



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA



# BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

- 1 – G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* <sup>13</sup> a cura di Giorgio Cian  
– *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 2 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* <sup>6</sup>
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* <sup>9</sup>  
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* <sup>10</sup> (con CD)  
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 4 – G. FORTI - S. SEMINARA - *Commentario breve al codice penale* <sup>6</sup>  
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* <sup>12</sup> (con CD)  
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 5 – L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* <sup>7</sup>
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* <sup>2</sup>  
– G. ILLUMINATI - L. GIULIANI - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 7 – S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione* <sup>2</sup>
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* <sup>5</sup>
- 9 – G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 – A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* <sup>3</sup>
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi)  
Tomo I <sup>4</sup> Tomo II <sup>4</sup> Tomo III <sup>4</sup>
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* <sup>6</sup>
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* <sup>2</sup>
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* <sup>2</sup>
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* <sup>4</sup>
- 16 – R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 – L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente* <sup>2</sup>
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* <sup>4</sup>
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* <sup>3</sup>
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* <sup>3</sup>
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* <sup>2</sup>
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* <sup>2</sup>
- 23 – G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta; Tomo II Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti; Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi; Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu*
- 24 – M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale* <sup>2</sup>
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* <sup>2</sup>
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* <sup>3</sup>
- 27 – S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*
- 28 – G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ - *Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 29 – A. ZACCARIA - *Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari*
- 30 – G. SPANGHER - A. MARANDOLA - *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*
- 31 – R. COSTI - F. VELLA - *Commentario breve al Testo Unico Bancario*

LUIGI CARLO UBERTAZZI

*già Ordinario nell'Univ. di Pavia*

COMMENTARIO BREVE  
ALLE LEGGI SU  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E CONCORRENZA

7<sup>a</sup> edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI)  
Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.  
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

## PRESENTAZIONE

*Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.*

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN    MARCO CIAN



## PREFAZIONE

*La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.*

LUIGI CARLO UBERTAZZI



## AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri

Aurelio Assenza

Francesca Benatti

Sabrina Borocci

Bianca Caruso

Alessandro Cassinelli

Valentina Cingano

Alessandro Cogo

Paolo Comoglio

Serena Corbellini

Pierluigi Cottafavi

Francesca Cuomo Ulloa

Daniele De Angelis

Giulia Di Fazio

Patrizia Di Tullio

Gualtiero Dragotti

Philipp Fabbio

Daniele Fabris

Marco Fazzini

Francesca Ferrari

Giuseppe Finocchiaro

Giuliano Fonderico

Paolo Galli

Roberto Gandin

Federico Ghezzi

Domenico Giordano

Andrea Giussani

Francesco Goisis

Davide Graziano

Giovanni Guglielmetti

Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides

Simona Lavagnini

Arturo Leone

Cristina Lo Surdo

Veronica Maffei Alberti

Corrado Malberti

Giuseppina Mangione

Giovanna Massarotto

Carlo Emanuele Mayr

Chiara Muraca

Andrea Ottolia

Claudio Partesotti

Luca Passanante

Alessandra Pedriali Kindler

Anna Porporato

Roberto Romandini

Angelo Maria Rovati

Fabrizio Sanna

Cristiana Sappa

Davide Sarti

Federica Senerchia

Raffaele Servanzi

Giulio Enrico Sironi

Serena Stella

Paolina Testa

Mario Todino

Anna Maria Toni

Andrea Tosato

Michele Trimarchi

Giuseppe Urbano

Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI\*

Giovanni Angelicchio

Giulio Bergomi

Michele Bertani

Jole Bertone

Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi

Lamberto Liuzzo

Mariateresa Maggiolino

Armando Plaia

---

\* Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.



# CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

## NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

#### Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

#### D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

## CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi  
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr  
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr  
art. 10 par. IV D. Fabris  
artt. 11-16 C.E. Mayr  
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati\*)  
artt. 18-28 C.E. Mayr  
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio\*)  
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna  
artt. 31-44 F. Sanna  
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia  
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia  
art. 55 par. III D. Fabris  
art. 56 parr. I-III A. Ottolia  
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris  
art. 57 A. Ottolia  
art. 58 parr. I-II A. Ottolia  
art. 58 par. III D. Fabris  
art. 59 parr. I-II A. Ottolia  
art. 59 par. III D. Fabris  
artt. 60-61 A. Ottolia  
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi\*)  
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi\*)  
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio\*)  
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia  
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris  
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio\*)  
art. 75 G. Dragotti  
artt. 76-79 R. Gandin  
artt. 80-81 G. Dragotti  
introduzione agli artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini  
artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini  
artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti  
artt. 98-99 A. Ottolia  
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr  
artt. 100-116 C.E. Mayr  
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazio  
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio\*)  
artt. 120-123 G. Di Fazio  
artt. 124-126 A.M. Rovati  
art. 127 A. Alessandri  
artt. 128-132 L. Passanante  
introduzione all'art. 133 L. Passanante  
art. 133 L. Passanante  
artt. 134-137 P. Comoglio  
artt. 138-140 A. Tosato  
artt. 141-143 F. Goisis  
artt. 144-146 G. Di Fazio  
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato  
artt. 147-161 A. Porporato  
art. 162 R. Romandini  
art. 163 parr. I-II A. Porporato  
art. 163 par. III A. Cassinelli  
artt. 164-169 A. Porporato  
art. 170 parr. I-II A. Porporato  
art. 170 par. III A. Cassinelli  
art. 170-*bis* A.M. Rovati  
art. 170-*ter* A. Cassinelli  
artt. 171-184-*decies* A. Porporato  
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli\*)  
artt. 191-193 V. Cingano  
art. 194 F. Goisis  
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli\*)  
artt. 198-200 V. Cingano  
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis  
artt. 201-222 F. Goisis

---

\* Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo\*)  
artt. 223-230 V. Cingano artt. 237-245 F. Sanna  
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati art. 245-*bis* D. Graziano  
(A. Cogo\*) art. 246 F. Sanna

#### **D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131**

art. 128 F. Sanna

### **SEGNI DISTINTIVI E DESIGN**

Carlo Emanuele Mayr

#### **Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea**

artt. 1-17 G.E. Sironi artt. 74-93 F. Senerchia  
art. 18 C.E. Mayr artt. 94-121 non commentati  
artt. 19-29 G.E. Sironi artt. 122-136 G. Dragotti  
artt. 30-44 non commentati artt. 137-138 V. Maffei Alberti  
artt. 45-48 G.E. Sironi artt. 139-212 non commentati  
artt. 49-73 non commentati

#### **Codice civile**

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

#### **Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli**

Introduzione al RDM, F. Sanna artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni  
artt. 1-9 F. Sanna artt. 35-51 non commentati  
art. 10 C. Partesotti artt. 52-54 V. Maffei Alberti  
artt. 11-13 non commentati artt. 55-78 non commentati  
artt. 14-21 C. Partesotti artt. 79-94 V. Maffei Alberti  
art. 22 F. Sanna art. 95 non commentato  
art. 23 non commentato art. 96 F. Sanna  
artt. 24-26 V. Maffei Alberti artt. 97-111 non commentati

### **INVENZIONI**

Luigi Carlo Ubertazzi

#### **Convenzione sul brevetto europeo**

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti\*)  
(P. Galli\*), con par. LXIV art. 63 non commentato  
*Brexit e brevetto UE* L.C. Ubertazzi art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 1-51 non commentati artt. 65-66 non commentati  
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio\*) artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli\*) artt. 70-137 non commentati  
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio\*) art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli\*)  
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli\*) artt. 139-178 non commentati

### **DIRITTO D'AUTORE**

Luigi Carlo Ubertazzi

#### **L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)**

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti\*) introduzione agli artt. 6-11 P. Galli  
artt. 1-5 P. Galli artt. 6-16 P. Galli

