tra marchi e di identità tra prodotti.....	169

4.	Il diritto di vietare l'uso di un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini	171
4.1.	a) il giudizio di confondibilità e il rischio di confusione	172
4.2.	b) il confronto tra segni e il parametro del consumatore medio	175
4.3.	c) il confronto tra prodotti: l'affinità	177
4.4.	Il rischio di associazione fra segni come fattispecie confusoria	179
4.5.	a) la c.d. <i>Reverse Confusion</i>	182
4.6.	b) rischio di associazione e marchi "in serie" nella giurisprudenza	184
5.	Il diritto di vietare l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini se il marchio gode di rinomanza	185
5.1.	Il marchio che gode di rinomanza: l'evoluzione di un concetto e della relativa tutela	187
5.2.	a) la rilevanza della <i>somiglianza</i> tra i segni	189
5.3.	b) il giusto motivo	191
5.4.	Il vantaggio per l'utilizzatore e il pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio	193

Sezione III - Le facoltà concesse al titolare del marchio registrato

6.	Le attività in cui si concreta la contraffazione	195
6.1.	a) le attività vietate dal comma 2 dell'art. 20 c.p.i.	196
6.2.	b) le attività vietate dal comma n. 2- <i>bis</i> dell'art. 20 c.p.i.	198
6.3.	c) le attività vietate dai commi 3 e 3- <i>bis</i> dell'art. 20 c.p.i.	199

Sezione IV - I procedimenti di registrazione del marchio

di *Andrea Tatafiore*

1.	I diversi livelli procedurali di tutela in relazione ai diversi titoli di proprietà industriale: internazionale, europea, italiana	202
2.	La domanda di marchio internazionale e la procedura di registrazione ..	203
3.	Domanda di marchio dell'Unione Europea e relativa procedura	206
4.	Domanda di marchio italiana e relativa procedura	209

Capitolo VII - La circolazione del marchio

di *Antonio Lamorgese*

1.	La circolazione del marchio e dell'azienda	213
2.	Elementi distintivi tra cessione e licenza. Contenuto ed effetti della cessione	219
3.	Il divieto di decettività nella cessione del marchio	222
4.	Le conseguenze della sua violazione in caso di cessione	227

5. La licenza. Le diverse tipologie.....	233
6. Le tutele del licenziante e del licenziatario.....	238
7. Altre forme di circolazione del marchio (cenni).....	241

Capitolo VIII - Nullità e decadenza del marchio

di Maria Letizia Bixio

Sezione I - La nullità

1. Le cause di nullità del marchio, catalogazioni sistematiche.....	245
2. L'ipotesi del deposito in mala fede.....	250
3. La nullità relativa.....	252

Sezione II - La decadenza

4. Profili definitivi.....	254
5. La decadenza per volgarizzazione.....	255
6. La decadenza per illiceità o decettività sopravvenuta.....	259
7. La decadenza per non uso.....	261

Sezione III - Le nuove azioni di nullità e decadenza

8. La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 15/2019 e le nuove azioni in sede amministrativa.....	266
--	-----

Capitolo IX - Convenzioni internazionali e Regolamento sul marchio UE

di Laura Marchegiani

1. I diversi livelli di tutela del marchio.....	272
1.1. La domanda di registrazione internazionale e la priorità unio-nista.....	272
1.2. Le altre fonti internazionali.....	278
2. Il marchio dell'Unione Europea.....	282
2.1. Premessa.....	282
2.2. I requisiti del marchio UE.....	284
2.3. La registrazione del marchio UE.....	293
2.4. Le interrelazioni tra marchio UE e marchio internazionale.....	296
2.5. Il contenuto del diritto sul marchio UE.....	300
2.6. Marchio collettivo e di certificazione UE.....	309
2.7. Cause di nullità e decadenza del marchio UE.....	313
2.8. Vicende del diritto.....	324

Capitolo X - Gli altri segni distintivi

di Anna Maria Toni

Sezione I - Segni distintivi diversi dal marchio: inquadramento generale

- | | |
|--|-----|
| 1. I segni distintivi dell'impresa tra tipicità e atipicità..... | 332 |
| 2. I rapporti tra i segni e il principio di unitarietà dei segni distintivi..... | 335 |

