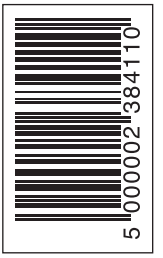

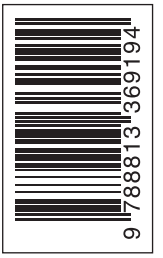

€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

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. Benedettelli - 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

7ª 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

© Wolters Kluwer Italia

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

© Wolters Kluwer Italia

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 Fazzio
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
artt. 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 Fazzio
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio*)
artt. 120-123 G. Di Fazzio
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 Fazzio
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. 223-230 V. Cingano
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo*)
artt. 237-245 F. Sanna
art. 245-*bis* D. Graziano
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
art. 18 C.E. Mayr
artt. 19-29 G.E. Sironi
artt. 30-44 non commentati
art. 45-48 G.E. Sironi
artt. 49-73 non commentati
artt. 74-93 F. Senerchia
artt. 94-121 non commentati
artt. 122-136 G. Dragotti
artt. 137-138 V. Maffei Alberti
artt. 139-212 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. 1-9 F. Sanna
art. 10 C. Partesotti
artt. 11-13 non commentati
artt. 14-21 C. Partesotti
art. 22 F. Sanna
art. 23 non commentato
artt. 24-26 V. Maffei Alberti
artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni
artt. 35-51 non commentati
artt. 52-54 V. Maffei Alberti
artt. 55-78 non commentati
artt. 79-94 V. Maffei Alberti
art. 95 non commentato
art. 96 F. Sanna
artt. 97-111 non commentati

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati (P. Galli*), con par. LXIV
Brexit e brevetto UE L.C. Ubertazzi
artt. 1-51 non commentati
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio*)
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli*)
artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti*)
art. 63 non commentato
art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 65-66 non commentati
artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo*)
artt. 70-137 non commentati
art. 138 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*)
artt. 1-5 P. Galli
introduzione agli artt. 6-11 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 Fazzio
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*)
artt. 4-17 *omissis*
artt. 18-20 P. Cottafavi
art. 21 parr. I-III P. Testa
art. 21 par. IV P. Cottafavi
art. 22 parr. I-II P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi
art. 22 parr. IV-VI P. Testa
art. 22-*bis* non commentato
art. 23 parr. I-V P. Testa
art. 23 par. VI P. Cottafavi
art. 23 par. VII P. Testa
artt. 24-26 P. Cottafavi
art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
artt. 27-*bis*-27-*quater* P. Testa
artt. 28-135 *omissis*
artt. 136-138 non commentati
artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 140-*bis* A. Giussani
artt. 141-141-*decies* 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 sezz. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)
art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti
art. 101 sezz. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
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*)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)
art. 9 G. Massarotto
artt. 10 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 11-16 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)
art. 23 parr. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 34-45 non commentati

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

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

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

art. 1 G. Mangione
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*)
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*)
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi
art. 2 sez. III P. Iannuccelli
art. 3 M. Todino
art. 4 F. Ghezzi
artt. 5-7 sez. I G. Mangione
artt. 5-7 sez. II M. Todino
artt. 5-7 sez. III G. Mangione
artt. 8-9 G. Fonderico
artt. 10-11 G. Urbano
artt. 12-13 M. Trimarchi
art. 14-14-*ter* 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 Fazzio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

INDICI
a cura di Raffaele Servanzi

tazioni di politica aziendale (VANZETTI-GALLI, *ibi-*
16 *dem*). ■ Al **co. 4** dell'art. 178 cpi è stato **modificato il termine** concesso all'opponente **per fornire la prova dell'uso effettivo**, diretto o con il suo consenso, **del marchio** o dei marchi anteriori registrati da più di cinque anni su cui si fonda l'opposizione, **oppure la prova** che il **mancato uso** è dovuto a legittime ragioni. Tale **termine** è stato **esteso a sessanta giorni** da calcolare dalla data di comunicazione dell'istanza del richiedente da parte dell'UIBM all'opponente e può essere **prorogato**, come stabilisce il co. 4
17 dell'art. 53 reg. cpi. ■ A differenza degli altri termini previsti dalla norma in esame, per la cui scadenza, accompagnata dall'inattività della parte, non è previsto alcun effetto negativo automatico, per il termine stabilito per fornire la prova dell'uso del marchio la norma dispone che, ove l'opponente **non** fornisca la **prova dell'uso entro il termine stabilito**, **l'opposizione deve considerarsi respinta**. Tale regola riprende quanto era stato stabilito dalla disposizione dell'art. 42, par. 2, r. 09/207 e confermato dal r. 15/2424 ed ora ribadito dalla disposizione dell'art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 e cioè che, ove non venga presentata alcuna prova, l'opposizione deve considerarsi respinta. La legge equipara la mancata **prova** dell'uso al fatto che essa venga **fornita tardivamente**, quando, cioè, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'Ufficio sia inutilmente de-
18 corso. ■ L'ultima parte della disposizione del co. 4 dell'art. 178 cpi dispone che «se **l'uso** effettivo **è provato solo per una parte dei prodotti o servizi** per i quali il marchio anteriore è stato registrato, il marchio, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi». La regola rappresenta la diretta applicazione al procedimento di opposizione del principio generale enunciato dall'art. 27 cpi, secondo il quale «se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa
19 parte dei prodotti o servizi». ■ Il legislatore ha voluto precisare che gli effetti negativi automatici conseguenti alla mancata prova dell'uso del marchio non si ripercuotono sulla validità della registrazione. A tal proposito, infatti, ha stabilito che gli effetti della prova, o della mancata prova, totale o parziale, dell'uso del marchio rilevano «*ai soli fini dell'esame dell'opposizione*».

