



€ 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. 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- <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

lettuale istituito dal r. UE 12/386 del Consiglio con la funzione di "risorsa centrale per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni

e dei dati relativi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale" (v. considerando n. 6 del r.).

## CAPO IV

# ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

## SEZIONE I

### Domande in generale

## INTRODUZIONE

**SOMMARIO:** I. La natura giuridica dei procedimenti di rilascio di un brevetto e di registrazione di un marchio. - II. La natura giuridica del diritto al brevetto. - III. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. - IV. L'esame formale delle domande. - V. La fase di partecipazione della parte istante al procedimento di brevettazione-registrazione. - VI. Il decreto correttivo del Codice della proprietà industriale, il d. legisl. 13-8-2010, n. 131. - VII. La Direttiva ed il Regolamento di fine 2015. - VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 18/19 e dal d. legisl. 15/19.

**I. La natura giuridica dei procedimenti di rilascio di un brevetto e di registrazione di un marchio.** ■ Il procedimento di rilascio di un brevetto ed il procedimento di registrazione di un marchio sono **procedimenti amministrativi di natura "concessoria"** perché conferiscono *ex novo* un diritto di esclusiva che non preesisteva rispetto al rilascio del brevetto o alla registrazione del marchio. Da tale qualificazione deriverebbe l'**applicabilità** ad entrambi i procedimenti delle **disposizioni della legge** breve sul procedimento amministrativo, la **l. 7-8-1990, n. 241** (CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, 331; in senso conforme v. già VERBARI, *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, 141; SANDULLI, *Il procedimento amministrativo*, 3; MIELE, *F. it.* 33, III, 380; sulla natura di atti amministrativi dei provvedimenti emanati dall'UIBM v. R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, II, 202 ss.; AULETTA-MANGINI, *Delle invenzioni*, 65; CORRADO, *Opere*, 94; DI SABATO-LO IUDICE, *Innovazioni*, 119; GIAMBROCONO-ANDREOLINI, *Brevetti e proprietà industriale*, 45; GRECO-VERCELLONE I, 156; GUGLIELMETTI, *Le invenzioni*, 103; RAVÀ, *Diritto industriale*, 99; ROTONDI, *Diritto industriale*, 243; SENA I, 295; VERBARI, *Osservazioni preliminari sulle modifiche apportate ai procedimenti amministrativi di brevetto, modello e marchio*, 1186; SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 245; SENA II, 129; ed in giurisprudenza C 56/27, *Giust. civ.* 1956, I, 1221; Trib. Torino 16-5-1997, *GADI* 99, 1684; Trib. Milano 1-4-1965, *R. d. ind.* 65, II, 236). Secondo un Autore proprio la l. 241/90 dovrebbe attribuire un preciso diritto ad intervenire nel procedimento di registrazione e di brevettazione, sia per far valere gli impedimenti assoluti, sia per far valere gli impedimenti relativi, e questo dovrebbe prescindere dai diritti attribuiti dal Codice (GALLI, *Rivista dei consulenti in Proprietà industriale* 00, 94). Inoltre, si è affermato che alla luce della l. 241/90, già in passato era difficile negare la piena legittimità dell'intervento di terzi dinanzi al-

l'UIBM, sia in fase di registrazione di un marchio che in fase di concessione di un brevetto per invenzione o di altri diritti di privativa (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 771). ■ **Il co. 5 dell'art. 2 cpi** stabilisce che «l'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice». Con tale affermazione il legislatore sembrerebbe accogliere la tesi secondo cui «la nozione di titolo [...] è legata non ad un'attività negoziale privata ma ad un'attività amministrativa di accertamento ed abilitazione» (Par. CdS, in [www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html](http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html); sul punto v. *amplius sub art. 2 cpi, Appendice al Commentario breve*). ■ **Al procedimento di brevettazione/registrazione** è riconosciuta la valenza di **atto integrativo dell'efficacia dell'atto negoziale** (in tal senso v. per tutti SENA I, 294-308; UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, 43 ss.; ed in giurisprudenza C 79/329; App. Milano 19-11-1982, *GADI* 83, 1632; *contra* v. VERBARI, *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, 42). Tale riconoscimento, non si pone, tuttavia, in contrasto con la tesi che attribuisce all'**atto di concessione del brevetto natura di accertamento costitutivo**, in quanto atto che completa la fattispecie costitutiva e fa sorgere il diritto di esclusiva su di esso (in tal senso v. in particolare SENA I, 307 s., che, sottolineando la differenza fra il concetto di «brevetto» e quello di «brevettazione», afferma che «il procedimento di brevettazione è costitutivo del diritto di esclusiva, ma il nucleo costitutivo, in seno al procedimento, è dato dalle dichiarazioni dell'inventore, mentre l'atto di accertamento della pubblica amministrazione deve essere definito come un accertamento integrativo di efficacia»; parimenti riconoscono all'atto di concessione del brevetto efficacia costitutiva anche AULETTA, *Diritto e pratica commerciale* 42, 105 ss.; ARE, *Profili del marchio*, 167; ASCARELLI, 485 ss.; VIGNOCCHI, *Gli accertamenti*



