



€ 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* ¹³ 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* ⁶
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* ⁹
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* ¹⁰ (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* ⁶
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* ¹² (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* ⁷
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* ²
– 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* ²
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* ⁵
- 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* ³
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi)
Tomo I ⁴ Tomo II ⁴ Tomo III ⁴
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* ⁶
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* ²
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* ²
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* ⁴
- 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* ²
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* ⁴
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* ³
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* ³
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* ²
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* ²
- 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* ²
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* ²
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* ³
- 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^a 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

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

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

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

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

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

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

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

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

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

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

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

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

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

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

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

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

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

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

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

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

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

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

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

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

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

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

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

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

Regolamento CE n. 1/2003

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)	art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 9 G. Massarotto	artt. 27-28 P. Iannuccelli
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

punto la varietà, il datore di lavoro della stessa persona e, per finire, il loro avente causa» (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 3 432). ■ A differenza della disciplina previgente, l'art. 165 cpi non prevede più che il costitutore abbia l'onere di dichiarare che «la varietà ed il suo materiale di propagazione e riproduzione non hanno formato oggetto, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, di atti commerciali in Italia da oltre un anno né, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro porta innesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante» (come prescri-

veva, invece, l'art. 5, co. 2, d.m. 22-10-1976). La norma prevede invece che la dichiarazione di avere «ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti» debba essere resa quando l'autorizzazione di questi ultimi soggetti è necessaria per la produzione della varietà (e non più soltanto per la «produzione commerciale» di essa, come avveniva ai sensi dell'art. 5, co. 3, d.m. 22-10-1976). ■ Infine, l'art. 165 cpi non prevede più che la mancata presentazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà comporti il rigetto della domanda (come accadeva, invece, ai sensi dell'art. 5, d.m. 22-10-1976).

166 Domanda di denominazione varietale. 1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

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

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

II. Osservazioni generali. ■ **La disposizione** in commento è **collegata alla disposizione dell'art. 114 cpi**. Il rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali da obbligatorio è divenuto eventuale. La riforma legislativa, infatti, prescrive il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63 del **r. CE 94/2100** e del **r. CE 09/637** e, solo ove occorra, il rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali. L'art. 84, **d. legisl. 13-8-2010, n. 131 ha modificato l'art. 166, co. 1, lett. a), cpi** per renderlo conforme ai regolamenti comunitari che contengono la disciplina delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo, IDI 10, 571*). Ai sensi delle disposizioni regolamentari comunitarie richiamate, la denominazione varietale proposta i) non dovrà essere oggetto di un diritto anteriore altrui che ne vieti il libero impiego; ii) non dovrà essere difficilmente riconoscibile o di difficile riproduzione; iii) non potrà essere identica o simile a

denominazioni già usate per altre varietà della stessa specie o di specie apparentate, a meno che queste varietà non esistano più e che la loro denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare; iv) non dovrà essere confusoria rispetto ad altre denominazioni utilizzate nel commercio; v) non dovrà costituire un illecito o essere contraria all'ordine pubblico; vi) non dovrà indurre in confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del suo costitutore o di una qualsiasi delle altre parti della procedura; vii) non dovrà essere oggetto di un marchio registrato. La denominazione varietale non dovrà, ai sensi dell'art. 166, co. 1, lett. b), cpi, essere contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. **L'art. 166, co. 1, lett. c)** non ammette le domande di denominazione varietale che contengano nomi geografici, a differenza della disciplina comunitaria che ammette, invece, che le domande di denominazione per la varietà possano contenere nomi geografici, salvo che le domande non siano potenzialmente decettive riguardo le caratteristiche, la provenienza o il valore della varietà. Sul punto v. anche LODI, *R. d. ind.* 79, I, 301; FLORIDIA, *ivi* 87, I, 208; MOSCONE, *ivi* 76, I, 355; FRANCESHELLI, *ivi* 62, II, 77.