1 ***VII. La fase decisoria.*** ■ Ai sensi del **co. 7** dell'art. 178 cpi, la procedura di opposizione potrà concludersi o con una **decisione di rigetto totale dell'opposizione**, nel qual caso la domanda opposta verrà registrata, **o di accoglimento**, che potrà essere **totale**, causando, di conseguenza, il pieno rigetto della domanda opposta, **ovvero parziale**, determinando, al contrario, l'accoglimento della domanda opposta e quindi la concessione della registrazione del marchio opposto solo per una parte dei prodotti/servizi. Nel caso di **opposizione** proposta **nei confronti di una registrazione internazionale di marchio designante l'Italia**, l'accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione comporterà il rifiuto definitivo da comunicarsi da parte dell'UIBM all'OMPI di Ginevra; tale rifiuto definitivo farà seguito all'originario rifiuto provvisorio emesso dall'UIBM e comunicato all'OMPI ai sensi dell'art. 171, co. 2, cpi. ■ **La de-** 2
cisione dell'UIBM non viene presa in forma collegiale bensì da parte di un solo "esaminatore giudicante" come, peraltro, avviene nel sistema del marchio UE. Con riferimento alle modalità di adozione delle decisioni relative alle opposizioni, si rimanda al commento di cui all'art. 183 cpi. La decisione deve rivestire la **forma scritta**, e, come previsto per i provvedimenti amministrativi (ad esclusione di limitate eccezioni), deve essere **motivata**. In particolare, a norma dell'art. 3, co. 1, l. 7-8-1990, n. 241, essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ufficio, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. ■ La decisione dell'UIBM, infine, deve essere **co-** 3
municata alle parti interessate e, a norma del co. 4 dell'art. 3, l. 241/90, deve indicare il termine entro cui ricorrere e l'autorità cui è possibile ricorrere. ■ Ai sensi del co. 7-*bis* dell'art. 178 cpi, introdotto 4
dall'art. 26, d. legisl. 15/19, si prevede che l'UIBM, con il provvedimento di cui al precedente co. 7, ponga a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di una disposizione già prevista all'art. 56, co. 4, reg. cpi, d.m. 13-1-2010, n. 33. La scelta di inserire tale disposizione in una fonte primaria risponde all'esigenza di prevenire eventuali criticità sotto il profilo della riserva di legge, di cui all'art. 23 cost., ai sensi della quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

179 Estensione della protezione.

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

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

© Wolters Kluwer Italia

III. La registrazione accelerata del marchio in caso di estensione ai sensi dell'Accordo di Madrid. - IV. L'opposizione contro la registrazione. - V. Effetti della decisione sulla registrazione.

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

II. Osservazioni generali. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. 1 ■ Il d. legisl. 131/10 ha modificato l'art. 179 cpi, estendendo la **procedura di concessione accelerata del marchio** anche in pendenza di opposizione (procedura già prevista dal Codice ed anche anteriormente praticata dall'UIBM in caso di estensione della protezione del marchio ai Paesi dell'Accordo di Madrid), anche all'ipotesi di deposito del medesimo marchio in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio in Italia. Con tale modifica si è riconosciuta una prassi già invalsa presso l'UIBM.

III. La registrazione accelerata del marchio in caso di estensione ai sensi dell'Accordo di Madrid. 1 ■ L'esame dell'art. 179 cpi rende necessario il richiamo ad alcune **disposizioni relative alla registrazione internazionale dei marchi**. Essa è regolata principalmente da due convenzioni internazionali: l'*Arrangement* di Madrid del 14-4-1898, da ultimo modificato a Stoccolma il 14-7-1967, il cui testo è stato ratificato dall'Italia con la l. 28-4-1976, e in vigore dal 24-4-1977; e il Protocollo, relativo al medesimo *Arrangement*, del 27-6-1989, il cui testo è stato ratificato e reso esecutivo dall'Italia con l. 12-3-1996, n. 169, e in vigore dal 17-4-2000. È su tale disciplina che si fonda la prassi dell'UIBM – nel caso di richiesta di registrazione internazionale *ex* Accordo di Madrid presentata presso l'Ufficio nazionale e basata su una domanda italiana di registrazione ancora pendente – di concedere immediatamente la registrazione nazionale ove sia stata proposta la domanda di registrazione internazionale.

2 ■ L'art. 179, **co. 1,** cpi eleva la predetta prassi a rango di norma, là dove espressamente dispone che **l'Ufficio proceda alla registrazione, anche in presenza di opposizione**, con l'obbligo di annotazione della pendenza del relativo procedimento. In tal caso, **l'opposizione alla domanda si converte in opposizione alla registrazione**. Tale ipotesi di conversione si verificherà, in pratica, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: *a*) che la domanda di registrazione internazionale sia stata proposta non contemporaneamente, ma successivamente alla domanda di registrazione nazionale; *b*) che, nel frattempo, sia avvenuta la pubblicazione; *c*) che nel termine fissato dall'art. 176 cpi, sia stata proposta opposizione contro la domanda nazionale, e, infine, *d*) che la registrazione nazionale sia stata concessa

3 in pendenza del procedimento di opposizione. ■ La questione dell'eventuale conversione dell'opposizione non si pone invece in caso di registrazioni internazionali chieste a norma del Protocollo del 27-6-1989, poiché, com'è noto, l'art. 2 di tale strumento consente di proporre una domanda di registrazione internazionale sulla base della semplice domanda nazionale.

1 ***IV. L'opposizione contro la registrazione.*** ■ Nel caso in cui la registrazione nazionale, a seguito della procedura accelerata di rilascio prevista dal co. 1 della disposizione in esame, venga concessa prima della pubblicazione della domanda, a mente del co. 2 dell'art. 179 cpi, la pubblicazione della registrazione sul Bollettino deve essere accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione costituisce il termine iniziale per l'opposizione. ■ Va detto che, mentre 2 **l'opposizione ordinaria**, proposta cioè nel corso del procedimento amministrativo di registrazione, dà vita ad un sub-procedimento nell'ambito del procedimento amministrativo di registrazione, **l'opposizione proposta quando già sia avvenuta la registrazione** costituisce un procedimento autonomo, diretto, non a prevenire l'emanazione di un provvedimento amministrativo potenzialmente illegittimo, ma a privare di efficacia un atto già emanato, i cui effetti sono, o potrebbero essere, pregiudizievoli per l'opponente (Arcidiacono, *Opposizione*, *Enc. giur.*, 90; P. Stella Richter, *Opposizione*, *Enc. dir.* 80, 523). Anche l'opposizione proposta quando già sia avvenuta la registrazione rappresenta un **rimedio di carattere amministrativo**. A tal proposito, la circostanza secondo la quale tale opposizione debba essere proposta allo stesso UIBM che ha concesso la registrazione del marchio oggetto dell'opposizione, esclude la *terzietà* propria degli organi che devono svolgere la funzione giurisdizionale. È stato fatto osservare che in caso di procedura di concessione accelerata l'opposizione rimane ammissibile e se già proposta dovrà proseguire. Inoltre, è stato sottolineato che l'opposizione dovrà essere proposta contro il marchio concesso e si è rammentato che per questo solo caso all'art. 181 c.p.i. (relativo alle ipotesi di estinzione della procedura di opposizione) il d. legisl. 131/10 ha integrato la lett. *d*) della norma che fa ora riferimento a «la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione» (v. Pellicanò, *Nuove leggi civ. comm.* 11, 4, 1031). ■ L'oppo- 3 sizione di cui si tratta, quindi, dà luogo ad un nuovo procedimento amministrativo che trova la propria disciplina anche nelle regole generali di cui ai capi I, II, III e V della l. 7-8-1990, n. 241.