art. 16-*bis* P. Galli  
artt. 17-18 P. Galli  
art. 18-*bis* A.M. Rovati (D. Sarti\*)  
art. 19 P. Galli  
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli  
artt. 20-24 P. Galli  
introduzione agli artt. 25-32-*ter* P. Galli  
artt. 25-43 P. Galli  
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis  
artt. 44-46 D. De Angelis  
art. 46-*bis* P. Galli  
artt. 47-50 D. De Angelis  
artt. 51-64 P. Galli  
introduzione agli artt. 64-*bis*-64-*quater*  
P. Galli  
artt. 64-*bis*-64-*quater* P. Galli  
introduzione agli artt. 64-*quinquies*-64-*sexies*  
S. Lavagnini  
artt. 64-*quinquies*-64-*sexies* S. Lavagnini  
introduzione agli artt. 65-71-*quinquies*  
R. Servanzi  
artt. 65-68-*bis* R. Servanzi  
artt. 69-69-*septies* C. Sappa  
artt. 70-71-*quinquies* C. Sappa  
introduzione agli artt. 71-*sexies*-71-*decies*  
C. Zuddas  
artt. 71-*sexies*-71-*decies* C. Zuddas  
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas  
(M. Bertani\*)  
artt. 72-78-*bis* C. Zuddas (M. Bertani\*)  
art. 78-*ter* A.M. Rovati (P. Galli\*)  
art. 78-*quater* A.M. Rovati  
introduzione al capo II C. Zuddas  
(M. Bertani\*)  
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani\*)

introduzione al capo III C. Sappa  
artt. 80-85-*quinquies* C. Sappa  
art. 86 S. Corbellini  
introduzione al capo V C. Sappa  
artt. 87-92 A. Pedriali Kindler  
artt. 93-95 S. Corbellini  
artt. 96-98 A. Pedriali Kindler  
art. 99 S. Corbellini  
art. 99-*bis* P. Galli  
artt. 100-102-*quinquies* S. Lavagnini  
artt. 103-106 A. Tosato  
artt. 107-110-*bis* A. Cogo  
art. 111 A. Tosato  
artt. 112-141 A. Cogo  
artt. 142-143 S. Corbellini  
introduzione agli artt. 144-155 P. Galli  
artt. 144-155 P. Galli  
introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)  
A.M. Rovati  
introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)  
L. Passanante (G. Bergomi\*)  
artt. 156-157 G. Di Fazio  
artt. 158-160 A.M. Rovati  
artt. 161-162 L. Passanante  
artt. 162-*bis*-162-*ter* L. Passanante  
artt. 163-165 L. Passanante  
art. 166 A.M. Rovati  
art. 167 A. Tosato  
artt. 168-170 A.M. Rovati  
artt. 171-174 A. Alessandri  
artt. 174-*bis*-179 non commentati  
artt. 180-184 D. Giordano  
artt. 185-189 P. Galli  
artt. 190-195 non commentate  
artt. 196-206 P. Galli

## CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

### Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna\*)  
art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa  
(G. Guglielmetti\*)

### Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler  
norme generali A. Pedriali Kindler  
artt. 1-2 P. Testa  
artt. 3-12-*bis* P. Cottafavi  
artt. 13-15 P. Testa

artt. 16-28-*ter* P. Cottafavi  
artt. 29-35 non commentati  
artt. 36-45 P. Cottafavi  
art. 46 P. Testa

### D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

artt. 1-4 P. Testa  
artt. 5-7 P. Cottafavi  
art. 8 sez. I A. Alessandri  
art. 8 sez. II A. Leone

art. 8 sez. III P. Testa  
art. 9 P. Testa  
art. 10 non commentato

### **D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)**

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)	art. 23 par. VII P. Testa
artt. 4-17 <i>omissis</i>	artt. 24-26 P. Cottafavi
artt. 18-20 P. Cottafavi	art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 21 parr. I-III P. Testa	art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 21 par. IV P. Cottafavi	art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
art. 22 parr. I-II P. Testa	artt. 27- <i>bis</i> -27- <i>quater</i> P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi	artt. 28-135 <i>omissis</i>
art. 22 parr. IV-VI P. Testa	artt. 136-138 non commentati
art. 22- <i>bis</i> non commentato	artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 23 parr. I-V P. Testa	art. 140- <i>bis</i> A. Giussani
art. 23 par. VI P. Cottafavi	artt. 141-141- <i>decies</i> G. Finocchiaro

### **Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)**

artt. 6-7 P. Fabbio	art. 9 P. Fabbio
---------------------	------------------

### **DIRITTO ANTITRUST**

Federico Ghezzi

#### **Trattato FUE (artt. 101-106)**

art. 101 sez. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)	art. 101 sez. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)	art. 102 M. Todino
	artt. 103-105 G. Fonderico
	art. 106 G. Ioannides

#### **Regolamento CE n. 1/2003**

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)	art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 9 G. Massarotto	artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 10 S. Borocci (J. Bertone*)	art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 11-16 P. Iannuccelli	artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 34-45 non commentati
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)	
art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)	

