



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA



# BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI

*già Ordinario nell'Univ. di Pavia*

COMMENTARIO BREVE  
ALLE LEGGI SU  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E CONCORRENZA

7<sup>a</sup> edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

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

---

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

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

---

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

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

## PRESENTAZIONE

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

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN    MARCO CIAN



## PREFAZIONE

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI



## AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

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

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

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI\*

Giovanni Angelicchio  
Giulio Bergomi  
Michele Bertani  
Jole Bertone  
Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi  
Lamberto Liuzzo  
Mariateresa Maggiolino  
Armando Plaia

---

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



# CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

## NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

### Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

### D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

## CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

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

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

---

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

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

#### **D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131**

art. 128 F. Sanna

### **SEGNI DISTINTIVI E DESIGN**

Carlo Emanuele Mayr

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

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

#### **Codice civile**

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

#### **Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli**

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

### **INVENZIONI**

Luigi Carlo Ubertazzi

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

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

### **DIRITTO D'AUTORE**

Luigi Carlo Ubertazzi

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

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

art. 16-*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

periodo corrispondente a quello che sarebbe stata la durata della privativa, della “*soluzione dell'esperto*” (*Expertlösung*) accordata per la fase anteriore alla concessione del titolo. Anche in questo caso la limitazione dell'accesso al materiale depositato presuppone una richiesta del titolare della domanda (art. 162.3 cpi). ■ Né la normativa comunitaria né quella interna hanno risolto la questione, a lungo controversa in dottrina (MOUFANG, *op. cit.*, 337; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, *Patentgesetz*<sup>5</sup>, 714; HANSEN-WUESTEN, *Mitt.* 76, 110; VOSSIUS, *GRUR* 77, 74, 83), se il deposito comporti il trasferimento del **diritto di proprietà sul materiale biologico** dal depositante all'ente depositario e, in caso di rilascio di un campione, da quest'ultimo al terzo richiedente. La questione interpretativa non è priva di rilevanza pratica. Se il depositante rimane proprietario, egli acquisterà a titolo originario il diritto di proprietà sui derivati del campione, i quali dovranno ritenersi frutti della *res* consegnata ai sensi dell'art. 821 c.c. (e la medesima conclusione sarà valida per gli ordinamenti che contemplano analoghe fattispecie, per il diritto tedesco cfr. § 953 BGB; v. MOUFANG, *Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz*, 337; il diritto applicabile, al riguardo, sarà quello del paese in cui è avvenuta la propagazione del materiale, e non

quello in cui è stato effettuato il deposito). In tale ipotesi, il depositante potrà avvalersi dei rimedi di cui all'art. 948 c.c. nei confronti del concorrente che moltiplichi e distribuisca le colture a scopi commerciali, e ciò indipendentemente dal rilascio e dalla validità del corrispondente brevetto. Se invece il terzo diviene proprietario, e la privativa è dichiarata nulla, il depositante non potrà in alcun modo interdire la circolazione del campione rilasciato e dei suoi derivati.

**V. Nuovo deposito.** ■ Il **co. 6** attua l'art. 14, d. CE 198/44 e ammette un nuovo deposito del materiale biologico, qualora il materiale già depositato non sia più disponibile perché deteriorato o estinto. La norma risponde al principio secondo cui l'invenzione deve essere attuabile, sulla base della descrizione e dell'avvenuto deposito, per l'intera durata della privativa. ■ Ai sensi del **co. 7**, la nuova consegna<sup>2</sup> deve essere accompagnata dalla **dichiarazione** che il **materiale depositato è identico** a quello oggetto del deposito iniziale. La norma non chiarisce su chi gravi l'onere di dimostrare l'esistenza o la mancanza di tale requisito, da cui potrebbe dipendere la validità del brevetto, e ciò nonostante il Trattato di Budapest a tale riguardo rinvii al diritto domestico degli Stati membri.