Sezione II - I segni distintivi tipici

- | | |
|---|-----|
| 3. I requisiti comuni ai segni distintivi tipici. La liceità..... | 337 |
| 4. La ditta: nozione..... | 338 |
| 4.1. a) i requisiti: il principio di verità e la capacità distintiva..... | 339 |
| 4.2. b) la novità, la confondibilità e l'onere di differenziazione | 341 |
| 4.3. c) ditta, denominazione e ragione sociale e principio di verità..... | 343 |
| 4.4. d) la ditta derivata e la connessione della ditta con l'azienda... | 346 |
| 5. L'insegna | 347 |
| 6. I nomi a dominio (<i>domain names</i>)..... | 351 |
| 7. Il titolo dell'opera dell'ingegno e la testata giornalistica | 357 |

Capitolo XI - Le indicazioni geografiche

di Andrea Giulia Monteleone

- | | |
|---|-----|
| 1. Le Indicazioni Geografiche: premessa | 361 |
| 2. Il "terroir" | 363 |
| 3. La disciplina internazionale | 365 |
| 3.1. La Convenzione di Parigi | 365 |
| 3.2. L'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra | 367 |
| 3.3. TRIPs Agreement | 368 |
| 4. La disciplina dell'Unione Europea | 369 |
| 4.1. Il Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 370 |
| 4.2. Reg. UE n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea..... | 374 |
| 4.3. Criticità e prospettive della disciplina europea..... | 376 |
| 5. La disciplina italiana..... | 381 |

PARTE III

Brevetti

Capitolo XII - Le invenzioni. L'oggetto e i requisiti di brevettazione

di Vincenzo Iaia

Sezione I - L'oggetto della tutela brevettuale

- | | |
|---|-----|
| 1. L'invenzione: profili definitori e <i>ratio</i> della disciplina brevettuale | 390 |
|---|-----|

2. L'oggetto del brevetto. Le invenzioni di prodotto e di procedimento (rinvio)	402
3. L'area del brevettabile e le sue esclusioni nella dicotomia tra scienza teorica e scienza applicata	403
4. Le eccezioni alla brevettabilità	411
Sezione II - I requisiti di brevettazione	
5. Il patto Stato-Inventore e i requisiti formali di brevettazione	413
5.1. a) La domanda di brevetto e il principio di unicità dell'invenzione	415
5.2. b) La descrizione e i disegni	417
5.3. c) Le rivendicazioni	423
6. I requisiti sostanziali di brevettazione	428
6.1. a) Novità	430
6.2. b) Originalità	446
6.3. c) Applicazione industriale	463
6.4. d) Liceità	468

Capitolo XIII - Ambito della protezione brevettuale e titolarità dei diritti *di Emanuela Arezzo*

Sezione I - Ambito di estensione della tutela brevettuale

1. I diritti nascenti dall'invenzione	474
1.1. Il diritto morale dell'inventore	475
1.2. Il diritto al brevetto	477
1.3. Segue: la brevettazione del non avente diritto	478
2. I diritti di brevetto	481
2.1. Le invenzioni di prodotto	483
2.2. Le invenzioni di procedimento e la tutela del prodotto "direttamente ottenuto"	486
2.3. Le invenzioni di nuovo uso	490
3. I limiti endogeni della tutela brevettuale: principio di territorialità, estensione temporale ed esaurimento del diritto	493
3.1. L'estensione temporale della privativa	494
3.1.1. Il certificato complementare di protezione	495
3.2. Il principio di territorialità	498
3.3. L'esaurimento del diritto di brevetto	498
4. I limiti esogeni della tutela brevettuale	499
4.1. Gli usi leciti dell'invenzione brevettata	500
4.2. Il preuso	509

5.	L'uso non autorizzato del brevetto e la contraffazione dell'invenzione..	511
5.1.	La contraffazione per equivalenti	514
5.2.	La contraffazione indiretta	518

