



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA

BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI

già Ordinario nell'Univ. di Pavia

COMMENTARIO BREVE
ALLE LEGGI SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E CONCORRENZA

7^a edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

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

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

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

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

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

PRESENTAZIONE

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

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN MARCO CIAN

PREFAZIONE

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

LUIGI CARLO UBERTAZZI

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri

Aurelio Assenza

Francesca Benatti

Sabrina Borocci

Bianca Caruso

Alessandro Cassinelli

Valentina Cingano

Alessandro Cogo

Paolo Comoglio

Serena Corbellini

Pierluigi Cottafavi

Francesca Cuomo Ulloa

Daniele De Angelis

Giulia Di Fazio

Patrizia Di Tullio

Gualtiero Dragotti

Philipp Fabbio

Daniele Fabris

Marco Fazzini

Francesca Ferrari

Giuseppe Finocchiaro

Giuliano Fonderico

Paolo Galli

Roberto Gandin

Federico Ghezzi

Domenico Giordano

Andrea Giussani

Francesco Goisis

Davide Graziano

Giovanni Guglielmetti

Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides

Simona Lavagnini

Arturo Leone

Cristina Lo Surdo

Veronica Maffei Alberti

Corrado Malberti

Giuseppina Mangione

Giovanna Massarotto

Carlo Emanuele Mayr

Chiara Muraca

Andrea Ottolia

Claudio Partesotti

Luca Passanante

Alessandra Pedriali Kindler

Anna Porporato

Roberto Romandini

Angelo Maria Rovati

Fabrizio Sanna

Cristiana Sappa

Davide Sarti

Federica Senerchia

Raffaele Servanzi

Giulio Enrico Sironi

Serena Stella

Paolina Testa

Mario Todino

Anna Maria Toni

Andrea Tosato

Michele Trimarchi

Giuseppe Urbano

Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI*

Giovanni Angelicchio

Giulio Bergomi

Michele Bertani

Jole Bertone

Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi

Lamberto Liuzzo

Mariateresa Maggiolino

Armando Plaia

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

CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

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

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

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

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

D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131

art. 128 F. Sanna

SEGNI DISTINTIVI E DESIGN

Carlo Emanuele Mayr

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

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

Codice civile

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli

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

INVENZIONI

Luigi Carlo Ubertazzi

Convenzione sul brevetto europeo

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

DIRITTO D'AUTORE

Luigi Carlo Ubertazzi

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

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

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

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

CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

Codice civile

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

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

Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

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

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

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

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

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

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

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

Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)

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

DIRITTO ANTITRUST

Federico Ghezzi

Trattato FUE (artt. 101-106)

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

Regolamento CE n. 1/2003

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

Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)

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

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

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

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

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

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

INDICI

a cura di Raffaele Servanzi

vede la possibilità di rivendicare in una domanda di brevetto la priorità di più domande precedenti, salvo il controllo del requisito di unità inventiva, riconoscendo, nel caso in cui questo non sussista, la possibilità per l'Ufficio di chiedere la divisione della domanda ai sensi dell'art. 161 cpi. ■ Il co. 5 dell'art. 169 cpi riprende il testo dell'art. 21, d.p.r. 795/48, omettendone gli ultimi quattro commi. Il co. 5 rinvia ad un regolamento per disciplinare ciò che la vecchia disposizione regolava nei quattro commi ora abrogati. ■ Ai sensi dei co. 6 e 8 dell'art. 169 cpi, per i brevetti, i modelli di utilità e le varietà vegetali viene sancita la regola secondo cui ove la priorità sia richiesta fuori termine oppure da chi non sia legittimato o nel caso in cui il documento di priorità non venga prodotto entro i termini stabiliti, la priorità stessa deve essere rifiutata. Del rifiuto della priorità è necessario fare menzione nel certificato di brevettazione o registrazione, mentre per il certificato di varietà vegetale il co. 8 prevede che del rifiuto non se ne faccia menzione. ■ Il d. legis. 13-8-2010, n. 131 ha aggiunto i co. 5-bis e 5-ter, ai sensi dei quali la dichiarazione di priorità può non essere presentata contestualmente alla domanda, ma essere aggiunta successivamente e comunque modificata nel termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. La previsione si riferisce all'ipotesi in cui il titolare della domanda

di cui si rivendica la priorità sia diverso dal richiedente che rivendica tale priorità e per tale ragione prescrive di produrre documenti idonei a legittimare il richiedente alla rivendicazione di priorità. Tali modifiche sono conformi alla normativa del PLT (Trattato sul diritto dei brevetti, art. 13 e reg. 14) nonché del PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti, reg. 26-bis) e alla reg. 52 della CBE 2000 (v. *La relazione illustrativa al decreto correttivo*, IDI 10, 571-572). ■ A mente del co. 6 dell'art. 169 cpi, il termine per produrre il documento di priorità è di sei mesi dalla data di deposito della domanda. L'inosservanza di tale termine comporta che la rivendicazione di priorità non venga riconosciuta e che la brevettazione o la registrazione avvengano senza la menzione della priorità. È stato evidenziato che il riferimento ad opera del co. 6 dell'art. 169 cpi alla sola disposizione del co. 1 del medesimo articolo è da ritenersi incompleto in quanto che, anche il mancato deposito della documentazione indicata nel co. 2, riguardante la cessione del diritto di priorità, entro il termine dei sei mesi dal deposito della domanda, deve comportare la concessione del titolo senza la priorità (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1074). ■ Il co. 7 dell'art. 169 cpi precisa che il rifiuto della rivendicazione di priorità deve essere riportato sul titolo.

170 Esame delle domande. 1. *L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:*

a) *per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinques); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;*

b) *per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;*

c) *per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;*

d) *per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;*

e) *per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.*

2. *Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.*

2-bis. *L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispetti-*

vamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. 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:

- a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
- b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
- c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
- d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

- a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
- b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
- c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;
- d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.

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

I. I precedenti della norma. ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario ed aggiungo che l'art. 170 cpi è stato novellato da ultimo anche nel 2019, con la novella di cui dirò al successivo paragrafo III di questo commento all'art. 170.

II. La disciplina ante novella del 2019. ■ L'art. 170, co. 1, lett. a), cpi disciplina l'esame delle domande di registrazione per marchio, stabilendo che l'UIBM, verificata la regolarità formale della domanda, accerti che la domanda abbia per oggetto

un segno registrabile ai sensi degli artt. 11 (marchio collettivo), 7 (segno rappresentabile graficamente), 8 (ritratti, nomi, segni notori), 9 (marchio di forma), 10 (stemmi), 13, co. 1 (segni divenuti di uso comune e segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi cui si riferiscono) e 14, co. 1, lett. a) e b) (liceità). Sussisterà la regolarità formale di una domanda nel caso in cui dalla verifica risulti la completezza dei dati e della documentazione da allegare, il rispetto di termini applicabili, l'esattezza nel pagamento delle tasse e nel-

l'applicazione del bollo (GHIDINI-DE BENEDETTI, 2 *Codice di proprietà industriale*, 443). ■ **La lett. a) del co. 1 dell'art. 170 cpi**, nell'indicare **le condizioni** che devono essere verificate dall'UIBM **ai fini della registrazione del marchio**, riprende sostanzialmente la disciplina previgente. Per una ricostruzione sistematica della giurisprudenza della Commissione dei ricorsi v. SPADA, *R. d. ind.* 99, 226 ss.; cfr. anche CR 11/99 del 29-1-1999; CR 54/98 del 5-10-1998; CR 8/98 del 4-3-1998; CR 84/98 del 12-12-1998; CR 100/91 del 5-12-1991; CR 86/85 del 13-4-1985). Ai sensi della **lett. a) del co. 1 dell'art. 170 cpi**, nell'esame della registrazione del marchio, l'Ufficio deve accertare che la domanda abbia per oggetto un segno registrabile ai sensi **dell'art. 7**, quindi, in particolare, che si tratti di un segno rappresentabile graficamente; che, ove si tratti di marchio di forma di cui **all'art. 9**, il segno non sia costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; che, laddove il marchio abbia per oggetto un ritratto, sia stato prestato il consenso previsto **dall'art. 8, co. 1** oppure, qualora l'oggetto del marchio sia un nome di persona diverso da quello di colui che chiede la registrazione, non si verifichi una lesione della fama, del credito o del decoro di chi ha diritto di portare il nome, salva la possibilità dell'Ufficio di subordinare la registrazione al consenso di quest'ultimo ai sensi **dell'art. 8, co. 2**. Nel caso in cui il marchio comprenda nomi o segni notori in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, oppure denominazioni e sigle di manifestazioni o enti notori previsti **dall'art. 8, co. 3**, l'Ufficio ha la facoltà di controllare che la domanda sia presentata da chi abbia diritto al nome o alla denominazione in quanto, al medesimo o a terzi da questi autorizzati, è riservata la registrazione e l'uso come marchio.