**163** Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.  
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

**SOMMARIO:** I. I precedenti della norma. - II. La disciplina ante novella del 2019. - III. La novella del 2019.

**1 I. I precedenti della norma.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata si rinvia alla V ed. di questo commentario. ■ L'art. 163 cpi è stato di recente novellato, con la novella del 2019 di cui *infra*, III, di questo commento.

**1 II. La disciplina ante novella del 2019.** ■ Il **Certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari** persegue l'obiettivo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza dei venti anni di protezione accordata dal brevetto. In tal modo il titolare del certificato viene compensato del ritardo subito per ottenere la registrazione sanitaria. (SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, 7; Id., *R. d. ind.* 15, fasc. 1, 5). A tal proposito, infatti, il periodo ulteriore di tutela corrisponde a quello trascorso tra la data di deposito

della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. ■ La disciplina<sup>2</sup> della domanda per i certificati di protezione complementare trova compiuta attuazione **per i medicinali nel r. CE 92/1768 del 18-6-1992, sostituito dal r. CE 09/469 del 6-5-2009, per i prodotti fitosanitari nel r. CE 96/1610 del 23-7-1996 e per i medicinali ad uso pediatrico nel r. CE 06/1901 del 12-12-2006**. L'art. 163 cpi riprende senza sostanziali modifiche il testo dell'art. 9 dei due r. CE 92/1768 e 96/1610 e non definisce una normativa procedurale completa per la richiesta e la concessione del certificato complementare, ma semplicemente identifica l'autorità presso la quale la domanda deve essere depositata e lo standard minimo di informazione relativa alla



domanda di certificato che tale autorità dovrà pubblicare. Si suppone, quindi, che per tutti gli aspetti procedurali il Codice rimandi implicitamente ai regolamenti CE, così come era stato esplicitamente proposto in un precedente testo dello stesso articolo, poi emendato nel corso dei lavori preparatori.

- 3 ■ **Prima della novella legislativa** avvenuta ad opera dell'art. 82, co. 1, **d. legis. 13-8-2010, n. 131**, l'articolo in commento stabiliva che la **domanda di certificato** dovesse essere **depositata presso l'UIBM che aveva rilasciato il brevetto di base**, escludendo, quindi, la possibilità di deposito presso altri organi periferici quali le Camere di Commercio. Ora, invece, a seguito della soppressione al co. 1 delle parole "che ha rilasciato il brevetto di base" è **possibile depositare la domanda di certificato anche presso gli organi riceventi periferici**, quindi, presso le Camere di Commercio. Inoltre, grazie a tale modifica, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata all'UIBM anche per quanto riguarda i brevetti concessi tramite l'Ufficio del brevetto europeo e per i quali lo stesso UIBM non può qualificarsi come l'Ufficio che ha rilasciato il brevetto di base (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo*, *IDI* 10, 571).
- 4 ■ Il 29-10-2015 è stato emanato il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in *GU* 5-11-2015 n. 258) con il quale si è stabilito che il **deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari**, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve avvenire secondo le modalità tecniche previste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-2015) (per un approfondimento della disciplina relativa alle modalità di deposito telematico dei titoli di proprietà industriale v. commento all'art. 147 cpi). All'art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681 e all'art. 2, d.m. 29-10-2015 si precisa che il **deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito cartaceo** che continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. A seguito dell'emanazione del d.m. 29-10-2015, il Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad oggetto "Estensione delle nuove modalità di deposito *on line* ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse" (per un approfondimento del contenuto della circolare n. 596 v. commento all'art. 147 cpi).
- 5 ■ Il **d.m. 15-5-2015**, recante "Modalità di **pagamento dei diritti** per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori", in *GURI* n. 117 del 22-5-2015, all'art. 1 ha stabilito che tale pagamento poteva essere effettuato, a partire dal 18-5-2015, anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, co. 1, d.m. 26-1-2015, cioè mediante l'utilizzo del **modello F24** Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici, in aggiunta a quelle vigenti. Il **d.m. 29-10-2015** all'art. 4, co. 1,

con riferimento ai depositi degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori e delle istanze connesse a dette domande, stabilisce che, a partire dal 9-11-2015, il pagamento dei relativi diritti e delle tasse dovrà essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014 il quale prevede l'utilizzo del **modello F24**.

