

Indice

Parte prima

INVENZIONI E MODELLI INDUSTRIALI

MATTEO DRAGONI

CAPITOLO I

Introduzione: il brevetto per invenzione in generale

| | |
|--|----|
| 1. Cos'è un brevetto per invenzione | 15 |
| 2. Vantaggi e svantaggi della brevettazione | 17 |
| 3. Breve ricostruzione storica dell'istituto giuridico | 19 |
| 4. La necessaria internazionalizzazione della tutela brevettuale | 22 |
| 4.1. La Convenzione Unione di Parigi | 23 |
| 4.2. La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo | 23 |
| 4.3. Il <i>Patent Cooperation Treaty</i> | 25 |
| 4.4. <i>TRIPs Agreement</i> | 26 |
| 4.5. <i>Patent Law Treaty</i> | 26 |
| 5. Brevetto Comunitario | 28 |

CAPITOLO II

I presupposti del brevetto

| | |
|---|----|
| 1. Il dato normativo | 33 |
| 2. Novità | 34 |
| 2.1. Priorità interna | 36 |
| 3. Originalità | 40 |
| 3.1. Indizi di evidenza e non evidenza | 41 |
| 4. Industrialità | 44 |
| 5. Non illiceità | 45 |
| 6. Le invenzioni escluse dalla brevettabilità | 46 |

CAPITOLO III

Tipologie di brevetto

| | |
|---|----|
| 1. Brevetto di procedimento e di prodotto | 51 |
| 2. Brevetto per nuovo uso | 52 |
| 3. Invenzioni derivate e dipendenti | 53 |

CAPITOLO IV

Diritti nascenti dall'invenzione e portata della protezione brevettuale

| | |
|--|----|
| 1. Diritti derivanti dall'invenzione e diritti derivanti dal brevetto | 57 |
| 1.1. Il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione | 57 |
| 1.2. Il diritto al rilascio del brevetto | 58 |
| 1.3. Il diritto di utilizzare l'invenzione in regime di segreto | 60 |
| 2. I diritti derivanti dal brevetto e i suoi effetti: il brevetto italiano | 60 |
| 2.1. (<i>segue</i>) il Brevetto Europeo | 61 |
| 2.2. (<i>segue</i>) il brevetto internazionale secondo il PCT | 62 |
| 2.3. Brevettazione, contitolarità ed esercizio individuale | 63 |
| 3. Gli usi legittimi dell'invenzione | 64 |
| 4. Licenze obbligatorie e mancata attuazione | 68 |
| 4.1. Licenza obbligatoria per mancata attuazione o invenzione dipendente: aspetti comuni procedurali e sostanziali | 69 |
| 4.2. Altri tipi di licenze obbligatorie e ipotesi assimilabili. Le licenze di diritto | 71 |
| 5. Esaurimento ed importazioni parallele (con particolare riferimento alle invenzioni farmaceutiche) | 72 |
| 6. L'appartenenza delle invenzioni e le invenzioni dei dipendenti | 76 |
| 7. Le invenzioni dei ricercatori universitari | 80 |
| 8. I contratti di ricerca | 81 |

CAPITOLO V

La trasferibilità dei diritti nascenti da invenzioni industriali

| | |
|---|----|
| 1. La trasferibilità dei diritti nascenti da invenzioni industriali | 83 |
| 2. Cessione del diritto al rilascio del brevetto | 83 |
| 3. Cessione e licenza di brevetto | 84 |
| 4. Pignoramento e vendita coattiva | 85 |
| 5. Espropriazione | 87 |
| 6. La procedura di trascrizione degli atti di circolazione | 88 |

CAPITOLO VI

Come ottenere protezione brevettuale

| | |
|---|-----|
| 1. Procedura di brevettazione nazionale | 91 |
| 1.1. Contenuto della domanda brevettuale | 91 |
| 1.2. Descrizioni | 92 |
| 1.3. Disegni | 94 |
| 1.4. Rivendicazioni | 95 |
| 1.5. Modalità di deposito della domanda | 97 |
| 1.6. Ricevibilità della domanda e richiesta di integrazione | 98 |
| 2. L'esame della domanda di brevetto | 99 |
| 2.1. Ritiro, rettifiche, integrazioni e rilievi | 100 |
| 2.2. Cenni sul ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi | 101 |