costitutivi, 168 ss.; ed in giurisprudenza C 79/633; Trib. Roma 19-9-1972, *GADI* 72, 167; App. Firenze 16-5-1957, *G. tosc.* 57, 497; *contra* invece LUZZATO, *Trattato generale delle privative industriali*, 329 ss.; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, 170 ss.; GRECO, 377 ss. che attribuiscono *funzione meramente dichiarativa al brevetto*, affermando che il diritto di esclusiva sorge in capo all'inventore per il fatto stesso dell'invenzione).

## II. La natura giuridica del diritto al brevetto.

1 ■ **L'interesse dell'inventore al rilascio del brevetto** viene qualificato dalla dottrina maggioritaria alla stregua di un **diritto soggettivo e non come interesse legittimo** (GRECO, 422 ss.; SGROI, *L'invenzione non brevettata*, 50 ss.; UBERTAZZI, *op. cit.*, 43 ss.). A fronte della situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto soggettivo, **l'atto di concessione del brevetto** si configura, **non come un atto discrezionale, ma come un atto dovuto dell'Amministrazione** contro il cui rifiuto è garantita al privato la tutela giurisdizionale (ASCARELLI, 563; SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, 69; GRECO-VERCELLONE I, 139; SGROI, *L'invenzione non brevettata*, 50 ss.; UBERTAZZI, *op. cit.*, 43 ss.; in giurisprudenza C 89/3657; C 54/3272-3280; Trib. Milano 26-6-1975, *GADI* 75, 495; CR 4-12-1993, *IDI* 95, 332; *contra* v. VERBARI, *R. d. ind.* 68, I, 358; Id., *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, cit., 42; Secondo Verbari il motivo che indurrebbe ad affermare che si tratta di un potere discrezionale discenderebbe dal fatto che l'UCB (Ufficio centrale brevetti), ora UIBM, è centro di riferimento di un pubblico interesse specifico. Inoltre, l'attività svolta dall'Ufficio non è un'attività resa a privati, ma un'attività di cura di un interesse avente rilevanza pubblicistica. Il fatto, poi, che l'Ufficio debba esaminare le condizioni della domanda alla luce dei requisiti richiesti dalla norma e chiedere l'intervento di altre autorità comporterebbe che l'attività dell'Ufficio non è vincolata ma discrezionale. L'Autore conclude affermando che il privato non può avere un diritto soggettivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; in senso critico v. SPADA, *Problemi della nullità del brevetto d'invenzione*, *St. on. Franceschelli*, 350 ss., specie nota 51, secondo il quale le motivazioni adottate a sostegno dell'esistenza di un diritto al brevetto sarebbero insufficienti). Il diritto soggettivo al brevetto viene qualificato da alcuni Autori come diritto pubblico soggettivo (ASCARELLI, 563; CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Grosso-Santoro Passarelli, 61, 73; GRECO-VERCELLONE I, 139); da altri come diritto soggettivo avente natura privatistica (UBERTAZZI, *op. cit.*, 44). Il diritto soggettivo al brevetto sarebbe, inoltre, da classificare come un diritto potestativo in quanto presenterebbe tutti i caratteri propri del diritto potestativo (UBERTAZZI, *op. cit.*, 46).

