SOMMARIO

Indice degli autori XXVII
Presentazione XXIX

PARTE I
Profili generali

Capitolo I - Sistema e fonti del diritto della proprietà intellettuale
di Gustavo Olivieri e Silvia Scalzini

1. Funzioni ed evoluzione storica della proprietà intellettuale 3
2. La dimensione transnazionale e le principali fonti internazionali dei diritti di proprietà intellettuale 8
3. L'innesto delle fonti dell'Unione europea nella disciplina nazionale 10
   3.1. I primi interventi europei 11
   3.2. L'armonizzazione dei diritti nazionali e l'introduzione di titoli europei unitari 12
   3.3. Strategia del mercato unico digitale, ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea e brevetto europeo ad effetto unitario 14
4. Profili evolutivi e nuove frontiere della proprietà intellettuale 15

Capitolo II - I diritti di proprietà industriale nell'ordinamento italiano
di Rosaria Romano

1. I diritti di proprietà industriale: nozione e elementi comuni ai diversi titoli 17
2. Diritti di proprietà industriale titolati e non titolati 20
3. Il trattamento dello straniero 22
4. La priorità nel sistema internazionale dei titoli di proprietà industriale .. 23
5. L'esaurimento dei diritti di proprietà industriale industriale 24
6. Appartenenza e titolarità nel sistema della proprietà industriale: la comunione 27

© Wolters Kluwer Italia

PARTE II
Segni distintivi

Capitolo III - I segni distintivi: profili generali
di Giulia Iofrida

Sezione I - Il marchio

1. Nozione e funzioni 36

Sezione II - Inquadramento sistematico

2. Le diverse tipologie di marchi, in relazione alla titolarità e funzione. Marchio individuale e collettivo 38
   - 2.1. Funzioni del marchio collettivo e regole generali della disciplina nazionale ed europea 41
   - 2.2. Disciplina e tutela del marchio collettivo nazionale e del marchio collettivo UE 43
   - 2.3. Figure affini al marchio collettivo: marchio di qualità, denominazione di origine, protetta e controllata, ed indicazione geografica protetta 45
   - 2.4. Significative recenti pronunce giurisprudenziali 47
3. Marchio di certificazione 48
   - 3.1. Funzioni 49
   - 3.2. Disciplina e tutela del marchio di certificazione nazionale e del marchio di certificazione UE 49
4. Marchio storico nazionale. Made in Italy 50

Sezione III - Le indicazioni geografiche

5. Caratteri generali, secondo la disciplina nazionale ed eurounitaria 51
6. Natura, funzioni e tutela 57
7. Intersezioni con il diritto dei marchi 60
8. Significative recenti pronunce giurisprudenziali 61
   - 8.1. La vicenda «Salame Felino» 61
   - 8.2. La vicenda «Budweiser» 64

Sezione IV - Gli altri segni distintivi

9. In generale: ditta, insegna, nomi a dominio, segni distintivi atipici 68
10. La ditta 71
11. L'insegna 75
12. Il *domain name* 75

 © Wolters Kluwer Italia

Capitolo IV - Il marchio
di Paolo Catallozzi

1. La costituzione del diritto di marchio: la registrazione 79
2. Oggetto della registrazione: regole generali e limiti alla registrazione... 86
3. I requisiti di validità del marchio: a) la novità..... 103
4. I requisiti di validità del marchio: b) la capacità distintiva..... 119
5. La liceità e i diritti dei terzi 126

Capitolo V - I marchi collettivi e di certificazione
di Rosaria Romano

Sezione I - I marchi collettivi

1. Evoluzione storica della disciplina sui marchi collettivi e modifiche introdotte dalla Dir. UE n. 2015/2436 135
2. Le regole applicabili: titolarità..... 137
3. Segue: condizioni d'uso..... 139
4. Le regole comuni agli altri segni distintivi 140
5. Marchi collettivi non registrati 142
6. Marchi collettivi e indicazioni geografiche 142

Sezione II - I marchi di certificazione e di garanzia

7. Evoluzione della disciplina 143
8. Funzione dei marchi di certificazione 146
9. Soggetti legittimati alla registrazione e regole specifiche dei marchi di certificazione 148
10. L'informazione certificata e la questione della decettività 150
11. I rimedi..... 151

Capitolo VI - I diritti conferiti dalla registrazione del marchio
di Anna Maria Toni e di Andrea Tatafiore

Sezione I - Funzione del marchio e diritto di esclusiva
di Anna Maria Toni

1. Premessa. La funzione distintiva: evoluzione di un concetto 158
2. Diritto esclusivo e uso nell'attività economica 160

