



€ 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
art. 10 S. Borocci (J. Bertone*)	art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 11-16 P. Iannuccelli	artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 34-45 non commentati
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)	
art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)	

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

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

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

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

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

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

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

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello e, nel caso di mancato deposito della traduzione entro il termine prescritto, si determina il rifiuto della domanda e si applica l'art. 173, co. 7, cpi. L'art. 173, co. 7, cpi stabilisce che prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, l'UIBM deve assegnare al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte. A mente dell'art. 5 reg. cpi le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'art. 148, co. 5, cpi sono irricevibili. L'UIBM, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'art. 148, co. 1, cpi ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, co. 1, cpi. Infine, l'art. 6 reg. cpi ribadisce quanto stabilito dal co. 5 dell'art. 148 come modificato dal d. legisl. 13-8-

2010, n. 131 e cioè che la traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande per ottenere titoli di privativa, le relative istanze ed i ricorsi (art. 148, co. 5, cpi) può essere dichiarata conforme all'originale dal richiedente o dal suo mandatario Ai sensi del co. 2 dell'art. 6 reg. cpi è facoltà dell'UIBM chiedere la produzione di una traduzione asseverata tramite giuramento in tribunale. ■ In dottrina sono state evidenziate alcune carenze del reg. cpi in merito alla disciplina delle modalità di integrazione delle domande di brevettazione e di registrazione. In tal senso, è stato rilevato che il reg. cpi avrebbe dovuto prevedere le formalità per il deposito dei documenti integrativi anche ai fini della certa definizione della data di ricevimento da parte dell'Ufficio ed avrebbe dovuto fissare un termine massimo entro il quale spontaneamente il richiedente può provvedere all'integrazione dei documenti (DI CURZIO-C. GALLI-CAFASSO, PEDERZINI, *Le semplificazioni apportate in materia di ricevibilità e integrazione della domanda*, in C. GALLI, 197).

149 Deposito delle domande di brevetto europeo. 1. *Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.*

2. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni.*

3. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.*

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. Il brevetto europeo con effetto unitario e i r. UE 12/1257 e 12/1260.

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

II. Osservazioni generali. ■ L'art. 149 cpi indica l'UIBM quale istituto preposto al ricevimento delle domande di brevetto europeo, facendo operare l'UIBM come **ufficio ricevente dell'UEB** e questo **in conformità alla disposizione dell'art. 75 CBE 2000** (si ricorda che la ratifica e l'esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, redatto a Monaco il 29-11-2000, è avvenuta con l. 29-11-2007, n. 224, pubblicata nella GURI n. 281 del 3-12-2007 e che la nuova versione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei è entrata in vigore per l'Italia il 13-12-2007). A differenza di quanto dispone **la reg. 35 (1) del RE CBE 2000** secondo cui le domande di brevetto europeo possono essere depositate per scritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L'Aia o Berlino oppure presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, l'art. 149, co. 1, cpi nulla dice in merito alla possibilità di deposito in forma scritta presso l'UIBM della domanda di brevetto europeo. La finalità della disposizione dell'art. 149 cpi è quella di ottenere una data certa di deposito della domanda di brevetto europeo attraverso il deposito di tale domanda presso l'UIBM anziché presso l'Ufficio Europeo dei brevetti di

Monaco. ■ L'art. 75 CBE 2000 stabilisce che la domanda di brevetto europeo può essere depositata: **a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti;** oppure **b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente**, se la legislazione di quello Stato lo consente e fatta salva la disposizione dell'art. 76, par. 1 che prevede per le domande divisionali l'obbligo di deposito diretto presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Inoltre, l'art. 75 CBE 2000 precisa che una domanda depositata presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente produce **effetti identici** a quelli espliciti se fosse stata depositata il medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti. ■ Per quanto riguarda **le lingue consentite per il deposito delle domande di brevetto europeo**, l'art. 14, par. 1 stabilisce che le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l'inglese e il francese. Precisa, poi, al par. 2, che ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un'altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione (**RE CBE 2000**), il quale alla **reg. 6** stabilisce che la traduzione deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. Da ultimo, al par. 2 viene precisato che durante l'intera proce-