| | |
|--|-----|
| <i>Indice</i> | 7 |
| 3. La domanda di brevetto europeo | 103 |
| 3.1. Contenuto della domanda di brevetto europeo | 104 |
| 3.2. Brevi cenni sull'esame della domanda di brevetto europeo e sulla concessione del titolo | 109 |
| 4. La domanda internazionale di brevetto secondo il <i>Patent Cooperation Treaty</i> | 110 |
| 4.1. La fase internazionale | 111 |
| 4.2. La fase nazionale | 117 |
| | |
| CAPITOLO VII | |
| <i>La fine del diritto di brevetto</i> | |
| 1. La fine del diritto di brevetto. Estinzione, rinuncia e limitazione | 119 |
| 2. (<i>segue</i>) Decadenza | 120 |
| 3. (<i>segue</i>) Nullità | 121 |
| | |
| CAPITOLO VIII | |
| <i>Brevetto farmaceutico, Certificati complementari di protezione e Autorizzazione all'immissione in commercio</i> | |
| 1. Il brevetto farmaceutico | 125 |
| 2. I certificati complementari di protezione per i farmaci | 127 |
| 2.1. La richiesta di certificato complementare di protezione per i farmaci | 129 |
| 3. L'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci tra disciplina nazionale e comunitaria | 130 |
| 4. Un ulteriore tipo di licenza obbligatoria | 132 |
| | |
| CAPITOLO IX | |
| <i>Brevetto per invenzioni biotecnologiche</i> | |
| 1. Le biotecnologie in generale | 135 |
| 2. Nuove scoperte, nuovi problemi | 136 |
| 3. Normativa comunitaria e ritardi | 137 |
| 4. La nuova disciplina delle invenzioni biotecnologiche | 138 |
| 5. Esclusioni dalla tutela | 140 |
| 6. Licenze obbligatorie | 140 |
| 7. Particolari adempimenti e sanzioni | 141 |
| | |
| CAPITOLO X | |
| <i>Nuove varietà vegetali</i> | |
| 1. La tutela delle varietà vegetali | 143 |
| 2. La privativa nazionale: oggetto del diritto e requisiti di tutela | 145 |
| 2.1. Novità | 146 |
| 2.2. Distinzione | 146 |

| | |
|--|-----|
| 2.3. Omogeneità | 147 |
| 2.4. Stabilità | 147 |
| 3. Soggetti del diritto | 147 |
| 4. Contenuto del diritto | 148 |
| 5. Nullità e decadenza del diritto di privativa | 151 |
| 6. Licenze obbligatorie | 151 |
| 7. Domanda di privativa nazionale | 153 |
| 7.1. Esame della domanda di privativa varietale | 155 |
| 8. La privativa comunitaria | 157 |
| 8.1. Domanda di privativa comunitaria per nuova varietà vegetale | 159 |

CAPITOLO XI

Topografie di prodotti a semiconduttori

| | |
|--|-----|
| 1. La protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori | 163 |
| 2. Oggetto e contenuto della tutela | 164 |
| 3. La procedura di registrazione di una topografia per prodotto a semiconduttore | 166 |

CAPITOLO XII

Cenni sul perseguimento della via alternativa per la protezione dell'invenzione: il segreto

| | |
|--|-----|
| 1. La tutela del segreto | 169 |
| 2. <i>Know-How</i> e circolazione delle informazioni segrete | 172 |

CAPITOLO XIII

Modelli di utilità. Disegni e modelli

| | |
|---|-----|
| 1. I modelli industriali | 175 |
| 2. I modelli di utilità alla luce del dato normativo | 175 |
| 2.1. Brevettazione alternativa e conversione | 178 |
| 3. Disegni e modelli | 179 |
| 3.1. L'oggetto della tutela | 179 |
| 3.2. I requisiti di registrabilità: novità, carattere individuale e liceità | 180 |
| 3.3. Soggetti e contenuto del diritto | 182 |
| 3.4. La richiesta di registrazione nazionale del disegno o modello | 183 |
| 3.5. Cenni sulle domande comunitaria ed internazionale | 184 |
| 3.6. <i>Design</i> e diritto d'autore: il cumulo delle tutele | 185 |

*Parte seconda*MARCHIO, MARCHIO COLLETTIVO
ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

Il marchio

ELEONORA FERRARI

CAPITOLO I

Introduzione

- | | |
|--|-----|
| 1. Cosa si intende per segni distintivi | 191 |
| 2. Il marchio e le sue tipologie | 192 |
| 3. Principio di territorialità della tutela e convenzioni internazionali | 196 |
| 4. Le funzioni del marchio | 199 |

CAPITOLO II

Tipologie e requisiti di registrabilità del marchio

- | | |
|--|-----|
| 1. Segni che possono costituire oggetto di marchio registrato | 203 |
| 1.1. Ritratti, nomi e segni notori | 203 |
| 1.2. Stemmi | 208 |
| 1.3. Marchio di forma e sue problematiche | 209 |
| 1.4. Marchio di colore, di suono ed olfattivo | 219 |
| 2. Marchio semplice, complesso e d'insieme | 226 |
| 3. (<i>Segue</i>) La tutela del marchio complesso: marchio forte o marchio debole? Il caso «Havana Club» | 228 |
| 4. I requisiti di validità del marchio | 231 |
| 4.1. Capacità distintiva | 231 |
| 4.2. Novità | 234 |
| 4.3. (<i>Segue</i>) Il preuso: notorietà generale e notorietà locale | 235 |
| 4.4. (<i>Segue</i>) Rapporti tra preutente e soggetto registrante | 237 |
| 4.5. Liceità | 238 |
| 4.6. Non decettività (o verità) | 239 |