Sezione II - La titolarità dell'invenzione e dei diritti di brevetto

6.	L'invenzione individuale e l'invenzione di gruppo	521
7.	Le invenzioni dei dipendenti	524
7.1.	L'invenzione di servizio	525
7.2.	L'invenzione di azienda ed il difficile <i>discrimen</i> con la disciplina dell'invenzione di servizio.....	526
7.3.	L'invenzione occasionale.....	530
8.	Le invenzioni dei ricercatori universitari.....	531
8.1.	Finanziamenti esterni alla ricerca pubblica e titolarità del brevetto	533
8.2.	L'invenzione frutto di attività di ricerca commissionata al lavoratore autonomo	537

Capitolo XIV - La circolazione dei diritti di brevetto

di Andrea Tatafiore

1.	La circolazione dei diritti brevettuali	543
1.1.	I diversi contesti circolatori.....	544
1.1.1.	L'onere di attuazione.....	547
2.	La cessione del brevetto.....	548
3.	La licenza di brevetto	551
4.	Le licenze obbligatorie	555
4.1.	La licenza obbligatoria per mancata attuazione.....	557
4.2.	La licenza obbligatoria per il brevetto dipendente.....	557
4.3.	I contenuti della licenza obbligatoria	558

Capitolo XV - Nullità ed estinzione del brevetto

di Massimo Falabella

1.	La nullità del brevetto: inquadramento; le fattispecie previste	563
2.	Il problema della tassatività.....	570
3.	L'azione e l'eccezione di nullità brevettuale	572
4.	La sentenza di nullità e i suoi effetti; l'ipotesi di cui all'art. 77, lett. a), c.p.i.	581
5.	Le ipotesi di cui all'art. 77, lett. b) e lett. c), c.p.i.	585
6.	Conversione del brevetto nullo: profili sostanziali	589
7.	Conversione del brevetto nullo: profili processuali	597
8.	La nullità parziale del brevetto	600

9. La limitazione del brevetto.....	602
10. La rinuncia al brevetto	611
11. La decadenza del brevetto: le fattispecie	612
12. La decadenza del brevetto: regime processuale ed effetti	616

Capitolo XVI - Le invenzioni biotecnologiche

di Rosaria Romano

1. L'iter di adozione della Direttiva e l'attuazione italiana	619
2. Le definizioni della Direttiva e delle rispettive leggi nazionali	622
3. La brevettabilità e l'oggetto della tutela	623
4. Le esclusioni	625
5. L'estensione della privativa relativamente ai brevetti biotecnologici.....	628

Capitolo XVII - Disegni e modelli

di Philipp Fabbio

Sezione I - Fonti di disciplina

1. Fonti di disciplina.....	633
-----------------------------	-----

Sezione II - La nozione di disegno o modello

2. Il disegno o modello come estetica applicata a oggetti d'uso. Il principio di materialità. Il principio di determinatezza merceologica.....	634
3. Creazioni non proteggibili come disegno o modello. Casi particolari: simboli grafici e caratteri tipografici; gli ornamenti	635
4. La nozione di prodotto.....	637
5. Prodotti complessi. Insiemi e serie di oggetti.....	637
6. La nozione di aspetto del prodotto	639
6.1. Osservazioni generali	639
6.2. La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista.....	639
6.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse	640
6.4. Prospettive differenti dell'aspetto di un medesimo prodotto....	641
6.5. La tutelabilità dell'aspetto interno del prodotto.....	641
6.6. La tutelabilità di disegni e modelli "dinamici".....	641
6.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto...	641
6.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo.....	642

Sezione III - La novità

7. Osservazioni generali	643
--------------------------------	-----

8. Il carattere tendenzialmente relativo della novità	644
9. La quasi-identità.....	644
9.1. Dettagli “esterni” o “accessori”.....	645
9.2. Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto	645
9.3. Altre tipologie di dettagli.....	646
10. Criteri per l’accertamento della novità	646
11. La ripartizione dell’onere probatorio	648