V. Effetti della decisione sulla registrazione. 1 ■ La natura particolare di questa forma di opposizione si riflette sugli **effetti del provvedimento** adottato dall'ufficio che decide su di essa. Infatti, gli effetti di tale provvedimento saranno diversi da quelli previsti dal co. 4 dell'art. 178 cpi per l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione. A tal proposito, mentre a norma del co. 4 dell'art. 178 cpi, all'accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione corrisponderà il rigetto, totale o parziale, della domanda di registrazione, nel caso di cui si tratta, **l'accoglimento dell'opposizione, a registrazione ormai avvenuta, determinerà «*la radiazione totale o parziale del marchio*»** (art. 179, co. 2, cpi), e cioè, in sostanza, la revoca, totale o parziale, del provvedimento di concessione. L'effetto della radiazione del marchio è il medesimo che si produce a seguito della sentenza, passata in giudicato, che dichiara, con efficacia *erga omnes* ai sensi dell'art. 123 cpi, la nullità o la decadenza del marchio (v. in tal senso: Vanzetti-Galli, *La nuova legge marchi*, 277; Di Cataldo, *I segni distintivi* 93, 56). ■ Il **provvedi-** 2 **mento** che decide la particolare forma di opposizione di cui si tratta dovrà essere, oltre che **comunicato alle parti interessate**, anche **annotato sull'originale**

© Wolters Kluwer Italia

della registrazione e pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 186 cpi, analogamente a quanto dispongono, per le sentenze di nullità e di decadenza, rispettiva-
3 mente gli artt. 122 e 123 cpi. ■ Anche nel caso di rigetto dell'opposizione, gli **effetti del provvedimento di rigetto** saranno diversi da quelli previsti dall'art. 178, co. 7, cpi per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione ordinaria. Nell'ipotesi ordinaria, infatti, il rigetto dell'opposizione chiude il sub-procedimento relativo e permette la continuazione del procedimento di esame davanti all'Ufficio. Nel caso di specie, invece, trattandosi di marchio già concesso, **il rigetto dell'opposizione comporta la** totale conclusione **del procedimento relativo e la conferma della** già effettuata **registrazione** (VANZETTI-GALLI, *ibidem*, 196).

180 Sospensione della procedura di opposizione.

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a*) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;*

b*) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;*

c*) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;*

d*) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;*

d-bis*) se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;*

e*) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;*

e-bis*) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice;*

e-ter*) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva.*

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b*),* c*),* d*) ed* e-bis*), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.*

3-bis. [L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.]

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. La sospensione necessaria del procedimento di opposizione. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - III. La sospensione ad istanza del richiedente. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - IV. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - V. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

1 ***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 sospensione necessaria del procedimento di opposizione. Le novità in-
1 ***trodotte dal d. legisl. 131/10.*** ■ La norma prevede, attraverso un elenco che dovrebbe considerarsi tassativo, **i casi di sospensione della procedura di opposizione. La prima ipotesi di sospensione necessaria** della procedura di opposizione, prevista dalla **lett. *a)* del co. 1 dell'art. 180 cpi**, si verifica quando l'UIBM abbia concesso alle parti un termine per pervenire ad un **accordo di conciliazione** *ex* art.
2 178 cpi, il cosiddetto *cooling-off period*. ■ È stato osservato in dottrina che nel caso di periodo concesso in vista della conciliazione tra il richiedente e l'opponente, non si configurerebbe una vera e propria sospensione dell'opposizione, dovendosi trattare, invece, "della descrizione della fase non contenziosa della procedura". Inoltre, la disposizione sarebbe superflua, essendo l'ipotesi già prevista dall'art. 178, co. 1, cpi (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice di proprietà industriale*, 786). ■ Va detto *3* che, mentre secondo la disciplina comunitaria relativa all'opposizione, la fase contenziosa ha inizio solo dopo la scadenza del *cooling off period*, sia nel caso che esso non sia prorogato su istanza congiunta delle parti e sia nel caso di scadenza defini-

© Wolters Kluwer Italia

tiva del termine massimo di 24 mesi, il sistema dell'opposizione delineato dal**la disciplina italiana fa iniziare la fase contenziosa dalla comunicazione dell'opposizione da parte dell'Ufficio al richiedente**.

4 ■ I casi di sospensione dell'opposizione previsti dalle **lett. *b*), *c*) e *d*) del co. 1 dell'art. 180 cpi** si riferiscono alle seguenti ipotesi: l'ipotesi in cui il marchio su cui l'opposizione si fonda non sia stato ancora oggetto di una registrazione definitiva **(lett. *b*)**; l'ipotesi in cui, nel caso di marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione **(lett. *c*)**; infine, l'ipotesi in cui il marchio nazionale contro cui è presentata opposizione venga riesaminato a seguito di osservazioni presentate da terzi ai sensi del co. 2 dell'art. 175 cpi **(lett. *d*)**. Nel caso di sospensione dell'opposizione nelle ipotesi di cui alle lett. *b*), *c*), *d*) ed e-*bis*), co. 1, art. 180 cpi, ai sensi del co. 3 dell'art. 180 cpi, l'UIBM dovrà esaminare con precedenza le domande di marchio o la registrazione internazionale. L'introduzione delle tre ipotesi di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*), co. 1, art. 180 cpi sarebbe legata ad esigenze di coerenza decisionale ed economia processuale, onde evitare che la procedura di opposizione contrasti con l'esito della procedura di registrazione (Scuffi-Franzosi, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e proces-*

5 *suale* 14, 1128). ■ La **seconda ipotesi di sospensione**, anch'essa **necessaria**, si configura quando **l'opposizione** sia stata **proposta**, a norma dell'art. 177, co. 1, lett. *b*), cpi, **da parte di chi sia titolare**, non di una registrazione anteriore, ma **di una *domanda* di**

6 **registrazione anteriore**. ■ Dalla circostanza secondo la quale, a norma dell'art. 1 cpi, i diritti sul marchio sono conferiti dalla registrazione deriva l'esigenza che il procedimento di opposizione venga sospeso, fino alla conclusione del procedimento di registrazione, al fine di evitare pronunce che si pongano eventualmente in contrasto con altre decisioni dell'Ufficio. Tale esigenza è stata tradotta nella regola della sospensione necessaria del procedimento di opposizione fino a quando la procedura di registrazione del marchio opposto non si sia conclusa.