Sezione II - L'estensione della tutela

3. Il diritto di vietare l'uso di un marchio identico per prodotti identici. Le limitazioni al diritto di esclusiva..... 166
   3.1. Il concetto di identità tra marchi e di identità tra prodotti..... 169

© Wolters Kluwer Italia

4. Il diritto di vietare l'uso di un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini 171
4.1. a) il giudizio di confondibilità e il rischio di confusione 172
4.2. b) il confronto tra segni e il parametro del consumatore medio 175
4.3. c) il confronto tra prodotti: l'affinità 177
4.4. Il rischio di associazione fra segni come fattispecie confusoria 179
4.5. a) la c.d. *Reverse Confusion* 182
4.6. b) rischio di associazione e marchi "in serie" nella giurisprudenza 184
5. Il diritto di vietare l'uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini se il marchio gode di rinomanza 185
5.1. Il marchio che gode di rinomanza: l'evoluzione di un concetto e della relativa tutela 187
5.2. a) la rilevanza della *somiglianza* tra i segni 189
5.3. b) il giusto motivo 191
5.4. Il vantaggio per l'utilizzatore e il pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio 193

Sezione III - Le facoltà concesse al titolare del marchio registrato

6. Le attività in cui si concreta la contraffazione 195
6.1. a) le attività vietate dal comma 2 dell'art. 20 c.p.i. 196
6.2. b) le attività vietate dal comma n. 2-*bis* dell'art. 20 c.p.i. 198
6.3. c) le attività vietate dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 20 c.p.i. 199

Sezione IV - I procedimenti di registrazione del marchio
di Andrea Tatafiore

1. I diversi livelli procedurali di tutela in relazione ai diversi titoli di proprietà industriale: internazionale, europea, italiana 202
2. La domanda di marchio internazionale e la procedura di registrazione .. 203
3. Domanda di marchio dell'Unione Europea e relativa procedura 206
4. Domanda di marchio italiana e relativa procedura 209

Capitolo VII - La circolazione del marchio
di Antonio Lamorgese

1. La circolazione del marchio e dell'azienda 213
2. Elementi distintivi tra cessione e licenza. Contenuto ed effetti della cessione 219
3. Il divieto di decettività nella cessione del marchio 222
4. Le conseguenze della sua violazione in caso di cessione 227

 © Wolters Kluwer Italia

5. La licenza. Le diverse tipologie 233
6. Le tutele del licenziante e del licenziatario 238
7. Altre forme di circolazione del marchio (cenni) 241

Capitolo VIII - Nullità e decadenza del marchio
di Maria Letizia Bixio

Sezione I - La nullità

1. Le cause di nullità del marchio, catalogazioni sistematiche 245
2. L'ipotesi del deposito in mala fede 250
3. La nullità relativa 252

Sezione II - La decadenza

4. Profili definitori 254
5. La decadenza per volgarizzazione 255
6. La decadenza per illiceità o decettività sopravvenuta 259
7. La decadenza per non uso 261

Sezione III - Le nuove azioni di nullità e decadenza

8. La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 15/2019 e le nuove azioni in sede amministrativa 266

Capitolo IX - Convenzioni internazionali e Regolamento sul marchio UE
di Laura Marchegiani

1. I diversi livelli di tutela del marchio 272
   1.1. La domanda di registrazione internazionale e la priorità unionista 272
   1.2. Le altre fonti internazionali 278
2. Il marchio dell'Unione Europea 282
   2.1. Premessa 282
   2.2. I requisiti del marchio UE 284
   2.3. La registrazione del marchio UE 293
   2.4. Le interrelazioni tra marchio UE e marchio internazionale 296
   2.5. Il contenuto del diritto sul marchio UE 300
   2.6. Marchio collettivo e di certificazione UE 309
   2.7. Cause di nullità e decadenza del marchio UE 313
   2.8. Vicende del diritto 324

© Wolters Kluwer Italia

Capitolo X - Gli altri segni distintivi
di Anna Maria Toni

Sezione I - Segni distintivi diversi dal marchio: inquadramento generale

1. I segni distintivi dell'impresa tra tipicità e atipicità 332
2. I rapporti tra i segni e il principio di unitarietà dei segni distintivi 335

Sezione II - I segni distintivi tipici

3. I requisiti comuni ai segni distintivi tipici. La liceità 337
4. La ditta: nozione 338
   - 4.1. a) i requisiti: il principio di verità e la capacità distintiva 339
   - 4.2. b) la novità, la confondibilità e l'onere di differenziazione 341
   - 4.3. c) ditta, denominazione e ragione sociale e principio di verità. 343
   - 4.4. d) la ditta derivata e la connessione della ditta con l'azienda... 346
5. L'insegna 347
6. I nomi a dominio (*domain names*) 351
7. Il titolo dell'opera dell'ingegno e la testata giornalistica 357