167 Domanda di registrazione di disegni e modelli. 1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fundamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

- c) *quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;*
 d) *in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.*

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

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

1 II. Osservazioni generali. ■ **L'art. 167 cpi** disciplina rispettivamente il contenuto della domanda di registrazione di un disegno e modello (**co. 1**) ed indica i documenti che devono essere allegati a tale domanda (**co. 2**). ■ Rispetto alla normativa previgente, l'art. 167 cpi ha soppresso: **a)** l'intero testo dell'art. 3, co. 1, r.d. 1354/41, secondo cui «*la domanda deve essere depositata dall'autore del modello o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario*»; **b)** il riferimento, contenuto nell'art. 3, co. 2, lett. b), r.d. 1354/41, agli «*scopi da raggiungere con le caratteristiche*» dei prodotti che si intendono brevettare, ove «*necessari per l'intelligenza del modello*»; **c)** l'intero testo dell'art. 3, co. 3, r.d. 1354/41 secondo cui «*la protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi, e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere*»; **d)** l'art. 4, r.d. 1354/41, nn. 3 e 4, secondo cui alla domanda di brevetto dovevano essere allegate la documentazione «*comprovante il versamento delle tasse dovute*» e «*la marca da bollo prescritta*». ■ **Una domanda di registrazione di un disegno o modello** deve possedere, ai sensi dell'**art. 167, co. 1, lett. a), cpi**: l'identificazione del richiedente (nome e cognome in caso di persona fisica, ragione sociale in caso di persona giuridica, indirizzo di residenza o della sede) e dell'eventuale mandatario (nome ed indirizzo) presso il quale è fissato il domicilio del richiedente, anche agli effetti della giurisdizione (art. 120); ai sensi dell'art. 25, co. 1, reg. cpi, la domanda deve includere, oltre a quanto indicato all'art. 167 cpi, cognome, nome, nazionalità, domicilio della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o ente richiedente e nel caso in cui il richiedente risieda all'estero, dovrà essere eletto un domicilio in Italia per eventuali comunicazioni e notificazioni da parte dell'UIBM. A mente della lett. **b), co. 1 dell'art. 167 cpi**, la domanda di registrazione di un disegno o modello deve contenere l'identificazione del disegno o del modello con un titolo che può essere semplice (ad esempio, il nome del prodotto) o contenente anche l'indicazione di caratteristiche del prodotto che si intendono proteggere. È stato evidenziato che, potendo essere oggetto della registrazione non solo l'aspetto di un intero prodotto, ma anche di una sua parte, così come è stabilito dall'art. 31 cpi, diventa rilevante identificare attraverso il titolo quale sia esattamente la porzione del prodotto e, quindi, il disegno o modello che si desidera

proteggere. Questo anche in ragione del fatto che un elemento particolare di un modello può essere considerato nuovo ed avere un carattere individuale se associato ad un particolare prodotto, mentre potrebbe essere non nuovo o non avere carattere individuale se associato ad un prodotto diverso (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1143). ■ In base all'art. 167, co. 2, cpi, alla domanda devono essere acclusi, in alternativa, *ex lett. a)* o una riproduzione grafica del disegno o del modello (ottenibile anche mediante fotografia, stampa o processo analogo - art. 25, co. 4, reg. cpi) o una riproduzione grafica del prodotto industriale la cui fabbricazione formerà oggetto del diritto di privativa, oppure, nel caso di prodotti bidimensionali, un campione dei prodotti stessi. Si è sottolineato come la possibilità di fornire un prodotto bidimensionale risulti vantaggiosa per i disegni di tessuti in quanto attraverso i campioni si può apprezzare sia la particolarità dei colori della trama, sia i materiali. L'art. 25, co. 5, reg. cpi precisa che con riguardo a modelli concernenti prodotti quali tessuti, merletti o carte da parati, la rappresentazione grafica può essere sostituita da una tavola su cui sia fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto dell'esclusiva. Ai sensi della **lett. b)**, facoltativamente, potrà essere allegata alla domanda anche una descrizione, qualora fosse necessaria per la piena comprensione del modello. Con riguardo alla redazione dell'eventuale descrizione e alla riproduzione grafica del disegno o del modello o dei prodotti, il co. 4 dell'art. 25 reg. cpi rinvia alle disposizioni generali contenute nell'art. 22 reg. cpi, il quale detta prescrizioni sul formato delle pagine, sull'interlinea da adottare, sulla numerazione dei diversi disegni e delle loro parti e fissa al co. 4 il termine di due mesi per depositare descrizione o disegni definitivi qualora con la domanda fossero stati presentati esemplari provvisori. Gli elementi che, ai sensi delle disposizioni delle lett. **a)** e **b)** devono e possono essere allegati alla domanda di registrazione di un disegno o modello sono **elementi** che possono consentire ai terzi, una volta che la presentazione sarà resa accessibile, di conoscere i termini dell'ambito di protezione richiesto e di valutare la validità della registrazione stessa, sulla base dei requisiti di novità (art. 32 cpi), del carattere individuale (art. 33 cpi) e della funzione tecnica (art. 36 cpi). Quando vi sia un mandatario, ai sensi della lett. **c)**, oltre all'identificazione del mandatario, la nomina del medesimo dovrà essere comprovata dal relativo atto di nomina. Nella domanda, dovranno essere specificati i dati relativi alla o alle eventuali priorità rivendicate ai sensi della Convenzione di Parigi.