3 ■ **L'Ufficio deve verificare** che il segno di cui si chiede la registrazione non sia costituito da uno stemma riconosciuto da convenzioni internazionali o da simboli o emblemi di interesse pubblico, rendendosi necessaria, altrimenti, ai sensi **dell'art. 10 cpi**, l'autorizzazione dell'autorità competente. Inoltre, il segno non potrà essere rappresentato da parole o segni con significato politico o aventi valore simbolico, richiedendosi, in tal caso, ai sensi **dell'art. 10 cpi**, il parere delle amministrazioni pubbliche interessate o competenti. Ancora, secondo quanto stabilito **dall'art. 10 cpi**, l'Ufficio deve controllare che il marchio non abbia caratteristiche tali da poter essere considerato contrario all'ordine pubblico e al buon costume, potendo, in caso di dubbio, sentire il

4 **parere delle amministrazioni competenti**. ■ **L'art. 86, co. 1, d. legis. 131/10 ha modificato l'art. 170, co. 1, lett. a), cpi** relativo all'esame di merito delle domande di marchio, eliminando il riferimento ai "segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio" **dall'art. 12, co. 1, lett. a), cpi** ed inserendo il medesimo nella previsione **dell'art. 13, co. 1, lett. a), cpi**. Questa modifica ha comportato la collocazione di tale impedimento fra quelli che riguardano il difetto di capacità distintiva e non il difetto di novità.

5 ■ **A mente dell'art. 13, co. 1, lett. b), cpi**, l'Ufficio dovrà verificare che i marchi non risultino costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono

servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. ■ Ove si tratti di domanda 6 per marchio collettivo, l'Ufficio ha il compito di accertare che i requisiti previsti **dall'art. 11 cpi** siano rispettati. ■ Ai sensi dell'**art. 14, co. 1, cpi** l'Ufficio è 7 tenuto a verificare al fine della registrazione dei segni come marchio d'impresa che non si tratti di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (lett. a)) e di segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (lett. b)). ■ Nel caso poi in cui i richiedenti 8 la registrazione del segno siano cittadini stranieri, l'Ufficio deve verificare se possano essere applicate alcune delle norme previste **dall'art. 3 cpi**. ■ Ai sensi 9 del **co. 1, lett. b) dell'art. 170 cpi** per le domande aventi ad oggetto **invenzioni e modelli di utilità**, l'UIBM deve accertare se l'oggetto della domanda di brevetto sia una invenzione oppure se si tratti di una delle fattispecie menzionate nell'**art. 45 cpi**: scoperte, teorie scientifiche o metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali; presentazioni di informazioni considerate in quanto tali; metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. L'Ufficio deve esaminare il contenuto delle domande per verificarne la liceità e controllare se l'attuazione dell'invenzione possa essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume ai sensi dell'**art. 50 cpi**. Deve essere inoltre verificata la qualificazione dell'oggetto della domanda come invenzione industriale o come modello di utilità, in particolare nel caso in cui l'oggetto della domanda sia atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, ai sensi dell'**art. 82 cpi**. La norma precedente all'entrata in vigore del d. legis. 131/10 escludeva dall'esame la valutazione dei requisiti di validità, fino a quando non fosse stata disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale. ■ L'art. 10 86, co. 2, **d. legis. 131/10 ha modificato la lett. b), co. 1 dell'art. 170 cpi**, stabilendo che l'esame sia diretto ad accertare che «l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82 cpi, **inclusi i requisiti di validità**, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio». A tal riguardo, va rammentato che il **sistema di ricerca delle anteriorità** è stato introdotto dal **d.m. 3-10-2007** il quale ha attribuito all'UEB la competenza ad effettuare la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto depositate presso l'UIBM. Anche l'art. 24 del Regolamento di attuazione del codice, il d.m. 13-1-2010, n. 33, ha ribadito la competenza dell'UEB in ordine alla ricerca di anteriorità relativamente

alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'UIBM. Le modalità di ricerca di anteriorità per i brevetti di invenzione sono state stabilite da una Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico-UIBM e l'Organizzazione europea dei brevetti e firmata il 18-6-2008. Alla Convenzione ha fatto seguito l'emanazione del d.m. 27-6-2008 che ha dettato le norme regolamentari in materia di ricerca dell'anteriorità che integrano la disciplina del Codice (v. in tal senso SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 18 e ss.; PELLICANÒ, *La disciplina dell'esame*, in C. GALLI, 202 ss.). Tale decreto è stato emesso però limitatamente alle sole domande di brevetto per invenzione depositate a partire dal 1-7-2008 senza rivendicazione di priorità. Per contro, sempre ai sensi dell'art. 170, co. 1, lett. b), cpi, non è prevista alcuna ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione che rivendicano una priorità, per le domande che siano state depositate prima del 1-7-2008 e per tutte le domande di brevetto per modello di utilità; per tali domande l'UIBM si limiterà a verificare se l'assenza dei requisiti di validità «risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente od altre» (co. 1, lett. b, art. 170 cpi). ■ L'art. 170, co. 1, lett. b) non richiama la disposizione di cui all'art. 51 cpi, relativa all'esame circa la **sufficienza della descrizione**, fra le fattispecie soggette all'esame preventivo dell'UIBM (sul punto v. SENA I, 284, testo e nota 75 e 361; GRECO-VERCELLONE I, 160; SCUFFI, *op. cit.*, 8). L'UIBM non deve valutare il valore tecnico ed economico dell'invenzione, trattandosi di un parametro che non costituisce un requisito di validità del brevetto (FLORIDIA, in 11 AA.VV., *Diritto industriale*, 285). ■ Anche per quanto riguarda la **disciplina dei marchi**, la competenza dell'UIBM non si è mai spinta ad un vero e proprio **esame preventivo**» (SCUFFI, *op. cit.*, 15). ■ Nell'attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente la disciplina della ricerca delle anteriorità, era preclusa all'Ufficio la verifica dei requisiti di validità di un'invenzione o di un modello: novità, attività inventiva e industrialità, a motivo della impossibilità per l'Ufficio stesso di eseguire adeguate ricerche di anteriorità sulle quali basare l'esame (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 444; SENA I, 285; GIAN. GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, 110; SPOLIDORO, *R. trim.* 81, 1081 ss.; AMMENDOLA, *R. d. ind.* 87, II, 118 ss.; CAMPANELLI, *ivi* 981, II, 259 ss.; DI CATALDO III, 24; VANZETTI-DI CATALDO, IV ed., 355; SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, 10; v. anche SENA I, 234; GRECO-VERCELLONE I, 161 ss.; ASCARELLI, 577; SORDELLI, *L'antitesi tra sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame preventivo ed i compiti dell'Ufficio Centrale Brevetti*, *Probl. attuali dir. ind.*, 1087; VERBARI, *Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi*, 236 ss.; ed in giurisprudenza, C 90/7218; C 85/918; C 82/2168; Trib. Milano 9-6-1977, *GADI* 77, 541; CR 9-2-1990, *R. d. ind.* 91, II, 259, che ha sostenuto che l'UIBM non fosse abilitato a compiere un esame preventivo dei requisiti sostanziali di validità a motivo della mancanza di mezzi adeguati per la necessaria istruttoria). Alcuni autori hanno

