



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA

7^a edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

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

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

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

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

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

PRESENTAZIONE

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

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri
Aurelio Assenza
Francesca Benatti
Sabrina Borocci
Bianca Caruso
Alessandro Cassinelli
Valentina Cingano
Alessandro Cogo
Paolo Comoglio
Serena Corbellini
Pierluigi Cottafavi
Francesca Cuomo Ulloa
Daniele De Angelis
Giulia Di Fazio
Patrizia Di Tullio
Gualtiero Dragotti
Philipp Fabbio
Daniele Fabris
Marco Fazzini
Francesca Ferrari
Giuseppe Finocchiaro
Giuliano Fonderico
Paolo Galli
Roberto Gandin
Federico Ghezzi
Domenico Giordano
Andrea Giussani
Francesco Goisis
Davide Graziano
Giovanni Guglielmetti
Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides
Simona Lavagnini
Arturo Leone
Cristina Lo Surdo
Veronica Maffei Alberti
Corrado Malberti
Giuseppina Mangione
Giovanna Massarotto
Carlo Emanuele Mayr
Chiara Muraca
Andrea Ottolia
Claudio Partesotti
Luca Passanante
Alessandra Pedriali Kindler
Anna Porporato
Roberto Romandini
Angelo Maria Rovati
Fabrizio Sanna
Cristiana Sappa
Davide Sarti
Federica Senerchia
Raffaele Servanzi
Giulio Enrico Sironi
Serena Stella
Paolina Testa
Mario Todino
Anna Maria Toni
Andrea Tosato
Michele Trimarchi
Giuseppe Urbano
Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio
Giulio Bergomi
Michele Bertani
Jole Bertone
Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi
Lamberto Liuzzo
Mariateresa Maggiolino
Armando Plaia

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

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

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

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

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

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

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

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

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

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

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

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

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

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

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

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

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

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

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

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

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

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

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

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

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

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

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

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

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

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

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

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

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

Regolamento CE n. 1/2003

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

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

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

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

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

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

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

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

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

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.*

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

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

1 II. Osservazioni generali. ■ **Il co. 1 dell'art. 151 cpi** prevede la possibilità per le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia di depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'UIBM che svolge le funzioni di ufficio ricevente come stabilisce **l'art. 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT**. A norma dell'art. 10, infatti, la domanda internazionale deve essere depositata presso l'Ufficio ricevente competente, che la controlla e la tratta conformemente al Trattato e al relativo Regolamento d'esecuzione. L'ufficio competente a ricevere la domanda internazionale è stabilito dalla regola 19 del Regolamento di esecuzione del PCT, a norma della quale la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del depositante: (i) presso l'Ufficio nazionale dello Stato contraente dove egli è domiciliato o presso l'Ufficio che agisce per questo Stato, (ii) presso l'Ufficio nazionale dello Stato contraente del quale egli ha la nazionalità o presso l'Ufficio che agisce per questo Stato, oppure, (iii) indipendentemente dallo Stato contraente dove egli è domiciliato o del quale ha la nazionalità, presso l'Ufficio internazionale della

2 WIPO. ■ Per quanto riguarda **le modalità di deposito delle domande internazionali**, il Regolamento d'esecuzione del PCT (**reg. 89-bis**) prevede la possibilità che le domande siano depositate e trattate **sotto forma elettronica** o tramite mezzi elettronici, in conformità alle direttive amministrative. Si precisa, inoltre, che l'Ufficio ricevente deve comunque permettere il deposito di domande internazionali **su carta**. **Il co. 2 dell'art. 151 cpi**, sempre con riferimento alle modalità di deposito delle domande internazionali, rimanda a quanto stabilito dal d.m. 13-1-2010, n. 33, reg. cpi. A tal proposito, **l'art. 8, reg. cpi** stabilisce che le domande devono essere depositate presso l'UIBM direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio. Inoltre, l'art. 8 precisa che spetta all'UIBM determinare la data di deposito ed il numero internazionale e rammentala possibilità, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del PCT, che le domande vengano presentate anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