Sezione IV - Il carattere individuale

12. Osservazioni generali	648
13. Carattere individuale e speciale ornamento. Carattere individuale e valore artistico. Carattere individuale e capacità di orientare le scelte dei consumatori. Carattere individuale e riconoscimenti pubblici (premi, recensioni ecc.)	648
14. I criteri per l’accertamento del carattere individuale	650
14.1. Osservazioni generali	650
14.2. Confronto “modello su modello”	650
14.3. Confronto tendenzialmente limitato a modelli relativi al medesimo tipo di prodotto.....	651
14.4. Confronto anche analitico	653
14.5. Il parametro dell’utilizzatore informato.....	655
14.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale	655
14.5.2. La concretizzazione del parametro dell’utilizzatore informato	656
14.5.3. Situazione del confronto.....	657
14.6. Necessità di considerare tutte le caratteristiche formali dei modelli messi a confronto, condivise e non.....	658
14.7. Attribuzione di un maggior peso alle caratteristiche formali più caratterizzanti	658
14.8. Rilevanza di elementi diversi dall’aspetto del prodotto.....	659
14.9. Rilevanza del margine di libertà creativa.....	660
14.10. Grado di differenziazione	661
15. Onere della prova	662

Sezione V - La liceità

16. La contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume	663
16.1. La contrarietà all’ordine pubblico.....	664
16.2. La contrarietà al buon costume.....	665
17. L’utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico	665

Sezione VI - La divulgazione

18. Osservazioni generali	666
19. La nozione di divulgazione in senso stretto. L'accessibilità al pubblico in generale	666
19.1. L'accessibilità al pubblico per effetto di registrazione	667
19.1.1. La registrazione di disegni o modelli.....	667
19.1.2. La registrazione di marchi	668
19.1.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione e modello di utilità	668
19.2. Il disegno o modello reso pubblico. L'esposizione e l'uso in commercio	669
19.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori	671
19.3.1. Osservazioni generali.....	671
19.3.2. La nozione di ambienti specializzati	671
19.3.3. La nozione di settore interessato	672
19.3.4. La nozione di "operante nella Comunità"	673
19.3.5. La nozione di "ragionevolmente conoscibile" nel "normale corso dell'attività commerciale"	674
19.4. Onere della prova.....	675
20. La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza.....	676
21. Il c.d. periodo di grazia	677
22. La divulgazione abusiva	678

Sezione VII - I componenti di prodotti complessi

23. Osservazioni generali	679
24. La nozione di componente di un prodotto complesso.....	680
25. Gli speciali requisiti di protezione dei componenti di prodotti complessi	680
25.1. Il requisito della visibilità	681
25.2. Il requisito dell'autonomia	684
26. I componenti <i>must-match</i>	685

Sezione VIII - Le caratteristiche tecnicamente necessitate

27. Osservazioni generali	687
28. La nozione di carattere tecnicamente necessitato	688
29. Criteri per l'accertamento del carattere tecnicamente necessitato.....	690
30. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente.....	691
31. Gli elementi di interconnessione o <i>must fit</i>	692

32. I sistemi modulari.....	693
Sezione IX - Il diritto al modello. Il diritto morale	
33. Osservazioni generali	693
34. La nozione di autore	694
34.1. L'ispirarsi a progetti o prototipi altrui	694
34.2. Il c.d. incontro fortuito	694
34.3. L'applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli	695
34.4. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati	695
34.5. La pluralità di autori.....	695
35. La trasmissibilità del diritto al modello	696
36. Disegni e modelli opera di dipendenti.....	697
36.1. Osservazioni generali	697
36.2. La nozione di dipendente.....	698
36.3. La nozione di datore di lavoro.....	698
36.4. La necessità che l'opera rientri tra le mansioni del dipendente	699
37. Il diritto di paternità dell'opera.....	700
Sezione X - I diritti di modello. La nozione di contraffazione. Gli usi consentiti. La durata della protezione	
38. I diritti di modello	701
38.1. In generale	701
38.2. Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione.....	702
38.2.1. La fabbricazione	702
38.2.2. L'offerta	703
38.2.3. L'immissione in commercio	703
38.2.4. L'importazione e l'esportazione.....	704
38.2.5. L'impiego.....	704
38.2.6. La detenzione	704
38.2.7. L'acquisto	704
38.2.8. La riproduzione per immagini	704
38.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione.....	705
38.3. La contraffazione indiretta	705
38.4. L'autorizzazione dell'avente diritto	705
38.5. Estensione della protezione e accertamento della contraffazione	706
38.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore	707
39. Gli usi leciti del disegno o modello altrui.....	708
39.1. Osservazioni generali	708