7 ■ **La procedura di registrazione del marchio opposto può concludersi in differenti modi**: *a*) il marchio viene registrato secondo quanto indicato nella domanda; *b*) il marchio viene registrato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda; *c*) la domanda di registrazione viene rigettata. **Le tre diverse modalità di conclusione della procedura di registrazione incidono sulla sospensione dell'opposizione**. Così, in particolare: *aa*) ove ricorra la prima ipotesi e cioè che il marchio venga registrato per la totalità dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda, si avrà la cessazione della causa di sospensione e la ripresa del procedimento di opposizione; *bb*) nel caso in cui il marchio venga registrato per una parte soltanto dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda, si avrà la cessazione della causa di sospensione e la ripresa del procedimento di opposizione qualora i prodotti o i servizi per cui la domanda è stata accolta siano rilevanti ai fini della registrabilità del marchio del richiedente, a motivo della loro identità o affinità; in caso contrario, si verificherà il rigetto della domanda di registrazione; *cc*) ove la domanda di registrazione sia stata rigettata totalmente, o almeno relativamente ai prodotti identici o affini a quelli indicati nella domanda del richiedente, si avrà l'estinzione della procedura di opposizione a norma dell'art. 181 cpi.

III. La sospensione ad istanza del richiedente. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. *1* ■ La **lett. *e*), co. 1 dell'art. 180 cpi** prevede **un'ipotesi di sospensione dell'opposizione ad istanza del richiedente**. L'opposizione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando siano pendenti un giudizio di nullità o decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o un giudizio relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118 cpi. La *ratio* della sospensione del procedimento di opposizione nella ipotesi prevista dalla lett. *e*), co. 1 dell'art. 180 cpi sarebbe individuabile nel rapporto di pregiudizialità esistente tra le questioni di validità, di decadenza e di rivendica del marchio fatto valere con l'opposizione e la sorte della domanda del richiedente: infatti, per regola, tale causa di sospensione può operare fino al passaggio in giudicato della sentenza (Vanzetti-Galli, *La nuova legge marchi* 95, 741). È stato sottolineato come sia di difficile comprensione la scelta del legislatore di attribuire al richiedente la registrazione la possibilità di decidere tra sottostare ad un giudizio anticipato di opposizione oppure attivare un giudizio posticipato di nullità, considerata la diversità dei procedimenti e dei mezzi di indagine ed istruttori. Anche in ragione del fatto che, ove si debba procedere all'analisi dell'uso o non uso del marchio, del tipo di uso, o del tipo di prodotti per cui il marchio è usato, il procedimento giurisdizionale potrebbe rendere possibili i complessi accertamenti necessari che, per contro, il procedimento amministrativo non potrebbe garantire (Scuffi-Franzosi, *op. cit.*, 1129). Vi è chi ha evidenziato come, dati i tempi lunghi dei giudizi di nullità o di decadenza o di rivendicazione, la procedura di opposizione potrebbe rimanere sospesa per molti anni. Per tale ragione la sospensione deve ammettersi soltanto se il richiedente il marchio opposto faccia apposita istanza e la sospensione possa essere successivamente revocata Floridia, *Il riassetto della proprietà industriale* 06, 664). ■ Il **d. legisl. 131/10** ha **modificato l'art. 180** *2* **cpi**, **aggiungendo** all'elenco dei casi di sospensione del procedimento di opposizione previsti da tale norma **la lett. *e-bis*) che richiama «gli altri casi previsti dal Regolamento di attuazione del codice». I casi previsti dal Regolamento sono tre**. L'**art. 54, co. 1, lett. *b*)**, reg. cpi aggiunge l'ipotesi di sospensione fino all'adozione del provvedimento definitivo per l'ipotesi in cui il marchio internazionale oggetto dell'opposizione sia stato rifiutato (primo caso); in tal caso il procedimento rimane sospeso fino alla data di invio da parte dell'UIBM all'OMPI della notifica del ritiro del rifiuto provvisorio o della notifica del rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. In questi casi, se il provvedimento definitivo è di rigetto del marchio internazionale su cui è basata l'opposizione, il procedimento di opposizione si estingue ai sensi dell'art. 180 cpi. In caso di accettazione parziale, il procedimento di opposizione prosegue solo in relazione ai prodotti

© Wolters Kluwer Italia

identici o affini a quelli oggetto della domanda opposta. Infine, in caso di accettazione totale, il procedimento di opposizione riprende normalmente il suo corso (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 210 e 211; ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, 4, 1032).

3 ■ L'**art. 54, co. 1, lett. *c*),** reg. cpi prevede la sospensione nel caso in cui l'opposizione si fondi su una domanda di marchio UE pubblicata da meno di tre mesi (secondo caso). Tale sospensione durerà fino alla scadenza del termine utile per presentare opposizione presso l'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione del marchio. La **lett. *d*) dell'art. 54** reg. cpi aggiunge l'ipotesi di sospensione su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio UE dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO), fino alla decisione di quest'ultimo (terzo caso). Se il richiedente la registrazione non presenta istanza di sospensione dell'opposizione pendente, il marchio non verrà esaminato con la precedenza stabilita ai

4 sensi dell'art. 180, co. 3. ■ In ragione del rapporto di pregiudizialità sussistente fra le questioni di validità, di decadenza e di spettanza della registrazione di marchio fatte valere con l'opposizione e la sorte della domanda del richiedente, si è ritenuto che anche l'ipotesi di cui alla **lett. *e*) dell'art. 180 cpi** dovrebbe essere considerata un caso di sospensione necessaria, ancorché condizionato all'istanza del richiedente (VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, 195). Tuttavia, sia i lavori preparatori dell'art. 32-*quater* l.m., ripreso dalla norma in esame, che il testo letterale della legge («*il procedimento di opposizione può essere sospeso*»), farebbero propendere nel senso di riconoscere il carattere facoltativo della sospensione, lasciando all'UIBM un certo margine di discrezionalità (FLORIDIA, *Marchi, invenzioni e modelli*, 176; *contra* SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 518; VANZETTI-GALLI, *ibidem*, i quali ribadiscono il carattere di pregiudizialità necessario di cui si è

5 detto). ■ Su istanza del richiedente la **sospensione** può essere **revocata (art. 180, co. 2 cpi)**. Dovrebbe, quindi, escludersi qualsiasi discrezionalità dell'UIBM nel revocare la sospensione. Di conseguenza, ove la revoca non sia provocata da un'istanza del richiedente, la sospensione del procedimento durerà fino al passaggio in giudicato della sentenza.