3 ■ Ai sensi del co. 2 dell'art. 151 cpi la data di deposito della domanda internazionale viene determinata a norma dell'**art. 11 del PCT**. La disposizione dell'art. 11 del PCT stabilisce i requisiti che la domanda internazionale deve avere sia ai fini della sua accettazione da parte dell'ufficio ricevente che ai fini dell'attribuzione della data di deposito. A tal proposito, **l'art. 11 PCT e la reg. 20, co. 2 a), Regolamento di esecuzione del PCT** stabiliscono che l'Ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale a condizione che esso accerti, all'atto del ricevimento, la sussistenza di alcuni requisiti, quali: (i) il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di naziona-

lità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente, (ii) la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta, (iii) la domanda internazionale contiene come minimo determinati elementi, quali: (a) un'indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale, (b) la designazione di almeno uno Stato contraente, (c) il nome del depositante, indicato nel modo prescritto, (d) una parte che, a prima vista, sembri costituire una descrizione, (e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o più rivendicazioni. Nel caso in cui l'ufficio ricevente accerti che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni prescritte, esso invita il depositante, conformemente al Regolamento d'esecuzione, a depositare la necessaria correzione; in tal caso l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta (art. 11, co. 2, lett. a) e b) PCT e reg. 20, co. 3 del Regolamento d'esecuzione del PCT). Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'Ufficio ricevente accerta, entro i termini prescritti, che il depositante è sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'Ufficio ricevente oppure che una delle condizioni di cui ai punti (iii) dell'art. 11 PCT [(a) un'indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale, (b) la designazione di almeno uno Stato contraente, (c) il nome del depositante, indicato nel modo prescritto, (d) una parte che, a prima vista, sembri costituire una descrizione, (e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o più rivendicazioni] non è stata soddisfatta alla data di deposito, la domanda è considerata ritirata e l'Ufficio ricevente redige una dichiarazione in tal senso (reg. 14, co. 4 del Regolamento d'esecuzione del PCT). Inoltre, la domanda internazionale deve essere depositata in una lingua che sia **ammessa dall'ufficio ricevente** (reg. 12, co. 1, lett. a) Regolamento d'esecuzione del PCT). ■ Va ricordato che la regolarità del deposito della domanda internazionale è subordinata al versamento di tre distinte tasse: la tassa di trasmissione, la tassa internazionale di deposito e la tassa di ricerca. **La tassa di trasmissione** è dovuta all'Ufficio ricevente e consiste in una tassa per il ricevimento della domanda internazionale, la trasmissione di copie all'Ufficio internazionale e all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale e per l'adempimento di tutti gli altri compiti di cui l'Ufficio è incaricato relativamente alla domanda internazionale in veste di Ufficio ricevente (**reg. 14, co. 1, Regolamento d'esecuzione del PCT**). **La tassa internazionale di deposito** deve essere pagata per ogni domanda internazionale e viene percepita dall'Ufficio ricevente a favore dell'Ufficio internazionale. Essa è dovuta all'Ufficio ricevente entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale (**reg. 15, Regolamento d'esecuzione del PCT**). Da ultimo, **la tassa di ricerca** è la tassa che ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può esigere, a suo favore, per l'esecuzione della ricerca internazionale e per l'adempimento di tutti

gli altri compiti affidati alle Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale dal Trattato e dal Regolamento d'esecuzione. Essa è riscossa dall'Ufficio ricevente e deve essere pagata nella valuta prescritta da tale Ufficio (**reg. 15, Regolamento d'esecuzione del PCT**). ■ Ai sensi del **co. 3 dell'art. 151 cpi** la domanda internazionale può essere depositata anche presso l'UEB e l'OMPI. Il co. 3 dell'art. 151 cpi si richiama alla disposizione dell'art. 198, co. 1 e 2 e alla disposizione dell'art. 151 della CBE 2000. A norma di quest'ultima disposizione l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, in conformità al regolamento di esecuzione. Oltre all'UEB, anche l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI) può fungere da Ufficio ricevente. Sia nel caso di deposito delle domande internazionali presso l'UEB che presso l'OMPI è necessario il rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 198, co. 1 e 2, cpi. Ove si effettui il deposito presso la WIPO e l'UEB ai sensi dell'art. 8, co. 3, reg. cpi, qualora non sia stata rivendicata la priorità di un precedente