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

■ Ai sensi del **co. 1 dell'art. 163 cpi** la domanda di certificato complementare dovrà fare riferimento all'**autorizzazione di immissione in commercio (AIC) del prodotto**, ed indicarne il numero e la data. L'autorizzazione, che dovrà essere in vigore alla data in cui viene presentata la domanda, potrà essere sia un'autorizzazione italiana che un'autorizzazione comunitaria a norma delle d. CEE 65/65 o 81/851 o 91/414 (art. 8, **r. CE09/469**). Inoltre, dovrà essere la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto medicinale o fitosanitario valida sul territorio italiano. Qualora non si tratti della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, la domanda di certificato dovrà ugualmente indicare il numero e la data della prima autorizzazione. Infatti, è quest'ultima che viene considerata per la determinazione della durata del certificato (art. 8, **r. CE09/469**). La domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto prodotto medicinale o fitosanitario, è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio. Tuttavia, quando l'autorizzazione di immissione in commercio è anteriore rispetto al rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato dev'essere depositata entro il ter-

mine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto (art. 7, r. CE 96/1610). La Corte di Cassazione ha precisato che il *dies a quo* va identificato, non nella data di emanazione del provvedimento ministeriale di autorizzazione, ma nella data successiva di pubblicazione dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto solo dal momento della pubblicazione sulla *GU* il soggetto interessato è effettivamente in grado di venirne a conoscenza (C 99/5378). ■ Per quanto riguarda la **durata di validità del certificato**, si deve fare riferimento all'art. 13, r. CE 09/469 per i medicinali e all'art. 13, r. CE 96/1610 per i fitosanitari. Ai sensi di tali disposizioni il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità Europea, ridotto di cinque anni. La durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato è divenuto efficace. Ai sensi dell'art. 13 dei r. citati è prevista la proroga di sei mesi di durata del certificato per i medicinali ad uso pediatrico (r. CE 06/1901) quando la domanda sia corredata da studi e ricerche svolti in conformità al Piano d'indagine pediatrica (c.d. estensione pediatrica). Con riguardo ai certificati per i medicinali ad uso pediatrico, la Corte di Giustizia ha stabilito che tali certificati possono essere rilasciati anche quando siano trascorsi meno di cinque anni tra la data di deposito della domanda di brevetto e quella di rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio (CG CE 8-12-2011, causa C-125/10 *Merck Sharp*). Una previsione di senso contrario renderebbe impossibile la proroga "pediatrica" vanificando gli sforzi profusi nel valutare gli effetti pediatrici del medicinale (SCUFFI, *R. d. ind.* 15, cit., 9). ■ Con riferimento all'**oggetto della protezione accordata dal certificato**, l'art. 4, r. CE 09/469 e l'art. 4, r. CE 96/1610 stabiliscono che, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente o del prodotto fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale o fitosanitario, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che gli artt. 3 e 4, r. CE 09/469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di un'autorizzazione di immissione in commercio precedente ottenuta per il medicinale per uso veterinario non osta di per sé al rilascio di un certificato protettivo complementare per un'applicazione diversa del medesimo prodotto per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione di immissione in commercio, purché tale applicazione rientri nell'ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare. Il caso di specie riguardava la questione della possibilità o meno di assegnare il certificato protettivo comunitario ad un farmaco per uso umano che già aveva un'autorizzazione di immissione in commercio precedente ottenuta per uso veterinario. (CG UE, sez. IV, 19-7-2012, n. 130,