sottolineato che, in realtà, non era previsto un esplicito divieto legislativo di esame sostanziale della domanda (in tal senso v. BOCCHINI, *R. d. ind.* 85, I, 135 ss.; GRECO-VERCELLONE I, 161; VERBARI, *op. cit.*, 235 ss., secondo cui se la legge non ha previsto che l'autorità amministrativa svolga indagini sull'originalità del trovato e sulle eventuali anteriorità, ciò non significa che tali indagini debbano ritenersi vietate; ed in giurisprudenza cfr. C 81/3169; CR 28-11-1994, *IDI* 95, 547; CR 23-2-1993, *GADI* 93, 3001; CR 9-2-1990, *cit.*). ■ Ancora a mente della **lett. b) 14 del co. 1** dell'articolo in commento, l'UIBM può rifiutare la concessione del brevetto o la registrazione quando l'assenza dei requisiti di validità risulti **a) «assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente»** oppure **b) «sia certa alla stregua del notorio»**. L'UIBM potrà, quindi, rilevare la mancanza dei requisiti di novità od originalità, sia sulla base delle ammissioni del richiedente nella domanda, sia sulla base di quanto può essere considerato notorio nel settore tecnico dell'invenzione (in tal senso v. già relativamente alla disciplina previgente SORDELLI, *ibidem*; ASCARELLI, 578; GRECO-VERCELLONE I, *ibidem*; GIAN. GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, 113; SPOLIDORO, *op. cit.*, 1088; CAMPANELLI, *op. cit.*, 254 ss.; PERNA, *F. it.* 91, I, 1525 ss.; CASARI, *R. d. ind.* 91, II, 183 ss.; AMMENDOLA, *op. cit.*, 138 ss.; SCUFFI, *ibidem*, secondo cui l'Ufficio può rifiutare la registrazione qualora il difetto dei requisiti di novità risulti *ex actis*, da un esame *prima facie* degli stessi; ed in giurisprudenza, C 90/7218; C 82/2168; C 81/3169; CR 28-11-1994 *cit.*; CR 23-2-1993 *cit.*; sulla verifica da parte dell'Ufficio del requisito dell'attività inventiva e dell'industrialità v. anche SENA I, 285; GRECO-VERCELLONE I, 161; CR 13-12-1975, *GADI* 76, 876). ■ La norma in commento non chiarisce cosa si debba intendere per «notorio» (con riferimento all'impiego della nozione di «notorio» nel diritto industriale v. in particolare BOCCHINI, *op. cit.*, 153 ss., secondo cui «tale nozione, estratta dal diritto processuale e applicata all'azione amministrativa, crea problemi di notevole difficoltà»; in giurisprudenza, per contro, si è fondato il rigetto della domanda di brevettazione proprio sul presupposto che l'invenzione fosse notoria: cfr. in tal senso CR 19-10-1984, *R. d. ind.* 87, II, 118 ss.; CR 4-12-1963, *Giust. civ.* 70, IV, 164; CR 11-7-1960; CR 13-10-1976, chiarisce che si debbono considerare dati tecnici notori «*quei dati la cui conoscenza faccia parte delle comuni cognizioni*»; v. anche C 82/2168, *GADI* 82, 1468; C 81/3169, *GADI* 81, 1371; *contra* CR 3-5-1962, *Giust. civ.* 70, IV, 164). ■ La norma non offre neppure i criteri per valutare quale debba essere il «patrimonio conoscitivo di chi si appresta all'esame amministrativo della domanda» (così SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, 13 ss.); tale lacuna legislativa si riverbera anche sull'individuazione del parametro che dovrebbe essere utilizzato come criterio per valutare ciò che è notorio (sul punto v. C 90/7218 che aveva ritenuto che il parametro per la valutazione di ciò che è notorio dovesse fondarsi sulla «*media culturale*» dell'esaminatore, quale quella che può vantare una persona che «*viva nel mondo e sia attenta ai suoi mutamenti*»; in senso difforme CR 23-2-1993, *GADI* 94, 3003, ad avviso della quale l'esperienza dell'esaminatore andrebbe in ogni caso

rapportata ad una «cultura di livello universitario specializzata nel settore tecnologico di appartenenza del trovato oggetto della domanda»; v. anche SORDELLI, *Il paradigma della «persona esperta del ramo» nella legge sulle invenzioni, St. on. Franceschelli*, 234 ss.). ■ Nel caso di richiesta di registrazione di **disegni e modelli**, l'esame deve verificare, a mente della **lett. c), co. 1 dell'art. 170**, che l'oggetto della registrazione sia costituito dall'aspetto dell'intero prodotto, o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento (**art. 31 cpi**). **Il co. 3 dell'art. 86, d. legis. 13-8-2010, n. 131 ha aggiunto** il riferimento all'**art. 33-bis** introdotto dal medesimo decreto, consentendo così all'Ufficio di effettuare un esame completo delle domande. Ai sensi dell'art. 33-bis non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14-7-1967, ratificato con l. 28-4-1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. L'esame delle domande di disegni e modelli non si estende alla validità del disegno o del modello. ■ A mente della **lett. d), co. 1 dell'art. 170 cpi**, **le domande di privativa per varietà vegetale** devono essere sottoposte ad un esame di merito relativo ai requisiti previsti dal **capo II, sez. VIII cpi**, dedicato alle varietà vegetali. Inoltre, deve essere valutata l'idoneità della denominazione varietale proposta dal costituente (**art. 114 cpi**). L'esame è demandato all'attività del Ministero delle politiche agricole e forestali che esprime un parere vincolante, corredato delle indicazioni delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale di una commissione appositamente designata che ha anche il compito di accertare la permanenza dei requisiti richiesti (sul punto v. SCUFFI, *op. cit.*, 5 ss.; FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, 284). ■ **Si deve al d. legis. 13-8-2010, n. 131**, per il tramite dell'**art. 86, co. 4 e 5**, l'introduzione di una sostanziale **riforma della composizione e del funzionamento della commissione consultiva in materia di varietà vegetali**, commissione già prevista dal **d.p.r. 12-8-1975, n. 974** il quale è stato abrogato. Tale riforma è contenuta nei **co. 3-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies** dell'art. 170 cpi. ■ **L'art. 170, co. 1, lett. e)** disciplina l'esame delle domande di registrazione delle **topografie dei prodotti a semiconduttori**, prevedendo che l'UIBM debba provvedere ad un esame esclusivamente formale, che deve riguardare la conformità della domanda a quanto stabilito dall'**art. 87 cpi** e cioè che l'oggetto della domanda si riferisca effettivamente ad un prodotto a semiconduttori come definito dall'art. 87 cpi. L'UIBM dovrà, cioè, accertare: a) che l'oggetto sia un prodotto finito o intermedio consistente in un insieme di materiali

che comprende uno strato di materiale semiconduttore, contenente uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica e b) che la topografia del prodotto a semiconduttori di cui si richiede la registrazione sia una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. La disposizione di cui alla lett. e) prevede la possibilità, sulla base di un futuro decreto ministeriale, di un esame dei requisiti di validità delle topografie dei prodotti. Al momento in cui si scrive il presente commento non risulta essere stato emanato il citato d.m. ■ Secondo la disciplina previgente contenuta nella l. 70/89, l'UIBM doveva svolgere, ai sensi dell'art. 11 di tale legge, oltre al controllo della regolarità formale della domanda, anche l'esame di merito della sussistenza dei requisiti di validità (critiche sul punto erano state mosse dalla dottrina con riferimento all'art. 11, l. 70/89 da BOSOTTI, *F. pad.* 89, II, 144; OLIVIERI, *Dir. inf.* 90, 65 ss.; GIA. GUGLIELMETTI, *AIDA* 92, 239 ss.). ■ **Il co. 2 dell'art. 170 cpi disciplina i marchi relativi a prodotti agricoli ed agroalimentari di prima trasformazione che utilizzano denominazioni geografiche**; anche riguardo a tale fattispecie (come per le varietà vegetali ex art. 170, co. 1, lett. d) l'Ufficio si avvale dell'attività del Ministero delle politiche agricole e forestali che deve esprimere un parere. Diversamente da quanto previsto dall'art. 170, co. 1, lett. d) per le varietà vegetali, non è però specificato con riguardo ai marchi se tale parere sia vincolante o meno per l'UIBM. A tal proposito, è stato ipotizzato che per analogia si potrebbe adottare la procedura prevista dall'art. 10, co. 4, cpi per gli stemmi, la quale prevede che se l'amministrazione competente chiamata ad esprimersi dichiara avviso contrario alla registrazione del marchio, l'UIBM è tenuto a respingere la domanda (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 446). ■ È stato evidenziato in dottrina che l'utilizzazione di termini geografici all'interno dei marchi potrebbe dar luogo ad alcuni problemi a motivo della possibilità che questi possano confliggere con denominazioni d'origine, designazione d'origine protette ed indicazioni di origini protette, forme di protezione disciplinate, dapprima dal r. CE 92/2081 e ora dal r. CE 06/510. Proprio il r. CE 06/510 disciplina le relazioni fra marchi e designazioni o indicazioni geografiche protette. Inoltre, il parere che viene reso dal Ministero delle politiche agricole e forestali dovrebbe precisare se il termine geografico oggetto della domanda di marchio relativa a prodotti agroalimentari costituisca o meno una denominazione protetta in base alle norme nazionali o comunitarie (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 446). ■ È stato sottolineato come l'uso del termine "denominazioni geografiche" nel co. 2 dell'art. 170 cpi potrebbe considerarsi improprio se si pone attenzione alla circostanza secondo la quale tale termine definisce un concetto giuridicamente specifico e separato; a tal riguardo il termine "nome geografico"

sarebbe stato più idoneo (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1155). ■ Il co. 3 dell'art. 170 cpi prevede che qualora all'esito dell'esame l'UIBM non abbia riscontrato le condizioni indicate dai co. precedenti dell'art. 170 cpi, lo stesso debba inviare una comunicazione ufficiale al richiedente ai sensi dell'art. 173, co. 7, cpi. A mente di tale ultima disposizione l'UIBM, prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano già stati oggetto di rilievi, assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte (su art. 173, co. 7, cpi v. *infra* il relativo commento).

