



€ 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  
art. 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. 223-230 V. Cingano  
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati  
(A. Cogo\*)

artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo\*)  
artt. 237-245 F. Sanna  
art. 245-*bis* D. Graziano  
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  
art. 18 C.E. Mayr  
artt. 19-29 G.E. Sironi  
artt. 30-44 non commentati  
artt. 45-48 G.E. Sironi  
artt. 49-73 non commentati

artt. 74-93 F. Senerchia  
artt. 94-121 non commentati  
artt. 122-136 G. Dragotti  
artt. 137-138 V. Maffei Alberti  
artt. 139-212 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. 1-9 F. Sanna  
art. 10 C. Partesotti  
artt. 11-13 non commentati  
artt. 14-21 C. Partesotti  
art. 22 F. Sanna  
art. 23 non commentato  
artt. 24-26 V. Maffei Alberti

artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni  
artt. 35-51 non commentati  
artt. 52-54 V. Maffei Alberti  
artt. 55-78 non commentati  
artt. 79-94 V. Maffei Alberti  
art. 95 non commentato  
art. 96 F. Sanna  
artt. 97-111 non commentati

### **INVENZIONI**

Luigi Carlo Ubertazzi

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

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati  
(P. Galli\*), con par. LXIV  
*Brexit e brevetto UE* L.C. Ubertazzi  
artt. 1-51 non commentati  
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio\*)  
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli\*)  
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio\*)  
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli\*)

artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti\*)  
art. 63 non commentato  
art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 65-66 non commentati  
artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 70-137 non commentati  
art. 138 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\*)  
artt. 1-5 P. Galli

introduzione agli artt. 6-11 P. Galli  
artt. 6-16 P. Galli

art. 16- <i>bis</i> P. Galli	introduzione al capo III C. Sappa
artt. 17-18 P. Galli	artt. 80-85- <i>quinquies</i> C. Sappa
art. 18- <i>bis</i> A.M. Rovati (D. Sarti*)	art. 86 S. Corbellini
art. 19 P. Galli	introduzione al capo V C. Sappa
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli	artt. 87-92 A. Pedriali Kindler
artt. 20-24 P. Galli	artt. 93-95 S. Corbellini
introduzione agli artt. 25-32- <i>ter</i> P. Galli	artt. 96-98 A. Pedriali Kindler
artt. 25-43 P. Galli	art. 99 S. Corbellini
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis	art. 99- <i>bis</i> P. Galli
artt. 44-46 D. De Angelis	artt. 100-102- <i>quinquies</i> S. Lavagnini
art. 46- <i>bis</i> P. Galli	artt. 103-106 A. Tosato
artt. 47-50 D. De Angelis	artt. 107-110- <i>bis</i> A. Cogo
artt. 51-64 P. Galli	art. 111 A. Tosato
introduzione agli artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i>	artt. 112-141 A. Cogo
P. Galli	artt. 142-143 S. Corbellini
artt. 64- <i>bis</i> -64- <i>quater</i> P. Galli	introduzione agli artt. 144-155 P. Galli
introduzione agli artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i>	artt. 144-155 P. Galli
S. Lavagnini	introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)
artt. 64- <i>quinquies</i> -64- <i>sexies</i> S. Lavagnini	A.M. Rovati
introduzione agli artt. 65-71- <i>quinquies</i>	introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)
R. Servanzi	L. Passanante (G. Bergomi*)
artt. 65-68- <i>bis</i> R. Servanzi	artt. 156-157 G. Di Fazio
artt. 69-69- <i>septies</i> C. Sappa	artt. 158-160 A.M. Rovati
artt. 70-71- <i>quinquies</i> C. Sappa	artt. 161-162 L. Passanante
introduzione agli artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i>	artt. 162- <i>bis</i> -162- <i>ter</i> L. Passanante
C. Zuddas	artt. 163-165 L. Passanante
artt. 71- <i>sexies</i> -71- <i>decies</i> C. Zuddas	art. 166 A.M. Rovati
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas	art. 167 A. Tosato
(M. Bertani*)	artt. 168-170 A.M. Rovati
artt. 72-78- <i>bis</i> C. Zuddas (M. Bertani*)	artt. 171-174 A. Alessandri
art. 78- <i>ter</i> A.M. Rovati (P. Galli*)	artt. 174- <i>bis</i> -179 non commentati
art. 78- <i>quater</i> A.M. Rovati	artt. 180-184 D. Giordano
introduzione al capo II C. Zuddas	artt. 185-189 P. Galli
(M. Bertani*)	artt. 190-195 non commentate
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani*)	artt. 196-206 P. Galli

## **CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI**

Luigi Carlo Ubertazzi

### **Codice civile**

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna*)	artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa
art. 2598 P. Di Tullio	(G. Guglielmetti*)

### **Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale**

Introduzione, A. Pedriali Kindler	artt. 16-28- <i>ter</i> P. Cottafavi
norme generali A. Pedriali Kindler	artt. 29-35 non commentati
artt. 1-2 P. Testa	artt. 36-45 P. Cottafavi
artt. 3-12- <i>bis</i> P. Cottafavi	art. 46 P. Testa
artt. 13-15 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	art. 8 sez. III P. Testa
artt. 5-7 P. Cottafavi	art. 9 P. Testa
art. 8 sez. I A. Alessandri	art. 10 non commentato
art. 8 sez. II A. Leone	

### **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
artt. 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

l'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, introduce delle **novità** rilevanti in materia. In particolare, la previsione dell'adeguamento del sistema introdotto dall'Accordo dell'Aja alle discipline dei Paesi ove si effettua l'esame di fondo delle domande di disegno o modello industriale, il riconoscimento della possibilità per gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di ratificare l'Atto (precedentemente ciò era concesso esclusivamente agli Stati che fossero già parte della Convenzione di Parigi) ed, infine, la concessione alle organizzazioni intergovernative, oltre che agli Stati, di divenire Parte dell'Accordo dell'Aja. Con la decisione del Consiglio d'Europa del 18-12-2006 è stata approvata l'adesione della Comunità Europea all'atto di Ginevra. A seguito di tale adesione, le imprese dell'UE potranno ottenere, tramite una singola domanda presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione della proprietà intellettuale, la protezione di un disegno o modello, non soltanto sul territorio dell'Unione europea, ma anche nei paesi firmatari dell'atto di Ginevra e aderenti all'Accordo dell'Aja. Inoltre, la decisione di congelare, a partire dal 1-1-2010, gli effetti dell'Atto di

Londra del 1934 trova fondamento nella volontà di favorire lo spostamento delle adesioni dall'Atto di Londra verso il più recente Atto di Ginevra. ■ Si deve fare riferimento anche ai **r. CE 07/876 e 07/877** con i quali si persegue l'obiettivo di collegare e armonizzare il sistema di registrazione dei disegni o modelli comunitari con il sistema di registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e coordinare i rapporti amministrativi tra i due Uffici. ■ Da ultimo, non va dimenticata la **classificazione internazionale di disegni e modelli industriali** istituita dall'**Accordo di Locarno** e valevole per tutti i Paesi sottoscrittenti l'Accordo. Tale Accordo, definito a Locarno nel 1968 ed emendato nel 1979, stabilisce un unico sistema di classificazione in materia di disegni e modelli industriali per tutti i Paesi sottoscrittenti. Tale classificazione consiste in un elenco comprensivo di 32 classi e 219 sottoclassi e mira a semplificare le tecniche di ricerca per i modelli ed i disegni industriali. Un Comitato di esperti è incaricato della revisione periodica dell'Accordo. La versione attuale, la nona, è entrata in vigore il 1-1-2009.