Capitolo XI - Le indicazioni geografiche
di Andrea Giulia Monteleone

1. Le Indicazioni Geografiche: premessa 363
2. Il "*terroir*" 365
3. La disciplina internazionale 367
   - 3.1. La Convenzione di Parigi 367
   - 3.2. L'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra 369
   - 3.3. TRIPs Agreement 370
4. La disciplina dell'Unione Europea 371
   - 4.1. Il Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 372
   - 4.2. Reg. UE n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea 376
   - 4.3. Criticità e prospettive della disciplina europea 378
5. La disciplina italiana 383

PARTE III
Brevetti

Capitolo XII - Le invenzioni. L'oggetto e i requisiti di brevettazione
di Vincenzo Iaia

Sezione I - L'oggetto della tutela brevettuale

1. L'invenzione: profili definitori e *ratio* della disciplina brevettuale 392

 © Wolters Kluwer Italia

2. L'oggetto del brevetto. Le invenzioni di prodotto e di procedimento (rinvio) 404
3. L'area del brevettabile e le sue esclusioni nella dicotomia tra scienza teorica e scienza applicata 405
4. Le eccezioni alla brevettabilità 413

Sezione II - I requisiti di brevettazione

5. Il patto Stato-Inventore e i requisiti formali di brevettazione 415
   5.1. a) La domanda di brevetto e il principio di unicità dell'invenzione 417
   5.2. b) La descrizione e i disegni 419
   5.3. c) Le rivendicazioni 425
6. I requisiti sostanziali di brevettazione 430
   6.1. a) Novità 432
   6.2. b) Originalità 448
   6.3. c) Applicazione industriale 465
   6.4. d) Liceità 470

Capitolo XIII - Ambito della protezione brevettuale e titolarità dei diritti
di Emanuela Arezzo

Sezione I - Ambito di estensione della tutela brevettuale

1. I diritti nascenti dall'invenzione 478
   1.1. Il diritto morale dell'inventore 479
   1.2. Il diritto al brevetto 481
   1.3. Segue: la brevettazione del non avente diritto 482
2. I diritti di brevetto 485
   2.1. Le invenzioni di prodotto 487
   2.2. Le invenzioni di procedimento e la tutela del prodotto "direttamente ottenuto" 490
   2.3. Le invenzioni di nuovo uso 494
3. I limiti endogeni della tutela brevettuale: principio di territorialità, estensione temporale ed esaurimento del diritto 497
   3.1. L'estensione temporale della privativa 498
      3.1.1. Il certificato complementare di protezione 499
   3.2. Il principio di territorialità 502
   3.3. L'esaurimento del diritto di brevetto 502
4. I limiti esogeni della tutela brevettuale 503
   4.1. Gli usi leciti dell'invenzione brevettata 504
   4.2. Il preuso 513

© Wolters Kluwer Italia

5. L'uso non autorizzato del brevetto e la contraffazione dell'invenzione.. 515
5.1. La contraffazione per equivalenti 518
5.2. La contraffazione indiretta 522

Sezione II - La titolarità dell'invenzione e dei diritti di brevetto

6. L'invenzione individuale e l'invenzione di gruppo 525
7. Le invenzioni dei dipendenti 528
7.1. L'invenzione di servizio 529
7.2. L'invenzione di azienda ed il difficile *discrimen* con la disciplina dell'invenzione di servizio..... 530
7.3. L'invenzione occasionale..... 534
8. Le invenzioni dei ricercatori universitari..... 535
8.1. Finanziamenti esterni alla ricerca pubblica e titolarità del brevetto 537
8.2. L'invenzione frutto di attività di ricerca commissionata al lavoratore autonomo 541

Capitolo XIV - La circolazione dei diritti di brevetto
di Andrea Tatafiore

1. La circolazione dei diritti brevettuali 547
1.1. I diversi contesti circolatori..... 548
1.1.1. L'onere di attuazione..... 551
2. La cessione del brevetto..... 552
3. La licenza di brevetto 555
4. Le licenze obbligatorie 559
4.1. La licenza obbligatoria per mancata attuazione..... 561
4.2. La licenza obbligatoria per il brevetto dipendente..... 561
4.3. I contenuti della licenza obbligatoria 562

Capitolo XV - Nullità ed estinzione del brevetto
di Massimo Falabella

1. La nullità del brevetto: inquadramento; le fattispecie previste 567
2. Il problema della tassatività..... 574
3. L'azione e l'eccezione di nullità brevettuale..... 576
4. La sentenza di nullità e i suoi effetti; l'ipotesi di cui all'art. 77, lett. a), c.p.i. 585
5. Le ipotesi di cui all'art. 77, lett. b) e lett. c), c.p.i. 589
6. Conversione del brevetto nullo: profili sostanziali 593
7. Conversione del brevetto nullo: profili processuali 601
8. La nullità parziale del brevetto 604