26 ■ Come già anticipato, il d. legis. 13-8-2010, n. 131 con l'art. 86, co. 4 e 5 ha introdotto una sostanziale riforma della composizione e del funzionamento della commissione consultiva in materia di varietà vegetali attraverso le disposizioni dei co. 3-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies dell'art. 170 cpi. In particolare, il co. 3-nonies stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definite le disposizioni attuative del cpi in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al co. 3-bis. Ai sensi della disposizione del co. 3-nonies è stato emanato il d.m. 16-5-2012 recante «Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di private per nuove varietà vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali». Tale d.m. è stato pubblicato in *GURI* n. 230 del 2-10-2012.

1 III. *La novella del 2019.* ■ Sin qui la disciplina precedente al d. legis. 20-2-2019, n. 15. Quest'ultimo ha introdotto tre ordini di modifiche. ■ Un primo ordine di modifiche riguarda il raccordo e il coordinamento con le novelle intervenute in materia di marchi di certificazione e di impedimenti alla registrazione per denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e denominazioni di varietà vegetali. Rispetto alla disciplina precedente, il legislatore assegna all'UIBM ulteriori attività: (i) con riferimento ai marchi di certificazione, l'UIBM dovrà verificare se la domanda è completa del regolamento d'uso del marchio di certificazione e se il marchio possa creare situazioni di ingiustificato pri-

vilegio "o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione", chiedendo il parere di eventuali amministrazioni pubbliche interessate (art. 11-bis cpi); (ii) con riferimento a tutti i marchi, l'UIBM dovrà verificare se ricorrono impedimenti alla registrazione, ivi compresi i nuovi impedimenti introdotti dalla novella del 2019 (i.e.: denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e denominazioni di varietà vegetali; cfr. art. 14 cpi). La *ratio* della disposizione è il rafforzamento delle norme a tutela di DOC, IGP, STG, MTV, in conformità a quanto previsto dalla d. UE 15/2436, considerando n. 15 ("al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite"). ■ In secondo luogo, in relazione ai 3 marchi di certificazione, l'UIBM viene incaricato di verificare ogni modifica relativa al regolamento d'uso, sempre sulla base dei principi dell'art. 11-bis cpi. Le modifiche acquistano efficacia una volta trascritte nel registro. ■ La novella del 2019, in terzo luogo, 4 ricolloca al co. 2-ter le disposizioni già previste nell'art. 180, co. 3-bis, cpi (a sua volta introdotto dal d. legis. 131/10) sistemando così in un unico articolo le disposizioni relative all'esame della domanda di marchio. La norma disciplina le ipotesi in cui la domanda di marchio deve essere esaminata dall'UIBM con precedenza rispetto alle altre. L'art. 180, co. 3-bis, cpi prevedeva tale precedenza nel caso in cui la domanda nazionale avesse costituito la base per un'opposizione ad una domanda di marchio UE o per la revoca marchio UE. La novella del 2019 aggiunge due ulteriori casi. La domanda dovrà essere esaminata dall'UIBM con priorità anche nel caso in cui essa abbia costituito la base per (i) la presentazione di un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio UE; (ii) per la proposizione di un'azione di decadenza del marchio UE. La *ratio* resta quella ante-riforma di evitare che i tempi di esame della domanda nazionale rallentino le procedure di opposizione, nullità e decadenza del marchio UE, così come eventuali ricorsi presso la Commissione Ricorsi o la CG UE.

170bis Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche. 1. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.*

2. *La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.*

3. *La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale*

10 teriale biologico: in tal caso si applicheranno le disposizioni dell'art. 170-bis, co. 7, cpi al cui commento si rinvia. ■ Le due fattispecie previste dai co. 2 e 3 non si applicheranno in tutti i casi in cui la dichiarazione di origine non sia allegata alla domanda di

brevetto. L'unica conseguenza di tale omissione sarà infatti l'attivazione della procedura prevista dall'art. 173, co. 7 e, in difetto di integrazione della domanda, il suo rigetto.

171 Esame dei marchi internazionali. 1. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).*

2. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176, provvede, ai sensi dell'articolo 5 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 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.*

3. *Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.*

4. *In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.*

5. *Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.*

6. *Qualora entro il termine di cui al comma 5 il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.*

7. *L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.*

8. *Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.*

9. *La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.*

10. *Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.*

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. 171 cpi integra la disciplina previgente contenuta negli artt. 8, co. 3 e 2-8-ter-8-quinquies, l.m. ■ In conformità con quanto stabilito dall'Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid, rispettivamente alla disposizione dell'art. 4,

in merito alla totale equiparazione tra le estensioni all'Italia dei marchi internazionali ed i marchi nazionali, il co. 1 dell'art. 171 cpi prevede l'esame dei marchi internazionali da parte dell'UIBM secondo le stesse regole applicabili ai marchi nazionali. La norma sancisce, quindi, la **totale assimilazione delle registrazioni internazionali** e delle relative domande **alle registrazioni nazionali** e relative domande,

sia per quanto riguarda i requisiti sostanziali dei marchi, sia per ciò che riguarda le norme procedurali sull'esame delle domande. ■ L'Ufficio deve verificare, come per i depositi nazionali, che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione.

4 ■ È bene ricordare che già l'**art. 117, co. 3** prescrive, in termini generali, la conformità dell'esame dei marchi internazionali alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali. Tuttavia, il co. 1 dell'**art. 117**, richiamando espressamente l'**art. 170, co. 1, lett. a)**, prescrive il rispetto dei requisiti che debbono essere verificati per i marchi nazionali da parte dell'Ufficio. ■ **In dottrina** si discute se **tutte** le disposizioni previste dall'**art. 170, co. 1, lett. a)** trovino **applicazione in sede di esame dei marchi internazionali designanti l'Italia**. Questo a motivo del richiamo da parte dell'**art. 5** dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid alla Convenzione di Parigi, la quale all'**art. 6-quinquies** consentirebbe l'esame unicamente sui requisiti previsti dagli **artt. 7** (limitatamente alla idoneità a distinguere prodotti e servizi), **8** (ritratti di persone, nomi e segni notori) **10** (stemmi) **13, co. 1** (capacità distintiva) e **14, co. 1, lett. a) e b)** (liceità e non ingannevolezza) (UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della Concorrenza* 04, 378). ■ A mente dell'**art. 171, co. 2, cpi**, l'UIBM può emettere un **rifiuto provvisorio della registrazione internazionale del marchio: a)** per gli impedimenti assoluti alla registrazione e **b)** per opposizione da parte di terzi. Di tale rifiuto l'Ufficio deve dare comunicazione all'OMPI che a sua volta lo comunicherà al richiedente. Una parte della dottrina ritiene, invece, che l'UIBM sia tenuto a comunicare il provvedimento di rifiuto provvisorio anche al richiedente (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge* 7 *marchi*, 75). ■ La norma richiama espressamente l'**art. 5**, rispettivamente dell'**Accordo e del Protocollo di Madrid**, il quale prevede la possibilità per gli Uffici nazionali dei paesi designati dalla registrazione internazionale di **rifiutare la protezione del marchio** richiesta per tali paesi. ■ Il rifiuto non può essere opposto se non alle condizioni che, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, si applicherebbero ad un marchio depositato per la registrazione internazionale (per un confronto fra i motivi di rigetto di una domanda di registrazione nazionale e quelli che legittimano il rifiuto provvisorio di una registrazione internazionale v. SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 530; RONCAGLIA, *ivi* 01, 1020. Sul punto v. anche il commento *sub art. 17 cpi*). Il rifiuto provvisorio può essere totale o parziale, nel senso che può riguardare tutti i prodotti (e le relative classi) per cui la protezione è stata richiesta, o soltanto alcuni di essi. ■ Ai sensi della **disciplina contenuta nell'Accordo e nel Protocollo di Madrid**, il rifiuto deve essere espresso entro un termine (1 anno per le registrazioni internazionali regolate dall'Accordo di Madrid, 18 mesi per le registrazioni internazionali regolate dal Protocollo di Madrid) che decorre dalla data di notifica della registrazione internazionale o della successiva estensione del marchio internazionale, notifica effettuata dall'OMPI agli Uffici nazionali dei paesi designati. **Il nostro paese** nel ratificare il Protocollo ha optato per il **termine di 18 mesi**. I termini previsti per l'emissione del rifiuto si rivelano, in concreto, stretti; per tale