39.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni	708
39.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito	709
39.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali	709
39.3.2. Uso a fini sperimentali	710
39.3.3. Uso a fini di citazione o didattici.....	711
39.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese.....	712
40. La durata della protezione.....	713

Sezione XI - La nullità

41. Registrabilità e nullità.....	714
42. Le cause di nullità	714
42.1. Le cause di nullità in generale.....	714
42.2. In particolare: la nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore	715
42.3. Segue: la nullità per interferenza con segni distintivi altrui.....	715
43. La legittimazione.....	717
44. La nullità parziale.....	717
45. La dichiarazione di nullità del disegno o modello estinto o oggetto di rinuncia	718
46. La nullità sopravvenuta.....	718

Capitolo XVIII - Le topografie di prodotti a semiconduttori (*microchip*)

di Alessandro Massolo

Sezione I - L'oggetto della tutela

1. I prodotti a semiconduttori, i circuiti integrati e il processo di fabbrica- zione.....	721
2. La necessità di una tutela <i>ad hoc</i>	723

Sezione II - La protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

3. Requisiti della tutela e l'attribuzione e i limiti dei diritti esclusivi.....	724
4. La registrazione e la dichiarazione giudiziale di nullità.....	725
5. La durata dei diritti esclusivi e la menzione di riserva.....	726
6. L'atto di contraffazione e il risarcimento del danno ed equo compenso	727

Sezione III - Profili evolutivi

7. La perdita di interesse per la normativa.....	728
--	-----

Capitolo XIX - Modelli di utilità*di Silvia Vitro*

1. Definizione dei modelli di utilità	731
2. L'oggetto del brevetto	733
3. Modelli di utilità e invenzioni	734
3.1. a) rapporto tra modelli di utilità e invenzioni	734
3.2. b) criteri di differenziazione tra modelli di utilità e invenzioni	737
4. Modelli di utilità e <i>Design</i>	747
5. I requisiti di brevettabilità	748
5.1. a) Novità	749
5.2. b) originalità	751
5.3. c) applicazione industriale e Liceità	755
6. Disciplina dei modelli di utilità	755
7. Conclusioni	758
8. Casistica	759

Capitolo XX - Le nuove varietà vegetali*di Silvia Vitro*

1. Introduzione	779
2. Inquadramento storico e normativo	781
3. Definizione di varietà vegetale	786
4. Varietà vegetale e brevetto	790
4.1. Il divieto di brevettazione delle varietà vegetali e l'EPO	796
5. Titolare del diritto	799
6. I requisiti della tutela	800
6.1. a) novità	800
6.2. b) distinzione	801
6.3. c) omogeneità	803
6.4. d) stabilità	803
6.5. e) nullità e decadenza	803
7. Denominazione della varietà	804
8. Durata	813
9. Contenuto ed effetti della privativa	813
10. Limiti al diritto di esclusiva	816
11. Licenze	817
12. Privilegio dell'agricoltore	820
13. Esenzione del costituente	824
14. Procedura di ottenimento di privativa vegetale	824
15. Violazione della privativa per nuova varietà vegetale	828
16. Casistica	830

Capitolo XXI - La tutela dei segreti industriali e commerciali*di Valeria Falce*

1. La cornice internazionale	851
2. Dalla frammentazione degli Stati Membri.....	856
3. Alla risposta europea. La Dir. 943/2016 sulla protezione del <i>know-how</i> riservato e delle informazioni commerciali riservate.....	863
4. Il segreto industriale prima del recepimento. Il Codice del 2005.....	869
5. Il recepimento. Introduzione al D.Lgs. n. 63/2018.....	873
5.1. La continuità rispetto al paradigma dell' <i>unfair competition</i> . Gli usi leciti e la decompilazione.....	875
5.2. Il rapporto con l'istituto della concorrenza sleale.....	881
5.3. Cenni di procedura civile.....	888
5.4. Cenni sull'art. 623 c.p.	891