dura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda e che ove la traduzione richiesta non sia stata presentata entro i termini stabiliti, la domanda è ritenuta ritirata. ■ In conformità con quanto stabilito dall'art. 75 CBE 2000, l'art. 149 non prevede alcuna limitazione con riferimento alla residenza o nazionalità per le persone che intendono depositare una domanda di brevetto europeo presso l'UIBM. Di conseguenza, **anche uno straniero può depositare in lingua estera una domanda di brevetto europeo presso l'UIBM** (in tal senso, v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 399). Inoltre, viene ammesso da parte della dottrina il deposito della domanda di brevetto europeo da parte di un inventore, o del suo avente causa, diverso dal richiedente originario, quando una sentenza passata in giudicato ne abbia stabilito il diritto all'invenzione (SCUFFI-FRANZOSI-FITANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 702). ■ Per quanto riguarda le modalità di deposito delle domande di brevetto europeo presso l'UIBM, mentre l'art. 1, d.p.r. 8-1-1979, n. 32 stabiliva che tale deposito dovesse essere effettuato «direttamente o tramite il servizio postale», l'art. 149, co. 1, cpi fa riferimento al regolamento di attuazione del cpi. Si rende necessario, allora, dar conto di quanto stabilito dall'art. 7, d.m. 13-1-2010, n. 33. Ai sensi di tale articolo il deposito delle domande di brevetto europeo deve avvenire direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, la quale deve provvedere a trasmettere entro i dieci giorni successivi al deposito, la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla CBE 2000 e dal relativo regolamento di esecuzione reg. CBE 2000. Ai sensi del co. 4 dell'art. 7, d.m. 13-1-2010, n. 33 il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato **anche per via telematica** secondo le modalità in un primo tempo previste dal d.m. 10-4-2006 e dal d.m. 24-10-2008 (i quali si richiamavano alla disciplina del d. legis. 7-3-2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione") ed attualmente stabilite dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 che ha abrogato i dd.mm del 2006 e del 2008. L'allegato 1 del d.m. 26-1-2015, n. 79681 spiega le modalità tecniche e fornisce le informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande relative ai titoli della proprietà industriale e delle istanze connesse, attraverso il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM. In tale allegato si precisa che prima di procedere al deposito telematico è necessaria la registrazione da parte del depositante per l'identificazione e l'ottenimento delle credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato pdf scaricabile direttamente dal portale. ■ **Anche le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli artt. 54 e 56 cpi**, debbono essere depositate presso

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e trasmesse a cura degli uffici riceventi all'UIBM entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione (art. 1, co. 1, d.m. 13-1-2010, n. 33). Si rende necessario dar conto della disciplina contenuta nel d.m. 11-7-2014, n. 75509, in GURI n. 167 del 21-7-2014, relativa al deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle istanze connesse per le quali non è previsto il pagamento di diritti di deposito. Ai sensi dell'art. 1 di tale d.m. il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo (art. 54 cpi), della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato (art. 56 cpi) e delle istanze connesse per le quali non è previsto il pagamento di diritti di deposito può essere effettuato a partire dal 21-7-2014 secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 del d.m. 75509/14 attraverso il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM. In tale allegato è previsto che prima di procedere al deposito, il depositante effettui la registrazione per essere identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato pdf, scaricabile direttamente dal portale. Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso, contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, d.m. 75509/14 è comunque possibile scegliere la modalità del deposito in formato cartaceo dei documenti citati, forma di deposito in ordine alla quale continua a trovare applicazione il d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. Per le domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi, continuano ad applicarsi solo le vigenti modalità di deposito in formato cartaceo (art. 1, co. 3, d.m. 75509/14). In relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuto deposito firmata digitalmente, nella quale sono riportati gli estremi di protocollo e tutti gli elementi della domanda prodotti tramite l'applicazione web (art. 3, d.m. 11-7-2014, n. 75509). Al co. 4 dell'art. 3, d.m. 75509/14 si fa riferimento all'avvio del deposito telematico con il nuovo sistema delle domande e delle istanze connesse riferite alle altre tipologie di titoli della proprietà industriale, precisando che dovrà essere disciplinato con successivi decreti del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Tale nuovo sistema di deposito telematico per altre tipologie di titoli della proprietà industriale è disciplinato a far data dal 26-1-2015 con il d.m. 26-1-2015, n. 79681, in GURI n. 24 del 30-1-2015 (si rinvia per un approfondimento della disciplina in esso contenuta al commento alla disposizione di cui all'art. 147 cpi). ■ È bene ricordare che le mo-