*Diritto e Giustizia* 12, 660, con nota di S. CORBELLINI; *Rass. dir. farm.* 12, 6, 1297; *D. com. scambi internaz.* 13, 3, 395, con nota di F. FORNI). ■ L'art. 10 5, r. CE 09/469 stabilisce che il certificato deve conferire gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base e deve essere soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi. Per comprendere quale sia la protezione accordata dal certificato, è necessario fare riferimento alla protezione conferita dal brevetto di base e, quindi, in tal senso riferirsi alla disposizione di cui all'art. 52 cpi relativa alle rivendicazioni. Ai sensi di tale disposizione, la protezione garantita dal brevetto di base viene definita dalle rivendicazioni oltre che dalla descrizione e dai disegni. A tal proposito, in dottrina si è affrontata la questione se il brevetto di base debba o meno già contenere rivendicazioni dirette alla prima o ulteriore applicazione medica o all'applicazione fitoterapeutica del prodotto oggetto del certificato o semplicemente rivendicazioni dirette alla sostanza chimica in quanto tale, eventualmente avvalorate da una semplice indicazione d'uso nella descrizione. Mentre con la prima soluzione la protezione conferita dal brevetto di base sulle applicazioni mediche o fitosanitarie potrebbe essere estesa sicuramente al certificato, difficilmente questo potrebbe accadere nel caso della seconda soluzione (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 430). ■ La 11 Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è stata investita di alcune questioni interpretative riguardanti, in particolare, il prolungamento temporale del Certificato complementare di protezione e i rapporti tra l'ambito di protezione di quest'ultimo e l'ambito di protezione del brevetto. ■ Sulla base di quanto stabilito nel **Considerando n. 12** 13, r. CE 96/1610 si può affermare che, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda non solo la specialità medica o il prodotto fitosanitario oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio, ma anche la sostanza attiva in quanto tale ed i suoi ovvi derivati quali sali ed esteri. Nel **Considerando n. 13**, r. CE 96/1610 viene, quindi, precisato che il certificato conferisce gli stessi diritti conferiti dal brevetto di base. La Corte di Giustizia ha ribadito che quando un prodotto – sotto la forma indicata nell'autorizzazione di immissione in commercio – risulta protetto da un brevetto di base, il certificato complementare di protezione copre il prodotto, in quanto medicinale, sotto tutte le forme che rientrano nell'ambito di protezione di quel brevetto di base (CG CE 16-9-1999, causa C-392/97). Parimenti la giurisprudenza italiana ha affermato che la protezione assicurata dal certificato complementare di protezione non è limitata al farmaco per il quale è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, ma si estende al principio attivo coperto dal brevetto di base per garantire al titolare del brevetto di godere del periodo di esclusiva riconosciuto dalla legge nella sua sostanziale interezza (Trib. Roma 19-5-2003, *Giurisprudenza Romana* 04, 307 ss.; Trib. Milano 18-6-2008, n. 7855, *www.darts-ip.com*). La Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui qualora, sul fondamento di un brevetto di base e di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medici-