PARTE IV
Diritto d'autore

Capitolo XXII - Il diritto di autore e i diritti connessi: profili generali*di Antonio Valitutti***Sezione I - Inquadramento sistematico**

1. Profili costituzionali	900
2. La disciplina del diritto di autore. Le opere protette.....	901
3. Il carattere creativo dell'opera.....	902
4. I confini della protezione. La forma espressiva. Il plagio contraffattorio.....	907
5. Le elaborazioni creative dell'opera. Il plagio evolutivo.....	912
6. Particolari categorie di opere. Le fotografie.....	916
7. Le opere in esemplare unico.....	921
8. Le opere realizzate da più autori.....	924
9. Le opere cinematografiche e audiovisive	929

Sezione II - La fattispecie costitutiva del diritto di autore

10. L'acquisto del diritto.....	937
11. I diritti attribuiti all'autore. I diritti a contenuto patrimoniale.....	939
12. Le eccezioni al diritto di esclusiva	943
13. Il diritto morale di autore	945
14. La circolazione dei diritti	949
15. Il contratto di edizione	953
16. La gestione collettiva dei diritti di autore	960

Sezione III - I diritti connessi al diritto di autore

17. I diritti connessi del produttore di fonogrammi.....	965
18. I diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori.....	967
19. I diritti connessi sulle emissioni radiofoniche e televisive.....	969

Capitolo XXIII - Fattispecie costitutiva del diritto d'autore*di Silvia Scalzini***Sezione I - Acquisto a titolo originario del diritto**

1. Assenza di formalità costitutive nel diritto d'autore (e nei diritti connessi).....	973
2. Le funzioni del deposito e dei registri di pubblicità delle opere dell'ingegno protette e dei prodotti dei diritti connessi.....	978

Sezione II - Appartenenza del diritto d'autore e dei diritti connessi

3. L'individuazione dell'autore. Le presunzioni su paternità e titolarità del diritto d'autore.....	979
3.1. Le opere anonime e le opere orfane.....	981
4. Titolarità e co-titolarità dei diritti sulle opere soggettivamente complesse. La fattispecie costitutiva della comunione originaria del diritto d'autore.....	984
4.1. Un caso particolare: le opere scientifiche.....	987
5. Appartenenza dei diritti su opere create in esecuzione di contratti d'impresa o di contratti di lavoro autonomo e subordinato.....	988
6. Fattispecie costitutiva dei diritti su opere create e pubblicate sotto il nome, per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni.....	989
7. L'attribuzione a titolo originario dei diritti connessi e l'identificazione dei soggetti beneficiari.....	990

Capitolo XXIV - Il contenuto del diritto d'autore*di Francesca Benatti*

1. I diritti morali. I diritti patrimoniali.....	993
2. L'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno: le diverse facoltà di sfruttamento.....	1000
3. Il diritto esclusivo di riproduzione.....	1004
4. Il diritto esclusivo di rappresentazione, recitazione, esecuzione in pubblico.....	1007
5. Le altre facoltà.....	1012
6. Eccezioni e limitazioni.....	1019

Capitolo XXV - I diritti connessi*di Paolo Fraulini*

1. I diversi diritti connessi.....	1032
1.1. a) generalità.....	1032
1.2. b) il produttore di fonogrammi (art. 72 l.d.a.)	1032
1.3. c) il diritto al compenso (artt. 73, 73-bis e 80 l.d.a.)	1036
1.4. d) il produttore di opere cinematografiche e assimilate (artt. 78-ter, 78-quater e 79 l.d.a.)	1039
1.5. e) la protezione di opere non pubblicate anteriormente (artt. 85-ter, 85-quater e 85-quinquies l.d.a.).....	1041
1.6. f) la protezione dell'autore di bozzetti di scene teatrali (art. 86 l.d.a.)	1041
1.7. g) i diritti connessi alle fotografie (artt. 87-92 l.d.a.)	1042
1.8. h) i diritti connessi alla corrispondenza epistolare e al ritratto (artt. 93-98 l.d.a.)	1043
1.9. i) i diritti connessi relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (art. 99 l.d.a.).....	1044
1.10. l) la protezione dell'aspetto esteriore dell'opera.....	1044
2. La circolazione dei diritti connessi	1045
3. La gestione collettiva dei diritti connessi.....	1045