6 ■ A mente dell'art. 54 del reg. cpi, la revoca della sospensione, prevista all'art. 180, co. 2 cpi, si applica anche alle lett. *c*) e *d*) del co. 1 dell'art. 180 cpi.

IV. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. *1* ■ Il d. legisl. 131/10 ha modificato **il co. 3 dell'art. 180 cpi**, sostituendo il riferimento alle lett. *c*) e *d*) con quello alle lett. *b*), *c*), *d*) ed *f*) ed ha precisato che, nei casi in cui opera la sospensione, ricorrendo le ipotesi delineate dalle lett. *b*), *c*), *d*) e *f*), l'UIBM deve esaminare con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. A seguito dell'introduzione nel co. 1 dell'art. 180 della lett. *e-bis*), la disposizione del co. 3 dell'art. 180 dovrebbe essere interpretata come riferita, oltre che alle lett. *b*), *c*), *d*), anche alla lett. *e-bis*). L'art. 27, d. legisl. 15/19 ha disposto l'abrogazione del co. 3-*bis* dell'art. 180 cpi e la ricollocazione dell'analoga disposizione nel corpo dell'art. 170 cpi al cui commento si rinvia. Si rammenti che si deve al d. legisl. 131/10 l'introduzione nell'art. 180 cpi del **co. 3-*bis***, il quale contiene la previsione secondo cui l'UIBM deve esaminare con precedenza la domanda di marchio, ove questa abbia costituito la base di un'opposizione comunitaria o di un'azione di nullità di una registrazione comunitaria. La *ratio* di tale scelta legislativa risiede nell'opportunità di evitare che i tempi già lunghi di esame della domanda nazionale rallentino le procedure di opposizione e di nullità in sede comunitaria. (v. PELLICANÒ, in C. GALLI, 211, ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 1033).

V. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15. *1* ■ L'art. 27, d. legisl. 15/19 modifica l'art. 180 cpi in materia di sospensione del procedimento di opposizione al fine di coordinare tale disciplina con quella introdotta dal medesimo d. legisl. all'art. 14, co. 1 nuova lett. *c-bis*) in relazione ai nuovi motivi di opposizione relativi alle DOP e relative domande, introdotti, come si è precisato (v. commento all'art. 170 cpi) dalla d. UE 15/2436 all'art. 4, co. 1, lett. *i*). Nel dettaglio, all'art. 180 cpi, co. 1 dopo la lett. *d*) è inserita la nuova lett. *d-bis*), ai sensi della quale il procedimento di opposizione è sospeso «se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione», mentre al co. 1 dopo la lett. *e-bis*) è aggiunta la nuova lett. *e-ter*), ai sensi della quale il procedimento di opposizione è sospeso «se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva». Inoltre, viene corretto un errore dattilografico al co. 3, sostituendo la lett. *f*) con il rinvio corretto alla lett. *e-bis*).

181 Estinzione della procedura di opposizione.

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a*) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;*

a-bis*) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;*

a-ter*) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;*

b*) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;*

c*) l'opposizione è ritirata;*

© Wolters Kluwer Italia

d*) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;*

e*) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177;*

e-bis*) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;*

e-ter*) è venuto meno l'interesse ad agire.*

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. L'estinzione del procedimento di opposizione. - III. I casi di estinzione. - IV. Requisiti formali ed impugnabilità del provvedimento di estinzione.

1 ***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'estinzione del procedi-
1 ***mento di opposizione.*** ■ La norma prevede una serie di situazioni che determinano l'estinzione del procedimento di opposizione. La norma sembra ispirarsi al criterio di economicità dell'attività amministrativa stabilito dall'art. 1, l. 7-8-1990, n. 241.

1 ***III. I casi di estinzione.*** ■ ***A)*** Una **prima ipotesi di estinzione dell'opposizione** si verifica quando il marchio oggetto dell'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato. In tal caso viene meno il fondamento stesso dell'opposizione e diventa inutile qualsiasi valutazione da parte dell'UIBM e si rende necessaria una decisio-
2 ne di merito. ■ L'art. 28, d. legisl. 15/2019 modifica l'art. 181 cpi in materia di estinzione della procedura di opposizione al fine di prevedere **le fattispecie di ritiro, rigetto, cancellazione anche con riguardo alla domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica** sulla quale si fonda l'opposizione **(nuove lett. *a-bis* e *a-ter* del co. 1 dell'art. 181 cpi)** per ragioni di coordinamento con la disciplina introdotta in materia di impedimenti alla registrazione del marchio nella nuova lett. *c-bis*) dell'art. 14 cpi con riferimento alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche (DOP
3 e IGP). ■ Si è ritenuto che, nonostante il carattere tassativo dell'elencazione dei casi di estinzione, essa si verifichi anche con riferimento ai casi che presentano i medesimi caratteri della sentenza di nullità o di decadenza, quali il definitivo rigetto della domanda di marchio anteriore su cui l'opposizione si era fondata (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge mar-*
4 *chi*, 199), o il suo ritiro. ■ ***B)*** Una **seconda ipotesi di estinzione** dell'opposizione si verifica nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 178, co. 1, cpi. Si rinvia al commento
5 dell'art. 178 cpi. ■ ***C)*** Una **terza ipotesi di estinzione** del procedimento di opposizione si verifica con il *ritiro* della stessa da parte di chi l'ha proposta.
6 ■ ***D)*** Un'**ulteriore ipotesi** di estinzione dell'opposizione si verifica anche nel caso in cui la domanda di marchio oggetto di opposizione sia stata ritirata o rigettata con decisione definitiva. In questi casi vie-
7 ne meno l'oggetto stesso dell'opposizione. ■ Secondo parte della dottrina l'ipotesi del ritiro o rigetto della domanda di marchio oggetto di opposizione lascerebbe supporre che, pur in pendenza del procedimento di opposizione, l'UIBM possa, comunque, continuare l'esame della domanda di registrazione e giungere ad una decisione di rigetto ove ricorrano impedimenti assoluti alla registrazione, o comunque impedimenti diversi da quelli fatti valere con l'opposizione (VANZETTI-GALLI, *ibidem*). In tal caso, ai fini dell'estinzione del procedimento di opposizione si rende necessario che la decisione di rigetto sia divenuta definitiva per mancata proposizione nel termine di legge del ricorso di cui all'art. 182 cpi. ■ ***E)*** Un'**ultima ipotesi di estinzione del-** 8
l'opposizione si configura nel caso in cui chi l'abbia proposta cessi di essere legittimato a norma dell'art. 177 cpi. Di conseguenza, l'estinzione potrà verificarsi: *aa*) nel caso in cui l'opponente non sia più il titolare del marchio anteriormente registrato; *bb*) nel caso in cui l'opponente non sia più titolare della domanda anteriore, o della domanda che rivendica una priorità o una preesistenza; *cc*) nel caso in cui il licenziatario esclusivo perda tale qualifica; *dd*) nel caso in cui le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 11 cpi non siano più titolari dei diritti che hanno fatto valere con l'opposizione. ■ Va detto 9
che, né la norma in commento, né il reg. cpi prendono in considerazione la circostanza secondo la quale, di fatto, pur non potendo l'opposizione proseguire se l'opponente non è più titolare dei diritti che fa valere, l'opposizione potrebbe proseguire in capo al soggetto eventualmente cessionario di tali diritti, ove quest'ultimo ne abbia interesse. Parimenti, nulla viene stabilito, né dalla norma in commento, né dal reg. cpi con riferimento all'ipotesi di estinzione dell'opposizione a motivo della perdita della qualità di licenziatario esclusivo del marchio anteriore, qualora tale qualità venga assunta, nel corso dell'opposizione, da altro soggetto interessato a coltivarla (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1131). ■ Il reg. cpi all'**art. 57** precisa ulterior- 10
mente che l'opposizione si estingue oltre che *a*) nei casi di cui all'art. 181 cpi, anche *b*) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'art. 48, co. 4, cpi e *c*) nel caso di radiazione totale del marchio designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi dell'art. 171, co. 8, cpi. Inoltre, nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata. ■ L'art. 28, d. legisl. 15/19 modifica ancora l'art. 11
181 cpi introducendo, inoltre, l'ipotesi di estinzione della procedura di opposizione nel caso in cui la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, sia stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione **(nuova lett. *e-bis* del co. 1 dell'art. 181 cpi)**. Viene, infine, prevista, in via residuale, una clausola generale di estinzione in ogni altro caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