#### **Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)**

art. 1 G. Mangione	artt. 2-3 sez. III G. Mangione
artt. 2-3 sez. I G. Mangione	artt. 4-26 G. Mangione
artt. 2-3 sez. II M. Todino	

#### **L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)**

art. 1 G. Mangione	art. 3 M. Todino
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi	art. 4 F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. I G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi	artt. 5-7 sez. II M. Todino
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. III G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi	artt. 8-9 G. Fonderico
art. 2 sez. III P. Iannuccelli	artt. 10-11 G. Urbano
	artt. 12-13 M. Trimarchi
	art. 14-14- <i>ter</i> S. Stella

art. 15 C. Lo Surdo  
artt. 16-19 G. Mangione  
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides  
artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati  
art. 31 A. Alessandri  
art. 32 non commentato  
art. 33 P. Comoglio

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE** - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

## **INDICI**

a cura di Raffaele Servanzi

rante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi composto da tre funzionari di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica», l'art. 183, co. 1, cpi, con riferimento alla decisione sull'opposizione, facendo riferimento a "funzionari" e non ad un collegio giudicante presso l'UIBM, sembra prevedere l'adozione della decisione da parte di un solo "esaminatore giudicante", come, peraltro, avviene nel sistema del marchio UE. Ai sensi del co. 2 gli esaminatori giudicanti sono nominati, a norma del co. 1, per un periodo rinnovabile di 2 anni con decreto del Direttore Generale e debbono essere funzionari dell'UIBM appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale, laureati in giurisprudenza ed aver fre-

quentato con successo un corso di formazione che dovrà essere organizzato dall'Ufficio stesso. Ai sensi del co. 3, ove i funzionari dell'Ufficio nominati per l'esame delle opposizioni fossero in numero insufficiente a far fronte alle opposizioni presentate, è prevista la possibilità di nominare ulteriori esaminatori giudicanti, sia tra altri funzionari del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, sia tra esperti esterni della materia. Il co. 4 stabilisce un numero massimo di nomine di 30 esaminatori giudicanti. Le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63 reg. cpi precisano come debba avvenire la nomina degli Esaminatori e quale sia la responsabilità dei medesimi nell'esercizio del proprio incarico.

**184** Entrata in vigore della procedura di opposizione. *1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.*

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali.

- 1 I. I precedenti della norma.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.
- 1 II. Osservazioni generali.** ■ Il Consiglio di Stato ha espresso alcune osservazioni sul testo iniziale dell'art. 184 cpi. In particolare, ha ritenuto non opportuna la disposizione prevista nella seconda parte dell'articolo che prevede la facoltà di graduare, per esigenze organizzative, l'entrata in vigore delle norme sul procedimento di opposizione soltanto per alcune delle classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'Accordo di Nizza. Secondo il Consiglio di Stato si determinerebbe, in tal modo, la sospensione dell'applicabilità di un istituto fondamentale per la tutela dei marchi registrati. (v. le osservazioni del
- 2 Consiglio di Stato, in *www.ubertazzi.it*, 63).** ■ Le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte dal legislatore delegato che in sede di approvazione definitiva del cpi ha riscritto il testo attualmente in vigore dell'art. 184 cpi, eliminando il riferimento alla graduazione temporale dell'inizio dell'operatività del procedimento di opposizione. ■ Il Codice, nel recepire la norma di cui dell'art. 20, co. 2, d. legisl. 8-10-1999, n. 447, ha rinviato, in ordine all'operatività della procedura di opposizione, ad

un emanando decreto del Ministro delle attività produttive che doveva stabilirne "le modalità di applicazione". Per lungo tempo, a motivo della mancata adozione del decreto, la procedura dell'opposizione è rimasta inattuata. Con l'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11-5-2011, pubblicato in *GURI* n. 157 dell'8-7-2011, le norme del Codice relative alla procedura di opposizione sono entrate in vigore ed il sistema delle opposizioni è divenuto operativo. Il d.m. 11-5-2011 ha riservato ad un successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione dell'UIBM, emanato con circolare n. 582 dell'11-7-2011, il compito di dettare ulteriori istruzioni operative, tra cui le modalità di pubblicazione del Bollettino, le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata nonché le modalità di riproduzione delle prove d'uso. Da ultimo, a seguito della pubblicazione, avvenuta l'11-7-2011, del primo numero del Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 187 cpi, pubblicazione dalla cui data decorre, con esclusione dei marchi internazionali designanti l'Italia, il termine per il deposito dell'opposizione, è ora concretamente possibile l'avvio del procedimento di opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio.