 © Wolters Kluwer Italia

9. La limitazione del brevetto 606
10. La rinuncia al brevetto 615
11. La decadenza del brevetto: le fattispecie 616
12. La decadenza del brevetto: regime processuale ed effetti 620

Capitolo XVI - Le invenzioni biotecnologiche
di Rosaria Romano

1. L'*iter* di adozione della Direttiva e l'attuazione italiana 623
2. Le definizioni della Direttiva e delle rispettive leggi nazionali 626
3. La brevettabilità e l'oggetto della tutela 627
4. Le esclusioni 629
5. L'estensione della privativa relativamente ai brevetti biotecnologici 632

Capitolo XVII - Disegni e modelli
di Philipp Fabbio

Sezione I - Fonti di disciplina

1. Fonti di disciplina 637

Sezione II - La nozione di disegno o modello

2. Il disegno o modello come estetica applicata a oggetti d'uso. Il principio di materialità. Il principio di determinatezza merceologica 638
3. Creazioni non proteggibili come disegno o modello. Casi particolari: simboli grafici e caratteri tipografici; gli ornamenti 639
4. La nozione di prodotto 641
5. Prodotti complessi. Insiemi e serie di oggetti 641
6. La nozione di aspetto del prodotto 643
   - 6.1. Osservazioni generali 643
   - 6.2. La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista 643
   - 6.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse 644
   - 6.4. Prospettive differenti dell'aspetto di un medesimo prodotto 645
   - 6.5. La tutelabilità dell'aspetto interno del prodotto 645
   - 6.6. La tutelabilità di disegni e modelli "dinamici" 645
   - 6.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto 645
   - 6.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo 646

Sezione III - La novità

7. Osservazioni generali 647

© Wolters Kluwer Italia

8. Il carattere tendenzialmente relativo della novità 648
9. La quasi-identità 648
9.1. Dettagli "esterni" o "accessori" 649
9.2. Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto 649
9.3. Altre tipologie di dettagli 650
10. Criteri per l'accertamento della novità 650
11. La ripartizione dell'onere probatorio 652

Sezione IV - Il carattere individuale

12. Osservazioni generali 652
13. Carattere individuale e speciale ornamento. Carattere individuale e valore artistico. Carattere individuale e capacità di orientare le scelte dei consumatori. Carattere individuale e riconoscimenti pubblici (premi, recensioni ecc.) 652
14. I criteri per l'accertamento del carattere individuale 654
14.1. Osservazioni generali 654
14.2. Confronto "modello su modello" 654
14.3. Confronto tendenzialmente limitato a modelli relativi al medesimo tipo di prodotto 655
14.4. Confronto anche analitico 657
14.5. Il parametro dell'utilizzatore informato 659
14.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale 659
14.5.2. La concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato 660
14.5.3. Situazione del confronto 661
14.6. Necessità di considerare tutte le caratteristiche formali dei modelli messi a confronto, condivise e non 662
14.7. Attribuzione di un maggior peso alle caratteristiche formali più caratterizzanti 662
14.8. Rilevanza di elementi diversi dall'aspetto del prodotto 663
14.9. Rilevanza del margine di libertà creativa 664
14.10. Grado di differenziazione 665
15. Onere della prova 666

Sezione V - La liceità

16. La contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume 667
16.1. La contrarietà all'ordine pubblico 668
16.2. La contrarietà al buon costume 669
17. L'utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico 669

 © Wolters Kluwer Italia

Sezione VI - La divulgazione

18. Osservazioni generali 670
19. La nozione di divulgazione in senso stretto. L'accessibilità al pubblico in generale 670
19.1. L'accessibilità al pubblico per effetto di registrazione 671
19.1.1. La registrazione di disegni o modelli 671
19.1.2. La registrazione di marchi 672
19.1.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione e modello di utilità 672
19.2. Il disegno o modello reso pubblico. L'esposizione e l'uso in commercio 673
19.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori 675
19.3.1. Osservazioni generali 675
19.3.2. La nozione di ambienti specializzati 675
19.3.3. La nozione di settore interessato 676
19.3.4. La nozione di "operante nella Comunità" 677
19.3.5. La nozione di "ragionevolmente conoscibile" nel "normale corso dell'attività commerciale" 678
19.4. Onere della prova 679
20. La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza 680
21. Il c.d. periodo di grazia 681
22. La divulgazione abusiva 682