deposito italiano avvenuto da oltre novanta giorni, il richiedente dovrà richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 198, co. 1, cpi nel caso in cui la domanda estera internazionale riguardi invenzioni potenzialmente utili per la difesa del Paese. In tal caso, alla domanda si dovranno allegare un riassunto esauriente dell'invenzione in lingua italiana ed eventuali disegni, come stabilisce l'art. 152, co. 2, cpi. Nell'ipotesi di deposito presso l'UEB, il testo della domanda internazionale dovrà, invece, essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'UEB (inglese, tedesco o francese), in quanto l'UEB agirà come Autorità di Ricerca Internazionale per conto dell'Italia (art. 152, CBE). Non è più necessario che tutta la descrizione e le rivendicazioni siano depositate anche in lingua italiana, come era invece previsto prima dell'entrata in vigore del d. legisl. 13-8-2010, n. 131. Ai sensi dell'art. 198, co. 1, cpi, l'autorizzazione al deposito diretto presso la WIPO o l'UEB si considera concessa trascorsi novanta giorni dal deposito della relativa istanza senza che sia stato emesso un provvedimento di rifiuto.

152 Requisiti della domanda internazionale. *1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.*

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, 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. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli concernenti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

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

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

II. Osservazioni generali. ■ **La domanda internazionale** deve soddisfare i **requisiti formali prescritti dal PCT e dal relativo Regolamento d'esecuzione**. In particolare, **l'art. 3, co. 2, 3 e 4 del PCT** prescrive che una domanda internazionale deve contenere, conformemente al PCT e al Regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) ed un estratto. L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può essere preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta. La domanda internazionale deve essere redatta in una delle lingue prescritte; deve rispondere ai requisiti formali prescritti; deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell'invenzione; ed è assoggettata al versamento delle tasse prescritte. Tale **elenco** di requisiti ha **carattere tassativo** dal momento che, ai sensi dell'art. 21.1 PCT, nessuna legislazione nazionale può esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente Trattato [PCT] e dal regolamento d'esecuzione o requisiti supplementari. Di conseguenza, gli Stati contraenti non possono introdurre requisiti ulteriori a quelli sopra citati. ■ A mente dell'art. 198, co. 1, cpi, per il de-

posito esclusivamente presso uffici di Stati esteri o presso l'UEB o la WIPO in qualità di ufficio ricevente delle domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, è necessario sia aver ottenuto l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive che il decorso di novanta giorni dalla data del deposito in Italia o dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Perché possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 198, co. 1 (e co. 2, la quale stabilisce le sanzioni nel caso di violazione della disposizione del co. 1) cpi, ai sensi del co. 2 dell'art. 152 cpi si richiede che la domanda venga corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione e da una copia degli eventuali disegni. Ai fini dell'applicazione dell'art. 198, co. 1 e 2, cpi sulla segretezza militare, **il co. 2 dell'art. 152 cpi**, prima della novella legislativa introdotta dal **d. legisl. 13-8-2010, n. 131** per il tramite dell'art. 73, prevedeva che la domanda dovesse essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana. Tale previsione è stata sostituita ed in luogo della copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana è ora richiesto **un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché una copia degli even-**

tuali disegni. Si tratta della medesima semplificazione procedimentale che ha riguardato anche la norma di cui all'art. 149, co. 2, cpi, modificata dall'art. 72, co. 1, d. legisl. 13-8-2010, n. 131, relativa al deposito di una domanda di brevetto europeo. Si rinvia al commento dell'art. 149 cpi per un'analisi più approfondita della riforma legislativa. ■ **Il co. 3 dell'art. 152 cpi** dispone che la domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie e precisa che le copie mancanti sono approntate dall'UIBM a spese del richiedente. Per quanto riguarda il numero di copie dei documenti, è bene ricordare che, a mente della **reg. 11, 1 lett. b) del Regolamento di esecuzione del PCT**, ogni Ufficio ricevente può esigere che la domanda internazionale e ciascuno dei seguenti documenti: una procura (cioè