ragione l'Italia, al pari degli altri paesi aderenti al sistema di Madrid, entro i medesimi termini prevede l'emissione di un rifiuto provvisorio, sia nel caso che l'Ufficio ravvisi, a seguito del marchio internazionale designante l'Italia o a seguito di eventuali osservazioni rese da terzi ai sensi degli artt. 174 e 175 cpi, l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, sia nel caso che sia stata presentata opposizione da parte di terzi. Il rifiuto provvisorio deve essere comunicato dall'OMPI di Ginevra e, ai sensi dei citati artt. 5 dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, deve contenere «i motivi» del rifiuto. In caso di opposizione, per contro, l'Ufficio non deve trasmettere il relativo atto, ma è tenuto a comunicare che è stata presentata un'opposizione. ■ **Ex art. 171, co. 3, cpi**, il rifiuto provvisorio deve essere emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'AM ed entro diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo (sui termini di tali procedure v. RONCAGLIA, *op. cit.*, 1021; SPOLIDORO, *Commento tematico della legge marchi*, 155). Ai sensi dell'**art. 16 reg. cpi**, il provvedimento di rifiuto deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali oggetto di accertamento ai sensi dell'**art. 170, co. 1, lett. a)**, cpi. Il provvedimento deve anche contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le proprie deduzioni tramite un mandatario nominato ai sensi dell'**art. 201 cpi**. ■ Nella comunicazione del rifiuto 11 provvisorio della protezione del marchio internazionale designante l'Italia, che l'OMPI a sua volta notificherà al titolare della registrazione internazionale secondo quanto previsto dal sistema di Madrid, l'Ufficio deve fissare un termine che, a mente del **co. 5 dell'art. 171 cpi**, deve ritenersi perentorio, per la presentazione di deduzioni in risposta al rifiuto, qualora siano sollevati rilievi circa l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, e/o per chiedere copia dell'atto di opposizione a seguito della quale sia stato emesso il rifiuto provvisorio. Tale termine non dovrà essere, ai sensi dell'**art. 173 cpi**, inferiore a 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione e, quindi, dalla data di ricezione del rifiuto provvisorio notificato al titolare della registrazione internazionale dall'OMPI. Per la presentazione di deduzioni in risposta al rifiuto provvisorio e/o per la richiesta dell'atto di opposizione, vi è l'obbligo per il titolare della registrazione internazionale di farsi rappresentare di fronte all'Ufficio. ■ **Il co. 4 dell'art. 171 cpi** prevede che, in caso di 12 rifiuto provvisorio, venga accordata alla registrazione di marchio internazionale estesa in Italia la medesima protezione di una domanda di registrazione italiana (a tal proposito v. SPOLIDORO, *ibidem*; SENA-FRASSI-GIUDICI, *ibidem*; RONCAGLIA, *op. cit.*, 1023). ■ **Il co. 5 dell'art. 171 cpi** disciplina la **procedura 13 dinanzi all'UIBM a seguito del rifiuto provvisorio**, riprendendo la disciplina previgente. L'unica differenza rispetto alla precedente disciplina risiede nel fatto che la norma in esame prevede che, in caso di rifiuto provvisorio dovuto alla presentazione di un'opposizione nei confronti del marchio internazionale designante l'Italia, la procedura *ex art. 178, co. 1, cpi* volta al raggiungimento di un accordo di conciliazione (c.d. *cooling of period*) scatti solo se

il titolare del marchio internazionale, a seguito del rifiuto provvisorio, richieda copia dell'atto di opposizione. Nel periodo di due mesi, il quale decorre dalla comunicazione dell'opposizione al richiedente, accompagnata dall'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, l'UIBM rimane inattivo e le parti possono tentare un accordo di conciliazione per fare in modo che l'opposizione venga ritirata (sul punto v. commento ad art. 178 cpi). ■ Ai sensi del **co. 6 dell'art. 171 cpi**, l'UIBM emetterà un **rifiuto definitivo** nel caso di assenza di deduzioni in risposta a rifiuti provvisori dovuti alla presenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Anche in caso di opposizione, l'UIBM emetterà, a fronte della mancata richiesta da parte del titolare del marchio internazionale di copia dell'atto di opposizione, un rifiuto definitivo. ■ Ai sensi del **co. 7 dell'art. 171 cpi**, i rifiuti definitivi emessi nei casi sopra citati, nonché i rifiuti definitivi eventualmente emessi a seguito, sia dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio, dopo le deduzioni sollevate dal titolare, che dell'esame e della decisione di eventuali opposizioni, debbono essere comunicati all'OMPI, il quale dovrà provvedere alla notifica al titolare della registrazione internazionale. Si ritiene che, pur nel silenzio della norma, i rifiuti definitivi dell'UIBM debbono considerarsi suscettibili di impugnazione dinanzi alla Commissione dei Ricorsi ai sensi dell'art. 135 cpi. Inoltre, l'UIBM dovrà indicare nel provvedimento di rifiuto definitivo la possibilità di ricorso ed il relativo termine (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 450). ■ La disposizione del **co. 8 dell'art. 171 cpi**, relativa alla trasformazione o conversione di una registrazione internazionale designante l'Italia ai sensi del Protocollo di Madrid in

una domanda nazionale, si collega all'**art. 9-quinquies** del Protocollo di Madrid. ■ L'**art. 9-quinquies** 17 prevede, infatti, per le registrazioni internazionali disciplinate dal Protocollo di Madrid la possibilità della loro trasformazione o conversione in depositi nazionali nei paesi membri designati. La trasformazione o conversione può avvenire nel caso in cui le registrazioni internazionali siano radiate, totalmente o parzialmente, per il venir meno della domanda o della registrazione di base nelle ipotesi previste dall'art. 6, co. 3 del Protocollo (ritiro, scadenza, rinuncia, decisione finale di rigetto, revoca, radiazione, invalidazione), nei 5 anni dalla data della registrazione internazionale o dalla data dell'iscrizione dell'estensione territoriale successiva o su azione iniziata prima della scadenza di tale periodo. ■ Il **co. 8 dell'art. 171 cpi** stabilisce, inoltre, 18 contrariamente a quanto previsto per la trasformazione di domande o registrazioni comunitarie in domande nazionali, le quali mantengono la relativa data di deposito e l'eventuale priorità, e contrariamente anche a quanto stabilito dall'**art. 9-quinquies**, che la domanda nazionale risultante dalla trasformazione di una registrazione internazionale abbia effetto dalla data della registrazione internazionale, ovvero dalla data dell'iscrizione dell'estensione territoriale successiva all'Italia. La domanda di trasformazione o conversione deve essere presentata, ai sensi del **co. 9 dell'art. 171 cpi**, entro il termine perentorio di 3 mesi, conformemente a quanto previsto dall'**art. 9-quinquies**, a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale. Alla domanda nazionale derivante dalla conversione del marchio internazionale designante l'Italia si applicano, secondo il **co. 10 dell'art. 171 cpi**, le disposizioni vigenti per le domande nazionali.

172 Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda. *1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.*

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi

responsabili delle prove può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

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 norma in commento al **co. 1** riconosce al richiedente la **facoltà di ritirare la domanda a)** durante la procedura d'esame; **b)** per i marchi anche durante la procedura di opposizione; ma, in ogni caso, **c)** prima che l'UIBM abbia provveduto alla concessione del titolo (sul punto v. CR 15-4-1989, n. 5779). L'art. 172 cpi ha il pregio di estendere la propria portata a tutti i c.d. diritti di proprietà intellettuale, uniformando così una disciplina frammentaria. ■ Nel caso di ritiro della domanda non potrà avere luogo né la concessione del titolo né il suo rifiuto. A mente dell'art. 172, co. 1, cpi, diversi sono gli effetti che si determinano a seconda che il ritiro riguardi una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, oppure una domanda relativa ad un modello o disegno.

3 ■ Secondo l'**orientamento maggioritario espresso dalla Commissione dei Ricorsi** non si può ammettere, una volta presentata istanza di ritiro, la **rinuncia dell'istanza di ritiro**. A tal proposito, nella decisione della Commissione dei Ricorsi del 15-4-1989, n. 5779 si è affermato che «l'efficacia del ritiro si produce quando la relativa dichiarazione scritta giunge a cognizione dell'Ufficio». Nella decisione del 21-6-1996, n. 6359 viene ribadita l'impossibilità di rinunciare ad un'istanza di ritiro già presentata. Se l'istanza di ritiro viene depositata prima dei 18 mesi decorrenti dalla data della domanda di brevetto (o dalla data di priorità in essa rivendicata), la domanda rimane segreta e non viene resa accessibile al pubblico e, in tal modo, essa non costituisce anteriorità rispetto ad una domanda di brevetto successiva. Nel caso in cui, invece, la domanda di brevetto venga depositata dopo il suddetto periodo di 18 mesi, la domanda deve già considerarsi resa accessibile al pubblico e dunque valere quale anteriorità rispetto ad una domanda successiva avente lo stesso oggetto e, facendo parte dello stato della tecnica in conformità con l'art. 46, co. 2, cpi, potrà avere un effetto invalidante rispetto ad essa (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1155; v., in tal senso, 4 anche la decisione CR 21-6-1996, n. 6359). ■ Ove si tratti di domande di **registrazione di disegni e modelli**, tali domande, ai sensi dell'art. 38, co. 5, cpi, sono **immediatamente accessibili al pubblico** («do-