Sezione VII - I componenti di prodotti complessi

23. Osservazioni generali 683
24. La nozione di componente di un prodotto complesso 684
25. Gli speciali requisiti di protezione dei componenti di prodotti complessi 684
25.1. Il requisito della visibilità 685
25.2. Il requisito dell'autonomia 688
26. I componenti *must-match* 689

Sezione VIII - Le caratteristiche tecnicamente necessitate

27. Osservazioni generali 691
28. La nozione di carattere tecnicamente necessitato 692
29. Criteri per l'accertamento del carattere tecnicamente necessitato 694
30. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente 695
31. Gli elementi di interconnessione o *must fit* 696

© Wolters Kluwer Italia

32. I sistemi modulari 697

Sezione IX - Il diritto al modello. Il diritto morale

33. Osservazioni generali 697
34. La nozione di autore 698
    34.1. L'ispirarsi a progetti o prototipi altrui 698
    34.2. Il c.d. incontro fortuito 698
    34.3. L'applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli 699
    34.4. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati 699
    34.5. La pluralità di autori 699
35. La trasmissibilità del diritto al modello 700
36. Disegni e modelli opera di dipendenti 701
    36.1. Osservazioni generali 701
    36.2. La nozione di dipendente 702
    36.3. La nozione di datore di lavoro 702
    36.4. La necessità che l'opera rientri tra le mansioni del dipendente 703
37. Il diritto di paternità dell'opera 704

Sezione X - I diritti di modello. La nozione di contraffazione. Gli usi consentiti. La durata della protezione

38. I diritti di modello 705
    38.1. In generale 705
    38.2. Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione 706
        38.2.1. La fabbricazione 706
        38.2.2. L'offerta 707
        38.2.3. L'immissione in commercio 707
        38.2.4. L'importazione e l'esportazione 708
        38.2.5. L'impiego 708
        38.2.6. La detenzione 708
        38.2.7. L'acquisto 708
        38.2.8. La riproduzione per immagini 708
        38.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione 709
    38.3. La contraffazione indiretta 709
    38.4. L'autorizzazione dell'avente diritto 709
    38.5. Estensione della protezione e accertamento della contraffazione 710
    38.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore 711
39. Gli usi leciti del disegno o modello altrui 712
    39.1. Osservazioni generali 712

 © Wolters Kluwer Italia

39.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni 712
39.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito 713
39.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali 713
39.3.2. Uso a fini sperimentali 714
39.3.3. Uso a fini di citazione o didattici..... 715
39.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese..... 716
40. La durata della protezione..... 717

Sezione XI - La nullità

41. Registrabilità e nullità..... 718
42. Le cause di nullità 718
42.1. Le cause di nullità in generale..... 718
42.2. In particolare: la nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore 719
42.3. Segue: la nullità per interferenza con segni distintivi altrui 719
43. La legittimazione..... 721
44. La nullità parziale..... 721
45. La dichiarazione di nullità del disegno o modello estinto o oggetto di rinuncia 722
46. La nullità sopravvenuta..... 722

Capitolo XVIII - Le topografie di prodotti a semiconduttori (*microchip*)
di Alessandro Massolo

Sezione I - L'oggetto della tutela

1. I prodotti a semiconduttori, i circuiti integrati e il processo di fabbricazione..... 725
2. La necessità di una tutela *ad hoc* 727

Sezione II - La protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

3. Requisiti della tutela e l'attribuzione e i limiti dei diritti esclusivi..... 728
4. La registrazione e la dichiarazione giudiziale di nullità..... 729
5. La durata dei diritti esclusivi e la menzione di riserva..... 730
6. L'atto di contraffazione e il risarcimento del danno ed equo compenso 731

Sezione III - Profili evolutivi

7. La perdita di interesse per la normativa..... 732

© Wolters Kluwer Italia

Capitolo XIX - Modelli di utilità
di Silvia Vitrò

1. Definizione dei modelli di utilità 735
2. L'oggetto del brevetto 737
3. Modelli di utilità e invenzioni 738
   3.1. a) rapporto tra modelli di utilità e invenzioni 738
   3.2. b) criteri di differenziazione tra modelli di utilità e invenzioni 741
4. Modelli di utilità e *Design* 751
5. I requisiti di brevettabilità 752
   5.1. a) Novità 753
   5.2. b) originalità 755
   5.3. c) applicazione industriale e Liceità 759
6. Disciplina dei modelli di utilità 759
7. Conclusioni 762
8. Casistica 763