nale che contiene una combinazione di principi attivi protetta dal predetto brevetto, al titolare di tale brevetto sia già stato rilasciato, per tale combinazione di principi attivi, un certificato protettivo complementare, l'art. 3, lett. c), r. CE 09/469 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, sul fondamento del medesimo brevetto di base, al titolare di tale medesimo brevetto sia rilasciato un secondo certificato protettivo complementare, avente ad oggetto uno dei principi attivi che, considerato singolarmente, è già protetto in quanto tale dal predetto brevetto di base (CG CE 12-12-2013, causa 484/12 *Georgetown University v. Octrooiencentrum/Nederland, Rass. dir. farm.* 14, fasc. 3, 650). Recentemente la Corte di Giustizia ha ribadito il principio della proteggibilità del principio attivo sia in combinazione con altro principio attivo che singolarmente considerato. A tal proposito, ha, infatti, affermato che l'art. 3, lett. a) e c), r. CE 09/469 deve essere interpretato nel senso che, qualora un brevetto di base includa una rivendicazione di un prodotto contenente un principio attivo che costituisce l'unico oggetto dell'invenzione, per il quale è già stato rilasciato un certificato protettivo complementare al titolare di tale brevetto, nonché una rivendicazione ulteriore di un prodotto contenente una composizione di tale principio attivo con un'altra sostanza, tale disposizione osta a che sia rilasciato a tale titolare un secondo certificato protettivo complementare relativo a detta composizione (CG CE 12-3-2015, causa 577/15, *Dritto e Giustizia* 15, 13 marzo). Il diniego del rilascio del secondo certificato protettivo complementare troverebbe ragione nel fatto che il principio attivo oggetto della seconda rivendicazione in composizione con un'altra sostanza risulterebbe, comunque, protetto dal certificato protettivo complementare già rilasciato. Si ritiene opportuno, per completezza, ricordare la **definizione di brevetto di base** offerta dalla normativa comunitaria. Brevetto di base, a mente dell'art. 1, r. CE 09/469 per i certificati riguardanti un **medicinale**, è «un brevetto che protegge un prodotto (o il processo di fabbricazione od il suo impiego) inteso come principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale». ■ **Per i fitosanitari** il **brevetto di base** è definito dall'art. 1, r. CE 96/1610 come «un brevetto che protegge un prodotto quale definito al punto 8), in quanto tale, un preparato quale definito al punto 4), un processo di ottenimento di un prodotto o un'applicazione di un prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato» dove il punto 8) definisce il prodotto come «la sostanza attiva o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario» e il punto 4) definisce un preparato come: «le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, di cui almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari». Da tali definizioni è possibile dedurre che il prodotto, ovvero il preparato, protetto dal brevetto di base e oggetto del certificato complementare deve necessariamente essere il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale o la sostanza attiva o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario, anche in forma di loro composizioni, miscele o soluzioni (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 429). La protezione accordata dal certi-

ficato complementare di protezione varia a seconda del tipo di brevetto di base. A tal proposito, la Corte di Giustizia ha precisato che ove il brevetto copra il prodotto in quanto tale, la protezione attribuita dal certificato complementare di protezione riguarderà unicamente quel processo ed il prodotto direttamente ottenuto da esso (CG CE 25-11-2011, causa C-630/10, *University of Queensland*). Se il brevetto si riferisce ad una applicazione terapeutica nuova (uso umano) di un principio attivo già noto e precedentemente autorizzato all'immissione in commercio come medicinale (uso veterinario), la sfera di protezione del certificato complementare di protezione si estenderà al nuovo uso di tale prodotto (non al principio attivo in quanto tale) purché rientrante nell'ambito del brevetto di base (CG CE 19-7-2012, causa C-130/11, *Neurim*). ■ Con riguardo ai brevetti rilasciati dall'EPO, l'art. 69 dell'EPC fa riferimento alle rivendicazioni da leggere alla luce di descrizione e disegni (che hanno lo scopo di chiarirne il contenuto) e che delimitano la portata dell'esclusiva. Il ruolo fondamentale delle rivendicazioni è stato ribadito dalla Corte di Giustizia che ha precisato che non possono essere rilasciati certificati complementari di protezione riguardanti principi attivi (o derivati) non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base, sostenendo che il certificato complementare di protezione conferisce gli stessi diritti di quest'ultimo ed è assoggettato alle stesse limitazioni ed obblighi (CG CE 24-11-2011, causa C-322/2010, *Medeva*; CG CE 25-11-2011, causa C-6/11, *Daiichi*; CG CE 25-11-2011, causa C-518/10, *Yeda*). ■ Il **co. 2 dell'art. 163 cpi** riprende il testo del co. 2 dell'art. 9 dei r. CE 96/1610 e 09/469. Ai sensi dell'art. 190 cpi il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari deve contenere almeno le notizie previste dall'art. 11, r. CE 92/1768 del 18-6-1992, sostituito dal r. CE 09/469 del 6-5-2009, e r. CE 96/1610 del 23-7-1996. L'art. 11, r. CE 96/1610 prevede la **pubblicazione del rilascio del certificato** con la menzione di determinati dati quali: a) nome e indirizzo del titolare del certificato; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell'invenzione; d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'art. 3, par. 1, lett. b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità; f) durata del certificato. L'art. 11, r. CE 96/1610 prevede, inoltre, la **pubblicazione del rigetto della domanda**. L'articolo in commento, prima della riforma ad opera del d. legis. 131/10, prevedeva alla lett. d) due opzioni: l'indicazione 1) del numero o 2) della data dell'autorizzazione di immissione in commercio. Si trattava di un errore dattilografico eliminato dal co. 2 dell'art. 82, d. legis. 13-8-2010, n. 131. Di conseguenza, la pubblicazione da parte dell'UIBM dei dati concernenti la domanda di certificato dovrà avere ad oggetto sia il numero che la data dell'autorizzazione di immissione in commercio (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo*, cit., 571).