po il deposito», precisa il co. 5, art. 38 cpi), a meno che il richiedente non abbia chiesto esplicitamente la pubblicazione differita per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1156; sul punto v. ancora art. 38 cpi, in particolare il co. 5). ■ In termini generali, ai sensi dei **co. 2 e 3** dell'art. 172 cpi, il richiedente, durante l'esame della domanda, ha la **facoltà di emendare la domanda** stessa, inserendo **correzioni o integrazioni**. In ogni caso, la portata della domanda non potrà essere ampliata e riferita a nuovi ambiti non previsti dalla domanda originale. La rettifica può seguire ad un rilievo sollevato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 173 cpi. Le correzioni, rettifiche o integrazioni vengono normalmente apportate con un'istanza che deve indicare le parti da emendare e, ove non si tratti esclusivamente di una minima correzione, anche le pagine corrette che eventualmente l'Ufficio potrà utilizzare, sostituendole al testo originario che viene comunque conservato con l'annotazione relativa alle modifiche apportate (in tal senso v. GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 454). ■ In particolare, il **co. 2** dell'art. 172 cpi stabilisce la facoltà del richiedente di «**correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda per brevetto di invenzione o di modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso, di domanda di marchio, di limitare o di precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati**». Si tratta di facoltà esercitabili o spontaneamente (**co. 1**), oppure in risposta ad un rilievo dell'UIBM (**co. 2**; v. anche *infra* art. 173, co. 3, cpi che prevede l'obbligo per il richiedente, su invito dell'UIBM, di completare o rettificare la documentazione dove ciò sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale, oppure per meglio determinarne l'ambito di tutela). ■ Le modalità di esercizio della facoltà di correzione sono disciplinate anche dal reg. cpi. L'art. 29, co. 2, reg. cpi prevede che la facoltà di correzione possa essere esercitata con una richiesta singola anche nel caso in cui la correzione riguardi più domande di registrazione ovvero di brevetti aventi lo stesso titolare. Tale semplificazione è ammessa, però, solamente nei casi in cui la correzione sia la medesima per ciascuna domanda ed i numeri

di deposito dei diritti oggetto di correzione siano tutti contenuti nella richiesta stessa. L'art. 29, co. 3, reg. cpi consente al titolare di una registrazione o di un brevetto di richiedere la correzione di un errore, imputabile all'UIBM, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. Ricorrendo tale ipotesi, il titolare di una registrazione di un brevetto potrà depositare una sola richiesta di correzione nei casi in cui la correzione concerna più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare; anche in questo caso a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti oggetto della richiesta di correzione siano indicati nella richiesta stessa. ■ Le facoltà previste dalla norma in commento sono subordinate ai **limiti previsti dal co. 1, lett. c) dell'art. 76 cpi** (che corrisponde all'art. 123, co. 2, CBE), in base al quale il brevetto è nullo, fra l'altro, «*se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda*» (per una ricostruzione della disciplina precedente v. per tutti SENA I, 275 ss.; FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e per modello - codice della riforma nazionale*, 142 ss.). ■ Con riferimento alla possibilità di integrazione della domanda con «nuovi esempi», si ritiene opportuno rammentare quanto stabilito dalle Linee Guida per l'Esame dell'UEB (*Guidelines*). A mente delle Linee Guida i nuovi esempi non presenti nella domanda originaria, ma rientranti nella formulazione ampia di una rivendicazione, potrebbero fornire indicazioni, per una persona esperta del ramo, che non erano evidenti dalla domanda originaria. Tali nuovi esempi potrebbero essere tenuti in conto dall'esaminatore come prova a favore della brevettabilità dell'invenzione ed essere conservati nel fascicolo della domanda e non inseriti nella descrizione della domanda stessa. ■ In dottrina vi è chi ha ritenuto solo apparente la contraddizione fra la facoltà di modificare la domanda iniziale ed il divieto (a pena di nullità) di estendere l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e questo in primo luogo sulla base della differenza fra i concetti di «*contenuto della domanda*» e di «*oggetto del brevetto*»; in particolare secondo tale orientamento sarebbe ammissibile che, «*attraverso la modificazione della domanda iniziale, venga esteso o comunque ridefinito l'oggetto dell'esclusiva, purché ciò avvenga utilizzando elementi presenti nella domanda iniziale, ancorché non descritti in modo sufficientemente chiaro e completo e/o non specificamente rivendicati*» (così SENA I, 276; in senso conforme v. anche MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, 136; ed in giurisprudenza App. Milano 24-9-1985, *GADI* 85, 1951; Trib. Torino 24-9-1984, *ivi* 84, 1792; *contra* FLORIDIA, *L'invenzione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti*, 96 ss.; DI CATALDO, *R. d. comm.* 85, 277 ss.; ed in giurisprudenza App. Torino 26-10-1988, *F. it.* 88, 638 ss.; Trib. Milano 14-9-1987, *GADI* 87, 2196; Trib. Milano 29-4-1982, *ivi* 82, 1544). ■ La facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa può essere esercitata prima che l'UIBM abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi,

nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito. ■ Il **co. 2** dell'art. 172 cpi¹² precisa che la facoltà di correggere le domande originariamente depositate e le istanze correlate si limita agli aspetti **non sostanziali** (in tal senso v. già relativamente alla disciplina previgente FLORIDIA, *ibidem*; DI CATALDO, *R. d. comm.* 85, 277 ss.; ed in giurisprudenza App. Torino 26-10-1988, *F. it.* 88, 638 ss.; Trib. Milano 14-9-1987, *GADI* 87, 2196; Trib. Milano 29-4-1982, *ivi* 82, 1544). ■ Per quanto riguarda lo **ius corrigendi** disciplinato dall'art. 172, co. 2, cpi, in dottrina sono state affrontate **due questioni**. La **prima** questione attiene alla rilevanza da attribuire al riferimento agli «**aspetti non sostanziali**» della domanda originaria depositata che possono essere **oggetto di correzione**. La **seconda** questione riguarda i limiti alla **possibilità di integrazione** della domanda, cioè se tale possibilità attinga alla sola descrizione o si estenda **anche alle rivendicazioni e ai disegni**. Per quanto riguarda la prima questione, si è affermato che il riferimento agli aspetti non sostanziali della domanda quale oggetto di possibile correzione da parte del richiedente deve essere interpretato nel senso che il testo brevettuale, nel suo complesso, non può essere «*riscritto*» (BONINI, *Articolo 172*, in AA.VV., *Il Codice della Proprietà industriale* 05, 762 ss.; CARTELLA, *R. d. ind.* 10, 86). In merito alla seconda questione, si è ritenuto che l'art. 172 cpi non limiti la facoltà di integrazione alla descrizione, ma ne consenta l'esercizio anche sulle rivendicazioni. Inoltre, si è sottolineato che il medesimo potere di integrazione sulle rivendicazioni può essere esercitato anche durante la fase di esame di validità avanti all'UIBM, atteso che l'art. 6.2 ultima frase del d.m. 27-6-2008 del Ministero dello sviluppo economico, rubricato «*Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale*», stabilisce che durante tale fase è fatta salva la «*facoltà di cui all'art. 172, co. 2*» (CARTELLA, *op. cit.*, 86 e 87). ■ A mente del **co. 2** dell'art. 172 cpi limitazioni sono previste anche per quanto riguarda le domande di **registrazione di marchio**. In tal senso, il richiedente **a)** ha la facoltà di limitare o precisare i prodotti o servizi originariamente elencati, ma **b)** non di ampliare la lista dei prodotti per cui si è chiesta la registrazione, neanche con altri prodotti della stessa classe. Anche in questo caso le facoltà previste dal co. 2 devono essere esercitate prima che l'UIBM «*abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei Ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto*». Ai sensi del combinato disposto della disposizione del co. 2, art. 172 cpi con la disposizione dell'art. 61 reg. cpi, salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata, eccetto il caso in cui siano presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito. ■ Il **co. 3** dell'art. 172 cpi prevede l'obbligo di **completare e rettificare** la documentazione nel caso ciò sia necessario per **l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta** (in ordine alla verifica della chiarezza, intelligibilità e sufficienza della descrizione v. SORDELLI, *Il paradigma della «persona esperta*

del ramo» nella legge sulle invenzioni, 231; ed in giurisprudenza CR 89/26 del 30-6-1989; CR 25-7-1961, *Giust. civ.* 70, IV, 149; CR 13-12-1962, *ivi* 70, 150; CR 16-5-1969, *ivi* 70, IV, 151; CR 26-3-1970, *ivi* 74, IV, 91; CR 14-5-1973, *ivi* 74, IV, 92.