## SEZIONE II BIS

### *Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati*

**184 bis** Deposito dell'istanza di decadenza o nullità.  
*1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.*

*2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.*



3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:
- a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);
  - b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
  - c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:
- a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;
  - b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
  - c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullità sono allegati:
- a) i documenti a prova dei fatti addotti;
  - b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;
  - c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
9. L'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**I. Osservazioni generali.** ■ Il d. legis. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in *GU Serie Generale* n. 57 dell'8-3-2019 ed in vigore dal 23-3-2019, adottato al fine di

dare attuazione alla d. UE 15/2436 del 16-12-2015 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del RMUE, recante modifica

al regolamento sul marchio comunitario, ha disposto, per il tramite dell'art. 29, l'inserimento della **disciplina organica del procedimento di decadenza e nullità**, contenuta nella **sezione II-bis «decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati»**, nell'ambito del capo IV "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure" del cpi, in attuazione degli artt. da 45 a 47 della d. UE 15/2436 oltre che in ottemperanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, co. 3, lett. g) della legge di delegazione europea. L'art. 184-bis cpi reca la disciplina, al co. 1, del deposito dell'istanza di decadenza o nullità a livello amministrativo facendo salva la possibilità di proporre l'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 120 cpi. I soggetti legittimati, individuati dal successivo art. 184-ter, possono presentare istanza, scritta e motivata, all'UIBM perché sia accertata la decadenza o dichiarata la nullità di un marchio d'impresa registrato. Al co. 2 dell'art. 184-bis sono indicati i motivi su cui può fondarsi l'istanza di decadenza. Si tratta dei motivi previsti nelle disposizioni rispettivamente degli artt. 24 cpi (uso effettivo quinquennale), 13, co. 4, cpi (sopravvenuta perdita della capacità distintiva del marchio divenuto denominazione generica) e 14, co. 2, lett. a), cpi (sopravvenuta ingannevolezza per il pubblico). Al co. 3 dell'art. 184-bis, vengono indicati i motivi su cui può fondarsi l'istanza di nullità. Nel dettaglio, l'istanza di nullità può essere presentata quando: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 cpi (oggetto della registrazione), 9 cpi (marchi di forma e non tradizionali), 10, co. 1, cpi (stemmi), 13, co. 1, 2 e 3, cpi (capacità distintiva), 14 (liceità e diritti dei terzi) co. 1, lett. a) (segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume), b) (segni idonei ad ingannare il pubblico), c-bis) (denominazioni di origine ed indicazioni geografiche), c-ter) (menzioni tradizionali per i vini protette), c-quater) (specialità tradizionali garantite) e c-quinquies) (denominazioni di varietà vegetali) del cpi; b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi degli artt. 12 (novità), co. 1, lett. da c) ad f), cpi; c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo. Nel co. 4 dell'art. 184-bis, viene specificato che l'istanza di decadenza o di nullità può riguardare una sola registrazione di marchio, che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta in lingua italiana e che, a pena di inammissibilità, deve contenere determinate indicazioni: a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garan-

tita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al co. 3, lett. c), la eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito. Al co. 5 dell'art. 184-bis viene precisato che l'istanza deve contenere inoltre, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'indicazione dei prodotti e dei servizi contro cui è proposta la decadenza o la nullità e che in mancanza di tale indicazione l'istanza deve essere considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato. Ai sensi del co. 6 dell'art. 184-bis, l'istanza di decadenza o di nullità deve essere considerata ritirata nel caso in cui non sia comprovato il pagamento dei diritti di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'art. 226 cpi, ovvero mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle finanze. A mente del co. 7 dell'art. 184-bis, all'istanza di decadenza o di nullità devono essere allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria c) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201 cpi, se è stato nominato un mandatario. Il co. 8 prevede che l'istanza di decadenza o nullità possa essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori purché appartengano tutti allo stesso titolare. Il co. 9 dell'art. 184-bis, in conformità con le modifiche introdotte all'art. 122 cpi, prevede che l'istanza sia improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'UIBM o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'art. 122 cpi. Al co. 10 dell'art. 184-bis viene previsto, in via residuale rispetto al comma precedente, che, qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'UIBM mentre sia pendente un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto (*petitum*), la trattazione dell'istanza venga sospesa fino a che il procedimento pendente non sia concluso. In tal caso, l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, presentando una istanza all'UIBM entro il termine perentorio di tre mesi dalla definitività del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso; nel caso in cui l'istanza di prosecuzione del procedimento sospeso non venga presentata, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue. Il co. 11 dell'art. 184-bis, infine, prevede che l'istanza di decadenza o di nullità sia altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti e proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'art. 122 cpi.