**III. La novella del 2019.** ■ La novella del d. legis. 19-2-2019, n. 18 rinvia a quanto previsto dall'art. 30 UPC in merito ai diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto

UE. La novella si riferisce al brevetto europeo di cui all'art. 56 cpi, senza operare distinzioni fra brevetto europeo rilasciato per l'Italia e brevetto UE.

2 ■ Un certificato protettivo complementare di un brevetto europeo (sia esso il brevetto europeo rilasciato per l'Italia o il brevetto UE) conferisce al suo titolare sul territorio italiano gli stessi diritti che gli sono attribuiti dal cd. brevetto base ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi. Per definire l'ambito di protezione occorrerà pertanto fare riferimento alle rivendicazioni, alla descrizione e ai disegni. Sul tema si rinvia ai paragrafi precedenti e, sempre in questo *Commentario*, a FABRIS,

*sub art. 56 cpi*. In relazione alla necessità di introdurre certificati complementari di protezione unitari per il brevetto UE, anziché un fascio di certificati nazionali, si rinvia agli studi *Supplementary protection certificates for pharmaceutical and plant protection products* pubblicati dalla Commissione UE sul proprio sito Internet ([https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en)). ■ La novella del 2019 non interviene sul contenuto della domanda per i certificati di protezione complementare e sugli obblighi di pubblicazione dell'UIBM, che rimangono invariati.

## 164 Domanda di privativa per varietà vegetale. 1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
- d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- e) l'eventuale rivendicazione della priorità;
- f) l'elenco dei documenti allegati.

### 2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costituente, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

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

g) [...]

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà simili conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costituente.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

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

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

1 **II. Osservazioni generali.** ■ La disposizione in commento riprende senza sostanziali modifiche la norma previgente. Essa stabilisce quale debba essere il contenuto della domanda di privativa per varietà vegetale. La domanda dovrà contenere l'identificazione del richiedente, del suo eventuale man-

datario e dell'autore della varietà, l'indicazione del genere e, o specie della varietà (in italiano e latino), la proposta di una denominazione varietale, la menzione dell'eventuale rivendicazione di priorità e l'elenco dei documenti allegati. Il codice ha specificato che nell'indicare la denominazione proposta, il richiedente dovrà aver cura di precisare se si tratti di denominazione di fantasia oppure di un codice. ■ Il 2 termine "richiedente" è usato per indicare chi, per-