16 ■ **I co. 4 e 5** dell'art. 172 cpi disciplinano rispettivamente: **a)** le richieste che il Ministero delle politiche agricole e forestali può avanzare nell'ambito dell'esame sostanziale delle **domande di nuove varietà vegetali**; e **b)** le visite presso i campi di prova che possono essere disposte anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi. A differenza della disciplina previgente, viene, inoltre, riconosciuta anche ai terzi la possibilità di ispezionare i campi di prova dove la varietà vegetale è sottoposta ad esame. A tal proposito, il Ministero delle politiche agricole e forestali può richiedere, nell'ambito dell'esame sostanziale, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà

ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Per lo svolgimento di tali operazioni possono essere incaricati enti od istituti preposti a tale compito. Per quanto riguarda le modalità di consegna del materiale relativo alla varietà vegetale, è prevista l'emissione di un verbale che deve contenere i dettagli identificativi della varietà e, ove si renda necessario, dar conto della eventuale insufficiente qualità o quantità del materiale consegnato. I campi in cui si svolgono le prove di coltura (campi prova) sono ispezionabili dal costituutore ed anche da terzi (interessati), dietro autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. ■ In base al **co. 6** dell'art. 172 cpi, infine, l'UIBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale e gli atti da cui risultino le date di ricezione delle modifiche o integrazioni.

173 Rilievi. 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguarda la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in

materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti.

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. 173 al **co. 1** fa riferimento ai **rilievi** che possono essere **sollevati dall'UIBM nel corso dell'istruttoria** sulle domande o istanze in vista del loro eventuale accoglimento (sull'oggetto di tali rilievi cfr. GRECO-VERCELLONE I, 163; ed in giurisprudenza C 73/3444, GADI 73, 262; CR 7-12-1968, R. d. ind. 68, II, 131); con riferimento alla facoltà dell'UIBM di sollevare d'ufficio rilievi istruttori nei confronti dell'interessato secondo la disciplina previgente v. in particolare: SPADA, *Commento tematico della legge marchi*, 352 ss.; SENAFRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 519; SENANA II, 141; ed in giurisprudenza CR 7-7-1990, n. 58; CR 29-9-1990, n. 61; sul punto v. anche CR 9-7-1999, n. 30/2000; CR 7-10-1998, n. 66. Con riferimento alla disciplina del Codice v. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 32, il quale sottolinea che tali rilievi hanno solo natura istruttoria e mai anticipatoria. ■ La disposizione del **co. 1** dell'art. 173 cpi va letta in **combinato disposto** con quella del **co. 7** dell'art. 173 cpi che stabilisce l'obbligo per l'UIBM di sentire l'interessato prima di emettere un provvedimento di rifiuto, totale o parziale, relativo ad una domanda o ad una istanza (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1160; nota 59; GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice di proprietà industriale*, 457) La previsione contenuta nel **co. 1** dell'art. 173 cpi del termine minimo dei due mesi per la risposta ai rilievi ricalca quella della **reg. 11** del **PLT** che fissa un termine minimo di 2 mesi. La possibilità di proroga e il termine massimo sono fissati **dall'art. 192, co. 2, cpi**. In caso di mancata assegnazione nella comunicazione del rilievo di un termine per la risposta, deve valere il termine massimo previsto dal Codice (v. CR 98/91 del 24-11-1998). ■ L'art. 173 cpi assegna, infatti, al richiedente per le risposte ai rilievi un termine rispettivamente: **a)** «non superiore a sei mesi» per le nuove varietà vegetali (**co. 2**); **b)** «non superiore a mesi tre» per le domande di brevetto internazionale (**co. 8**); e **c)** «non inferiore a due mesi» per le altre privative (**co. 1**). Detti termini possono essere prorogati su istanza del richiedente ex art. 192 cpi su cui v. *infra*
- 4 il relativo commento. ■ Pur riferendosi il **co. 1** dell'art. 173 cpi ad ogni tipo di rilievo riferibile a tutti i tipi di domanda od istanza, il **co. 2** dell'art. 173 cpi detta, quanto ai **procedimenti relativi alle varietà vegetali**, una disciplina solo in parte simile. A tal

proposito, infatti, il **co. 2** dell'art. 173 cpi prevede per le varietà vegetali la comunicazione al richiedente, oltre che dei rilievi, anche delle **osservazioni dei terzi** (in tal senso v. per i marchi l'art. 175 cpi); rilievi possono essere mossi dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale disciplina non è, invece, prevista per le domande di brevetto per invenzione e per modelli di utilità. L'UIBM ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano inoltre reciprocamente sia le osservazioni ed i rilievi trasmessi ai richiedenti, che le risposte ricevute. Per quanto riguarda le novità vegetali, sin dalla prima disciplina dettata in materia, è stata prevista la possibilità che terzi possano intervenire nella procedura di rilascio tramite il deposito di osservazioni cui il richiedente può replicare. ■ Il Ministero delle politiche, agricole e forestali ha la facoltà di trasmettere osservazioni da parte di terzi e di formulare i suoi rilievi soprattutto in merito alla mancata idoneità della denominazione varietale. Una denominazione può essere considerata non idonea perché non è di per sé considerata utilizzabile come denominazione, ad esempio perché contiene nomi geografici (v. commento all'art. 166 cpi). ■ Il **co. 3** dell'art. 173 cpi ribadisce la necessità che il richiedente sia rappresentato di fronte all'Ufficio, così come stabilito **dall'art. 201 cpi**. Nel caso in cui il mandato venga conferito irregolarmente, gli atti compiuti dal mandatario professionale e la stessa domanda potrebbero essere considerati come non riferibili al richiedente ed essere dichiarati irricevibili. Le irregolarità riguardano il conferimento del mandato e si riferiscono alle ipotesi di mandato conferito ad un mandatario non abilitato, oppure sospeso ai sensi degli **artt. 210 o 211 cpi** oppure, ancora, cancellato dall'albo. In tali casi è necessario che venga avvisato delle irregolarità lo stesso richiedente. ■ Ex art. 173, **co. 4**, cpi nel caso in cui la comunicazione del rilievo sia rimasta senza risposta, l'Ufficio respinge la domanda o l'istanza. Tuttavia, ove i rilievi dell'Ufficio riguardino la rivendicazione della priorità, la mancata risposta ai rilievi comporta solo la perdita del diritto di priorità. La modalità dell'invio del rifiuto per raccomandata con ricevuta di ritorno serve a rendere certa la data di ricezione del provvedimento di rifiuto. Da tale data decorrono sia il termine per il ricorso di cui **all'art. 135, co. 1, cpi**, che per l'istanza di reintegrazione di cui **all'art. 193, co. 2, cpi**. ■ Il **co. 5** dell'art. 173 cpi prevede i casi in cui la domanda di privativa per nuova varietà vegetale deve essere rifiutata: 1) mancata risposta nei termini ai rilievi dell'UIBM e del Mini-

stero; 2) mancata consegna del materiale per le prove varietali, a meno che la mancata consegna non sia dovuta a cause di forza maggiore; 3) assenza di uno dei requisiti di novità, distintività, stabilità, omogeneità; e 4) proposta di una denominazione varietale non idonea. Il **co. 6** dell'art. 173 cpi prevede la possibilità di rimborso dei compensi dovuti per i controlli tecnici compiuti ai sensi dell'art. 170 cpi sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali solo nel caso in cui il ritiro o il rifiuto della domanda avvengano prima dell'avvio del controllo tecnico vero e proprio. Il **co. 7** dell'art. 173 cpi, recependo quanto stabilito **dall'art. 14 del TLT e dall'art. 11 (6) del PLT**, non consente all'Ufficio di respingere, totalmente o parzialmente, una domanda o un'istanza, se non dopo aver dato modo al richiedente di formulare i propri commenti e di replicare. ■ In particolare, il **co. 7** dell'art. 173 cpi, che rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente, stabilisce che l'UIBM potrà respingere in tutto o in parte **le domande e le istanze solamente: a)** dopo aver formulato i rilievi previsti ex art. 173, co. 1, cpi ed in base alla relativa disciplina; oppure **b)** dopo aver assegnato un termine di due mesi per formulare osservazioni (per motivi che non siano oggetto di rilievi ex art. 173, co. 1, cpi); **c)** se nel termine ora detto non sono presentate osservazioni (**co. 4** dell'art. 173 cpi, che fa però salvo il caso in cui il rilievo concerna solo la rivendicazione di un diritto di priorità; in tal caso, infatti, la mancata risposta a tale rilievo comporta esclusivamente la perdita del diritto di priorità e non il rigetto della domanda nella sua interezza); o **d)** se le osservazioni presentate non possono essere accolte (per una completa rassegna giurisprudenziale sul punto, nel vigore della disciplina previgente, v. SPADA, *R. d. ind.* 99, 229 ss.). La norma prevede, quindi, **l'obbligo per l'UIBM di sentire l'interessato** prima di emettere un provvedimento di rifiuto, totale o parziale, relativo ad una domanda o ad una istanza e questo a pena di illegittimità del provvedimento negativo (sul punto cfr. già per la disciplina previgente CR 98/91; CR 99/30 ha affermato che l'omissione della fase interlocutoria rende illegittimo il provvedimento di diniego di protezione ed ha richiamato espressamente a tal proposito la l. 241/90 sulla trasparenza amministrativa; v. anche conforme CR 98/66 del 7-10-1998). ■ Al **co. 9** dell'art. 173 cpi si precisa che ove l'Ufficio, in assenza di rilievi o nel caso in cui i rilievi siano superati a seguito dei commenti presentati dall'interessato, decida di accogliere la domanda di concessione di un titolo, deve provvedere alla sua concessione secondo quanto previsto **all'art. 185 cpi**. ■ L'UIBM, in veste di Ufficio ricevente per il **deposito di domande di brevetto per invenzioni internazionali**, secondo quanto previsto **dall'art. 14 del Trattato PCT**, è tenuto a verificare che la domanda internazionale contenga: la firma prevista dal regolamento PCT; le indicazioni prescritte riguardanti il richiedente; il titolo; il riassunto; i requisiti della domanda internazionale indicati nell'**11 Reg. PCT**. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi il difetto di alcuni degli elementi indicati, invita il richiedente a correggere la domanda internazionale entro un limite di tempo stabilito e alla cui scadenza, in assenza di correzione, la domanda viene considerata ritirata e tale va dichia-