dalità tecniche previste dall'allegato 1 del d.m. 26-1-2015, n. 79681 per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale attraverso il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM possono essere utilizzate per il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle istanze connesse per le quali **sia previsto il pagamento di diritti di deposito**, nonché, infine, per il deposito delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi (si tratta delle fattispecie previste dall'art. 1, co. 1 e co. 3, d.m. 11-7-2014, n. 75509). In altri termini, per le fattispecie previste dal d.m. 11-7-2104, n. 75509 (deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi, della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 cpi) vi è la possibilità per il soggetto depositante di scegliere, ove si tratti di depositi per i quali sia previsto il pagamento di diritti di deposito, oltre alla disciplina contenuta nell'allegato 1 del d.m. 21-7-2014, n. 75509, anche la disciplina contenuta nell'allegato del d.m. 26-1-2015, n. 79681. Si tratta, di fatto, della medesima disciplina relativa alle modalità di deposito tramite il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'UIBM, la quale è stata dettata per la prima volta con riferimento a fattispecie particolari (deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 cpi, della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 cpi, e delle domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 c.p.) e poi estesa (si rammenti a tal proposito il riferimento all'avvio del deposito telematico con il nuovo sistema delle domande e delle istanze connesse per le altre tipologie di titoli della proprietà industriale da disciplinarsi con successivi decreti del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico - d.m. 26-1-2015, n. 79681) agli altri titoli della proprietà industriale e relative istanze. ■ **Il co. 2 dell'art. 149 cpi** fa riferimento all'art. 198 cpi, il quale aggiorna l'art. 27 *ter* l.i., in materia di procedure di segretazione militare, adottando, di conseguenza, la regola prevista dall'art. 75, co. 2, CBE secondo cui gli Stati aderenti hanno la facoltà di imporre, in taluni casi, la presentazione della domanda di brevetto europeo unicamente presso i propri uffici nazionali. **Il co. 2 dell'art. 149 cpi**, nella formulazione precedente la riforma attuata dal d. legis. 13-8-2010, n. 131, prevedeva che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 198, co. 1 e 2, fosse necessario il deposito oltre alla domanda anche di una copia in lingua italiana delle descrizioni e delle rivendicazioni. La riforma, per il

tramite dell'art. 72, co. 1, d. legis. 13-8-2010, n. 131 che ha modificato il co. 2 dell'art. 149 cpi, prevede per finalità di semplificazione l'obbligo che la domanda venga corredata da **un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni**. ■ Si deve, invece, alla disciplina⁹ introdotta dal cpi l'eliminazione del riferimento per le **domande divisionali** dell'obbligo di deposito direttamente presso l'UEB di Monaco come stabilisce l'art. 76 CBE 2000 (a tal riguardo v. MARCHETTI, *Nuove leggi civ. comm.* 80, 472; v. anche SARTI, *ivi* 88, 599). ■ **Il co. 3 dell'art. 149 cpi** non introduce¹⁰ nessuna novità rispetto all'art. 1, d.p.r. 8-1-1979, n. 32. Conformemente a quanto stabilito dalla **reg. 35 (2) del reg. CBE 2000**, l'UIBM deve apporre la data di ricevimento sui documenti allegati alla domanda presso di esso depositata e deve rilasciare immediatamente al richiedente una ricevuta che indichi almeno il numero della domanda, la natura e il numero dei documenti e la data del loro ricevimento. Inoltre, nel caso in cui la domanda di brevetto europeo sia stata depositata presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, questo è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti del ricevimento dei documenti della domanda e deve indicare, segnatamente, la natura di questi documenti, il giorno del loro ricevimento, il numero assegnato alla domanda ed, eventualmente, ogni data di priorità rivendicata.