un documento che designi un mandatario od un rappresentante comune), una copia di procura generale, un documento di priorità, un elenco di sequenze sotto forma elettronica, un documento relativo al pagamento delle tasse oppure qualsiasi altro documento (che deve essere indicato nell'elenco dei documenti), salvo la ricevuta delle tasse versate o l'assegno destinato al pagamento delle tasse, siano depositati in **due o tre esemplari**. In tal caso, spetta all'Ufficio ricevente verificare che ogni copia sia identica all'esemplare originale. L'art. 8, co. 4, reg. cpi contempla la possibilità del deposito della domanda internazionale anche per via telematica quando saranno rese disponibili le relative modalità con decreto del Direttore Generale per la lotta alla Contraffazione dell'UIBM. Non è consentito il deposito via fax (lettera prot. n. 18817 della Direzione Generale dell'UIBM del 12-3-2008).

153 Segretezza della domanda internazionale. 1. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.*

2. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.*

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

I. I precedenti della norma e i lavori preparatori.

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

1 **II. Osservazioni generali.** ■ **L'art. 153, co. 1, cpi** dispone che, affinché una **domanda internazionale possa essere resa accessibile al pubblico**, oltre al rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo, delle quali si dirà di seguito, è necessario che il richiedente presti il suo **consenso**. A tal proposito, non si dovrebbe parlare di consenso ma più correttamente di richiesta, in conformità a quanto prescritto dal PCT all'art. 21, co. 2, lett. b). Ai sensi di tale norma, infatti, «il depositante **può domandare** all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine indicato nel comma a)» (v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Il codice di proprietà industriale*, 405). Per quanto attiene alle condizioni richieste per rendere accessibile al pubblico la do-

manda internazionale, l'articolo in commento stabilisce che l'UIBM potrà rendere accessibile la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'art. 20, PCT (i.e. comunicazione della domanda internazionale unitamente al rapporto di ricerca) o la copia di cui all'art. 22, PCT (i.e. una copia della domanda internazionale) o, comunque, quando siano decorsi venti mesi dalla data di priorità. ■ Relativamente a quanto prevede il **co. 2 dell'art. 153**, viene evidenziato che l'UIBM dispone di un registro nel quale vengono annotate tutte le domande internazionali designanti l'Italia; su tali domande è quindi possibile richiedere all'UIBM le seguenti informazioni: a) il nome del richiedente; b) il titolo dell'invenzione; c) la data del deposito; d) il numero della domanda internazionale (SCUFFI-FRANZOSI-FITANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 712).

154 Trasmissione della domanda internazionale. 1. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti.*

2. *Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.*

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

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

I. I precedenti della norma e i lavori preparatori.

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

1 **II. Osservazioni generali.** ■ **Ex art. 154, co. 1, cpi,** l'UIBM, in qualità di ufficio ricevente, è tenuto a trasmettere, entro il termine fissato dal Regolamento di esecuzione del PCT e sempre che le prescrizioni relative alla difesa nazionale non lo impediscano secondo quanto stabilito dalla reg. 22 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione del PCT, una copia della domanda internazionale (**record copy**) all'International Bureau, cioè all'Ufficio internazionale ed un'altra copia (**search copy**) all'Ufficio Europeo dei Brevetti in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale A mente della reg. 22, 1 lett. a) l'Ufficio ricevente deve trasmettere sollecitamente l'esemplare originale all'Ufficio internazionale dopo il ricevimento della domanda internazionale o, qualora un controllo debba essere effettuato dal punto di vista della sicurezza nazionale, subito dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione. In ogni caso, l'Ufficio ricevente deve trasmettere l'esemplare originale in tempo utile a che esso pervenga all'Ufficio internazionale alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Se la trasmissione avviene per posta, l'Ufficio ricevente deve procedere alla spedizione dell'esemplare originale al più tardi cinque giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Secondo l'art. 12, PCT, la **record copy** verrà considerata come la vera copia della domanda internazionale e dovrà essere trasmessa all'Ufficio internazionale entro il termine previsto dall'art. 12, co. 3, PCT e dalla reg. 22 3 del Regolamento di esecuzione del PCT. Si tratta del termine di tre mesi che decorre dalla data della notifica inviata dall'Ufficio internazionale al depositante in virtù della reg. 22 1 (c) o (g). Ai sensi della reg. 22, 1, lett. b), se l'Ufficio internazionale ha ricevuto una copia della notifica secondo la reg. 20, 2, lett. c) e se alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità non è in possesso dell'esemplare originale, esso deve rammentare all'Ufficio ricevente che deve trasmettere sollecitamente l'esemplare originale all'Ufficio internazionale. Nel caso in cui l'Ufficio internazionale abbia ricevuto una copia della notifica secondo la reg. 22, 1, lett. c) ma non sia, alla scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, in possesso dell'esemplare originale, esso deve darne di conseguenza notifica al depositante e all'Ufficio ricevente. ■ Ai sensi della reg. 22, 1, lett. d), dopo la

scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, il depositante può domandare all'Ufficio ricevente di certificare conforme alla domanda internazionale depositata una copia della sua domanda internazionale e può trasmettere questa copia certificata conforme all'Ufficio internazionale. L'art. 12, co. 3, PCT stabilisce, quale termine ultimo entro il quale la copia della domanda deve essere inviata all'Ufficio internazionale, tre mesi dalla data della notifica inviata all'Ufficio internazionale e al richiedente seconda la reg. 22, 1, lett. c), Regolamento di esecuzione del PCT. Nel caso in cui la domanda internazionale non venga inviata neppure entro tale termine, essa verrà considerata ritirata. ■ Spetta all'UIBM accertare la sussistenza nella domanda internazionale degli elementi indicati nell'art. 14, PCT ed invitare se necessario il richiedente ad effettuare eventuali correzioni entro un termine massimo di tre mesi. L'UIBM dovrà richiedere una correzione qualora la domanda internazionale non sia stata firmata, non contenga le dovute indicazioni sul richiedente, non comprenda un titolo e un riassunto e non sia conforme ai requisiti sulla formattazione del testo e sul numero di copie di cui alla reg. 11, Regolamento di esecuzione del PCT. In assenza di una risposta del richiedente, la domanda internazionale è considerata ritirata (art. 14, PCT). ■ Ai sensi del **co. 2 dell'art. 154 cpi**, se entro quindici giorni dalla scadenza del termine di tredici mesi, decorrente dalla data di attribuzione della priorità, fissato per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, il Ministero della difesa impone la segretazione della domanda internazionale, di tale segretazione viene data comunicazione al richiedente e gli viene intimato di osservare l'obbligo del segreto. Con riferimento alla imposizione da parte del Ministero della difesa del vincolo di segreto sulla domanda internazionale depositata v. *infra* commento *sub* art. 198, co. 6 e 7, cpi. ■ **Il co. 3 dell'art. 154** prevede la possibilità di trasformare la domanda internazionale, sulla quale il Ministero della difesa avesse imposto il vincolo di segreto, in **domanda nazionale** entro 90 giorni dalla data in cui il richiedente della domanda internazionale ha ricevuto la comunicazione dell'imposizione del vincolo del segreto dal Ministero della difesa. Se la richiesta di trasformazione viene trasmessa all'UIBM nei termini previsti, la domanda internazionale viene considerata domanda nazionale e viene riconosciuta quale data di deposito la stessa data di deposito della domanda internazionale. Se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

155 Deposito di domande internazionali di disegni e modelli. 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato *Accordo*.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

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

I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.