Capitolo XX - Le nuove varietà vegetali
di Silvia Vitrò

1. Introduzione 783
2. Inquadramento storico e normativo 785
3. Definizione di varietà vegetale 790
4. Varietà vegetale e brevetto 794
   4.1. Il divieto di brevettazione delle varietà vegetali e l'EPO 800
5. Titolare del diritto 803
6. I requisiti della tutela 804
   6.1. a) novità 804
   6.2. b) distinzione 805
   6.3. c) omogeneità 807
   6.4. d) stabilità 807
   6.5. e) nullità e decadenza 807
7. Denominazione della varietà 808
8. Durata 817
9. Contenuto ed effetti della privativa 817
10. Limiti al diritto di esclusiva 820
11. Licenze 821
12. Privilegio dell'agricoltore 824
13. Esenzione del costitutore 828
14. Procedura di ottenimento di privativa vegetale 828
15. Violazione della privativa per nuova varietà vegetale 832
16. Casistica 834

 © Wolters Kluwer Italia

Capitolo XXI - La tutela dei segreti industriali e commerciali
di Valeria Falce

1. La cornice internazionale 855
2. Dalla frammentazione degli Stati Membri 860
3. Alla risposta europea. La Dir. 943/2016 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate 867
4. Il segreto industriale prima del recepimento. Il Codice del 2005 873
5. Il recepimento. Introduzione al D.Lgs. n. 63/2018 877
   - 5.1. La continuità rispetto al paradigma dell'*unfair competition*. Gli usi leciti e la decompilazione 879
   - 5.2. Il rapporto con l'istituto della concorrenza sleale 885
   - 5.3. Cenni di procedura civile 892
   - 5.4. Cenni sull'art. 623 c.p. 895

PARTE IV
Diritto d'autore

Capitolo XXII - Il diritto di autore e i diritti connessi: profili generali
di Antonio Valitutti

Sezione I - Inquadramento sistematico

1. Profili costituzionali 906
2. La disciplina del diritto di autore. Le opere protette 907
3. Il carattere creativo dell'opera 908
4. I confini della protezione. La forma espressiva. Il plagio contraffattorio 913
5. Le elaborazioni creative dell'opera. Il plagio evolutivo 918
6. Particolari categorie di opere. Le fotografie 922
7. Le opere in esemplare unico 927
8. Le opere realizzate da più autori 930
9. Le opere cinematografiche e audiovisive 935

Sezione II - La fattispecie costitutiva del diritto di autore

10. L'acquisto del diritto 943
11. I diritti attribuiti all'autore. I diritti a contenuto patrimoniale 945
12. Le eccezioni al diritto di esclusiva 949
13. Il diritto morale di autore 951
14. La circolazione dei diritti 955
15. Il contratto di edizione 959
16. La gestione collettiva dei diritti di autore 966

© Wolters Kluwer Italia

Sezione III - I diritti connessi al diritto di autore

17. I diritti connessi del produttore di fonogrammi 971
18. I diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori 973
19. I diritti connessi sulle emissioni radiofoniche e televisive 975

Capitolo XXIII - Fattispecie costitutiva del diritto d'autore

di Silvia Scalzini

Sezione I - Acquisto a titolo originario del diritto

1. Assenza di formalità costitutive nel diritto d'autore (e nei diritti connessi) 979
2. Le funzioni del deposito e dei registri di pubblicità delle opere dell'ingegno protette e dei prodotti dei diritti connessi 984

Sezione II - Appartenenza del diritto d'autore e dei diritti connessi

3. L'individuazione dell'autore. Le presunzioni su paternità e titolarità del diritto d'autore 985
3.1. Le opere anonime e le opere orfane 987
4. Titolarità e co-titolarità dei diritti sulle opere soggettivamente complesse. La fattispecie costitutiva della comunione originaria del diritto d'autore 990
4.1. Un caso particolare: le opere scientifiche 993
5. Appartenenza dei diritti su opere create in esecuzione di contratti d'impresa o di contratti di lavoro autonomo e subordinato 994
6. Fattispecie costitutiva dei diritti su opere create e pubblicate sotto il nome, per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni 995
7. L'attribuzione a titolo originario dei diritti connessi e l'identificazione dei soggetti beneficiari 996

Capitolo XXIV - Il contenuto del diritto d'autore

di Francesca Benatti

1. I diritti morali. I diritti patrimoniali 999
2. L'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno: le diverse facoltà di sfruttamento 1006
3. Il diritto esclusivo di riproduzione 1010
4. Il diritto esclusivo di rappresentazione, recitazione, esecuzione in pubblico 1013
5. Le altre facoltà 1018
6. Eccezioni e limitazioni 1025