sona fisica o giuridica, deposita la domanda per la nuova varietà vegetale, mentre con il termine "autore" si indica lo scopritore o creatore della varietà vegetale, ossia chi, nel campo brevettuale, viene indicato come inventore (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 432 ss.). ■ Trova ispirazione nella normativa comunitaria sulle novità vegetali (art. 88, co. 3, r. CE 94/2100) la previsione della **facoltà riconosciuta al costituente in caso di varietà ibride di non mettere a disposizione del pubblico da parte dell'ufficio ricevente le informazioni relative ai componenti genealogici**. La *ratio* della norma si fonda sul fatto che alcune varietà, soprattutto varietà ibride, possono essere riprodotte solo mediante l'impiego ripetuto dei componenti genealogici (le varietà genitrici). Dal momento che le varietà genitrici non sono sempre protette, la facoltà riconosciuta al richiedente di non rendere le loro denominazioni accessibili al pubblico persegue l'obiettivo di rendere più difficili eventuali atti di contraffazione (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 432 e 433). ■ Ai sensi del co. 2, lett. b) dell'art. 164 cpi, alla domanda va unita la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche. Non è sufficiente, quindi, allegare una fotografia della varietà nel suo insieme, ma dovranno essere fornite rappresentazioni fotografiche specifiche delle caratteristiche che si vogliono e/o devono esplicitare (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1137). ■ Il co. 2 dell'art. 164 cpi alla lett. c) fa riferimento ai **risultati degli esami intrapresi in Italia o all'estero**. Per quanto riguarda gli esami svolti in Italia, si tratta soprattutto di esami condotti nell'ambito della procedura per l'iscrizione al Registro Nazionale delle varietà, quindi limitati alle specie agricole ed ortive. In tali casi la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al registro dovrebbe essere sufficiente ad evitare che siano svolti gli esami. Con riferimento agli esami colturali svolti all'estero, le autorità italiane hanno subordinato l'accettazione dei risultati di tali esami al riconoscimento, nelle procedure estere, dei risultati degli esami italiani. Di fatto, però, non si ravvisa in concreto una reciprocità di trattamento. Per tale ragione le autorità italiane non accettano i risultati di esami esteri (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 433). ■ L'art. 164, co. 2, lett. d) cpi prevede che alla domanda di privativa per varietà vegetale debba essere allegata la dichiarazione del costituente. Pe costituente deve intendersi «il richiedente (cioè il soggetto che deposita la domanda e, per conseguenza, firma la dichiarazione di cui al successivo art. 165 cpi), la persona fisica che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà, il datore di lavoro della stessa persona e, per finire, il loro avente causa» (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 432). ■ Il d. legis. 13-8-2010, n. 131, con l'art. 83, co. 2 ha **soppresso al co. 2 dell'art. 164 cpi la lett. g)** con la quale si chiedeva al richiedente di privativa per varietà vegetale di allegare alla domanda il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione, in ragione del fatto che il medesimo adempimento è ora previsto con carattere di generalità per tutte le domande (cfr. artt. 148, co. 2 e 225 cpi). ■ Il co. 3 dell'art. 83, d. legis. 131/10 ha modificato il **co. 3 dell'art.**

**164 cpi** relativo ai **termini di deposito dei documenti da allegare alla domanda di privativa per varietà vegetale, eliminando** la possibilità di **deposito differito**, rispetto al deposito della domanda di privativa per varietà vegetale, **per alcuni documenti**. In particolare, mentre la dichiarazione del costituente (art. 165 cpi) e i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate possono ancora essere depositati in un momento successivo rispetto al deposito della domanda principale, purché non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda, per contro, la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche, a seguito della novella legislativa, non può più essere depositata successivamente alla domanda. Parimenti, mentre ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda può ancora essere presentata successivamente al deposito della domanda ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà, il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione, a seguito della riforma, non può più essere presentato successivamente al deposito della domanda. ■ La novella legislativa, eliminando la possibilità di deposito differito per la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche, ha comportato il **superamento del contrasto** della disposizione previgente con la disposizione dell'art. 148 cpi relativo alla **ricevibilità della domanda**. ■ Ai sensi del co. 4 dell'art. 164 cpi, la descrizione varietale deve mettere in evidenza il modo in cui la varietà è stata ottenuta e le differenze rispetto ad altre varietà già note. ■ A differenza della previgente disciplina, a mente della quale la denominazione varietale doveva essere indicata anche nella domanda, la norma di cui al co. 5 dell'art. 164 cpi, come introdotta in sede di redazione del Codice, prevede che la denominazione varietale sia contenuta nella descrizione. ■ Un'altra modifica importante apportata dal Codice è consistita nell'**introduzione nell'art. 164 cpi del co. 6**. In base a tale disciplina, in caso di varietà essenzialmente derivata o in caso di varietà geneticamente modificata, si devono rispettivamente indicare la varietà iniziale (per le varietà essenzialmente derivate ex art. 107, co. 4) e l'origine e la natura della modifica genetica (per le varietà geneticamente modificate). Sulla distinzione fra varietà derivate e varietà essenzialmente derivate v. commento *sub* art. 107 cpi; più in generale sugli obblighi del richiedente v. GHIDINI-HASSAN, *Biotechnologie, novità vegetali e brevetti*, 74 s.). ■ Il 29-10-2015 è stato emanato il d.m. (pubblicato in *GU* 5-11-2015, n. 258) con il quale si è stabilito che il **deposito telematico delle domande** di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, **di nuove varietà vegetali**, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande deve avvenire secondo le modalità tecniche previste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-2015) (per un approfondimento della disciplina relativa alle modalità di deposito telematico dei titoli di proprietà industriale v. commento all'art. 147 cpi). All'art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681 e all'art. 2, d.m. 29-10-2015