**184** *ter* Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità. 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-ter cpi individua i soggetti legittimati a presentare istanza di decadenza o nullità davanti all'UIBM nei casi di decadenza e nullità di cui all'art. 184-bis) cpi, così come viene stabilito al co. 4 dell'art. 45, d. UE 15/2436. In particolare, è legittimato attivo chiunque abbia interesse e la capacità di stare in giudizio,

compresi gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, oltre al titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta.

**184 quater** Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni. *1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.*

*2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio è allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.*

*3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.*

*4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.*

*5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).*

*6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.*

*7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.*

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-quater cpi è stato inserito dall'art. 29, co. 1, lett. b), d. legisl. 20-2-2019, n. 15. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo d. legisl. 15/19. ■ Nell'art. 184-quater vengono disciplinate la procedura d'esame della domanda di decadenza o di nullità e le relative decisioni. Ai sensi del co. 1 dell'art. 184-quater, nel caso in cui la domanda di decadenza o di nullità sia ricevibile ed ammissibile, l'UIBM è tenuto ad inviare una comunicazione alle parti per informarle dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e ad invitare il titolare del marchio a depositare osservazioni entro

un termine stabilito. L'UIBM deve comunicare all'altra parte le osservazioni depositate dalle parti. Alla comunicazione indirizzata al titolare del marchio devono essere allegati copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente (co. 2). Il co. 3 dell'art. 184-quater riconosce la possibilità in capo all'UIBM, in ogni momento, nel corso del procedimento di decadenza o nullità, di assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti, e svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Ai sensi del co. 4 dell'art. 184-quater l'ufficio procedente dispone la

riunione di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio. Al co. 5 dell'art. 184-*quater* si precisa che al termine del procedimento di decadenza o nullità l'UIBM, ove accolga la domanda, dovrà accertare la decadenza o dichiarare la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o disporre il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 184-*bis*, co. 4, lett. c). Nel caso di registrazione internazionale, l'UIBM dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Nel co. 6 dell'art. 184-*quater* viene previsto che l'UIBM, con il provvedimento decisorio, ponga a carico della parte soc-

combente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Tale previsione è del tutto corrispondente a quella inserita nell'art. 178 cpi, ad opera dell'art. 26, d. legis. 15/19, con riguardo alla procedura d'esame dell'opposizione e alle relative decisioni e già contemplata all'art. 56, co. 4, d.m. 13-1-2010, n. 33. Il co. 7 dell'art. 184-*quater* prevede che siano annotati nel registro i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio.

**184** *quinquies* Prova d'uso. 1. *Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.*

2. *Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.*

3. *In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.*

4. *Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.*

5. *I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.*

6. *L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-*quater*, comma 1.*

#### SOMMARIO: I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ Nell'art. 184-*quinquies* viene disciplinata la prova d'uso. Nel co. 1 dell'art. 184-*quinquies* cpi viene stabilito che nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, di cui all'art. 184-*bis*, co. 3, lett. b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore deve fornire la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di

uso effettivo a norma dell'art. 16, d. 15/2436 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni. Il co. 2 dell'art. 184-*quinquies* disciplina l'ipotesi in cui, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto;

in tal caso il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del co. 1 dell'art. 184-*quinquies*, deve fornire la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. Ai sensi del co. 3 dell'art. 184-*quinquies*, ove manchino le prove di cui ai precedenti co. 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'UIBM, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore deve essere respinta. Ove il marchio d'impresa anteriore sia stato usato conformemente all'art. 24 cpi solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai sensi del co. 4

dell'art. 184-*quinquies*, ai fini dell'esame della domanda di nullità deve intendersi registrato soltanto per tale parte di prodotti o servizi. Il co. 5 dell'art. 184-*quinquies* precisa che i precedenti co. da 1 a 4 devono essere applicati anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE e che in tal caso l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'art. 15, r. UE 17/1001. A mente del co. 6 dell'art. 184-*quinquies* l'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore diretta ad ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al co. 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'UIBM ai sensi dell'art. 184-*quater*, co. 1.