1 ■ **L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.** ■ L'art. 147 cpi stabilisce che «tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati» a cui si fa riferimento nel codice della proprietà industriale devono essere depositati presso l'UIBM (Ufficio italiano marchi e brevetti), già UCB (Ufficio centrale brevetti), presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pub-

blici determinati con decreto del Ministero delle attività produttive. Con riferimento alle Camere di commercio, industria e artigianato è opportuno ricordare che la **l. 7-8-2015, n. 124, la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni, la c.d. legge Madia**, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art. 10 ha previsto il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria e artigianato. In attuazione della delega conferita al Governo è stato approvato il **d. legis. 25-11-2016, n. 219**, pubblicato in *GURI*, serie generale n. 276 del 25-11-2016, che ha introdotto importanti novità in ordine alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione del sistema camerale e alla sua *governance*. Ai sensi dell'art. 3 del citato d. legis., rubricato "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale", l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli: a) almeno una Camera di commercio per Regione; b) accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte. Il medesimo art. 3 ha rinviato a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. Ha dato attuazione a tale disposizione il d.m. 8-8-2017 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" (17A06319), pubblicato in *GURI*, serie generale n. 219 del 19-9-2017, il quale prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione. ■ L'UIBM fu istituito con il r.d. 23-12-1984, n. 2730 e la sua struttura venne regolata dal r.d. 29-7-1923, n. 1970. Fino alla metà degli anni '80 la configurazione dell'UIBM come *Ufficio Centrale* non inserito in alcuna delle direzioni generali in cui si ripartiva l'organizzazione del Ministero delle attività produttive ha garantito all'Ufficio una certa autonomia; a partire dalla metà degli anni '80, l'accorpamento dell'Ufficio nella Direzione Generale «Produzione Industriale» del Ministero delle attività produttive ha comportato per il direttore dell'Ufficio la perdita di parte della sua autonomia. Ad avviso di alcuni Autori tale accorpamento non avrebbe giovato all'Ufficio, che sarebbe più agilmente gestibile se fosse un ente dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, con un consiglio di amministrazione capace di adottare rapidamente le deliberazioni necessarie sia in ordine alle procedure di registrazione che con riferimento ai molteplici adempimenti previsti dal cpi (in tal senso FLORIDIA, in *AA.Vv.*, *Diritto industriale*, 280 ss.; SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e marchi*, 5

s.; SORDELLI, *L'antitesi tra i sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame preventivo ed i compiti dell'Ufficio centrale brevetti*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, 1091 ss.; BOCCHINI, *R. d. ind.* 85, I, 135 ss.; AMMENDOLA, *R. d. ind.* 87, I, 118 ss.). ■ **I capi IV e V del cpi** dettano tutte le disposizioni di carattere amministrativo che regolano la gestione dei diritti di proprietà industriale e i servizi inerenti a tale gestione. **Nella sezione I del capo IV** è disciplinato il deposito di tutte le domande e le istanze per l'ottenimento di privative nazionali (artt. 147, 148 cpi), di brevetti europei (artt. 149, 150 cpi), di brevetti internazionali (artt. 151-154 cpi), di registrazione internazionale di disegni e modelli (art. 155), di registrazione di marchio (art. 156 cpi), di registrazione di marchio collettivo (art. 157 cpi), di brevetti per invenzione e per modello di utilità (art. 160 cpi), di certificati complementari per medicinali e prodotti fitosanitari (art. 163 cpi), di privative per varietà vegetali (art. 164 cpi), di registrazione di disegni e modelli nazionali (art. 167 cpi), di registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori (art. 168 cpi). La sezione I contiene anche le norme sulla rivendicazione di priorità (art. 169 cpi), sull'esame (artt. 170, 171 cpi) e sulle relative procedure che regolano i rapporti fra l'Ufficio ed i richiedenti in caso di inviti o rilievi da parte dell'Ufficio (artt. 172, 173 cpi). Il cpi disciplina dettagliatamente il **contenuto delle singole domande**, con i relativi **documenti da allegare**, e l'**indicazione dei rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande stesse**, prevedendo l'obbligo in capo all'Ufficio di assegnare un termine per rispondere ai rilievi, non inferiore a due mesi dalla data della ricezione della comunicazione del rilievo stesso (v. *sub artt.* 147-173 cpi). L'Ufficio ha il compito di provvedere alla raccolta dei titoli di proprietà industriale come disciplinata dalla **sezione III del capo IV**, di organizzare le visioni e le pubblicazioni delle domande rese accessibili al pubblico e di pubblicare i bollettini ufficiali delle singole creazioni intellettuali. La **sezione IV del capo IV** stabilisce i termini che devono essere osservati nel corso delle procedure di brevettazione e di registrazione e l'istituto della reintegrazione (così FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, 280 ss., su cui vedi anche elencazione dei servizi affidati alla gestione dell'UIBM dal capo V cpi ed in particolare dagli artt. 194-196, 198-200 cpi). L'**art. 223** cpi dispone, infine, più in generale che «*ai servizi attinenti alla materia regolata dal codice stesso provvede l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti*» ed assegna all'Ufficio una serie ulteriore di compiti preordinati alla riorganizzazione dell'UIBM e all'ammodernamento dei servizi di concessione, mantenimento, radiazione ed informazione mediante l'impiego di strumenti informatici (cfr. Rel. min., [www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html](http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/indice.html); in questo senso v. anche *sub art.* 147 il commento al d.m. del 26-1-2015, n. 79681 sul deposito telematico).