168 Domanda di registrazione delle topografie. 1. *Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.*

2. *Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:*

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

3. È consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

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

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

1 II. Osservazioni generali. ■ **L'art. 168 cpi** disciplina dettagliatamente il contenuto della domanda di registrazione della topografia di un prodotto a semiconduttori ed indica i documenti che devono essere allegati alla domanda stessa (per un commento più generale sulle topografie di prodotti a semiconduttori ed in particolare sulla disciplina comunitaria della registrazione v. GIOV. GUGLIELMETTI, *AIDA* 92, 236 ss.). ■ Come previsto per le domande di brevetto in relazione al requisito di unità, il co. 1 dell'art. 168 cpi stabilisce che la domanda di registrazione delle topografie deve avere ad oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori. Ai sensi del **co. 1, lett. b) dell'art. 168 cpi**, nel caso in cui vi sia stato un primo sfruttamento commerciale antecedente alla domanda di registrazione di una topografia, il richiedente dovrà depositare una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia e tale topografia dovrà corrispondere a quella esistente alla data di primo sfruttamento. La disposizione del co. 1, lett. b) dell'art. 168 cpi deve essere letta in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 92 cpi che stabilisce che la topografia dei prodotti semiconduttori è proteggibile a condizione che, in caso di antecedente sfruttamento commerciale, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, data che deve essere specificata in apposita dichiarazione. ■ In base all'**art. 168, co. 2**, per poter identificare la topografia si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 27 reg. cpi, a mente del quale deve essere allegato in formato A4 (210x297), oppure in formato diverso, purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una fotografia che rappresenti una configurazione degli stati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o di parti delle stesse per la fabbricazione del prodotto a semiconduttori; c) i disegni o le relative fotografie che mostrino i singoli strati. Oltre ai disegni e/o fotografie, se necessario, è prevista la possibilità di unire una descrizione che agevoli l'identificazione del prodotto e delle sue caratteristiche. È ammesso, inoltre, sia il deposito di nastri magnetici, tabulati, microfilm o altri supporti di dati, sui quali la topografia è memorizzata sotto forma codificata, sia il deposito di uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori. ■ La **prima novità** introdotta dal

Codice rispetto alla disciplina previgente contenuta nel d.m. 122/92 consiste nel fatto che l'art. 168 cpi non riproduce più il testo dell'art. 1, co. 2, d.m. 122/92 relativo ai vari elementi che costituiscono il contenuto della domanda di registrazione delle topografie. Nonostante ciò, i documenti previsti dal soprappreso co. 2 dell'art. 1, d.m. 122/92 (generalità del richiedente e del suo mandatario, indicazione della topografia in forma di titolo, codice fiscale del richiedente, richiesta del differimento della visione pubblica prevista dall'art. 10, co. 3, l. 21-2-1989, n. 70, firma del richiedente o del suo mandatario, data del primo sfruttamento commerciale) potrebbero essere richiesti ad integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 148, co. 2, lett. a), cpi. ■ La **seconda novità** rispetto alla disciplina del d.m. 122/92 consiste nel fatto che la domanda di registrazione di una topografia non deve più allegare, come in passato, «l'attestazione comprovante il versamento della tassa prescritta per l'esame». Tale previsione trova giustificazione nella disposizione dell'art. 154 cpi, secondo cui la documentazione ora detta può essere presentata anche in un momento successivo, purché entro i termini di cui all'art. 224 cpi. ■ La **terza novità** rispetto a quanto stabilito dal d.m. 122/92 consiste, infine, nel fatto che l'art. 168 cpi non contiene più un riferimento espresso all'obbligo di redigere la domanda in italiano. Tale omissione, tuttavia, non può comportare che la domanda di registrazione possa essere redatta anche in una lingua straniera, ostando a tale possibilità sia il contrasto con lo stesso art. 168, co. 3, secondo cui «l'utilizzazione di termini tecnici stranieri» è consentita soltanto quando siano «divenuti di uso corrente nel settore specifico», che il contrasto con l'art. 148, co. 5, secondo cui «tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147 devono essere redatti in lingua italiana e così gli atti allegati». Si rammenti che l'art. 148 cpi prevede la possibilità di fornire in un momento successivo al deposito la traduzione italiana di documenti depositati in una lingua straniera. ■ La documentazione che deve consentire l'identificazione della topografia è generalmente composta dal titolo che può anche indicare la sigla di identificazione del circuito integrato, da un'eventuale descrizione, da uno o più disegni e da uno o da due esemplari di circuito integrato. Il deposito di esemplari è consentito al fine di favorire l'identificazione certa del circuito integrato ed il fatto che il circuito si sviluppi principalmente su due dimensioni rende agevole la conservazione del circuito stesso da parte dell'UIBM (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice di*