IV. Requisiti formali ed impugnabilità del provve-
dimento di estinzione. ■ Il **provvedimento di estin-** 1
zione, in virtù della regola sancita dall'art. 3, co. 1, l. 241/90 in materia di procedimento amministrativo,

© Wolters Kluwer Italia

deve essere, sia pur succintamente, **motivato**, dovendo richiamare espressamente la specifica causa di estinzione che l'UIBM ritenga essersi verificata.
2 ■ I principi generali in materia di procedimento amministrativo impongono, inoltre, che il provvedimento di estinzione venga **comunicato**, a cura dell'Ufficio, **alle parti interessate** ed indichi il termine per ricorrere e l'Autorità cui è possibile ricorrere contro di esso (art. 3, co. 4, l. 241/90). ■ Anche nei 3 confronti del provvedimento che dichiara l'estinzione dell'opposizione deve ammettersi l'impugnazione davanti alla Commissione dei Ricorsi, a norma dell'art. 182 cpi, per il controllo dei presupposti di legittimità dell'atto, ove questi siano contestati.

182 Ricorso.

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Impugnabilità dei provvedimenti sull'opposizione. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - III. Inammissibilità dell'opposizione. - IV. L'impugnazione ed il relativo procedimento. - V. Le decisioni sulle impugnazioni. - VI. Il deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi ed il pagamento dei relativi diritti e tasse.

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

II. Osservazioni generali. Impugnabilità dei provvedimenti sull'opposizione. Le novità introdotte
1 ***dal d. legisl. 131/10.*** ■ La disposizione dell'art. 182 cpi è stata modificata dal d. legisl. 131/10, al quale si deve l'**ampliamento dell'elenco dei provvedimenti resi dall'UIBM in esito ad un'opposizione** che sono **impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi**. A seguito della novella legislativa, il provvedimento con cui viene dichiarata irricevibile, inammissibile o estinta l'opposizione, il provvedimento che respinge o accoglie l'opposizione, anche parzialmente, devono essere comunicati alle parti che possono impugnarli con ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi entro il termine fissato dal-
2 l'art. 135 cpi. ■ Il **Regolamento di attuazione del codice** di cui al d.m. 13-1-2010, n. 33 all'art. 58, co. 1 prevede quali provvedimenti impugnabili, oltre ai provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione, anche ogni decisione che comporti il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento di opposizione. L'art. 58, co. 2, reg. cpi precisa che il ricorso contro i provvedimenti dell'UIBM che dichiarano inammissibile o respingono l'opposizione ha efficacia sospensiva delle decisioni sull'opposizione (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 211 e 212; ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, 4, 1034). In tal modo, il legislatore ha confermato quanto sostenuto dalla dottrina in ordine all'effetto sospensivo del procedimento di registrazione nel caso di ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano inammissibile o respingono l'opposizione (SPADA, *La legittimazione alla domanda*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, 98, 367). L'accoglimento del ricorso proposto avverso provvedimenti dell'Ufficio che avevano dichiarato inammissibile l'opposizione o che l'avevano respinta comporta la riapertura del procedimento di opposizione oppure il rigetto della domanda di registrazione, effetti incompatibili con l'eventuale intervenuta registrazione del marchio oggetto di opposizione (v. PELLICANÒ, *op. ult. cit.*, 1034), Da qui la ragione per cui deve ritenersi sospeso il procedimento di registrazione del marchio nell'ipotesi di proposizione del ricorso contro tali provvedimenti (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1132). ■ **Prima della** 3 **modifica** introdotta dal d. legisl. 131/10, **il termine di trenta giorni** previsto **per il ricorso decorreva dalla data della comunicazione del provvedimento** alle parti, **oggi** il termine per il ricorso (esteso a sessanta giorni) decorre **dalla data di ricevimento della comunicazione**, come prevede il novellato art. 135 cpi con riferimento all'impugnabilità dei provvedimenti dell'UIBM davanti alla Commissione dei ricorsi (v. PELLICANÒ, in C. GALLI, 212).

III. Inammissibilità dell'opposizione. ■ L'art. 178, 1 co. 1, cpi stabilisce che l'UIBM verifichi preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione. Si rammenta che sono **inammissibili**, ai sensi dell'art. 176 cpi, **le opposizioni non redatte per iscritto**, **non motivate** o **non documentate**, come previsto al co. 1 dell'art. 176 cpi, ovvero quelle **non conformi**, quanto al loro contenuto, **al** disposto del **co. 2 dell'art. 176 cpi**. Solo in caso di esito positivo di tale verifica, l'Ufficio comunica l'opposizione al richiedente. ■ Con 2 riguardo all'ipotesi in cui contro il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'opposizione sia stato proposto ricorso, **in dottrina** si è posta **la questione se i ricorsi vadano o meno notificati**, ai sensi dell'art. 136, co. 1, cpi, **ai richiedenti**, in quanto "controinteressati". L'art. 136, co. 1, cpi, fa riferimento «ai "controinteressati" ai quali l'atto direttamente si riferisce» e proprio l'uso dell'avverbio "direttamente" indurrebbe ad escludere che i ricorsi vadano in questi casi notificati ai richiedenti e, quindi, che questi ultimi si possano costituire dinanzi alla Commissione dei ricorsi (GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 478 s.).