Capitolo XXVI - La gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi*di Giovanni Maria Riccio*

1. Inquadramento storico e classificazioni	1059
2. Sviluppi normativi e influenze del diritto comunitario	1062
3. SIAE e altre <i>collecting society</i> italiane.....	1065
4. Rapporti tra società di gestione collettiva e associati.....	1067
5. Organi degli organismi di gestione collettiva.....	1070
6. Riscossione e distribuzione dei proventi	1071
7. Rapporti con gli utilizzatori.....	1072
8. Licenze multiterritoriali	1074

Capitolo XXVII - La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi*di Silvia Scalzini***Sezione I - Inquadramento sistematico**

1. La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi: premessa e cenni comparatistici. Limiti alla circolazione dei diritti morali (cenni)..	1080
--	------

2. La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle fonti internazionali	1084
---	------

Sezione II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione nella legge sul diritto d'autore

3. Libera disponibilità del diritto d'autore e dei diritti connessi e relativi limiti. L'art. 107 l.a. e le tecniche a tutela dell'autore nella circolazione dei diritti di utilizzazione	1086
3.1. Segue: i diritti di equo compenso e di equa remunerazione	1089
3.2. Segue: il diritto di seguito	1091
4. Profili comuni alla circolazione <i>inter vivos</i>	1092
4.1. Le norme generali contenute nella Sez. I del Capo II della Legge sul diritto d'autore.....	1093
4.2. La discussione sull'estensione a tutti i contratti dell'applicabilità delle regole dei contratti tipizzati che esprimono principi considerati di portata generale. Una possibile rilettura alla luce della Dir. n. 2019/790 (rinvio).....	1099
5. La circolazione <i>mortis causa</i> dei diritti di utilizzazione economica.....	1103
6. La disciplina dei contratti tipici d'autore	1104
6.1. Il contratto di edizione.....	1104
6.2. I contratti di rappresentazione ed esecuzione.....	1119
7. La gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cenni)...	1122
8. I contratti con l'utente finale	1124

Sezione III - La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle fonti euro-unitarie e l'innesto nell'ordinamento nazionale

9. Premessa.....	1125
10. L'applicazione delle norme sulle libertà fondamentali e del diritto europeo della concorrenza agli atti di esercizio negoziale dei diritti di proprietà intellettuale.....	1126
11. Armonizzazione europea e incisione sulla disciplina nazionale	1128
12. Il Trattato di Lisbona e le sfide del mercato unico digitale.....	1133
12.1. La riforma della gestione collettiva e le licenze multi-territoriali (cenni).....	1134
12.2. Segue: la Dir. n. 2019/790 sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale: funzionamento del mercato e principio di equa remunerazione	1135

PARTE V
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Capitolo XXVIII - La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale

di Umberto Scotti, Maura Garcea e Vittorio Ragonesi

Sezione I - Inquadramento sistematico

di Umberto Scotti

1. Profili costituzionali	1155
2. La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: premessa....	1155
3. Le fonti: internazionali, euro-unitarie, nazionali	1158

Sezione II - La giurisdizione

4. La riserva di legge in tema di registrazione e validità dei titoli di proprietà industriale.....	1159
5. Gli altri criteri di attribuzione della giurisdizione.....	1160
6. Le azioni “torpedo”	1161
7. Le <i>crossborder injunctions</i>	1163
8. La giurisprudenza della Corte di Giustizia	1163
9. Le azioni di accertamento negativo.....	1165
10. Le domande ed eccezioni riconvenzionali di nullità.....	1166
11. Il <i>forum commissi delicti</i>	1167
12. Fatti illeciti commessi a mezzo internet	1168
13. I provvedimenti cautelari	1169
14. Diritti non titolati.....	1170
15. Titoli in corso di concessione	1170
16. I titoli di proprietà industriale dell’Unione Europea	1172
17. Il Tribunale unificato dei brevetti.....	1173