## 156 Domanda di registrazione di marchio. 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
- c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
- d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

**SOMMARIO:** I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori. - II. Osservazioni generali. - III. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

### I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.

- 1 ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.
- 1 II. **Osservazioni generali.** ■ **L'art. 156, co. 1, cpi** elenca i **dati** che la **domanda di registrazione di marchio** deve contenere a pena di irricevibilità della domanda ex art. 148 cpi. La domanda di registrazione di marchio deve contenere la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti o dei servizi e gli elementi sufficienti per l'identificazione del richiedente. Il Regolamento di attuazione del cpi, il d. legisl. 13-1-2010, n. 33, all'art. 11 precisa quali contenuti la domanda di registrazione del marchio

deve avere, sempre a pena di irricevibilità della domanda ex art. 148 cpi, oltre a quelli stabiliti dall'art. 156 cpi. A tal proposito, ai sensi dell'**art. 11, reg. cpi**, la domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente (il richiedente, se residente all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'art. 197 cpi); qualora vi sia un mandatario, l'atto di nomina dovrà essere allegato ai sensi dell'art. 201 cpi nella forma della procura generale o della lettera d'incarico; b) l'indicazione del tipo di marchio (marchio verbale, marchio figurativo, marchio



tridimensionale, marchio sonoro); c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso; d) l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche; e) l'indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo, nel qual caso il richiedente dovrà allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni di cui all'art. 11, co. 2, cpi; f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua; g) un esemplare della riproduzione del marchio; h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa, qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe. Infine, la domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti. ■ Con riferimento a quanto stabilito alla lett. h) dell'art. 11 del reg. cpi sul contenuto necessario della domanda di registrazione di marchio (“*l'elenco dei prodotti e dei servizi, preceduta dalle indicazioni del numero della classe ovvero del titolo della classe col numero della stessa, qualora in questo secondo caso si vogliano rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe*”) la questione se la rivendicazione del titolo della classe equivalga alla rivendicazione di tutti i prodotti e servizi compresi nella classe stessa è stata sottoposta all'esame della Corte di Giustizia in via pregiudiziale da parte delle corti inglesi (Causa C-307/10). La CG UE (Grande Sezione) nella sentenza 19-6-2012 (C-307/2010) ha precisato che non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all'integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di essi (punto 62). In particolare, la CG UE ha risolto la questione pregiudiziale dichiarando che: “colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio deve **precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi**. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione” (punto 64). ■ Ai sensi dell'art. 147 cpi la domanda di registrazione di marchio deve essere depositata presso l'UIBM, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e presso gli uffici o gli enti pubblici determinati con il decreto del Ministro delle attività produttive. A seguito della presentazione della domanda di registrazione di marchio prende avvio un vero e proprio **procedimento amministrativo** che può concludersi con l'accoglimento oppure il rifiuto della domanda di registrazione. Nel caso in cui la domanda venga accolta,

il procedimento di registrazione del marchio si concluderà con la registrazione ed il rilascio del relativo attestato da parte dell'UIBM. ■ In quanto procedimento amministrativo, al medesimo si applicheranno, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari proprie della materia, anche le **disposizioni della legge breve sul procedimento amministrativo, la l. 7-8-1990, n. 241** e s.m.i. ■ Per quanto attiene alla qualificazione in termini di procedimento amministrativo del procedimento di registrazione del marchio v., *ex multis*, in dottrina: VERBARI, *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, 141; Id., *R. d. ind.* 68, I, 307; SANDULLI, *Osservazioni preliminari sulle modifiche apportate ai procedimenti amministrativi di brevetto, modello e marchio*, 1186; FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, II, 202 ss.; RAVA, *Diritto industriale*, 99; ROTONDI, *Diritto industriale*, 243; v. anche *sub Introduzione* al cap. 147 ss.). Secondo quanto stabilito dalla l. 241/90 all'art. 2, co. 1, l'amministrazione pubblica ha il dovere di concludere il procedimento «mediante l'adozione di un provvedimento espresso» entro i termini stabiliti dalla legge. Di conseguenza, l'Ufficio dovrà pronunciarsi sulla domanda di registrazione del marchio in modo espresso e nel rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina specifica. L'inutile decorso del termine senza che l'Ufficio abbia emanato il provvedimento richiesto configura l'ipotesi di **silenzio inadempimento**, fattispecie disciplinata dall'art. 20, l. 241/90 (in dottrina v. TONOLETTI, *Silenzio della pubblica amministrazione*, *Dig. pubbl.*, XIV, 169 ss.). Avverso il silenzio inadempimento il richiedente può esperire il ricorso giurisdizionale, disciplinato dapprima dall'art. 21-bis, l. 1034/71, introdotto dall'art. 2, l. 205/00 ed ora previsto dall'art. 31, d. legisl. 2-7-2010, n. 104 (Cons. St. 9-1-2002, n. 1, *F. it.* 02, III, 227 ss.), al fine di ottenere l'accertamento da parte del giudice dell'obbligo in capo all'amministrazione pubblica di pronunciarsi in modo espresso. Il **provvedimento** dovrà, inoltre, essere **motivato**, come prescrive l'art. 3, l. 241/90. Dovrà, cioè, dar conto «dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria». L'obbligo di motivazione, in particolare con riferimento alle decisioni dell'UIBM, deve ritenersi adempiuto allorché l'Ufficio esprima in modo chiaro, ancorché sintetico, l'iter logico giuridico attraverso il quale è giunto alla adozione della decisione, in modo da consentire all'interessato di averne conoscenza e di poter replicare mediante i mezzi di impugnazione prestabiliti (in dottrina in merito all'obbligo di motivazione per le decisioni dell'UIBM sulle domande di registrazione v. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, 34; in giurisprudenza CR 9-2-1990, *R. d. ind.* 91, II, 248 e *GADI* 90, 2576; in senso parzialmente difforme CR 23-2-1993, *GADI* 93, 3001, che ha ritenuto sufficiente una motivazione «stilizzata»). ■ La **rivendicazione di priorità** è un elemento che la domanda di registrazione del marchio può eventualmente contenere. A proposito della data da cui decorrono gli effetti della domanda, opportunamente, la **lett. b), co. 1 dell'art. 156 cpi** ha incluso anche l'ipotesi della **rivendicazione della data** da cui decorrono gli effetti della domanda nel caso di conversione del marchio UE e della registrazione

internazionale, come previsto dal protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27-6-1989 e ratificato con l. 12-3-1996, n. 169. Di conseguenza, una **data anteriore** alla data effettiva del deposito della domanda di marchio italiana potrà essere riconosciuta in tre casi. In primo luogo, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione dell'Unione di Parigi CUP, il richiedente abbia regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di marchio, il medesimo potrà vantare, nell'eseguire il deposito negli altri paesi, un diritto di priorità entro i sei mesi successivi. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 112, r. CE 09/207 sul marchio comunitario, articolo non modificato dal RMUE, nel caso di domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE, vengono attribuite nello Stato membro interessato la data di deposito e la data di priorità della domanda di marchio UE trasformata o del marchio UE trasformato. In terzo luogo, infine, ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del protocollo di Madrid che consente la trasformazione di una registrazione internazionale in una o più domande nazionali nell'eventualità in cui la registrazione internazionale sia stata radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine. In tal caso, al titolare della registrazione internazionale radiata è riconosciuta la facoltà di depositare una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio aveva validità la registrazione internazionale, mantenendo in tal caso la data della registrazione internazionale. ■ L'art. 156, co. 1, lett. c) fa riferimento alla riproduzione del marchio quale elemento che la domanda di registrazione del marchio deve contenere. La disciplina relativa alla riproduzione del marchio non è contenuta nel cpi ma nel reg. cpi all'art. 11. Ai sensi dell'art. 11 reg. cpi, la domanda di registrazione di marchio deve contenere l'indicazione del tipo di marchio. È necessario, a tal proposito, che venga indicato se si tratta di marchio verbale, costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se sia figurativo, costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se sia tridimensionale o sonoro. È richiesta l'indicazione del colore o dei colori (compresi il bianco e il nero) nel caso in cui tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso. È necessaria l'indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio sia rappresentato esclusivamente dalle combinazioni o dalle tonalità cromatiche. È necessaria la traduzione in lingua italiana qualora il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua. È richiesto un esemplare della riproduzione del marchio; ove si scelga la modalità del deposito cartaceo, l'esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm x 8 cm; ove siano stati rivendicati dei colori, l'esemplare deve contenere i colori descritti. La domanda può contenere, esclusivamente per finalità di informazione, la descrizione del marchio con l'indicazione dei caratteri delle sue diverse parti. Con riguardo al marchio tridimensionale, la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; tale riproduzione può

essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio (fino ad un massimo di cinque) se necessarie all'individuazione del marchio. Nel caso di marchio sonoro, ad avviso della giurisprudenza è necessario che la riproduzione consista in una rappresentazione grafica convenzionalmente accettata in grado di rendere intellegibile il marchio attraverso una pluralità di comunicazioni (C 06/1061, *Giust. Civ. Mass. annotato della Cassazione*, 06, 1, 80 - *Min. attività produttive/Kraft Foods Italia Spa*; SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1100). ■ L'art. 156, co. 1, lett. d) prevede espressamente che i prodotti e servizi elencati nella domanda di registrazione del marchio siano raggruppati secondo la **Classificazione di Nizza** adottata con l'Accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15-6-1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979. Per completezza, si ritiene opportuno ricordare che ogni paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e ad indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti ed i servizi per i quali i marchi sono registrati. L'utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio, oltre che per la registrazione nazionale dei marchi nei paesi membri dell'Accordo di Nizza, anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio internazionale dell'OMPI in virtù dell'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid. È altresì obbligatorio per la registrazione dei marchi effettuata dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI; dal 23-3-2016 denominato EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, come stabilito dal secondo considerando del RMUE), dall'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e dall'Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO). La classificazione di Nizza viene inoltre applicata da diversi paesi che non sono membri dell'Accordo di Nizza. È stato evidenziato come la riorganizzazione dei servizi abbia posto il problema dell'eventuale riclassificazione delle registrazioni di marchi in vigore rivendicanti servizi precedentemente inclusi nella classe 42 e ricadenti a seguito della riorganizzazione in una o più delle nuove classi. A tal proposito, l'UIBM ha disposto che non si debba procedere alla riclassificazione né con riguardo alle domande pendenti, cioè quelle depositate prima del 1-1-2002 e non ancora registrate in tale data, né con riguardo alle domande di rinnovo ed ai marchi già registrati per i servizi della classe 42 (Circolare UIBM del 24-12-2001, n. 436; SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1101). Attualmente è in vigore l'**undicesima edizione** della **Classificazione di Nizza**, il cui aggiornamento è in vigore dal 1-1-2019. Essa è suddivisa in classi di prodotti (classi da 1 a 34) e di servizi (classi da 35 a 45). Ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio ad essa appartenente. Il reg. cpi

all'art. 11, co. 1, lett. h) stabilisce che la domanda di registrazione di marchio contenga l'elenco dei prodotti e/o dei servizi, preceduto dall'indicazione del numero della classe ovvero del titolo della classe con il numero della stessa (nel caso in cui vengano rivendicati tutti i prodotti o servizi della classe). L'UIBM con la decisione sull'opposizione 351/11 ha precisato che nel caso in cui i prodotti o i servizi costituiscono il titolo della classe di riferimento, i medesimi risultano idonei a rivendicare tutti i prodotti o i servizi ricompresi nella stessa classe. Tale classificazione adottata, come si è detto, dalla quasi totalità dei Paesi, assolve principalmente a **finalità di tipo fiscale ed amministrativo**. Il giudice di merito, con riguardo alla disposizione del co. 1, lett. d) dell'art. 156 cpi, ha precisato che il contenuto dirimente ai fini della registrazione del marchio è rappresentato dalla indicazione dell'elenco dei prodotti o dei servizi cui la norma conferisce priorità, richiedendo, a tal proposito, la designazione del prodotto o servizio e non la mera indicazione del codice della classe. Questo in ragione del fatto che la classificazione di Nizza assolve principalmente a finalità di tipo fiscale ed amministrativo e non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'affinità fra prodotti e servizi nella decisione sulla violazione del diritto sul marchio (Trib. Bari, sez. V, 19-5-2010, n. 1778). L'ottavo considerando della d. CE 08/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22-10-2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, direttiva abrogata dalla d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, in vigore dal 12-1-2016, stabiliva che gli Stati membri potessero mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa, per le quali non esistessero disposizioni di armonizzazione, in materia, ad esempio, di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali. A tal proposito, con riguardo alla disciplina relativa al regime fiscale, i singoli ordinamenti nazionali hanno previsto il pagamento di una tassa supplementare per ogni classe di prodotti o servizi oltre alla prima classe nella quale fossero rientrati i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio. L'UIBM indica nel proprio sito ufficiale l'importo della tassa supplementare per ogni classe aggiunta oltre alla prima. La d. UE 15/2436 del 16-12-2015 all'art. 42, rubricato "Tasse per classe di deposito", stabilisce che "gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un marchio d'impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe". In attuazione di tale disposizione i singoli ordinamenti continueranno a fissare gli importi delle tasse supplementari per le classi di prodotti e servizi ulteriori rispetto alla prima classe. Per quanto riguarda, invece, la registrazione del marchio internazionale, l'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14-4-1891, riveduto a Stoccolma il 14-7-1967 e modificato a Ginevra il 28-9-1979, all'art. 8 stabilisce che la registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sia subordinata al pagamento preventivo di

un emolumento internazionale comprensivo di: a) un emolumento di base; b) un emolumento supplementativo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale saranno inclusi i prodotti o servizi ai quali si applica il marchio internazionale. Per quanto riguarda le tasse da corrispondere in ordine alla registrazione del marchio UE, il r. CE 95/2869 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno è stato abrogato dal r. UE 15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015. L'allegato 1 del r. UE 15/2424, intitolato "Importo delle tasse", reca l'elenco delle tasse da corrispondere. In particolare, per quanto riguarda le tasse supplementari, stabilisce una tassa di registrazione supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale ed una tassa di registrazione supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo. ■ Per quanto riguarda il **valore della classificazione**, in dottrina sono stati evidenziati alcuni **aspetti critici**. In primo luogo, è stato rilevato come il raggruppamento dei prodotti e dei servizi in una stessa classe non segua in termini stringenti il principio di omogeneità e questo a motivo del mancato riferimento all'atto della classificazione a criteri scientificamente esatti. La classificazione, infatti, può basarsi su diversi criteri quali: la tipologia dei prodotti e dei servizi, la tipologia dei materiali di cui sono composti i prodotti, la destinazione dei prodotti e dei servizi ed altri criteri ancora di classificazione. In secondo luogo, si è rammentato che il servizio di consulenza svolto dall'OMPI proprio con riferimento ad ogni nuova edizione di classificazione non è vincolante per gli Uffici Brevetti e Marchi nazionali, i quali non sono obbligati ad uniformarsi alle interpretazioni da tale organo rese fintanto che le medesime non vengano confermate da una decisione del Comitato di esperti ed ufficializzate secondo quanto previsto dall'Accordo di Nizza (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 411). La d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, all'art. 39, rubricato "Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi", par. 1, ribadisce che i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio d'impresa devono essere classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15-6-1957 («classificazione di Nizza»). Inoltre, la disposizione precisa al par. 2 che i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta. Per ottemperare a tale obbligo possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione stabilite dallo stesso articolo (par. 3 dell'art. 39). Ai sensi del par. 4 dell'art. 39, l'ufficio dovrà respingere una domanda che contenga indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propon-