© Wolters Kluwer Italia

Capitolo XXV - I diritti connessi
di Paolo Fraulini

1. I diversi diritti connessi 1038
1.1. a) generalità 1038
1.2. b) il produttore di fonogrammi (art. 72 l.d.a.) 1038
1.3. c) il diritto al compenso (artt. 73, 73-*bis* e 80 l.d.a.) 1042
1.4. d) il produttore di opere cinematografiche e assimilate (artt. 78-*ter*, 78-*quater* e 79 l.d.a.) 1045
1.5. e) la protezione di opere non pubblicate anteriormente (artt. 85-*ter*, 85-*quater* e 85-*quinquies* l.d.a.) 1047
1.6. f) la protezione dell'autore di bozzetti di scene teatrali (art. 86 l.d.a.) 1047
1.7. g) i diritti connessi alle fotografie (artt. 87-92 l.d.a.) 1048
1.8. h) i diritti connessi alla corrispondenza epistolare e al ritratto (artt. 93-98 l.d.a.) 1049
1.9. i) i diritti connessi relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (art. 99 l.d.a.) 1050
1.10. l) la protezione dell'aspetto esteriore dell'opera 1050
2. La circolazione dei diritti connessi 1051
3. La gestione collettiva dei diritti connessi 1051

Capitolo XXVI - La gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi
di Giovanni Maria Riccio

1. Inquadramento storico e classificazioni 1065
2. Sviluppi normativi e influenze del diritto comunitario 1068
3. SIAE e altre *collecting society* italiane 1071
4. Rapporti tra società di gestione collettiva e associati 1073
5. Organi degli organismi di gestione collettiva 1076
6. Riscossione e distribuzione dei proventi 1077
7. Rapporti con gli utilizzatori 1078
8. Licenze multiterritoriali 1080

Capitolo XXVII - La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi
di Silvia Scalzini

Sezione I - Inquadramento sistematico

1. La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi: premessa e cenni comparatistici. Limiti alla circolazione dei diritti morali (cenni) .. 1086

© Wolters Kluwer Italia

2. La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle fonti internazionali 1090

Sezione II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione nella legge sul diritto d'autore

3. Libera disponibilità del diritto d'autore e dei diritti connessi e relativi limiti. L'art. 107 l.a. e le tecniche a tutela dell'autore nella circolazione dei diritti di utilizzazione 1092
   3.1. Segue: i diritti di equo compenso e di equa remunerazione 1095
   3.2. Segue: il diritto di seguito 1097
4. Profili comuni alla circolazione *inter vivos* 1098
   4.1. Le norme generali contenute nella Sez. I del Capo II della Legge sul diritto d'autore 1099
   4.2. La discussione sull'estensione a tutti i contratti dell'applicabilità delle regole dei contratti tipizzati che esprimono principi considerati di portata generale. Una possibile rilettura alla luce della Dir. n. 2019/790 (rinvio) 1105
5. La circolazione *mortis causa* dei diritti di utilizzazione economica..... 1109
6. La disciplina dei contratti tipici d'autore 1110
   6.1. Il contratto di edizione 1110
   6.2. I contratti di rappresentazione ed esecuzione 1125
7. La gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cenni)... 1128
8. I contratti con l'utente finale 1130

Sezione III - La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle fonti euro-unitarie e l'innesto nell'ordinamento nazionale

9. Premessa 1131
10. L'applicazione delle norme sulle libertà fondamentali e del diritto europeo della concorrenza agli atti di esercizio negoziale dei diritti di proprietà intellettuale 1132
11. Armonizzazione europea e incisione sulla disciplina nazionale 1134
12. Il Trattato di Lisbona e le sfide del mercato unico digitale..... 1139
   12.1. La riforma della gestione collettiva e le licenze multi-territoriali (cenni)..... 1140
   12.2. Segue: la Dir. n. 2019/790 sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale: funzionamento del mercato e principio di equa remunerazione 1141

 © Wolters Kluwer Italia

PARTE V
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Capitolo XXVIII - La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale
di Umberto Scotti, Maura Garcea e Vittorio Ragonesi

Sezione I - Inquadramento sistematico
di Umberto Scotti

1. Profili costituzionali 1161
2. La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: premessa.... 1161
3. Le fonti: internazionali, euro-unitarie, nazionali 1164

Sezione II - La giurisdizione

4. La riserva di legge in tema di registrazione e validità dei titoli di proprietà industriale..... 1165
5. Gli altri criteri di attribuzione della giurisdizione..... 1166
6. Le azioni "torpedo" 1167
7. Le *crossborder injunctions*..... 1169
8. La giurisprudenza della Corte di Giustizia 1169
9. Le azioni di accertamento negativo..... 1171
10. Le domande ed eccezioni riconvenzionali di nullità..... 1172
11. Il *forum commissi delicti*..... 1173
12. Fatti illeciti commessi a mezzo internet 1174
13. I provvedimenti cautelari 1175
14. Diritti non titolati..... 1176
15. Titoli in corso di concessione 1176
16. I titoli di proprietà industriale dell'Unione Europea..... 1178
17. Il Tribunale unificato dei brevetti..... 1179