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

1 **II. Osservazioni generali.** ■ L'art. 155, co. 1, cpi prevede in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia la possibilità di depositare una domanda di modello internazionale direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'UIBM. Tale previsione rispecchia puntualmente quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6-11-1925, e successive revisioni, ratificato con l. 24-10-1980, n. 744 ed attuato in Italia con la l. 14-2-1987, n. 60. Stabilisce, infatti, l'art. 3 dell'Accordo dell'Aja che i cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non essendo cittadini di uno di tali Stati, sono domiciliate o hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di uno di detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale. L'art. 4 dell'Accordo dell'Aja prevede che il deposito internazionale possa essere effettuato presso l'Ufficio internazionale direttamente, oppure tramite l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente, se la legislazione di tale Stato lo permette. Va rammentato che L'Accordo dell'Aja non detta nessuna regola in ordine alla capacità di agire del richiedente, la quale sarà quindi regolata dalla disciplina dello Stato di cui il richiedente ha la qualità di *ressortissant* o in cui è domicilié o titolare di un *établissement* (così BIANCHI, in *UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed., sub art. 3 Accordo dell'Aja; v. anche SARTI, *Nuove leggi civ. comm.* 88, 617).

2 ■ Oltre al deposito è prevista anche la possibilità dell'invio della domanda all'UIBM in plico raccomandato con avviso di ricevimento (art. 155, co. 2, cpi). In caso di deposito internazionale attraverso un'amministrazione statale, il deposito internazionale è considerato effettuato alla data in cui l'Ufficio internazionale di Ginevra ha ricevuto la domanda in debita forma, le tasse da pagare con la domanda e la o le fotografie o qualsiasi altra rappresentazione grafica del disegno o modello, oppure, se non sono state ricevute simultaneamente, alla data in cui è stata compiuta l'ultima di tali formalità. La registrazione della domanda reca la stessa data di deposito (art. 6, co. 2, Accordo dell'Aja). Nel caso di deposito o invio della domanda presso l'ufficio nazionale, il momento in cui la domanda viene

ricevuta da tale ufficio non ha validità né per la soluzione di eventuali conflitti tra depositi effettuati da soggetti diversi né in ordine alla decorrenza dell'esclusiva e alla sussistenza dei requisiti di validità della creazione estetica. A tali fini, infatti, risulta rilevante solo il successivo momento del ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio internazionale (in tal senso v. anche BIANCHI, *op. cit.*, sub art. 5, co. 1, Accordo dell'Aja). ■ Per quanto riguarda gli effetti del deposito della domanda, l'art. 7, co. 1, lett. a) dell'Accordo dell'Aja precisa che ogni deposito presso l'Ufficio internazionale produce effetti in ognuno degli Stati contraenti designati dal depositante nella domanda, come se il depositante avesse adempiuto tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e come se l'Amministrazione di ogni Stato avesse compiuto tutti gli atti amministrativi previsti a tal fine. ■ Ex art. 155, co. 4, la domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dettate dall'Accordo dell'Aja e dal relativo Regolamento di esecuzione. A tal proposito, si richiamano, brevemente, sia l'art. 5 dell'Accordo dell'Aja che le reg. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione. Ai sensi di tali disposizioni, la domanda internazionale deve essere presentata sul modulo ufficiale e deve essere firmata dal depositario. ■ È previsto, inoltre, un contenuto obbligatorio della domanda internazionale (reg. 7, Regolamento di esecuzione). Le lingue prescritte per la redazione della domanda sono il francese o l'inglese (reg. 6, Regolamento di esecuzione). Quanto al contenuto obbligatorio, la domanda deve contenere: 1° l'elenco degli Stati contraenti nei quali, secondo il depositante, il deposito internazionale deve produrre effetti; 2° la designazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato; 3° se il depositante desidera avvalersi della priorità. Inoltre, la domanda può contenere: 1° una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello; 2° una dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello; 3° una richiesta di rinvio della pubblicazione (art. 5, Accordo dell'Aja). ■ L'UIBM non ha comunque poteri di controllo 6 sui requisiti della domanda in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza nella procedura unitaria disciplinata dall'Accordo dell'Aja (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Il codice di proprietà industriale*, 409). ■ Per ragioni di completezza, si ritiene opportuno ricordare che l'Atto di Ginevra, adottato il 2-7-1999 ed entrato in vigore il 23-12-2003, e parte integrante, insieme all'Atto di Londra e a quello dell'Aia, del-

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

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

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

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

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

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

I. I precedenti della norma ed i lavori preparatori.

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

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