ga una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine. Il par. 5 dell'art. 39 precisa che laddove venissero utilizzati termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi dovranno essere interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine ed inoltre che i termini o indicazioni generali non potranno essere interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possano essere intesi come tali. Al par. 6 dell'art. 39 si stabilisce che il richiedente che voglia chiedere la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene ed indicando i gruppi nell'ordine delle classi. Da ultimo, al par. 7 dell'art. 39 si precisa, da un lato che i prodotti e i servizi non possono essere considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza e, dall'altro che prodotti e servizi non possono essere considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza. **Il RMUE ha sostituito l'art. 28, r. 09/207.** I primi 7 parr. della novellata disposizione dell'art. 28 coincidono con i corrispondenti primi 7 parr. dell'art. 39 della d. UE 15/2436. Il par. 8 del novellato art. 28, r. 09/207 stabilisce che i titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22-6-2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. La dichiarazione doveva essere presentata all'Ufficio entro il 24-9-2016 e doveva indicare in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio deve adottare le misure opportune per modificare conformemente il registro.

### **III. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.**

- 15. ■** La modifica apportata all'art. 156 cpi ad opera dell'art. 20, d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in GURI del 8-3-2019 serie generale n. 57 è la conseguenza della modifica dell'art. 7 cpi da parte dell'art. 1, d. legisl. 15/19 e risponde all'esigenza di coordinamento tra le due disposizioni. In particolare, (i) alla lett. c) del co. 1 dell'art. 156 cpi il riferimento a "la riproduzione del marchio" è sostituito dal riferimento (lett. c) a "la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, co. 1, lett. b)" e (ii) al co. 1, alla lett. d) è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta». Il novellato art. 7, co. 1, cpi stabilisce che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni,

in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare». Dalla lettura in **combinato disposto dei novellati artt. 7 e 156 cpi** risulta, quindi, che la domanda di registrazione di marchio deve contenere oltre ai requisiti di cui alla lett. a) (identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia), lett. b) (eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27-6-1989, ratificato con l. 12-3-1996, n. 169), anche, ai sensi della novellata lett. c), la rappresentazione del marchio (in luogo del precedente riferimento alla riproduzione del marchio), che soddisfa i requisiti di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), cioè che si tratti di segno atto ad essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. Inoltre, fermo restando il requisito di cui alla lett. d) rappresentato dall'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13-5-1997, ratificato con l. 27-4-1982, n. 243, l'art. 20, d. legisl. 15/19 ha inteso precisare, aggiungendo un periodo alla lett. d) che "i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta". Sia la novella contenuta nella lett. c) dell'art. 156 cpi, da leggere in combinato disposto con la citata novella di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), cpi, che la novella costituita dal periodo aggiunto alla lett. d) dell'art. 156 cpi rappresentano il recepimento della disciplina contenuta sia nella d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa che del Regolamento di esecuzione UE della Commissione del 5-3-2018. In particolare, con riguardo alla d. UE 15/2436, nel considerando n. 13, dopo aver precisato che il conseguimento degli obiettivi del ravvicinamento delle legislazioni presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni, viene indicata quale prima condizione necessaria alla realizzazione di tale ravvicinamento la predisposizione di un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali devono consentire di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, si evidenzia ancora nella direttiva, come sia altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso. Conformemente a quanto affermato nella d. UE 15/2436, nell'art. 3 del r. di esecuzione UE 18/626 della Commissione del 5-3-2018, rubricato "Rappresentazione del marchio", la Commissione ha riconosciuto la possibilità che il marchio sia rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. Recependo le indicazioni contenute nei due testi normativi europei, il d. legisl. 15/19, tramite la modifica apporata dall'art. 1 all'art. 7, co. 1, cpi, non prevede più il requisito della rappresentazione grafica per il marchio. Coerentemente con tale modifica la novellata lett. c) dell'art. 156 cpi, nel sostituire il riferimento a "la riproduzione del marchio" con il riferimento a "la rappresentazione del marchio", non richiede che tale rappresentazione sia di tipo grafico. ■ Il riconoscimento ad opera dell'**art. 3 del Regolamento di esecuzione UE 18/626** della possibilità che il marchio venga "rappresentato in qualsiasi forma idonea" comporta l'introduzione di **nuovi tipi di marchi** e requisiti di rappresentazione che dovranno essere definiti, si legge nella **Relazione illustrativa** allo schema di d. legisl., a livello nazionale in via secondaria intervenendo sul regolamento di attuazione del cpi (la relazione illustrativa allo schema di d. legisl. è pubblicata in [www.governo.it](http://www.governo.it)). Inoltre, nella Relazione illustrativa allo schema di d. legisl. è stato evidenziato l'impatto che la soppressione del requisito di rappresentazione grafica avrà sui c.d. marchi non tradizionali, definiti dalla dottrina "marchi non convenzionali" (sui marchi non convenzionali v. S. SANDRI-S. RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano 02, 7 ss.; A. VEDASCHI, *Dir. pubb. comp. eur.* 04, 1417 ss.) in quanto sarà consentita dopo la novella del 2019 anche la registrazione di segni non suscettibili di essere rappresentati graficamente (ad es. segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni). In ogni caso, si precisa ancora nella relazione illustrativa, che tali segni dovranno essere in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio e consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare l'oggetto della protezione accordata al titolare per quanto risulterà nel registro dell'UIBM. Come già sottolineato, tale ultima precisazione è stata recepita dal d. legisl. 15/19 attraverso il periodo aggiunto alla lett. d) del co. 1 dell'art. 156 cpi laddove si richiede che i prodotti ed i servizi siano identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e

agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta. ■ Ancora nella relazione illustrativa allo schema di d. legisl. si sottolinea l'esigenza che tutti i tipi di marchi soddisfino i criteri stabiliti dalla CG UE nella **causa -273/00-Sieckmann** (tra i vari commenti della sentenza v. A. VEDASCHI, *Dir. pubb. comp. eur.* 03, 946 ss.) e cioè che si tratti di una rappresentazione «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva» (CG UE 12-12-2002, C-273/00, punto 55, in <https://eur-lex.europa.eu> e in *Racc.* 02, 1-11737). Si rammenti che nella sentenza Sieckmann è stato affermato un principio fondamentale in materia di marchi olfattivi, cioè che anche i segni non idonei, di per sé, ad essere percepiti visivamente possono costituire marchi di impresa, a condizione, però, che siano suscettibili di essere rappresentati graficamente. Inoltre, come appena ricordato, pur ribadendo la necessità della sussistenza del requisito della rappresentazione grafica, requisito, come già evidenziato, non più richiesto a seguito della modifica dell'art. 7, co. 1 ad opera dell'art. 1, d. legisl. 15/19, è stato precisato che la rappresentazione grafica di un odore avrebbe potuto essere realizzata mediante figure, linee o caratteri, purché si fosse trattato, appunto, di una rappresentazione «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva». Nel caso Sieckmann la CG UE ha escluso che i requisiti per la rappresentazione grafica del segno olfattivo avrebbero potuto essere soddisfatti attraverso delle formule chimiche, in primo luogo perché non sufficientemente intelleggibili, in secondo luogo perché tali formule indicavano la sostanza che emetteva l'odore e non l'odore rivendicato (CG UE 12-12-2002, C-273/00, punto 69; Conclusioni Avv. Gen. 06-2001, punto 40, CG UE 12-12-2002, C-273/00, 40 in <https://eur-lex.europa.eu>). Rispetto alla precisazione formulata dalla CG UE in ordine alla necessità di una rappresentazione «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva» espressa dai segni di cui si chiede la registrazione, l'art. 1, d. legisl. 15/19 si limita a fare riferimento esclusivamente alla necessità che i segni siano rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione e non prevede quali ulteriori requisiti dei segni registrabili come marchi i caratteri enucleati nel citato caso Sieckmann e ripresi all'art. 3 del r. d' esecuzione 18/626 (rappresentazione completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva). La modifica consistente nell'inserimento in calce alla lett. d) del co. 1 dell'art. 156 cpi della previsione della necessaria identificazione chiara e precisa dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la protezione dà attuazione, inoltre, ad alcune disposizioni contenute in alcuni articoli della d. UE 15/2436. ■ A loro volta, tali disposizioni hanno recepito le indicazioni ed i principi stabiliti dalla CG UE nella **causa C-307/10 - Chartered Institute of Patent Attorneys "IP Translator"** (<https://eur-lex.europa.eu>). A tal proposito, nell'art. 39, parr. 1 e 2 della direttiva viene affermata la necessità che i prodotti e i servizi richiesti siano sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità

e alle imprese di comprendere appieno l'entità della protezione richiesta. L'affermazione di tale principio è il risultato del recepimento delle considerazioni espresse dalla CG UE nella sentenza della causa C-307/10 ai punti 47, 48 e 49. Al punto 47 viene precisato che le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere ai loro obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato al punto 48 viene evidenziato il fatto che gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Di conseguenza, secondo la CG UE (punto 49 della sentenza) la d. 08/95 avrebbe esigito che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio ve-

nissero identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su quella sola base, di determinare la portata della tutela richiesta. Ai sensi dell'art. 39, par. 5, della direttiva le indicazioni generali nelle intestazioni delle classi possono ancora essere utilizzate purché siano chiare e precise e tutti i prodotti e i servizi indicati siano coperti dal significato letterale dell'indicazione generale. Nella citata sentenza al punto 45 la CG UE, pur riconoscendo la possibilità di identificare il servizio o i servizi mediante formule generali, ha affermato la necessità che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi mediante altre indicazioni più precise. Da ultimo, all'art. 39, par. 7, della direttiva viene precisato che i beni e i servizi non possono essere considerati simili tra loro sulla base del fatto che compaiono nella stessa classe sotto la classificazione di Nizza o dissimili tra loro sulla base del fatto che compaiono in classi diverse ai sensi della classificazione di Nizza.

**157** Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione. *1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 11-bis.*

*1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:*

- a) il nome del richiedente;
- b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
- d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
- e) la rappresentazione del marchio collettivo;
- f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
- i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.

*1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:*

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
- g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali e rinvii. - II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

- 1 I. Osservazioni generali e rinvii.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla 2 V edizione di questo commentario ■ La norma ribadisce quanto previsto dall'art. 11 cpi al co. 2, a mente del quale: «**i regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda**». L'art. 11, co. 1, lett. e), reg. cpi ribadisce la necessità di allegare alla domanda di registrazione del marchio collettivo il documento che contiene le regole che ne disciplinano le modalità e le condizioni per il rilascio, l'uso, i diritti e i doveri degli utenti (produttori e commercianti) nonché i controlli e le relative sanzioni in caso di infrazione (ammonizioni, sospensioni e revoche). Tale precisazione confermerebbe l'importanza dell'esistenza di un disciplinare in ragione della peculiarità propria di tale segno che è quella di garantire al consumatore finale, attraverso il rispetto di determinate prescrizioni, che il prodotto o il servizio contrassegnati abbiano una determinata origine, natura e qualità. La previsione della obbligatorietà del deposito del regolamento risponderebbe all'esigenza di consentire a chiunque vi abbia interesse di avere accesso al documento e conoscere il contenuto della garanzia qualitativa fornita dal marchio collettivo che contrassegna particolari prodotti o servizi (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1102). Per un esame più approfondito della disposizione dell'art. 11 cpi si rimanda al relativo commento. Si rimanda, inoltre, al commento dell'art. 14, co. 2, lett. c), cpi per quanto riguarda l'ipotesi di decadenza del marchio collettivo per omissione dei controlli previsti nel regolamento d'uso a carico 3 del soggetto titolare del segno. ■ Dalla circostanza secondo la quale l'articolo in commento fa riferimento alla documentazione prevista dall'art. 156 cpi e non alla documentazione prevista dall'art. 148 cpi si potrebbe desumere, ad avviso della dottrina, che il regolamento d'uso del marchio collettivo potrebbe essere depositato successivamente alla domanda (e, quindi, non allegato alla stessa) nei termini previsti dalle norme regolamentari oppure nei termini indicati dall'Ufficio (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 4 412). ■ La previsione della necessità di allegare alla domanda di registrazione del marchio collettivo il documento che contiene le regole che ne disciplinano le modalità e le condizioni per il rilascio, l'uso, i diritti ed i doveri degli utenti, oltre all'indicazione dei controlli e delle relative sanzioni in caso di violazione, confermerebbe l'importanza di un disciplinare, proprio in ragione della peculiarità del marchio collettivo che è quella di garantire al consumatore finale, attraverso il rispetto delle prescrizioni, 4 una determinata origine, natura e qualità. ■ **La novità** introdotta dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131 per il tramite dell'art. 76 consiste nella precisazione secondo cui, oltre ai documenti previsti dal co. 1 dell'art. 156 cpi, devono essere allegati alla domanda,

ora, anche i documenti previsti dal co. 2 dell'art. 156 cpi e cioè l'atto di nomina, ai sensi dell'art. 201 cpi, nel caso in cui vi sia un mandatario. Tale precisazione avrebbe lo scopo di rendere più chiara ed immediata la comprensione della disposizione (in tal senso *La relazione illustrativa al decreto correttivo*, IDI 10, 6, 571).

**II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.** ■ La disciplina contenuta nell'art. 157 cpi, ampiamente integrata ad opera dell'art. 21, d. legisl. 15/19, deve essere applicata a seguito della novella del d. legisl. 15/19 anche ai marchi di certificazione. A tal proposito, viene aggiunto nella rubrica dell'art. 157 cpi il riferimento a "o di certificazione" con il risultato che l'attuale rubrica della norma in commento recita "Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione". Coerentemente, al co. 1 dell'art. 157 cpi, dopo le parole "marchio collettivo" sono state inserite le parole "o di certificazione". Una modifica di carattere formale riguarda la sostituzione delle parole "deve unirsi" con le parole "è allegata". ■ Attraverso l'introduzione del co. 1-bis nell'art. 157 cpi viene disciplinato nel dettaglio il **contenuto necessario del regolamento d'uso dei marchi collettivi** previsto dall'art. 11 cpi, al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 16, r. esecuzione UE 18/626 della Commissione del 5-3-2018. Per il tramite del co. 1-ter, aggiunto ad opera dell'art. 21, d. legisl. 15/19 per dare attuazione alla previsione contenuta nell'art. 17 r. esecuzione UE 18/626, viene precisato il contenuto necessario del regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'art. 11-bis cpi. Più nel dettaglio, con la novella recata dal d. legisl. 15/19 viene previsto che il **regolamento d'uso dei marchi collettivi** di cui all'art. 11 cpi contenga: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'organismo associativo o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di un organismo associativo, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11, co. 4, cpi. Con riguardo ai marchi di certificazione è previsto al co. 3 della disposizione in commento che il **regolamento d'uso dei marchi di certificazione** di cui all'art. 11-bis cpi contenga: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione che attesti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11-bis cpi; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazio-