III. Il brevetto europeo con effetto unitario e i r. UE 12/1257 e 12/1260. ■ Il 30-9-2015 la Commissione europea ha avallato l'ingresso dell'Italia nel sistema di cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, delineato dal r. UE 1257 del Consiglio dell'UE del 17-12-2012 e dal r. UE 1260 del Consiglio dell'UE del 17-12-2012. A seguito dell'ingresso dell'Italia in tale sistema di cooperazione, il brevetto europeo con effetto unitario ha trovato attuazione nel nostro Paese a partire dal 2016. Mentre il brevetto europeo gestito da Epo consiste in un insieme di brevetti nazionali validi solo per i Paesi selezionati dal titolare depositante, il brevetto europeo con effetto unitario conferisce automaticamente protezione legale uniforme in tutti i Paesi della UE a seguito di un'unica procedura ed un unico pagamento. ■ Nel r. UE 12/1257 al settimo considerando si precisa che la caratteristica principale di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estingueresi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Nel quattordicesimo considerando si precisa, inoltre, che un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante, determinato in conformità di criteri specifici quali: la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività. Conformemente, all'art. 7 del r. UE 12/1257 si dispone che un brevetto europeo

con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo, o, in via residuale, b), il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo. ■ Il r. UE 12/1260 detta le regole relative al regime di traduzione per i brevetti europei che beneficiano dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti. A mente dell'art. 3, co. 1, r. UE 12/1260, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'art. 14, par. 6 della CBE, cioè nella lingua utilizzata nel procedimento presso l'UEB, la quale deve essere, ai sensi dell'art. 14, par. 3 della CBE, la stessa lingua – in alternativa tedesco, inglese, francese – nella quale la domanda di brevetto europeo è stata depositata o tradotta, non si rendono necessarie ulteriori traduzioni. Ai sensi del co. 2, art. 3, r. 12/1260, la richiesta di effetto unitario deve essere presentata dal titolare di un brevetto europeo ai sensi dell'art. 9, r. UE 12/1257 nella lingua del procedimento instaurato dinanzi all'UEB, cioè nella lingua nella quale è stata depositata o tradotta la domanda di brevetto europeo. A mente dell'art. 4, r. UE 12/1260, in caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto dovrà fornire, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. An-

cora, in caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto dovrà fornire, nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. L'art. 5, r. UE 12/1260, prevede, partendo dal presupposto secondo il quale le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua, purché poi tradotte in una delle tre lingue ufficiali, conformemente a quanto stabilito dal reg. CBE, che gli Stati membri partecipanti assegnino all'UEB il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione. Il regime di compensazione è alimentato dalle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e dalle sovrattasse per il loro pagamento tardivo. Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del r. 12/1260, la richiesta di effetto unitario di cui all'art. 9, r. UE 12/1257 dovrà essere presentata unitamente ad una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo, nel caso in cui la lingua del procedimento sia il francese o il tedesco, ed unitamente ad una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, ove la lingua del procedimento sia l'inglese (art. 6, r. UE 12/1260). Conformemente all'art. 9, r. UE 12/1257, gli Stati membri partecipanti assegnano all'UEB, ai sensi dell'art. 143 della CBE, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al par. 1 dell'art. 6, reg. UE 12/1260 il prima possibile dopo la data di presentazione della richiesta di effetto unitario di cui all'art. 9, r. 12/1257. Il testo di tali traduzioni è privo di effetti giuridici e serve unicamente a fini informativi (art. 6, co. 2, r. UE 12/1260).

150 *Trasmissione della domanda di brevetto europeo. 1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.*