rarla dall'Ufficio ricevente. ■ Il **co. 8** dell'art. 173 12 cpi disciplina il trattamento delle domande di brevetto internazionale (PCT) in ordine alle quali l'UIBM svolge la funzione di ufficio ricevente. A mente di tale disposizione l'UIBM è tenuto ad accertare che tali domande siano conformi ai requisiti formali dettati dall'art. 14 PCT. ■ Il **d. legisl. 131/10** 13 **ha modificato il co. 8 dell'art. 173 cpi**, relativo ai rilievi emessi in relazione alle domande di brevetto internazionale dopo il compimento da parte dell'Ufficio dell'accertamento di cui all'art. 14 PCT. La modifica consiste nell'**eliminazione del richiamo espresso al possibile deposito dei disegni non acclusi**, in quanto considerato assorbito nell'invito ad «effettuare le eventuali correzioni». (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 206 s.; Id., *Nuove leggi civ. comm.* 11, 4, 1026). Secondo l'**art. 14 PCT**, infatti, l'ufficio ricevente deve verificare la regolarità formale della domanda di brevetto internazionale, tra cui, ad esempio, l'apposizione della firma sulla domanda medesima, la completezza dei dati relativi al richiedente, la presenza di un titolo, la presenza di un riassunto e dei disegni nel numero richiesto. Nel caso in cui i disegni manchino o non siano stati depositati nel numero richiesto, l'Ufficio assegna un termine non superiore a tre mesi per il relativo deposito, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda come previsto dalla reg. 22 del Regolamento di esecuzione del Trattato PCT, ossia entro 13 mesi dalla data della priorità indicata. Se la domanda non viene corretta o integrata entro il termine fissato, la domanda deve essere considerata ritirata e l'Ufficio ricevente deve dichiararla tale. Nel caso in cui i disegni siano forniti entro il termine fissato, la domanda di brevetto internazionale si considererà depositata alla data di ricezione di tali disegni. La domanda deve considerarsi ritirata nelle altre ipotesi previste dall'art. 14 del medesimo Trattato PCT. (v. PELLICANÒ, *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 4, 1026). ■ Secondo l'art. 14, co. 2, PCT, l'Ufficio ricevente deve anche verificare l'eventuale assenza di disegni, nel qual caso notifica l'assenza al richiedente che può fornirli entro il limite di tempo prescritto. Nel caso in cui il richiedente invii i disegni mancanti, la data di deposito internazionale sarà quella in cui detti disegni sono ricevuti dall'Ufficio ricevente, alternativamente qualsiasi riferimento ai disegni viene considerato inesistente. ■ Il **co. 9** dell'art. 173 cpi, non facendo alcun riferimento ai commi precedenti del medesimo articolo, non precisa se la domanda debba essere immediatamente accoglibile o se possa diventare accoglibile dopo la ricezione da parte dell'UIBM delle osservazioni del richiedente in risposta ad una comunicazione dell'UIBM contenente uno o più rilievi. Sembra ragionevole ritenere che la disposizione del co. 9 possa essere riferita ad entrambe le ipotesi (domanda accolta *ab origine* e domanda accoglibile solo a seguito delle osservazioni del richiedente) in particolare in ragione del fatto che, una volta divenuta accoglibile la domanda a seguito delle osservazioni da parte del richiedente, la procedura di concessione o registrazione da parte dell'UIBM è normalmente la medesima seguita per le domande che sono già accoglibili in origine, cioè quelle per le quali

l'UIBM non emette alcuna comunicazione contenente eventuali rilievi (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1160). ■ Il **co. 10** dell'art. 173 cpi stabilisce i termini di conservazione, da parte dell'UIBM, dei documenti contenuti nei fascicoli relativi a domande di brevetto e/o di registrazione (modelli, disegni e marchi) e delle relative raccolte. La norma in esame prevede quale limite temporale di conservazione dei documenti il termine di dieci anni, mentre la reg. 95 (a) del CBE 2000 prevede un termine di cinque anni dopo l'estinzione dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. ■ Il decreto correttivo ha interessato anche il **co. 10** dell'art. 173 cpi. In virtù della **modifica** apportata dal **d. legis. 131/10**, l'obbligo di acquisizione informatica da parte dell'UIBM dei fascicoli relativi ai titoli di proprietà industriale, prima di procedere alla materiale distruzione di essi dopo 10 anni dall'estinzione dei diritti corrispondenti, è stato riferito, con espressione più sintetica, a «gli originali, gli atti e i

documenti in essi contenuti», anziché, come previsto nel testo anteriore, a «gli originali, le domande, le descrizioni e i singoli disegni ad esse allegati». Inoltre, si è previsto che la conservazione (e la successiva acquisizione informatica) riguardi i «fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevetto o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande» (v. PELLICANÒ, in C. GALLI, 207; ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 1026). La previsione della conservazione e della acquisizione telematica dei documenti citati tutelerebbe sia il richiedente, che deve poter disporre della versione originariamente depositata dei fascicoli relativi ai propri titoli di proprietà industriale anche dopo la scadenza o decadenza di tali titoli, sia i terzi, che devono poter ispezionare gli atti ufficiali dei titoli depositati presso l'UIBM anche dopo l'estinzione di tali titoli (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1161).

SEZIONE II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

174 Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio. *1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.*

1 ■ L'art. 174 cpi rappresenta una **disposizione di portata generale** che si applica ai marchi di impresa. Essa era già presente nella precedente normativa sia in relazione ai marchi internazionali (art. 8-bis l.m.), sia in relazione alle domande di marchio nazionali e alle registrazioni ottenute con la procedura accelerata di concessione (art. 32 e 32-bis l.m.). Tali disposizioni sono state accorpate in questo articolo la cui disciplina si estende, oltre che alle registrazioni internazionali designanti l'Italia, alle domande nazionali di marchio che abbiano superato l'esame di cui all'art. 170, co. 1, lett. a) cpi, e alle registrazioni concesse con la procedura accelerata ai sensi dell'art. 179, co. 2, cpi. Di conseguenza, le predette categorie di marchi sono soggette alle osservazioni dei terzi e alle opposizioni. **Il Codice riserva esclusivamente ai marchi lo strumento delle osservazioni dei terzi e la procedura dell'opposizione alla registrazione.** ■ In dottrina è stato osservato (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, 771) che **per gli altri titoli di proprietà industriale previsti dal Codice dovrebbe trovare applicazione**, nei relativi procedimenti di registrazione o brevetto, **la l. 7-8-1990, n. 241** che il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 9, l. 241/90 dispone che «qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà d'intervenire nel procedimento» e il successivo art. 10 prevede che i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare

memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. ■ L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 81/E del 27-9-2016 ha fornito indicazioni in merito ai requisiti di accesso al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, il c.d. *Patent Box*. Il regime opzionale di *Patent Box*, introdotto dall'art. 1, co. da 37 a 45, l. 23-12-2014, n. 190 e s.m.i., consiste nella parziale detassazione dal reddito complessivo nonché dal valore della produzione ai fini IRAP dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali conseguiti dai titolari di reddito d'impresa che abbiano il diritto allo sfruttamento economico dei suddetti beni immateriali e a condizione che gli stessi esercitino attività di ricerca e sviluppo. Le disposizioni di attuazione di tale agevolazione sono state fornite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 30-7-2015. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inteso precisare che: a) l'opzione di accesso al regime opzionale di *Patent Box* è ammessa anche per i marchi in corso di registrazione con procedimenti di opposizione pendenti sugli stessi; b) la documentazione attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione, idoneamente comprovata dalle ricevute rilasciate dagli Uffici competenti, è sufficiente a consentire l'accesso al regime; c) la perdita dei benefici fiscali si avrebbe nel caso di rigetto della domanda di registrazione, essendo la concreta fruizione dei benefici fiscali vincolata all'esito del procedimento di opposizione. Si ritiene che le indi-