

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 |