8 *proprietà industriale*, 748). ■ Con il d.m. 29-10-2015 (pubblicato in *GU* 5-11-2015, n. 258) si è stabilito che il **deposito telematico delle domande** di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, **di topografie dei prodotti a semiconduttori**, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve avvenire secondo le modalità tecniche previste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-2015) (per un approfondimento della disciplina relativa alle modalità di deposito telematico dei titoli di proprietà industriale v. commento all'art. 147 cpi). All'art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681 e all'art. 2, d.m. 29-10-2015 si precisa che il **deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito cartaceo** che continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. A seguito dell'emanazione del d.m. 29-10-2015, il Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad oggetto “Estensione delle nuove modalità di deposito on line ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse” (per un approfondimento del contenuto della circolare n. 596 v. commento all'art. 147 cpi). ■ Il **d.m. 15-5-2015** recante “Modalità di **pagamento dei diritti** per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, **di topografie dei prodotti a semiconduttori**, in *GURI* n. 117 del 22-5-2015, all'art. 1 ha stabilito che tale pagamento poteva essere effettuato, a partire dal 18-5-2015, anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, co 1, d.m. 26-1-2015 (che espressamente richiama il provvedimento 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014) cioè attraverso l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici, in aggiunta a quelle vigenti. Il **d.m. 29-10-2015** all'art. 4, co 1, con riferimento ai **depositi** degli atti di opposizione alla registrazione

dei marchi, delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, **di topografie dei prodotti a semiconduttori** e delle istanze connesse a dette domande, ha stabilito che, a partire 9-11-2015, il pagamento dei relativi diritti e delle tasse deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014 il quale prevede l'utilizzo del **modello F24**. ■ L'art. 3, d.m. 29-10-2015 ha stabilito che, a partire dal 9-11-2015, in relazione a ciascun **deposito telematico** delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, **di topografie dei prodotti a semiconduttori**, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande, il sistema informativo dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso deposito prodotta tramite applicazione web. Per i depositi suddetti (ad eccezione dei depositi relativi agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, in relazione ai quali l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti deve necessariamente essere allegata alla domanda all'atto della presentazione, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'art. 176, co. 3 e dell'art. 136, co. 2, cpi) a seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti di diritti e tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene trasmessa, all'indirizzo e-mail del depositante indicato nella domanda, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo, in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione del deposito nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella di effettivo pagamento, ai sensi dell'art. 148 cpi.

169 Rivendicazione di priorità. 1. *Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevano il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.*

2. *Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avere causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).*

3. *Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1 e 2.*

4. *Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontrino l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.*

5. *Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi*

marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

5-bis. *La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.*

5-ter. *L'istanza di correzione di cui al comma 5 bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.*

6. *La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.*

7. *Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analogha annotazione del rifiuto.*

8. *La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.*

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Le novità introdotte dal d. legis. 131/10.

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

II. Osservazioni generali. Le novità introdotte dal d. legis. 131/10. ■ Ai co. 1 e 2 dell'art. 169 cpi indica, ribadendo quanto già stabilito dalla legislazione previgente, quali documenti sono necessari ai fini della rivendicazione della priorità. Tali documenti sono: copia della domanda di cui è rivendicata la priorità, dalla quale siano rilevabili i dati necessari relativi al nome del richiedente, all'entità ed estensione del diritto di proprietà industriale e alla data di deposito. Nel caso in cui il soggetto che rivendica la priorità non coincida con il soggetto titolare del diritto prioritario, ai sensi del co. 2 dell'art. 169 cpi, ai fini della rivendicazione della priorità, si rende necessario che tale soggetto dimostri di essere legittimato a rivendicare la priorità, fornendo, quale prova di essere il successore o l'avente causa del primo depositante, il documento di cessione della domanda precedente o del diritto di priorità oppure altri documenti dai quali risulti la legittimazione alla rivendicazione di priorità. ■ Il d. legis. 131/10 ha innovato il cpi, chiarendo che anche alla fattispecie prevista dall'art. 169, co. 2, cpi si applichi la disciplina di cui all'art. 196, co. 1, lett. a), cpi riguardante la documentazione richiesta per procedere alla trascrizione e prevedendo che il documento da cui