ne; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h)

le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

**158** Divisione della domanda di registrazione di marchio. 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.

**SOMMARIO:** I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori. - II. Osservazioni generali.

**I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.**

1 ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

1 **II. Osservazioni generali.** ■ **L'art. 158, co. 1, cpi vieta la proposizione di domande cumulative di registrazione di marchio**, che siano cioè relative a più marchi, prescrivendo espressamente che ogni domanda di registrazione di marchio deve avere per oggetto un solo marchio. Nel caso in cui la domanda si riferisca a più marchi, sarà compito dell'UIBM invitare l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, riconoscendo, altresì, al richiedente la facoltà di frazionare i prodotti e servizi rivendicati nella iniziale domanda cumulativa ed inserirli in domande parziali. Tali domande parziali avranno effetto dalla data della domanda primitiva (**co. 2, art. 158 cpi**). **L'obiettivo** perseguito da tale disposizione è quello di **evitare che attraverso la presentazione di domande cumulative si eluda l'obbligo di pagamento delle tasse** dovute per ciascuna domanda di marchio (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1103). ■ **Il mancato rispetto dell'art. 158 cpi** può essere sanato nel termine fissato dall'UIBM per la regolarizzazione della domanda (SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 254). Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'invito dell'UIBM a limitare la domanda ad un solo marchio, l'ufficio stesso provvederà a respingere la domanda di registrazione del marchio. Avverso il provvedimento di rigetto, il richiedente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione dei ricorsi. La norma nulla dispone circa l'ipotesi di mancato invito da parte dell'UIBM alla limitazione della domanda di registrazione del marchio e di eventuale conseguente **concessione di un marchio cumu-**

**lativo.** ■ **I co. 3 e 4 dell'art. 158 cpi** prevedono la possibilità di **dividere la domanda di marchio in più domande parziali**. Per quanto attiene alla disposizione che attualmente disciplina la divisione della domanda di marchio UE, si deve fare riferimento all'art. 44, r. 09/207, come modificato dal RMUE. A mente del par. 1 dell'art. 44, paragrafo non modificato dal RMUE, il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. Inoltre, si precisa che i prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti. **Il RMUE** ha inserito nell'art. 44 il par. 4-bis, ai sensi del quale, nel caso in cui l'Ufficio rilevi che le prescrizioni indicate nel par. 1 e nel par. 9, lett. a) dell'art. 44, relative al contenuto obbligatorio della dichiarazione di divisione della domanda, non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità fissando un termine. Nel par. 4-bis dell'art. 44 del r. 09/207 si precisa che nel caso in cui le irregolarità non vengano sanate entro tale termine, l'Ufficio dovrà rifiutare la dichiarazione di divisione. Inoltre, per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria (art. 44, par. 7). ■ La disposizione del co. 3 dell'art. 158 cpi precisa che **ogni domanda di registrazione di marchio**, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere **oggetto di divisione in più domande parziali**, nelle quali vengono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, prima della decisione dell'ufficio relativa alla registrazione del marchio, durante la procedura di opposizione alla registrazione del marchio ed, infine, durante la procedura di ricorso contro la decisione di regi-



strare il marchio. In tali circostanze, il richiedente potrebbe trovarsi di fronte a ragioni di impedimento alla registrazione del marchio relative soltanto ad alcuni prodotti o servizi indicati nella domanda iniziale. Da qui l'interesse a dividere la domanda al fine di ottenere la registrazione del marchio per quei prodotti e quei servizi in relazione ai quali non è stata iniziata una procedura di opposizione o di ricorso. La norma prevede, quindi, a favore del titolare di una domanda di registrazione non accolta limitatamente ad una parte di prodotti o servizi rivendicati, la possibilità di conseguire, nel frattempo, la registrazione per quei prodotti o servizi che non sono oggetto di contestazione (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1103). Ai fini della decorrenza degli effetti delle domande parziali rileva la data di deposito della domanda iniziale e si dovrà eventualmente tener conto del diritto di priorità rivendicato. La d. UE 15/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015 all'art. 41, rubricato "Divisione della domanda e delle registrazioni", precisa che il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa nazionale in due o più domande o registrazioni separate, inviando una dichiarazione all'ufficio ed indicando per ciascuna domanda o registrazione parziale i prodotti o servizi contemplati dalla domanda o registrazione originaria che devono essere inclusi nelle domande o registrazioni parziali. In tal senso, la disposizione della direttiva ribadisce quanto stabilito dalla disposizione di cui al co. 3 dell'art. 158 cpi, senza, però, specificare, come fa invece il co. 3 dell'art. 158 cpi, il momento, rispettivamente, della procedura di registrazione del marchio, della procedura di opposizione alla decisione di registrazione del marchio e della procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio, momento nel quale è consentito operare la divisione della domanda o della registrazione. ■ Anche se la norma in commento nulla dice in merito alle **condizioni** da rispettare nella **divisione della domanda**, in dottrina sono state evidenziate due condizioni da rispettare all'atto della divisione della domanda di registrazione del marchio. La prima condizione consiste nella necessità che la divisione della domanda iniziale nelle domande parziali non induca in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi (art. 14, co. 2, lett. a, cpi). Tale circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui, a seguito della divisione, i prodotti o i servizi della domanda iniziale e i prodotti o i servizi della domanda divisionale possano essere considerati affini o sovrapponibili. Tale situazione rappresenterebbe, inoltre, una ipotesi di decadenza del marchio ai sensi dell'art. 14, co. 2, cpi e dell'art. 26 cpi. La seconda condizione consiste nella necessità che la divisione effettuata durante una procedura di opposizione o di ricorso non si applichi ai prodotti e ai servizi che sono oggetto delle procedure di opposizione o di ricorso. In caso contrario, infatti, l'opposizione o il ricorso dovrebbero essere estesi non solo alla domanda iniziale ma anche alle domande divisionali con effetti negativi per la procedura in corso e per i diritti del soggetto opponente e dell'Ufficio che rischierebbero di dover sopportare ritardi o ulteriori costi nelle procedure (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 414).