si precisa che **il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito cartaceo** che continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010, n. 33 e smi. A seguito dell'emanazione del d.m. 29-10-2015, il Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la lotta alla contraffazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad oggetto “Estensione delle nuove modalità di deposito on line ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse” (per un approfondimento del contenuto della circolare n. 596 v. commento all'art. 147 cpi). ■ Il **d.m. 15-5-2015** recante “Modalità di **pagamento dei diritti** per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi ai certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori”, in *GURI* n. 117 del 22-5-2015, all'art. 1 ha stabilito che tale pagamento poteva essere effettuato, a partire dal 18-5-2015, anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, co. 1, d.m. 26-1-2015, cioè l'utilizzo del **modello F24** Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici, in aggiunta a quelle vigenti. Il **d.m. 29-10-2015**, con riferimento ai **depositi** degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, **di nuove varietà vegetali**, di topografie dei prodotti a semiconduttori e delle istanze connesse a dette domande, ha stabilito che, a partire dal 9-11-2015, **il pagamento dei relativi diritti e delle tasse** deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate e del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico del 20-11-2014, in *GURI* n. 281 del 3-12-2014, il quale prevede l'utilizzo del **modello F24** (art. 4, co. 1, **d.m. 29-10-2015**). ■ L'art. 3, d.m. 29-10-2015 stabilisce che, a partire dal 9-11-2015, in relazione a ciascun **deposito telematico** delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, **di nuove varietà vegetali**, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande, il sistema informativo deve rilasciare una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite applicazione web. Per i depositi suddetti (ad eccezione dei depositi relativi agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, in relazione ai quali l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti deve necessariamente essere allegata alla domanda all'atto della presentazione della stessa, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'art. 176, co. 3 e dell'art. 136, co. 2, cpi) a seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti di diritti e tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene trasmessa, all'indirizzo e-mail del depositante indicato nella domanda, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo, in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione del deposito nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella di effettivo pagamento, ai sensi dell'art. 148 cpi.

**165** Dichiarazione del costitutore. *1. Il costitutore dichiara che:*

- a) *la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;*
- b) *ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;*
- c) *s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;*
- d) *è stata depositata per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;*
- e) *rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.*

**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.** ■ L'art. 165 cpi definisce i contenuti della dichiarazione che il costitutore deve rilasciare sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la varietà è nuova (**lett. a**)), che ha ottenuto l'autorizzazione al deposito da parte dei titolari di privative su altre varietà il cui impiego ripetuto è necessario per la produzione della varietà di cui si chiede la protezione

(**lett. b**)), che si impegna a fornire, secondo modalità e tempi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, il materiale di propagazione per l'esame in campo (**lett. c**)), che è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e precisa quale ne sia stato l'esito (**lett. d**)), di rinunciare al marchio d'impresa qualora sia identico alla denominazione varietale (**lett. e**)). ■ Con il termine costitutore si fa riferimento al «richiedente (cioè il soggetto che deposita la domanda e, per conseguenza, firma la dichiarazione), la persona fisica che ha creato o scoperto e messo a

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

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

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

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

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

c) non deve contenere nomi geografici.

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

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

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

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

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

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

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

2. Alla domanda devono essere uniti:

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

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