IV. L'impugnazione ed il relativo procedimento.
■ **Il procedimento davanti alla Commissione dei Ri-** 1 **corsi** è minuziosamente disciplinato dagli artt. 135-136 cpi ai quali si rinvia. ■ Si è ritenuto in dottrina 2 che la proposizione del ricorso contro i provvedimenti dell'UIBM che dichiarano inammissibile o respingono l'opposizione ha efficacia sospensiva del procedimento di registrazione (SPADA, *op. cit.*, 81). In caso di accoglimento del ricorso si avrà, rispettivamente, o la riapertura del procedimento di

© Wolters Kluwer Italia

opposizione o il rigetto della domanda di registrazione, quindi, in ogni caso, non un provvedimento che disponga la registrazione del marchio oggetto dell'opposizione (PELLICANÒ, *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 1034). ■ L'art. 182 cpi, prima della riforma operata dal d. legisl. 131/10, non prevedeva l'**impugnabilità del provvedimento dell'Ufficio in caso di estinzione della procedura di opposizione** ai sensi dell'art. 181 cpi. Trovava allora applicazione la disciplina generale fissata dall'art. 135 cpi ed il richiedente aveva diritto a ricorrere nei confronti delle decisioni dell'Ufficio che dichiarassero estinta l'opposizione e a costituirsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi per far valere le proprie ragioni. ■ Nel caso di **ricorso** proposto **avverso una decisione di merito sull'opposizione** si applicherà la procedura prevista dall'art. 136 cpi e nel corso di tale procedura la Commissione dei ricorsi potrà convocare in udienza le parti. ■ Nel caso di **decisioni di accoglimento del ricorso** si avrà la ripresa della procedura o dell'opposizione o della registrazione della domanda opposta da parte dell'UIBM. Sia la procedura di opposizione che di registrazione dovranno essere sospese nelle more del ricorso. A motivo della natura giurisdizionale della Commissione dei ricorsi si è sostenuto **in dottrina** che in caso di **decisione di merito sull'opposizione** che comporti l'**accoglimento totale o parziale della domanda di registrazione del marchio**, sarebbe **preclusa** alle parti **la possibilità di un** successivo **giudizio di fronte al giudice ordinario**, quantomeno per i medesimi motivi. **In senso opposto**, si è ritenuto che la disposizione dell'art. 117 cpi che stabilisce che la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni volte ad accertare la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 479) porterebbe a ritenere ammissibile un eventuale successivo giudizio dinanzi al giudice ordinario. ■ Il riconoscimento del carattere giurisdizionale dell'attività della Commissione dei Ricorsi quando essa giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti dell'Ufficio comporta l'**impugnabilità dei relativi provvedimenti davanti alla Corte di Cassazione**, a norma dell'art. 111 cost. Sul punto v. *amplius* il commento all'art. 135 cpi. ■ Sembra ragionevole ritenere che l'efficacia sospensiva del ricorso alla Commissione, nei casi sopra esaminati, si estenda anche all'eventuale giudizio d'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.

V. Le decisioni sulle impugnazioni. ■ **La questione del rapporto tra l'art. 182 cpi e l'art. 117 cpi, a mente del quale**, come si è già rammentato, **«la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio»**, rende necessario svolgere alcune considerazioni. ■ In primo luogo, **la questione** suddetta **non si pone in caso di accoglimento dell'opposizione**, ovvero nel caso in cui la Commissione dei Ricorsi, o la Corte di Cassazione, confermino la decisione di accoglimento dell'Ufficio, o, riformando la precedente decisione di rigetto, adottino, comunque, una decisione che implichi il rigetto della domanda del richiedente, o la radiazione del marchio, nel caso previsto dall'art. 179 cpi. Questo in ragione del fatto che, in tutte le ipotesi appena menzionate, non avrà luogo la registrazione da impugnare a norma dell'art. 117 cpi. In secondo luogo, la questione non rileva neppure ove l'opposizione sia stata dichiarata inammissibile e tale decisione sia stata confermata in esito ai giudizi di impugnazione, e l'Ufficio proceda alla registrazione del segno in base a tale decisione. Questo perché se l'opposizione non è stata esaminata nel merito, né dall'Ufficio, né in sede di eventuale impugnazione, non si potrà precludere l'esercizio delle azioni giudiziarie di nullità o di appartenenza, proprio secondo quanto dispone l'art. 117 cpi. ■ Per contro, **nel caso in cui l'opposizione sia rigettata nel merito** o da parte dell'Ufficio, o da parte della Commissione dei Ricorsi, o da parte della Corte di Cassazione e, in esito a tale rigetto, l'Ufficio proceda alla registrazione del segno, **bisogna distinguere tra *a)* il rigetto dell'opposizione cui non sia seguita l'impugnazione davanti alla Commissione dei Ricorsi**, ed eventualmente davanti alla Suprema Corte, **e *b)* il rigetto, confermato in sede di impugnazione, del provvedimento dell'Ufficio**. ■ **Nel primo caso *a)***, ci si trova di fronte ad un provvedimento amministrativo al quale può seguire l'emanazione di un altro provvedimento amministrativo, quello di concessione della registrazione; per tale ragione si deve ammettere l'esercizio delle azioni giudiziarie di nullità e di appartenenza. ■ Difficoltà sorgono, invece, con riguardo all'**ipotesi *b)*** di rigetto dell'opposizione a seguito del giudizio di impugnazione davanti alla Commissione dei Ricorsi o davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di rigetto, pronunciata nel contraddittorio delle parti, è resa da organi che esercitano funzioni giurisdizionali, e le loro pronunce, *ex* art. 2909 c.c., se passate in giudicato, fanno stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. A tal riguardo, si pone **la questione se il «*giudicato*» relativo alla non esistenza degli impedimenti alla registrazione** che sono stati fatti valere con l'opposizione **comporti l'impossibilità della proposizione delle azioni di nullità e di appartenenza**, fondate sugli stessi impedimenti già fatti valere (inutilmente) con l'opposizione. ■ **In un primo tempo la dottrina ha ammesso** nel caso di specie **la proponibilità delle azioni di nullità e di appartenenza**, fondando tale opinione sulla circostanza che il rigetto dell'opposizione rappresenta un fatto endoprocedimentale, «*superato dalla registrazione*» (SPADA, *op. cit.*, 352) e che l'azione di nullità può essere esperita contro la registrazione e non contro la decisione di rigetto dell'opposizione. Da qui la conclusione secondo cui, anche nel caso di soccombenza dell'opponente nei giudizi di impugnazione, non avrebbe dovuto negarsi l'esercizio dell'azione di nullità, fondata «*sugli stessi motivi già addotti a base dell'opposizione*» (SPOLIDORO, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, 259). ■ **Tale orientamento è** però **mutato** a seguito dell'emanazione del d. legisl. 447/99 e dopo l'introduzione della disciplina dell'opposizione nella l.m. Si è ritenuto, infatti, che **le azioni di nullità, se fondate sugli stessi motivi dell'opposizione**, i quali abbiano formato oggetto di valutazione negativa da parte della Commissione dei Ricorsi o della Corte di Cassazione, **avrebbero dovuto essere precluse dal giudicato che si forma fra le parti in esito a tale pronuncia** (SPADA, *R. d. ind.* 00, 79). In senso opposto si è evidenziato che l'attività della Commissione dei Ricorsi si riferisce pur sempre ad un procedimento amministrativo (quello di registrazione) e per tale ragione andrebbe considerata endoprocedimentale, con la conseguenza che alle relative decisioni non