**1 IV. L'esame formale delle domande.** ■ Il cpi prevede che l'UIBM verifichi la **regolarità formale** delle domande di brevetto e di registrazione e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione. **L'UIBM deve accertare:** **a) i requisiti di ricevibilità** della domanda (cfr. *infra sub art.* 148 cpi); **b) la sua regolarità formale** (in particolare riguardo all'unicità dell'invenzione *ex artt.* 160, 161 cpi, alla designa-

zione dell'inventore, all'eventuale rivendicazione di priorità); **c) l'esistenza di una procura a favore dell'eventuale mandatario;** **d) la conformità dell'invenzione alle disposizioni che riguardano l'individuazione tipologica** delle entità brevettabili; **e) la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione** (su cui v. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, 283); **f) la liceità** (a tale riguardo, ad esempio, l'Ufficio non deve rilasciare il brevetto o accettare la registrazione quando l'oggetto del titolo sia un'invenzione la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume); **g) secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza delle CR, la chiarezza, intelligibilità e sufficienza della descrizione** (CR n. 26/89 del 30-6-1989; CR 25-7-1961, *Giust. civ.* 70, IV, 149; CR 13-12-1962, *ivi* 70, 150; CR 16-5-1969, *ivi* 70, IV, 151; CR 26-3-1970, *ivi* 74, IV, 91; CR 14-5-1973, *ivi* 74, IV, 92; sul punto v. anche SCUFFI, *op. cit.*, 8 s.). Il Codice della proprietà industriale con l'art. 170, lett. b), cpi aveva escluso dall'esame dell'invenzione e del modello di utilità i requisiti di validità e questo fino a quando non fosse stato istituito un sistema di ricerca delle anteriorità. Tale sistema è stato introdotto dal **d.m. 3-10-2007** che ha previsto la possibilità di demandare le indagini sulle anteriorità all'UEB di Monaco secondo modalità da stabilire con apposita convenzione tra UIBM e UEB. Tale convenzione è stata approvata l'11-12-2007 e firmata il 18-6-2008. A tale Convenzione ha fatto seguito l'emanazione del d.m. 27-6-2008 recante "Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale". Il decreto correttivo, d. legis. 131/10 è intervenuto in materia e l'art. 86, co. 2 ha riformulato l'art. 170, co. 1, lett. b), cpi in considerazione del fatto che la ricerca di anteriorità risulta, come si è detto, disciplinata dal d.m. 3-10-2007 e dal d.m. 27-6-2008. Anche il Regolamento di attuazione del Codice, il d.m. 13-1-2010, n. 33 (pubblicato in *GURI* del 9-3-2010, n. 56), con riferimento alla ricerca di anteriorità ha ribadito all'art. 24 che l'UEB è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'UIBM. L'introduzione del sistema di ricerca di anteriorità ha comportato che l'esame della domanda per invenzione industriale risulti arricchito dall'esito degli adempimenti svolti in collaborazione da parte dell'UEB, del richiedente e dell'UIBM. ■ **B) L'esame per la registrazione di marchi, modelli e disegni** si configura alla stregua di un vero e proprio "esame preventivo" di novità del segno. Tuttavia, è stato evidenziato che, pur dovendosi escludere che si possa dar luogo ad un esame d'ufficio della novità del marchio rispetto al "patrimonio" dei segni anteriori, la previsione di una fase di opposizione e di osservazioni nell'ambito del procedimento di registrazione sembrerebbe aprire la strada ad una verifica più pregnante del requisito della novità attraverso le anteriorità dedotte dai titolari legittimati e dai terzi interessati (SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 24).