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

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. ■ Il **co. 1 dell'art. 150 cpi** stabilisce che se il Ministero della difesa ritiene che l'oggetto dell'invenzione non è suscettibile di essere

vincolato al segreto militare, la domanda può essere trasmessa dall'UIBM all'UEB *nel più breve tempo possibile e, comunque, entro sei settimane* dal deposito della domanda. La disposizione ricalca i principi affermati dall'**art. 77, co. 2, CBE 2000** e dalla **reg. 37, par. 1 a), reg. CBE 2000**. A mente dell'**art. 77,**

co. 2, CBE 2000 le domande di brevetto europeo il cui oggetto è stato posto sotto segreto non sono trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti. A mente della **reg. 37, par. 1 a), reg. CBE 2000** il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine più breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo e prende tutti i provvedimenti utili affinché: a) le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto vengano trasmesse **entro sei settimane** a decorrere dal loro deposito, o b) le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete vengano trasmesse entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità. L'Ufficio europeo dei brevetti non prevede sanzioni né conseguenze se il termine di 6 settimane non viene rispettato. Tuttavia, la **reg. 37, par. 2, RE CBE 2000** stabilisce che una domanda di brevetto europeo che non pervenga all'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, nel caso in cui sia stata rivendicata una priorità, a decorrere dalla data di priorità, deve essere considerata ritirata e le tasse già pagate per tale domanda devono essere rimborsate. È stato notato che, mentre il termine di quattordici mesi appare sufficientemente ampio per le domande di brevetto europeo che non rivendicano alcuna priorità, il medesimo termine sembra essere limitato quando, per contro, una priorità sia stata rivendicata ed il deposito sia avvenuto in prossimità dello scadere della priorità. Per tale ragione, soprattutto nell'ipotesi in cui venga rivendicata una priorità, sarebbe da preferire il deposito di una domanda di brevetto europeo direttamente presso l'UEB, anziché presso l'UIBM (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 705). Conformemente l'art. 77, co. 3, CBE 2000 prevede che le domande di brevetto europeo che non pervengono in tempo all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerate ritirate. Va rammentato che, ove il termine di quattordici mesi non dovesse essere rispettato, **non** potrebbe trovare **applicazione** l'istituto della "**restitutio in integrum**" previsto dall'**art. 122, CBE 2000** in quanto l'inosservan-

za del termine non sarebbe imputabile al richiedente e quindi non ricadrebbe sotto la sua responsabilità. In tal caso, l'unica possibilità per recuperare, almeno in parte, la domanda di brevetto europeo sarebbe data dalla conversione della stessa in una domanda di brevetto italiano per invenzione industriale. ■ La disposizione del **co. 2 dell'art. 150 cpi** 2 prevede in capo al richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, la facoltà di chiedere la **trasformazione in una domanda di brevetto italiano per invenzione industriale** della **domanda di brevetto europeo** che sia stata considerata ritirata ai sensi dell'**art. 77, par. 3, CBE 2000**; il **termine di 6 mesi** previsto dall'art. 1, d.p.r. 32/79 per tale trasformazione è stato ridotto a **tre mesi** dall'art. 150, co. 2, cpi. ■ Si ritiene, in dottrina, 3 che anche se il co. 2 dell'art. 150 fa menzione solo del brevetto italiano per invenzione industriale, dovrebbe essere riconosciuta anche la possibilità di depositare una domanda di trasformazione per un modello di utilità (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, 705). ■ In base al **co. 3** dell'art. 150, l'UIBM 4 deve trasmettere copia della richiesta di trasformazione in una domanda di brevetto italiano per invenzione industriale della domanda di brevetto europeo agli Uffici degli altri Stati indicati nella richiesta di brevetto europeo qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità. Tale norma si coordina con gli **artt. 66 e 135 della CBE 2000**. L'art. 66 prevede la conversione in brevetto nazionale di un brevetto europeo la cui domanda sia stata considerata ritirata o respinta o il cui brevetto europeo sia stato revocato. L'art. 135 precisa che la domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha negli Stati contraenti designati il valore di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo. ■ Si rammenta, infine, 5 che l'art. 150 ha soppresso i co. da 2 a 5 dell'art. 2, d.p.r. 32/79 che disciplinavano alcuni aspetti della **procedura di segretazione**, ora disciplinati dall'art. 198 cpi al cui commento si rinvia. Per ragioni di completezza si evidenzia che il richiamo contenuto nell'art. 150 cpi all'art. 77, co. 5, CBE risulta essere errato in quanto a seguito della revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo la corrispondente disposizione della CBE è stata trasposta nell'art. 37 del Regolamento di attuazione della CBE.

151 Deposito della domanda internazionale. 1. *Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.*

2. *La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.*

3. *La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.*