Sezione III - La competenza

18. Premessa..... 1182
19. Le sezioni specializzate in materia di impresa 1182
20. Le sezioni specializzate quali tribunali dei marchi e disegni e modelli dell'Unione..... 1184
21. I rapporti fra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio..... 1185
22. La competenza per materia 1187
23. La competenza per territorio 1191
    - 23.1. La concentrazione della competenza in tema di società estere. 1193
    - 23.2. Il *forum commissi delicti* 1195
    - 23.3. Il *forum shopping* e l'artificiosa costruzione della competenza 1199

© Wolters Kluwer Italia

24. Connessione 1200
25. Le azioni di accertamento negativo 1204

Sezione IV - La legittimazione

26. La legittimazione attiva 1210
    26.1. La legittimazione attiva assoluta all'azione di nullità e decadenza dei titoli di proprietà industriale 1211
    26.2. Il problema della rilevabilità d'ufficio della nullità 1215
    26.3. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa 1215
    26.4. La registrazione del non avente diritto 1217
    26.5. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di marchio 1217
    26.6. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di disegni e modelli 1219
    26.7. Il Pubblico Ministero 1220
    26.8. La legittimazione attiva del licenziatario all'azione di contraffazione 1221
27. La legittimazione passiva 1222
    27.1. La legittimazione passiva e il litisconsorzio necessario 1223
    27.2. La pregiudiziale amministrativa in caso di procedura di opposizione alla registrazione del marchio 1225
    27.3. La legittimazione passiva in caso di contraffazione indiretta ... 1225
28. Le formalità amministrative in tema di comunicazione e annotazione .. 1227

Sezione V - La tutela cautelare

29. La tutela cautelare in generale 1228
30. La descrizione 1230
    30.1. Natura 1230
    30.2. Presupposti 1231
    30.3. La descrizione prodromica 1233
    30.4. Il procedimento 1234
31. Il sequestro 1237
32. La descrizione e il sequestro in fiera 1238
33. L'inibitoria cautelare 1238
34. Le penalità di mora 1240
35. L'ordine di ritiro dal commercio 1242
36. La legittimazione 1243
37. Il procedimento cautelare 1243
    37.1. I provvedimenti *inaudita altera parte* 1244
    37.2. L'instaurazione del giudizio di merito 1246
38. La tutela cautelare dei nomi a dominio 1248

 © Wolters Kluwer Italia

39. La tutela delle informazioni riservate 1249
40. La nuova disciplina processuale dei segreti commerciali 1252
41. La consulenza tecnica preventiva 1254

Sezione VI - Misure correttive e sanzioni

42. Premessa 1259
43. L'inibitoria di merito 1260
44. Le penalità di mora 1264
45. L'ordine di ritiro definitivo dal commercio 1267
46. La distruzione e l'ordine di ritiro temporaneo dal commercio 1268
47. L'assegnazione in proprietà 1269
48. Il sequestro e l'aggiudicazione 1270
49. Il giudice dell'attuazione 1271

Sezione VII - Il risarcimento del danno

50. Premessa 1272
51. I rapporti con l'ordinaria disciplina civilistica e le fonti internazionali e comunitarie 1273
52. I criteri di determinazione del danno: danno emergente e lucro cessante 1275
53. L'elemento soggettivo 1278
54. La valutazione equitativa 1279
55. Il criterio della *royalty* virtuale 1280
56. Il danno morale 1282
57. La retroversione degli utili 1283
58. La pubblicazione della sentenza 1290

Sezione VIII - L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
di Maura Garcea

59. Inquadramento del ruolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel sistema della proprietà industriale 1297
60. Le "emersioni" dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel Codice della proprietà industriale 1298

Sezione IX - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
di Vittorio Ragonesi

61. La Commissione dei ricorsi quale organo di giurisdizione speciale 1304
62. La giurisdizione della commissione e la sua natura 1305
63. La giurisdizione della commissione in tema di registrazione, decadenza e nullità del marchio 1307

© Wolters Kluwer Italia

64. Il processo innanzi alla commissione dei ricorsi 1310
64.1. Generalità 1310
64.2. L'introduzione del giudizio e la costituzione delle parti 1310
64.3. Provvedimenti del Presidente 1312
64.4. Trattazione e decisione della controversia 1313
64.5. Procedimenti cautelari e di ottemperanza 1315
65. Le impugnazioni 1315

© Wolters Kluwer Italia