risulti il trasferimento del diritto di priorità non debba essere necessariamente costituito dall'atto di cessione di tale diritto, potendo anche consistere in una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione del diritto. Tale previsione risponde ad un'esigenza di semplificazione delle procedure e si traduce nella possibilità di evitare la formalità dell'autenticazione notarile delle firme di cedente e cessionario (formalità richiesta, invece, quando il documento presentato sia un atto di cessione) nel caso in cui si produca la dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione, come precisato dalla circolare ministeriale n. 471 del 27-7-2005 (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1073 e 1074). ■ I co. 1 e 2 dell'art. 169 cpi fanno riferimento alla disciplina prevista dall'art. 4 cpi che, a sua volta, riprende i principi sanciti da CUP, CBE e AA sulla priorità. ■ Per quanto riguarda i marchi, il co. 3 dell'art. 169 cpi, confermando il divieto già previsto dall'art. 20 del Regolamento marchi, non consente la rivendicazione di priorità multiple in una domanda di marchio e stabilisce che l'Ufficio possa chiedere la trasformazione in separate domande ai sensi dell'art. 158 cpi, riconoscendo, comunque, la possibilità di rinunciare alla priorità. Per contro, il co. 4 dell'art. 169 cpi, riprendendo a sua volta la disposizione dell'art. 15 del Regolamento alla legge invenzioni, pre-

vede la possibilità di rivendicare in una domanda di brevetto la priorità di più domande precedenti, salvo il controllo del requisito di unità inventiva, riconoscendo, nel caso in cui questo non sussista, la possibilità per l'Ufficio di chiedere la divisione della domanda ai sensi dell'art. 161 cpi. ■ Il co. 5 dell'art. 169 cpi riprende il testo dell'art. 21, d.p.r. 795/48, omettendone gli ultimi quattro commi. Il co. 5 rinvia ad un regolamento per disciplinare ciò che la vecchia disposizione regolava nei quattro commi ora abrogati. ■ Ai sensi dei co. 6 e 8 dell'art. 169 cpi, per i brevetti, i modelli di utilità e le varietà vegetali viene sancita la regola secondo cui ove la priorità sia richiesta fuori termine oppure da chi non sia legittimato o nel caso in cui il documento di priorità non venga prodotto entro i termini stabiliti, la priorità stessa deve essere rifiutata. Del rifiuto della priorità è necessario fare menzione nel certificato di brevettazione o registrazione, mentre per il certificato di varietà vegetale il co. 8 prevede che del rifiuto non se ne faccia menzione. ■ Il d. legis. 13-8-2010, n. 131 ha aggiunto i co. 5-bis e 5-ter, ai sensi dei quali la dichiarazione di priorità può non essere presentata contestualmente alla domanda, ma essere aggiunta successivamente e comunque modificata nel termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. La previsione si riferisce all'ipotesi in cui il titolare della domanda

di cui si rivendica la priorità sia diverso dal richiedente che rivendica tale priorità e per tale ragione prescrive di produrre documenti idonei a legittimare il richiedente alla rivendicazione di priorità. Tali modifiche sono conformi alla normativa del PLT (Trattato sul diritto dei brevetti, art. 13 e reg. 14) nonché del PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti, reg. 26-bis) e alla reg. 52 della CBE 2000 (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo*, IDI 10, 571-572). ■ A mente del co. 6 dell'art. 169 cpi, il termine per produrre il documento di priorità è di sei mesi dalla data di deposito della domanda. L'inosservanza di tale termine comporta che la rivendicazione di priorità non venga riconosciuta e che la brevettazione o la registrazione avvengano senza la menzione della priorità. È stato evidenziato che il riferimento ad opera del co. 6 dell'art. 169 cpi alla sola disposizione del co. 1 del medesimo articolo è da ritenersi incompleto in quanto che, anche il mancato deposito della documentazione indicata nel co. 2, riguardante la cessione del diritto di priorità, entro il termine dei sei mesi dal deposito della domanda, deve comportare la concessione del titolo senza la priorità (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1074). ■ Il co. 7 dell'art. 169 cpi precisa che il rifiuto della rivendicazione di priorità deve essere riportato sul titolo.

170 Esame delle domande. 1. *L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:*

a) *per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinques); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;*

b) *per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;*

c) *per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;*

d) *per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;*

e) *per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.*

2. *Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.*

2-bis. *L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispetti-*