CAPITOLO III

Registrazione del marchio

- | | |
|--|-----|
| 1. Soggetti legittimati alla registrazione | 241 |
| 2. Il procedimento di registrazione | 242 |
| 2.1. Il deposito della domanda | 242 |
| 2.2. L'esame | 244 |
| 2.3. (<i>Segue</i>) L'esame del marchio internazionale | 246 |
| 2.4. La registrazione | 247 |
| 3. Opposizione ed osservazioni | 247 |

CAPITOLO IV

Contenuto del diritto, violazione e tutela

- | | |
|---|-----|
| 1. Contenuto del diritto e limiti di utilizzo per il titolare del marchio | 253 |
| 2. Limiti spazio-temporali della tutela | 255 |
| 3. Tutela contro la contraffazione e relativo giudizio | 256 |

I marchi collettivi

ANDREA BORRONI

CAPITOLO V

I marchi collettivi

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. I marchi collettivi | 263 |
| 2. Fonti | 263 |
| 3. Funzione | 264 |
| 4. I soggetti | 268 |
| 5. Estensione della tutela | 269 |
| 6. Requisiti per la registrazione | 271 |
| 7. Marchio collettivo di fatto | 271 |
| 8. Procedimento di registrazione | 271 |
| 9. La modifica del regolamento d'uso | 273 |
| 10. Le ipotesi di decadenza | 273 |
| 11. I motivi di nullità | 274 |
| 12. Gli utenti del marchio collettivo | 276 |
| 13. Indicazioni geografiche e marchi | 279 |
| 14. I marchi collettivi pubblici | 285 |
| 15. Il marchio «made in Italy» | 288 |

Il marchio di fatto e altri segni distintivi

LAURA COLOMBO e MARCO VERANI

CAPITOLO VI

Cenni sul marchio di fatto

LAURA COLOMBO, MARCO VERANI

- | | |
|---|-----|
| 1. La disciplina <i>ad hoc</i> ed e i rapporti col marchio registrato | 299 |
| 2. I requisiti di protezione | 300 |
| 3. Fattispecie costitutive, tutela ed estinzione del diritto | 302 |

CAPITOLO VII

Ditta, insegna, nomi a dominio e altri segni

- | | |
|--|-----|
| 1. La ditta: funzione e rapporto con il marchio | 311 |
| 2. Ambito di applicazione e disciplina specifica | 313 |

| | |
|--|-----|
| 3. I requisiti di eleggibilità | 315 |
| 4. La portata della tutela | 317 |
| 5. Profili merceologici e territoriali | 318 |
| 6. Omonimie, confondibilità e sanzioni | 319 |
| 7. Trasferimento ed estinzione | 320 |
| 8. La ditta straniera | 322 |
| 9. L'insegna | 323 |
| 10. L'emblema e altri segni | 325 |
| 11. Profili giuridici dei nomi a dominio | 325 |

Parte terza

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ANDREA BORRONI

CAPITOLO I

Indicazioni geografiche

| | |
|---|-----|
| 1. Denominazioni di origine e indicazioni di provenienza: le fonti | 335 |
| 2. Convenzioni internazionali | 342 |
| 2.1. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 | 342 |
| 2.2. L'Accordo di Madrid del 1891 sul divieto di indicazioni di provenienza false o fallaci | 348 |
| 2.3. L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 | 352 |
| 2.4. L'Accordo TRIPs e la disciplina sulle indicazioni geografiche | 356 |
| 3. Norme comunitarie | 360 |
| 3.1. Il Regolamento (CE) n. 510/2006 | 360 |
| 3.1.1. La procedura di registrazione | 365 |
| 3.1.2. La coesistenza di denominazioni, marchi e nomi | 380 |
| 3.1.2.1. Il contrasto con le procedure di registrazione TRIPs e le decisioni dei WTO <i>panels</i> del 2005 | 389 |
| 3.1.3. La modifica ed il controllo del disciplinare di produzione | 396 |
| 3.1.4. I consorzi volontari di tutela | 399 |
| 3.1.5. Cancellazione della registrazione | 401 |
| 3.1.6. Il contenuto della protezione | 404 |
| 3.1.7. Il caso Parmesan | 411 |
| 3.1.8. Le specialità tradizionali garantite e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo | 414 |
| 3.2. Il regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo | 418 |
| 3.2.1. L'organizzazione del mercato vitivinicolo negli Stati Uniti d'America | 423 |
| 4. Norme interne. La tutela generale in Italia | 429 |
| 5. Brevi considerazioni conclusive | 433 |

*Parte quarta*QUESTIONI DI ANALISI ECONOMICA
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

GABRIELLA MAZZEI

CAPITOLO I

Questioni di analisi economica della proprietà industriale

- | | |
|--|-----|
| 1. Profili di analisi economica del diritto di proprietà | 441 |
| 2. Profili di analisi economica del diritto di proprietà industriale | 445 |
| 3. La configurazione in termini proprietari della tutela giuridica dell'innovazione nel pensiero economico e nel pensiero giuridico | 448 |
| 4. La convergenza del sistema di <i>common law</i> e del sistema di <i>civil law</i> verso la prevalente funzione di strumento di politica economica della proprietà intellettuale | 452 |