Sezione III - La competenza

18. Premessa.....	1176
19. Le sezioni specializzate in materia di impresa	1176
20. Le sezioni specializzate quali tribunali dei marchi e disegni e modelli dell’Unione.....	1178
21. I rapporti fra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio	1179
22. La competenza per materia	1181
23. La competenza per territorio	1185
23.1. La concentrazione della competenza in tema di società estere.	1187
23.2. Il <i>forum commissi delicti</i>	1189
23.3. Il <i>forum shopping</i> e l’artificiosa costruzione della competenza	1193

24. Connessione.....	1194
25. Le azioni di accertamento negativo.....	1198

Sezione IV - La legittimazione

26. La legittimazione attiva	1204
26.1. La legittimazione attiva assoluta all'azione di nullità e decadenza dei titoli di proprietà industriale.....	1205
26.2. Il problema della rilevabilità d'ufficio della nullità	1209
26.3. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa.....	1209
26.4. La registrazione del non avente diritto	1211
26.5. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di marchio	1211
26.6. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di disegni e modelli	1213
26.7. Il Pubblico Ministero	1214
26.8. La legittimazione attiva del licenziatario all'azione di contraffazione	1215
27. La legittimazione passiva.....	1216
27.1. La legittimazione passiva e il litisconsorzio necessario	1217
27.2. La pregiudiziale amministrativa in caso di procedura di opposizione alla registrazione del marchio	1219
27.3. La legittimazione passiva in caso di contraffazione indiretta...	1219
28. Le formalità amministrative in tema di comunicazione e annotazione ..	1221

Sezione V - La tutela cautelare

29. La tutela cautelare in generale	1222
30. La descrizione	1224
30.1. Natura.....	1224
30.2. Presupposti.....	1225
30.3. La descrizione prodromica.....	1227
30.4. Il procedimento	1228
31. Il sequestro	1231
32. La descrizione e il sequestro in fiera	1232
33. L'inibitoria cautelare.....	1232
34. Le penalità di mora.....	1234
35. L'ordine di ritiro dal commercio.....	1236
36. La legittimazione.....	1237
37. Il procedimento cautelare.....	1237
37.1. I provvedimenti <i>inaudita altera parte</i>	1238
37.2. L'instaurazione del giudizio di merito.....	1240
38. La tutela cautelare dei nomi a dominio	1242

39. La tutela delle informazioni riservate.....	1243
40. La nuova disciplina processuale dei segreti commerciali	1246
41. La consulenza tecnica preventiva	1248

Sezione VI - Misure correttive e sanzioni

42. Premessa.....	1253
43. L'inibitoria di merito.....	1254
44. Le penalità di mora.....	1258
45. L'ordine di ritiro definitivo dal commercio.....	1261
46. La distruzione e l'ordine di ritiro temporaneo dal commercio	1262
47. L'assegnazione in proprietà.....	1263
48. Il sequestro e l'aggiudicazione	1264
49. Il giudice dell'attuazione.....	1265

Sezione VII - Il risarcimento del danno

50. Premessa.....	1266
51. I rapporti con l'ordinaria disciplina civilistica e le fonti internazionali e comunitarie.....	1267
52. I criteri di determinazione del danno: danno emergente e lucro cessante.....	1269
53. L'elemento soggettivo	1272
54. La valutazione equitativa	1273
55. Il criterio della <i>royalty</i> virtuale	1274
56. Il danno morale	1276
57. La retroversione degli utili	1277
58. La pubblicazione della sentenza	1284

Sezione VIII - L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

di Maura Garcea

59. Inquadramento del ruolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel sistema della proprietà industriale.....	1291
60. Le "emersioni" dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel Codice della proprietà industriale.....	1292

Sezione IX - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

di Vittorio Ragonesi

61. La Commissione dei ricorsi quale organo di giurisdizione speciale	1298
62. La giurisdizione della commissione e la sua natura.....	1299
63. La giurisdizione della commissione in tema di registrazione, decadenza e nullità del marchio	1301

64. Il processo innanzi alla commissione dei ricorsi	1304
64.1. Generalità	1304
64.2. L'introduzione del giudizio e la costituzione delle parti	1304
64.3. Provvedimenti del Presidente.....	1306
64.4. Trattazione e decisione della controversia	1307
64.5. Procedimenti cautelari e di ottemperanza	1309
65. Le impugnazioni	1309