**184** *sexies* Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità. 1. *La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.*

2. *La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.*

3. *La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione.*

SOMMARIO: I. Osservazioni generali.

**I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-*sexies* cpi al co. 1 precisa che la decadenza o la nullità anche parziali di una registrazione di marchio hanno efficacia *erga omnes* ove siano dichiarate con provvedimento dell'UIBM divenuto definitivo. Al co. 2 dell'art. 184-*sexies* si precisa che la declaratoria di decadenza della registrazione di un marchio d'impresa produce effetti a decorrere dalla data di de-

posito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza. Infine, ai sensi del co. 3 dell'art. 184-*sexies* è previsto che la nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produca effetti fin dalla data della registrazione.

**184** *septies* Sospensione della procedura di nullità o decadenza. 1. *Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso:*

a) *se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;*

b) *se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;*

c) *se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;*

d) *a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;*

e) *a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;*

f) *a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si*

fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. L'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-septies cpi al co. 1 prevede ed elenca i casi di sospensione della procedura di decadenza o di nullità: a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento definitivo; b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, c) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; c) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione; d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'UIBM, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che la relativa decisione sia ritenuta definitiva; e) a domanda del titolare del marchio posteriore,

se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva; f) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice. A mente del co. 2 dell'art. 184-septies l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla definitività del provvedimento adottato, nei casi di cui alle lett. a), c), e) ed f) del co. 1, dalla scadenza dei termini di cui alla lett. b) del medesimo comma, cioè dei termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lett. d) del medesimo co. Nel co. 2 dell'art. 184-septies infine è previsto che ove non sia richiesta la prosecuzione del procedimento sospeso, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue. Al co. 3 dell'art. 184-septies è previsto che nei casi di sospensione di cui al co. 1, lett. a), b) e c) l'UIBM esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità.

**184 octies** Estinzione della procedura di decadenza o nullità. 1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

g) se è venuto meno l'interesse ad agire.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-*octies* cpi disciplina le ipotesi di estinzione della procedura di decadenza o nullità. Si avrà estinzione della procedura di decadenza o nullità quando: a) il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo; b) la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con decisione definitiva per

i prodotti e servizi controversi; d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'art. 184-*bis*, co. 10, ultimo periodo, e di cui all'art. 184-*septies*, co. 2, secondo periodo; e) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata; f) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata; g) è venuto meno l'interesse ad agire.

**184 nonies** Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità. *1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.*

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'articolo è stato inserito dall'art. 29, co. 1, lett. b), d. legisl. 20-2-2019, n. 15. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 33 del medesimo d. legisl. 15/19. ■ Ai sensi dell'art. 184-

*nonies* cpi le disposizioni sulla procedura di decadenza o nullità entrano in vigore 30 gg. dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.

**184 decies** Ricorso. *1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, è comunicato alle parti.*

*2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135.*

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali.

**1 I. Osservazioni generali.** ■ L'art. 184-*decies* cpi stabilisce che il provvedimento con il quale l'UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, venga comunicato alle parti che possono presentare ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135 cpi. Per completezza si ricorda che per il tramite delle modifiche apportate dall'art. 31, d. legisl. 15/2019 all'art. 225 cpi

in materia di diritti di concessione e di mantenimento, in attuazione della delega di cui all'art. 3, co. 3, lett. g) della legge di delegazione europea, con riguardo al procedimento di decadenza e nullità è previsto l'assoggettamento al pagamento dell'imposta di bollo e diritti ed è stabilito che la determinazione dell'ammontare della stessa venga effettuata con apposito decreto dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### SEZIONE III

#### Pubblicità

**185** Raccolta dei titoli di proprietà industriale. *1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.*

*2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:*

a) *la data e il numero della domanda;*

b) *la cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costituente, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;*