■ **La ratio** sottesa alla disposizione di cui al **co. 3 dell'art. 158 cpi** è la medesima che caratterizza la disposizione del **co. 2 dell'art. 172 cpi**, ai sensi della quale al titolare di una domanda di registrazione del marchio è riconosciuta la facoltà di procedere a limitazioni o precisazioni relative ai prodotti o servizi originariamente elencati nella domanda. La facoltà di dividere la domanda, attribuita dalla norma in commento, rispetto alla facoltà di limitare la domanda, prevista dall'art. 172, co. 2, cpi, conferisce, ad avviso della dottrina, al richiedente la possibilità aggiuntiva di continuare a difendere la domanda per i prodotti e i servizi oggetto di contestazione e di non rallentare la procedura di esame della domanda di registrazione per quei prodotti o servizi in ordine ai quali non sussistono ostacoli alla concessione della registrazione (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1104). ■ Il **co. 4 dell'art. 158 cpi** prevede, con riferimento esclusivo alle ipotesi di domande parziali previste dal co. 3, che, **ai fini della decorrenza degli effetti delle domande parziali**, si tenga conto del **diritto di priorità rivendicato dalla domanda iniziale**. A tal proposito, si ritiene che il riferimento al diritto di priorità debba essere esteso in via interpretativa anche alle domande parziali che potrebbero derivare dall'applicazione del co. 2 dell'art. 158 cpi, ai sensi del quale ogni domanda di marchio che abbia ad oggetto più marchi deve essere necessariamente limitata ad un solo marchio, con facoltà di presentare per i restanti marchi altrettante domande parziali (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1104) ■ Sia nell'ipotesi prevista dal co. 2, cioè nel caso di richiesta di limitazione della domanda da parte dell'Ufficio, che nell'ipotesi prevista dal co. 3 e cioè nel caso di richiesta di divisione da parte del richiedente, laddove il richiedente ritenga che l'Ufficio, nell'assegnare il termine per la limitazione della domanda iniziale o per la divisione della medesima in domande parziali, possa pregiudicare o impedire il riconoscimento di un diritto, potrà esperire ricorso alla Commissione ricorsi nel termine stabilito dall'art. 135, co. 1, cpi. ■ A mente del **co. 5 dell'art. 158 cpi** la presentazione del ricorso alla Commissione ricorsi determina la **sospensione del termine** assegnato dall'Ufficio per la limitazione o la divisione della domanda iniziale. ■ Per completezza si ricorda quanto stabilito dalle disposizioni di cui agli **artt. 14 e 15 reg. cpi** in ordine rispettivamente alla divisione della domanda in caso di più marchi e alla divisione della domanda di marchio in domande parziali. Ai sensi dell'art. 14 reg. cpi, il provvedimento con il quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'art. 158, co. 2, deve indicare il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. In tal caso si applica l'art. 173 cpi in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 15, co. 1, reg. cpi, nei casi indicati nell'art. 158, co. 3, il richiedente, con apposita istanza diretta all'UIBM, può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali. Ai sensi del co. 2 dell'art. 15 reg. cpi, l'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere: a) il numero di fascicolo della domanda originaria; b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto

della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale; d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. Infine, a mente del co. 3 dell'art. 15 reg. cpi, l'UIBM, ove rilevi che le condizioni stabilite al co. 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, deve invitare il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta. ■ Anche con riguardo alla divisione della domanda di registrazione di marchio trova applica-

zione la disposizione di cui all'art. 24, co. 1 e 2, cpi. Ai sensi del co. 1 dell'art. 24 cpi, al fine di evitare la decadenza del marchio per non uso, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. A mente del co. 2 dell'art. 24 cpi, è equiparato all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo (...) (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1103).

## 159 Domanda di rinnovazione di marchio. 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. [...]

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio dell'Unione europea e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o dalla data di registrazione internazionale.

5. [...]

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

**SOMMARIO:** I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali e novità.

**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 e novità.** ■ La rinnovazione della registrazione costituisce un prolungamento temporale di quella originaria, senza soluzione di continuità nei relativi diritti (Trib. Torino 14-6-2000, *GADI* 00, 4162; GHIDINI-HASSAN, *Il diritto industriale*, 249; sul divieto di estensione della rinnovazione per prodotti o servizi affini v. VANZETTI, 2 44). ■ **I soggetti legittimati** a chiedere la rinnovazione del marchio **ex art. 159, co. 1, cpi** sono il titolare della registrazione ed il suo avente causa, con la precisazione che, ove vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina del medesimo ai sensi dell'art. 201 cpi (**art. 159, co. 3, cpi**); la disciplina riprende quanto già previsto dall'art. 11 del Regolamento alla legge marchi senza però fare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 32 del medesimo regolamento che prevedeva che «il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo». Tuttavia, l'Ufficio, a mente della norma dell'art. 172, co. 3, cpi, potrebbe invitare il richiedente la rinnovazione del marchio a completare o rettificare la documentazione ove si

fosse reso necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1105). In giurisprudenza è stato ribadito che la proposizione della domanda di rinnovazione del brevetto per marchio d'impresa spetta solo al titolare del brevetto stesso o al suo avente causa ed è stato precisato che come può essere delegata ad un terzo solamente per iscritto - con procura generale speciale o lettera d'incarico - e con funzione rappresentativa, così è insuscettibile di essere attuata mediante gestione di affari non rappresentativa (C 92/4695, *Giust. Civ. Mass. annotato della Cassazione* 92, fasc. 4). ■ Per quanto attiene al **contenuto della domanda di rinnovazione del marchio**, si ricorda che, ai sensi dell'**art. 18, co. 1, reg. cpi**, la domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 159 cpi, i dati del marchio da rinnovare, ossia il numero e la data della registrazione da rinnovare nonché il numero e la data del primo deposito. Inoltre, nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. ■ La disposizione del **co. 2 dell'art. 159 cpi**, la quale prevedeva che la domanda, accompagnata

dal versamento delle tasse dovute, dovesse essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso e che, trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione potesse essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa, è stata **abrogata dall'art. 78, d. legisl. 13-8-2010, n. 131**. Il contenuto della norma abrogata è stato trasfuso, come regola di carattere generale, nell'**art. 227 cpi**, come sostituito dal d. legisl. 13-8-2010, n. 131, il quale disciplina i diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale. Con riferimento ai termini entro cui effettuare il rinnovo ai sensi dell'art. 227 cpi, il co. 1 di tale disposizione stabilisce che la domanda di rinnovazione dovrà essere presentata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso. Sarà possibile effettuare, ai sensi del co. 4 dell'art. 227 cpi, un rinnovo in mora nei sei mesi successivi al termine stabilito dal co. 1 dell'art. 227 cpi, con applicazione di un diritto di mora. Per un maggior approfondimento si rinvia al commento dell'art. 227 cpi. ■ Le disposizioni contenute nei **co. 4 e 6 dell'art. 159 cpi** rappresentano delle novità rispetto alla disciplina previgente. La loro introduzione, per il tramite del cpi, trova fondamento nella disciplina della procedura di trasformazione di un marchio UE o di una domanda di marchio UE ovvero di una registrazione internazionale in una domanda nazionale, la quale è contenuta nel **Regolamento sul marchio comunitario 09/207 del 26-2-2009, modificato dal RMUE**, e nel **Protocollo di Madrid**. ■ Per quanto riguarda la procedura di **trasformazione di un marchio UE o di una domanda di marchio UE in una domanda nazionale**, si deve fare riferimento alla disposizione dell'**art. 112, r. 09/207**, il quale **ha abrogato** il precedente Regolamento sul marchio comunitario 94/40. La disposizione dell'art. 112 non è stata oggetto di modifica da parte del **RMUE**. La disposizione dell'**art. 112** del r. 09/207 ha sostituito la disposizione dell'art. 108, r. 94/40, in realtà riscrivendola senza modifiche di carattere sostanziale. Ai sensi dell'art. 112, r. 09/207, il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nel caso in cui la domanda di marchio UE sia stata respinta, ritirata o considerata ritirata e quando il marchio UE abbia cessato di produrre i suoi effetti. Inoltre, la trasformazione in domanda nazionale può essere effettuata ove il titolare del marchio UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, qualora, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio UE sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo **7** la legislazione nazionale. ■ La **Corte di Giustizia**, con riferimento alla disposizione dell'art. 108, ora abrogata dalla disposizione dell'art. 112, r. 09/207, ha offerto un'**interpretazione di utilizzazione effettiva del marchio UE** ai fini della sua trasformazione in domanda nazionale. Tale interpretazione può valere senz'altro anche per l'attuale disciplina dell'art. 112 a motivo della sostanziale riscrittura da parte dell'art. 112 della precedente disposizione di cui all'art. 108. Ad avviso della CG UE, un uso anche minimo del marchio UE all'interno dell'Unione eu-