**V. La fase di partecipazione della parte istante al procedimento di brevettazione-registrazione.** ■ La previsione della fase di partecipazione della parte istante al procedimento di brevettazione-registrazione trova fondamento nelle **disposizioni della l.**

**241/90** che ha codificato, in termini generali, il diritto del cittadino a partecipare al procedimento posto in essere per l'emanazione del provvedimento richiesto. Si ritiene opportuno ricordare quanto stabiliscono, rispettivamente, gli artt. 9 e 10, l. 241/90. A mente dell'**art. 9** (Intervento nel procedimento): "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento". Ai sensi dell'**art. 10** (Diritti dei partecipanti al procedimento): "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". ■ **La fase c.d. interlocutoria del procedimento di brevettazione-registrazione** è disciplinata dall'art. 173 cpi, il quale stabilisce che nel caso in cui l'esame della domanda dia luogo a rilievi da parte dell'Ufficio, questi devono essere comunicati dal medesimo Ufficio al richiedente che ha la facoltà di rispondere a tali rilievi entro un termine assegnato. L'obbligo della comunicazione dei rilievi emersi dall'esame delle domande e delle istanze risponde ad esigenze di integrazione dell'istruttoria, la quale non può concludersi con una decisione allo stato degli atti. È stato messo in luce che nel comunicare i rilievi, l'Ufficio non deve anticipare al depositante i motivi del provvedimento di sua competenza, positivo o negativo che sia, dal momento che i rilievi non svolgono la funzione di anticipare il contenuto del provvedimento ma hanno natura istruttoria divenendo necessari solo quando l'Ufficio non sia in grado di concludere l'esame sulla base degli atti in suo possesso (SCUFFI, *op. ult. cit.*, 32). Nel procedimento di brevettazione, mentre la fase interlocutoria è meramente eventuale, obbligatoria sarebbe, invece, la comunicazione dei rilievi ai quali dà luogo l'esame delle domande di brevetto e delle istanze connesse, nella misura in cui contengano osservazioni e richieste di chiarimenti preordinati ad una istruzione esauriente della pratica. Se, per contro, l'Ufficio dovesse ritenere adeguatamente istruita la pratica, potrà provvedere senza rilievi ulteriori, potendo, in ogni caso, il privato far valere in sede giurisdizionale le sue doglianze (CR sentenza n. 15/89 del 15-4/13-9-1989, in SCUFFI, *op. ult. cit.*, 32).

**VI. Il decreto correttivo del Codice della proprietà industriale, il d. legisl. 13-8-2010, n. 131.** ■ Il d. legisl. 131/10 contiene una serie di disposizioni modificative del testo del codice, volte ad aggiornare il contenuto ed armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria ed internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice. Il Governo ha introdotto, come prevede la delega contenuta nell'art. 19, l. 23-7-2009, n. 99, **strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la procedura di registrazione del brevetto**, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del brevetto europeo. Il Codice viene aggiornato con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale – d.l.

10-1-2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 22-2-2006, n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche – ed internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29-11-2000 (CBE 2000 - *European Patent Convention*) e ratificata in Italia dalla l. 29-11-2007, n. 224. Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche al testo del Codice della proprietà industriale per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (cosiddetto "Accordo TRIPS"), sia alla Convenzione UPOV, in materia di protezione delle varietà vegetali. Il testo del decreto correttivo si compone di 131 articoli che, per la maggior parte, prevedono mere correzioni formali o interventi di coordinamento interno agli articoli del Codice. Gli articoli del Codice interessati dal decreto correttivo sono i seguenti: 147, 148, 149, 152, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183.