© Wolters Kluwer Italia

seguirebbe l'effetto di cosa giudicata sostanziale tra le parti, atto ad incidere sul regime ordinario della nullità e dell'appartenenza del marchio (SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 519; SENA II, 141; (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1132). Secondo una parte della dottrina la regola dell'art. 34 l.m. (oggi 117 cpi) avrebbe portata generale, e non ne sarebbe consentita un'interpretazione restrittiva (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 197).

VI. Il deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi ed il pagamento dei relativi diritti e tasse. 1 ■ 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. 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). 2 ■ Il **d.m. 29-10-2015**, mentre 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,** all'art. 4, co. 2, in relazione ai depositi dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi prevede che continuino ad applicarsi le previgenti modalità di pagamento, i.e. non il pagamento tramite il modello F24. 3 ■ 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 dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite applicazione web. Nel caso di deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e di ricorsi alla Commissione dei ricorsi, 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 (art. 3, co. 3, d.m. 29-10-2015).

183 Nomina degli esaminatori.

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

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.

II Osservazioni generali. 1 ■ Mentre ai sensi dell'art. 20, co. 1, d. legisl. 8-10-1999, n. 447 la decisione sul ricorso doveva essere assunta da «un collegio ope-

© Wolters Kluwer Italia

rante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi composto da tre funzionari di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica», l'art. 183, co. 1, cpi, con riferimento alla decisione sull'opposizione, facendo riferimento a "funzionari" e non ad un collegio giudicante presso l'UIBM, sembra prevedere l'adozione della decisione da parte di un solo "esaminatore giudicante", come, peraltro, avviene nel sistema del marchio UE. Ai sensi del co. 2 gli esaminatori giudicanti sono nominati, a norma del co. 1, per un periodo rinnovabile di 2 anni con decreto del Direttore Generale e debbono essere funzionari dell'UIBM appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale, laureati in giurisprudenza ed aver frequentato con successo un corso di formazione che dovrà essere organizzato dall'Ufficio stesso. Ai sensi del co. 3, ove i funzionari dell'Ufficio nominati per l'esame delle opposizioni fossero in numero insufficiente a far fronte alle opposizioni presentate, è prevista la possibilità di nominare ulteriori esaminatori giudicanti, sia tra altri funzionari del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, sia tra esperti esterni della materia. Il co. 4 stabilisce un numero massimo di nomine di 30 esaminatori giudicanti. Le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63 reg. cpi precisano come debba avvenire la nomina degli Esaminatori e quale sia la responsabilità dei medesimi nell'esercizio del proprio incarico.

184 Entrata in vigore della procedura di opposizione.

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

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 Consiglio di Stato ha espresso alcune osservazioni sul testo iniziale dell'art. 184 cpi. In particolare, ha ritenuto non opportuna la disposizione prevista nella seconda parte dell'articolo che prevede la facoltà di graduare, per esigenze organizzative, l'entrata in vigore delle norme sul procedimento di opposizione soltanto per alcune delle classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'Accordo di Nizza. Secondo il Consiglio di Stato si determinerebbe, in tal modo, la sospensione dell'applicabilità di un istituto fondamentale per la tutela dei marchi registrati. (v. le osservazioni del
2 Consiglio di Stato, in *www.ubertazzi.it*, 63). ■ Le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte dal legislatore delegato che in sede di approvazione definitiva del cpi ha riscritto il testo attualmente in vigore dell'art. 184 cpi, eliminando il riferimento alla graduazione temporale dell'inizio del-
3 l'operatività del procedimento di opposizione. ■ Il Codice, nel recepire la norma di cui dell'art. 20, co. 2, d. legisl. 8-10-1999, n. 447, ha rinviato, in ordine all'operatività della procedura di opposizione, ad un emanando decreto del Ministro delle attività produttive che doveva stabilirne "le modalità di applicazione". Per lungo tempo, a motivo della mancata adozione del decreto, la procedura dell'opposizione è rimasta inattuata. Con l'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11-5-2011, pubblicato in *GURI* n. 157 dell'8-7-2011, le norme del Codice relative alla procedura di opposizione sono entrate in vigore ed il sistema delle opposizioni è divenuto operativo. Il d.m. 11-5-2011 ha riservato ad un successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione dell'UIBM, emanato con circolare n. 582 dell'11-7-2011, il compito di dettare ulteriori istruzioni operative, tra cui le modalità di pubblicazione del Bollettino, le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata nonché le modalità di riproduzione delle prove d'uso. Da ultimo, a seguito della pubblicazione, avvenuta l'11-7-2011, del primo numero del Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 187 cpi, pubblicazione dalla cui data decorre, con esclusione dei marchi internazionali designanti l'Italia, il termine per il deposito dell'opposizione, è ora concretamente possibile l'avvio del procedimento di opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio.

SEZIONE II *BIS*

Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati

184 *bis* Deposito dell'istanza di decadenza o nullità.

*1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-*ter *possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.*

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a*) e 24.*

© Wolters Kluwer Italia