ropea rappresenterebbe un uso effettivo, nel senso di uso genuino, cioè dettato da un intento commerciale di trovare uno sbocco per i propri prodotti o i propri servizi e non caratterizzato dal mero intento di procurarsi prove relative all'uso del marchio volte ad evitare la revoca del marchio per non uso (C-40/01, 11-3-2003, caso *Ansul*, C-259/02, 27-1-2004, caso *La Mer*). ■ Per completezza, va detto che prima della modifica apportata dal r. 04/422 del 19-2-2004 agli artt. 108 e 109 del r. 94/40, l'Ufficio Comunitario dei Marchi acconsentiva alla conversione del marchio dopo avere effettuato un controllo di tipo formale relativo al rispetto dei termini e della procedura, senza entrare nel merito della legittimità della conversione in ordine al motivo per il quale veniva richiesta la conversione. Dopo la riforma del 2004, ai sensi del co. 3 dell'art. 109, r. 94/40, l'Ufficio è tenuto a controllare che la domanda di conversione rispetti non solo le condizioni prescritte dal co. 1 dell'art. 108 relative agli aspetti formali della procedura, ma anche le condizioni prescritte dal co. 2 dell'art. 109 relative agli aspetti sostanziali riguardanti il divieto di conversione nel caso in cui il marchio UE sia stato revocato per non uso o invalidato o nel caso in cui la domanda di registrazione sia stata rifiutata ed i motivi della revoca o del rifiuto trovino applicazione nello Stato membro per il quale viene chiesta la conversione. Le disposizioni degli artt. 108 e 109, r. 94/40 sono state riscritte nelle disposizioni degli artt. 112 e 113, co. 3, r. 09/207; di conseguenza, quanto appena detto sulla necessità di un controllo di tipo anche sostanziale sulla legittimità della richiesta di conversione è stato ribadito anche dal recente r. 09/207. ■ La **procedura di conversione della registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale** trova la propria disciplina nell'**art. 9-quinquies del Protocollo di Madrid**. Tale disposizione è stata introdotta al fine di attenuare gli effetti dell'art. 6 del Protocollo di Madrid, norma alla quale corrisponde l'art. 6 dell'Accordo di Madrid. Ai sensi di tali disposizioni, la registrazione nazionale resta legata per 5 anni al marchio di base nel paese di origine con la conseguenza che, nel caso in cui il marchio venga ritirato o ne venga rifiutata la registrazione o venga annullato in seguito a domanda di terzi, anche la registrazione internazionale viene travolta e radiata. A questa eventualità ha posto rimedio, con l'esclusione, però, delle registrazioni internazionali esclusivamente regolate dall'Accordo di Madrid (attualmente l'unico paese che aderisce solo all'accordo di Madrid è l'Algeria), il Protocollo di Madrid, con la disposizione di cui all'art. 9-quinquies, ai sensi della quale la registrazione internazionale radiata può essere convertita a cura del titolare in domande nazionali nei paesi in cui la registrazione era stata ottenuta originariamente o era stata successivamente estesa. Gli Stati nei quali la domanda nazionale, risultato della trasformazione della registrazione internazionale, è depositata devono attribuire alla medesima domanda come data di deposito quella della registrazione internazionale. ■ L'art. 159, co. 4, cpi **individua** quale data di decorrenza degli effetti delle registrazioni effettuate sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid (art. 9-quinquies) rispettivamente la data di deposito della do-

manda di marchio UE o la data di registrazione internazionale. È stato evidenziato come, ai fini del calcolo della scadenza decennale entro cui procedere al rinnovo, l'indicazione rispettivamente della data di presentazione della domanda di marchio UE e della data di registrazione del marchio internazionale sia coerente con la normale data di decorrenza degli effetti di tali marchi nel territorio nazionale. Infatti, a mente dell'art. 4 dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, fatte eventuali rivendicazioni di priorità, tali effetti si fanno risalire alla presentazione della domanda comunitaria ed alla registrazione del marchio da parte dell'Ufficio Internazionale (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1106). Con riferimento alla presentazione della domanda di rinnovazione del marchio, l'art. 18, co. 2, reg. cpi stabilisce che per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), secondo quanto stabilito dall'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e dal Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione avvenga mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla reg. 30 ss. del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo; tale pagamento deve essere effettuato direttamente presso l'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza (oppure entro sei mesi successivi con il pagamento di una soprattassa) e ad esso deve essere aggiunto il pagamento della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 159 cpi deve essere data prova all'UIBM. La d. UE 15/2436 del 16-12-2015 all'art. 42, rubricata "Tasse per classe di deposito", stabilisce che "gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un marchio d'impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe". Il co. 5 dell'art. 159 cpi, il quale prevedeva la possibilità che il marchio appartenente a più persone potesse essere rinnovato nell'interesse di tutte da una sola di esse, è stato **abrogato dall'art. 78, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 e trasfuso nell'art. 6, co. 1-bis, cpi.** ■ Ai sensi del co. 6 dell'art. 159 cpi, è ammessa la possibilità di procedere al rinnovo solo **per una parte di prodotti o servizi coperti dalla precedente registrazione.** A tal proposito, è bene ricordare quanto stabilito dall'art. 18, co. 1, reg. cpi, il quale, dopo aver precisato che la domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere l'indicazione del numero e della data della registrazione da rinnovare, nonché del numero e della data del primo deposito, precisa che nella domanda si deve indicare se la rinnova-

zione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. Nel caso in cui nella domanda di rinnovo non sia precisato se il rinnovo sia richiesto solo per una parte dei prodotti o servizi e nel caso in cui le tasse versate risultino insufficienti rispetto al numero di classi della precedente registrazione, l'UIBM, a fronte di tale discrepanza e anche a seguito dell'emissione di un rilievo al quale non abbia fatto seguito una adeguata e soddisfacente risposta, non potrà rifiutare il rinnovo. In tale circostanza, l'UIBM dovrà, infatti, procedere al rinnovo di un numero di classi corrispondente all'ammontare delle tasse versate. Ove non sia stata fornita una precisa indicazione da parte del titolare con riguardo alle classi, la registrazione verrà rinnovata per le classi secondo l'ordine originariamente indicato nel primo deposito fino a esaurimento delle tasse pagate (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1107). ■ L'art. 159 cpi **non disciplina la domanda di rinnovazione del marchio nell'ipotesi specifica in cui il titolare del segno intenda apportarvi modifiche.** Questa scelta è dovuta al fatto che oggi ai sensi dell'art. 16 del codice non è più consentito il *restyling* del marchio in sede di una rinnovazione (v. C. GALLI, *Nuove leggi civ. comm.* 95, 1157; MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio*, 184 ss.; ed in giurisprudenza Trib. Roma 21-5-1984, *GADI* 84, 1775; SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1105). ■ L'art. 148, co. 1, cpi si occupa della irricevibilità della domanda di rinnovazione del marchio. Dal testo letterale della disposizione del co. 1 dell'art. 148 cpi sembrerebbe potersi desumere che l'ipotesi di irricevibilità nel caso di rinnovazione di domande di marchi sia limitata alla non identificabilità e alla irraggiungibilità del richiedente (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1107).

**III. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.** ■ L'art. 22, d. legisl. 15/2019 interviene con riguardo all'art. 159 cpi richiedendo che sia sostituito il riferimento all'aggettivo "comunitario" con il riferimento a "dell'Unione europea", dando così attuazione a quanto previsto all'art. 1, r. UE 17/1001, secondo cui sono denominati «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal citato regolamento. La disposizione del r. UE 17/1001 recepisce a sua volta quanto stabilito dal Trattato di Lisbona all'art. 2, laddove è stato stabilito che nell'intero Trattato i termini "la Comunità" o "la Comunità europea" venissero sostituiti da "l'Unione" e l'aggettivo "comunitario", comunque declinato, da "dell'Unione".

## 160 Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità. 1. La domanda deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
  - b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
- a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;
  - b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;