**VII. La Direttiva ed il Regolamento di fine 2015.**

■ **La 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 (rifusione), pubblicata in *GUUE* del 23-12-2015, n. 336/1, in vigore dal 12-1-2016, la quale modifica la d. CE 08/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22-10-2008, contiene disposizioni che riguardano, in particolare: gli elementi essenziali della domanda di registrazione del marchio d'impresa (art. 37, par. 1); l'attribuzione e la convalida della data di deposito della domanda di marchio d'impresa (art. 38); precisazioni in ordine alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (art. 39); i soggetti terzi legittimati a presentare osservazioni contenenti i motivi per i quali il marchio d'impresa dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione e le modalità in cui dette osservazioni devono essere rese (art. 40); il contenuto obbligatorio della dichiarazione di divisione della domanda di registrazione del marchio d'impresa (art. 41); la previsione di tasse supplementari per le classi di prodotti e servizi ulteriori rispetto alla prima e alla seconda classe nelle quali ricadano i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio (art. 42); l'indicazione per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio di un indirizzo ufficiale che risulti situato all'interno dello Spazio economico europeo (art. 50). ■ Per completezza di informazione si richiamano anche le disposizioni del **r. UE 15/2424** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015, pubblicato in *GUUE* del 24-12-2015, n. 341/21, in vigore dal 23-3-2016, **RMUE**, le quali modificano le disposizioni del r. CE 09/207 relative, in particolare: al contenuto della domanda di registrazione del marchio UE [art. 26, par. 1, lett. d)]; alla data di deposito della domanda di marchio UE (art. 27); alle regole per la designazione e l'identificazione dei prodotti e dei servizi secondo la Classificazione di Nizza (art. 38) e alle regole che fissano importi e tasse supplementari per le classi di prodotti e servizi ulteriori rispetto alla prima e alla seconda classe nelle quali rientrano i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio UE (Allegato I, rubricato "Importo delle Tasse"). ■ Si 3

rammenta che nel **secondo considerando del RMUE** si evidenzia l'opportunità di aggiornare la terminologia del r. CE 09/207 con la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («**marchio UE**») e della denominazione «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)» con la denominazione «**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**» («**UIPO**»).

**VIII. Le novità introdotte dal d. legisl. 18/19 e dal d. legisl. 15/19.** ■ Le disposizioni di cui agli artt. 147, 163 e 170 cpi sono state interessate dalle novelle apportate dai decreti legislativi n. 18 del 19-2-2019 e n. 15 del 20-2-2019. Il d. legisl. 19-2-2019, n. 18, pubblicato in *GU*, serie generale n. 60 del 12-3-2019 ed in vigore dal 27-3-2019, che dà attuazione alla delega di cui all'art. 4, l. 25-10-2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 12/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17-10-2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della l. 3-11-2016, n. 214, integra la disposizione dell'art.

163 cpi al fine di coordinare la disciplina contenuta nel cpi con la disciplina contenuta nell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Il d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in *GU* serie generale n. 57 dell'8-3-2019 ed in vigore dal 23-3-2019, adottato al fine di dare attuazione alla **d. UE 15/2436 del 16-12-2015**, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del r. UE 15/2424 del 16-12-2015, RMUE, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, modifica le disposizioni degli artt. 147 e 170 cpi. ■ Con riguardo all'**art. 147 cpi**, in materia di deposito delle domande e delle istanze, la novella recata dal d. legisl. 15/19 persegue l'obiettivo di codificare la prassi invalsa con riguardo al computo del termine di decorrenza degli effetti dell'affissione delle comunicazioni all'Albo dell'UIBM nel caso in cui difetti l'indicazione o l'elezione del domicilio e in tutti gli altri casi di irreperibilità. ■ In riferimento all'**art. 170 cpi**, il d. legisl. 15/19 interviene al fine di adeguare tale disposizione alle novelle intervenute ad opera dello stesso decreto con riguardo ai marchi di certificazione (nuovo art. 11-bis cpi) e agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità assoluti, quali risultano a seguito della modifica dell'art. 14, co. 1, cpi.

**147** Deposito delle domande e delle istanze. *1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.*

*2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.*

*3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.*

*3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.*

*3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione.*

*3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite*