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 Giulia 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 361
2. Il "*terroir*" 363
3. La disciplina internazionale 365
   3.1. La Convenzione di Parigi 365
   3.2. L'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra 367
   3.3. TRIPs Agreement 368
4. La disciplina dell'Unione Europea 369
   4.1. Il Reg. UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 370
   4.2. Reg. UE n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea 374
   4.3. Criticità e prospettive della disciplina europea 376
5. La disciplina italiana 381

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 390

 © Wolters Kluwer Italia

2. L'oggetto del brevetto. Le invenzioni di prodotto e di procedimento (rinvio) 402
3. L'area del brevettabile e le sue esclusioni nella dicotomia tra scienza teorica e scienza applicata 403
4. Le eccezioni alla brevettabilità 411

Sezione II - I requisiti di brevettazione

5. Il patto Stato-Inventore e i requisiti formali di brevettazione 413
   5.1. a) La domanda di brevetto e il principio di unicità dell'invenzione 415
   5.2. b) La descrizione e i disegni 417
   5.3. c) Le rivendicazioni 423
6. I requisiti sostanziali di brevettazione 428
   6.1. a) Novità 430
   6.2. b) Originalità 446
   6.3. c) Applicazione industriale 463
   6.4. d) Liceità 468

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 474
   1.1. Il diritto morale dell'inventore 475
   1.2. Il diritto al brevetto 477
   1.3. Segue: la brevettazione del non avente diritto 478
2. I diritti di brevetto 481
   2.1. Le invenzioni di prodotto 483
   2.2. Le invenzioni di procedimento e la tutela del prodotto "direttamente ottenuto" 486
   2.3. Le invenzioni di nuovo uso 490
3. I limiti endogeni della tutela brevettuale: principio di territorialità, estensione temporale ed esaurimento del diritto 493
   3.1. L'estensione temporale della privativa 494
      3.1.1. Il certificato complementare di protezione 495
   3.2. Il principio di territorialità 498
   3.3. L'esaurimento del diritto di brevetto 498
4. I limiti esogeni della tutela brevettuale 499
   4.1. Gli usi leciti dell'invenzione brevettata 500
   4.2. Il preuso 509

© Wolters Kluwer Italia

5. L'uso non autorizzato del brevetto e la contraffazione dell'invenzione.. 511
5.1. La contraffazione per equivalenti 514
5.2. La contraffazione indiretta 518

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

6. L'invenzione individuale e l'invenzione di gruppo 521
7. Le invenzioni dei dipendenti 524
7.1. L'invenzione di servizio 525
7.2. L'invenzione di azienda ed il difficile *discrimen* con la disciplina dell'invenzione di servizio 526
7.3. L'invenzione occasionale 530
8. Le invenzioni dei ricercatori universitari 531
8.1. Finanziamenti esterni alla ricerca pubblica e titolarità del brevetto 533
8.2. L'invenzione frutto di attività di ricerca commissionata al lavoratore autonomo 537

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

1. La circolazione dei diritti brevettuali 543
1.1. I diversi contesti circolatori 544
1.1.1. L'onere di attuazione 547
2. La cessione del brevetto 548
3. La licenza di brevetto 551
4. Le licenze obbligatorie 555
4.1. La licenza obbligatoria per mancata attuazione 557
4.2. La licenza obbligatoria per il brevetto dipendente 557
4.3. I contenuti della licenza obbligatoria 558

Capitolo XV - Nullità ed estinzione del brevetto
di Massimo Falabella

1. La nullità del brevetto: inquadramento; le fattispecie previste 563
2. Il problema della tassatività 570
3. L'azione e l'eccezione di nullità brevettuale 572
4. La sentenza di nullità e i suoi effetti; l'ipotesi di cui all'art. 77, lett. a), c.p.i. 581
5. Le ipotesi di cui all'art. 77, lett. b) e lett. c), c.p.i. 585
6. Conversione del brevetto nullo: profili sostanziali 589
7. Conversione del brevetto nullo: profili processuali 597
8. La nullità parziale del brevetto 600

 © Wolters Kluwer Italia

9. La limitazione del brevetto 602
10. La rinuncia al brevetto 611
11. La decadenza del brevetto: le fattispecie 612
12. La decadenza del brevetto: regime processuale ed effetti 616

Capitolo XVI - Le invenzioni biotecnologiche
di Rosaria Romano

1. L'*iter* di adozione della Direttiva e l'attuazione italiana 619
2. Le definizioni della Direttiva e delle rispettive leggi nazionali 622
3. La brevettabilità e l'oggetto della tutela 623
4. Le esclusioni 625
5. L'estensione della privativa relativamente ai brevetti biotecnologici 628

Capitolo XVII - Disegni e modelli
di Philipp Fabbio

Sezione I - Fonti di disciplina

1. Fonti di disciplina 633

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 634
3. Creazioni non proteggibili come disegno o modello. Casi particolari: simboli grafici e caratteri tipografici; gli ornamenti 635
4. La nozione di prodotto 637
5. Prodotti complessi. Insiemi e serie di oggetti 637
6. La nozione di aspetto del prodotto 639
   - 6.1. Osservazioni generali 639
   - 6.2. La tutelabilità come disegno o modello di caratteristiche non percepibili con la vista 639
   - 6.3. Caratteristiche che alla vista evocano percezioni sensoriali diverse 640
   - 6.4. Prospettive differenti dell'aspetto di un medesimo prodotto 641
   - 6.5. La tutelabilità dell'aspetto interno del prodotto 641
   - 6.6. La tutelabilità di disegni e modelli "dinamici" 641
   - 6.7. La tendenziale irrilevanza degli elementi esterni al prodotto 641
   - 6.8. Rappresentazione astratta o in forma di schizzo 642

Sezione III - La novità

7. Osservazioni generali 643

© Wolters Kluwer Italia

8. Il carattere tendenzialmente relativo della novità 644
9. La quasi-identità 644
9.1. Dettagli "esterni" o "accessori" 645
9.2. Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto 645
9.3. Altre tipologie di dettagli 646
10. Criteri per l'accertamento della novità 646
11. La ripartizione dell'onere probatorio 648

Sezione IV - Il carattere individuale

12. Osservazioni generali 648
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.) 648
14. I criteri per l'accertamento del carattere individuale 650
14.1. Osservazioni generali 650
14.2. Confronto "modello su modello" 650
14.3. Confronto tendenzialmente limitato a modelli relativi al medesimo tipo di prodotto 651
14.4. Confronto anche analitico 653
14.5. Il parametro dell'utilizzatore informato 655
14.5.1. La nozione di utilizzatore informato in generale 655
14.5.2. La concretizzazione del parametro dell'utilizzatore informato 656
14.5.3. Situazione del confronto 657
14.6. Necessità di considerare tutte le caratteristiche formali dei modelli messi a confronto, condivise e non 658
14.7. Attribuzione di un maggior peso alle caratteristiche formali più caratterizzanti 658
14.8. Rilevanza di elementi diversi dall'aspetto del prodotto 659
14.9. Rilevanza del margine di libertà creativa 660
14.10. Grado di differenziazione 661
15. Onere della prova 662

Sezione V - La liceità

16. La contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume 663
16.1. La contrarietà all'ordine pubblico 664
16.2. La contrarietà al buon costume 665
17. L'utilizzazione impropria di segni di particolare interesse pubblico 665

 © Wolters Kluwer Italia

Sezione VI - La divulgazione

18. Osservazioni generali 666
19. La nozione di divulgazione in senso stretto. L'accessibilità al pubblico in generale 666
19.1. L'accessibilità al pubblico per effetto di registrazione 667
19.1.1. La registrazione di disegni o modelli 667
19.1.2. La registrazione di marchi 668
19.1.3. La pubblicazione della domanda di brevetto per invenzione e modello di utilità 668
19.2. Il disegno o modello reso pubblico. L'esposizione e l'uso in commercio 669
19.3. La conoscibilità del disegno o modello da parte degli addetti ai lavori 671
19.3.1. Osservazioni generali 671
19.3.2. La nozione di ambienti specializzati 671
19.3.3. La nozione di settore interessato 672
19.3.4. La nozione di "operante nella Comunità" 673
19.3.5. La nozione di "ragionevolmente conoscibile" nel "normale corso dell'attività commerciale" 674
19.4. Onere della prova 675
20. La rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto vincolo di riservatezza 676
21. Il c.d. periodo di grazia 677
22. La divulgazione abusiva 678

Sezione VII - I componenti di prodotti complessi

23. Osservazioni generali 679
24. La nozione di componente di un prodotto complesso 680
25. Gli speciali requisiti di protezione dei componenti di prodotti complessi 680
25.1. Il requisito della visibilità 681
25.2. Il requisito dell'autonomia 684
26. I componenti *must-match* 685

Sezione VIII - Le caratteristiche tecnicamente necessitate

27. Osservazioni generali 687
28. La nozione di carattere tecnicamente necessitato 688
29. Criteri per l'accertamento del carattere tecnicamente necessitato 690
30. Caratteristiche necessitate, ma non tecnicamente 691
31. Gli elementi di interconnessione o *must fit* 692

© Wolters Kluwer Italia

32. I sistemi modulari 693

Sezione IX - Il diritto al modello. Il diritto morale

33. Osservazioni generali 693
34. La nozione di autore 694
    34.1. L'ispirarsi a progetti o prototipi altrui 694
    34.2. Il c.d. incontro fortuito 694
    34.3. L'applicazione di creazioni estetiche altrui come disegni o modelli 695
    34.4. La ripresa di disegni o modelli altrui sconosciuti o dimenticati 695
    34.5. La pluralità di autori 695
35. La trasmissibilità del diritto al modello 696
36. Disegni e modelli opera di dipendenti 697
    36.1. Osservazioni generali 697
    36.2. La nozione di dipendente 698
    36.3. La nozione di datore di lavoro 698
    36.4. La necessità che l'opera rientri tra le mansioni del dipendente 699
37. Il diritto di paternità dell'opera 700

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

38. I diritti di modello 701
    38.1. In generale 701
    38.2. Ipotesi specifiche di utilizzazione/contraffazione 702
        38.2.1. La fabbricazione 702
        38.2.2. L'offerta 703
        38.2.3. L'immissione in commercio 703
        38.2.4. L'importazione e l'esportazione 704
        38.2.5. L'impiego 704
        38.2.6. La detenzione 704
        38.2.7. L'acquisto 704
        38.2.8. La riproduzione per immagini 704
        38.2.9. La riproduzione in una domanda di registrazione 705
    38.3. La contraffazione indiretta 705
    38.4. L'autorizzazione dell'avente diritto 705
    38.5. Estensione della protezione e accertamento della contraffazione 706
    38.6. Carattere oggettivo della contraffazione. Rilevanza della conoscenza o conoscibilità del disegno o modello anteriore 707
39. Gli usi leciti del disegno o modello altrui 708
    39.1. Osservazioni generali 708

 © Wolters Kluwer Italia

39.2. Criteri di interpretazione delle limitazioni 708
39.3. Le specifiche ipotesi di uso non autorizzato lecito 709
39.3.1. Uso in ambito privato e per fini non commerciali 709
39.3.2. Uso a fini sperimentali 710
39.3.3. Uso a fini di citazione o didattici..... 711
39.3.4. Arredi e installazioni di mezzi aerei e navali di un altro Paese..... 712
40. La durata della protezione..... 713

Sezione XI - La nullità

41. Registrabilità e nullità..... 714
42. Le cause di nullità 714
42.1. Le cause di nullità in generale..... 714
42.2. In particolare: la nullità per interferenza con l'altrui diritto d'autore 715
42.3. Segue: la nullità per interferenza con segni distintivi altrui..... 715
43. La legittimazione..... 717
44. La nullità parziale..... 717
45. La dichiarazione di nullità del disegno o modello estinto o oggetto di rinuncia 718
46. La nullità sopravvenuta..... 718

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..... 721
2. La necessità di una tutela *ad hoc* 723

Sezione II - La protezione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

3. Requisiti della tutela e l'attribuzione e i limiti dei diritti esclusivi..... 724
4. La registrazione e la dichiarazione giudiziale di nullità..... 725
5. La durata dei diritti esclusivi e la menzione di riserva..... 726
6. L'atto di contraffazione e il risarcimento del danno ed equo compenso 727

Sezione III - Profili evolutivi

7. La perdita di interesse per la normativa..... 728

© Wolters Kluwer Italia

Capitolo XIX - Modelli di utilità
di Silvia Vitrò

1. Definizione dei modelli di utilità 731
2. L'oggetto del brevetto 733
3. Modelli di utilità e invenzioni 734
   3.1. a) rapporto tra modelli di utilità e invenzioni 734
   3.2. b) criteri di differenziazione tra modelli di utilità e invenzioni 737
4. Modelli di utilità e *Design* 747
5. I requisiti di brevettabilità 748
   5.1. a) Novità 749
   5.2. b) originalità 751
   5.3. c) applicazione industriale e Liceità 755
6. Disciplina dei modelli di utilità 755
7. Conclusioni 758
8. Casistica 759

Capitolo XX - Le nuove varietà vegetali
di Silvia Vitrò

1. Introduzione 779
2. Inquadramento storico e normativo 781
3. Definizione di varietà vegetale 786
4. Varietà vegetale e brevetto 790
   4.1. Il divieto di brevettazione delle varietà vegetali e l'EPO 796
5. Titolare del diritto 799
6. I requisiti della tutela 800
   6.1. a) novità 800
   6.2. b) distinzione 801
   6.3. c) omogeneità 803
   6.4. d) stabilità 803
   6.5. e) nullità e decadenza 803
7. Denominazione della varietà 804
8. Durata 813
9. Contenuto ed effetti della privativa 813
10. Limiti al diritto di esclusiva 816
11. Licenze 817
12. Privilegio dell'agricoltore 820
13. Esenzione del costitutore 824
14. Procedura di ottenimento di privativa vegetale 824
15. Violazione della privativa per nuova varietà vegetale 828
16. Casistica 830

© Wolters Kluwer Italia

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

1. La cornice internazionale 851
2. Dalla frammentazione degli Stati Membri 856
3. Alla risposta europea. La Dir. 943/2016 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate 863
4. Il segreto industriale prima del recepimento. Il Codice del 2005 869
5. Il recepimento. Introduzione al D.Lgs. n. 63/2018 873
   - 5.1. La continuità rispetto al paradigma dell'*unfair competition*. Gli usi leciti e la decompilazione 875
   - 5.2. Il rapporto con l'istituto della concorrenza sleale 881
   - 5.3. Cenni di procedura civile 888
   - 5.4. Cenni sull'art. 623 c.p. 891

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 900
2. La disciplina del diritto di autore. Le opere protette 901
3. Il carattere creativo dell'opera 902
4. I confini della protezione. La forma espressiva. Il plagio contraffattorio 907
5. Le elaborazioni creative dell'opera. Il plagio evolutivo 912
6. Particolari categorie di opere. Le fotografie 916
7. Le opere in esemplare unico 921
8. Le opere realizzate da più autori 924
9. Le opere cinematografiche e audiovisive 929

Sezione II - La fattispecie costitutiva del diritto di autore

10. L'acquisto del diritto 937
11. I diritti attribuiti all'autore. I diritti a contenuto patrimoniale 939
12. Le eccezioni al diritto di esclusiva 943
13. Il diritto morale di autore 945
14. La circolazione dei diritti 949
15. Il contratto di edizione 953
16. La gestione collettiva dei diritti di autore 960

© Wolters Kluwer Italia

Sezione III - I diritti connessi al diritto di autore

17. I diritti connessi del produttore di fonogrammi 965
18. I diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori 967
19. I diritti connessi sulle emissioni radiofoniche e televisive 969

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) 973
2. Le funzioni del deposito e dei registri di pubblicità delle opere dell'ingegno protette e dei prodotti dei diritti connessi 978

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 979
3.1. Le opere anonime e le opere orfane 981
4. Titolarità e co-titolarità dei diritti sulle opere soggettivamente complesse. La fattispecie costitutiva della comunione originaria del diritto d'autore 984
4.1. Un caso particolare: le opere scientifiche 987
5. Appartenenza dei diritti su opere create in esecuzione di contratti d'impresa o di contratti di lavoro autonomo e subordinato 988
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 989
7. L'attribuzione a titolo originario dei diritti connessi e l'identificazione dei soggetti beneficiari 990

Capitolo XXIV - Il contenuto del diritto d'autore
di Francesca Benatti

1. I diritti morali. I diritti patrimoniali 993
2. L'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno: le diverse facoltà di sfruttamento 1000
3. Il diritto esclusivo di riproduzione 1004
4. Il diritto esclusivo di rappresentazione, recitazione, esecuzione in pubblico 1007
5. Le altre facoltà 1012
6. Eccezioni e limitazioni 1019

 © Wolters Kluwer Italia

Capitolo XXV - I diritti connessi
di Paolo Fraulini

1. I diversi diritti connessi 1032
1.1. a) generalità 1032
1.2. b) il produttore di fonogrammi (art. 72 l.d.a.) 1032
1.3. c) il diritto al compenso (artt. 73, 73-*bis* e 80 l.d.a.) 1036
1.4. d) il produttore di opere cinematografiche e assimilate (artt. 78-*ter*, 78-*quater* e 79 l.d.a.) 1039
1.5. e) la protezione di opere non pubblicate anteriormente (artt. 85-*ter*, 85-*quater* e 85-*quinquies* l.d.a.) 1041
1.6. f) la protezione dell'autore di bozzetti di scene teatrali (art. 86 l.d.a.) 1041
1.7. g) i diritti connessi alle fotografie (artt. 87-92 l.d.a.) 1042
1.8. h) i diritti connessi alla corrispondenza epistolare e al ritratto (artt. 93-98 l.d.a.) 1043
1.9. i) i diritti connessi relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (art. 99 l.d.a.) 1044
1.10. l) la protezione dell'aspetto esteriore dell'opera 1044
2. La circolazione dei diritti connessi 1045
3. La gestione collettiva dei diritti connessi 1045

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

1. Inquadramento storico e classificazioni 1059
2. Sviluppi normativi e influenze del diritto comunitario 1062
3. SIAE e altre *collecting society* italiane 1065
4. Rapporti tra società di gestione collettiva e associati 1067
5. Organi degli organismi di gestione collettiva 1070
6. Riscossione e distribuzione dei proventi 1071
7. Rapporti con gli utilizzatori 1072
8. Licenze multiterritoriali 1074

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) .. 1080

© Wolters Kluwer Italia

2. La circolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle fonti internazionali 1084

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 1086
   3.1. Segue: i diritti di equo compenso e di equa remunerazione 1089
   3.2. Segue: il diritto di seguito 1091
4. Profili comuni alla circolazione *inter vivos* 1092
   4.1. Le norme generali contenute nella Sez. I del Capo II della Legge sul diritto d'autore 1093
   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) 1099
5. La circolazione *mortis causa* dei diritti di utilizzazione economica 1103
6. La disciplina dei contratti tipici d'autore 1104
   6.1. Il contratto di edizione 1104
   6.2. I contratti di rappresentazione ed esecuzione 1119
7. La gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cenni) ... 1122
8. I contratti con l'utente finale 1124

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

9. Premessa 1125
10. L'applicazione delle norme sulle libertà fondamentali e del diritto europeo della concorrenza agli atti di esercizio negoziale dei diritti di proprietà intellettuale 1126
11. Armonizzazione europea e incisione sulla disciplina nazionale 1128
12. Il Trattato di Lisbona e le sfide del mercato unico digitale 1133
   12.1. La riforma della gestione collettiva e le licenze multi-territoriali (cenni) 1134
   12.2. Segue: la Dir. n. 2019/790 sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale: funzionamento del mercato e principio di equa remunerazione 1135

 © 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 1155
2. La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: premessa.... 1155
3. Le fonti: internazionali, euro-unitarie, nazionali 1158

Sezione II - La giurisdizione

4. La riserva di legge in tema di registrazione e validità dei titoli di proprietà industriale..... 1159
5. Gli altri criteri di attribuzione della giurisdizione..... 1160
6. Le azioni "torpedo" 1161
7. Le *crossborder injunctions*..... 1163
8. La giurisprudenza della Corte di Giustizia 1163
9. Le azioni di accertamento negativo..... 1165
10. Le domande ed eccezioni riconvenzionali di nullità..... 1166
11. Il *forum commissi delicti*..... 1167
12. Fatti illeciti commessi a mezzo internet 1168
13. I provvedimenti cautelari 1169
14. Diritti non titolati..... 1170
15. Titoli in corso di concessione 1170
16. I titoli di proprietà industriale dell'Unione Europea 1172
17. Il Tribunale unificato dei brevetti..... 1173

Sezione III - La competenza

18. Premessa..... 1176
19. Le sezioni specializzate in materia di impresa 1176
20. Le sezioni specializzate quali tribunali dei marchi e disegni e modelli dell'Unione..... 1178
21. I rapporti fra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio..... 1179
22. La competenza per materia 1181
23. La competenza per territorio 1185
    - 23.1. La concentrazione della competenza in tema di società estere. 1187
    - 23.2. Il *forum commissi delicti* 1189
    - 23.3. Il *forum shopping* e l'artificiosa costruzione della competenza 1193

© Wolters Kluwer Italia

24. Connessione 1194
25. Le azioni di accertamento negativo 1198

Sezione IV - La legittimazione

26. La legittimazione attiva 1204
    26.1. La legittimazione attiva assoluta all'azione di nullità e decadenza dei titoli di proprietà industriale 1205
    26.2. Il problema della rilevabilità d'ufficio della nullità 1209
    26.3. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa 1209
    26.4. La registrazione del non avente diritto 1211
    26.5. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di marchio 1211
    26.6. Le ipotesi di legittimazione attiva relativa in materia di disegni e modelli 1213
    26.7. Il Pubblico Ministero 1214
    26.8. La legittimazione attiva del licenziatario all'azione di contraffazione 1215
27. La legittimazione passiva 1216
    27.1. La legittimazione passiva e il litisconsorzio necessario 1217
    27.2. La pregiudiziale amministrativa in caso di procedura di opposizione alla registrazione del marchio 1219
    27.3. La legittimazione passiva in caso di contraffazione indiretta ... 1219
28. Le formalità amministrative in tema di comunicazione e annotazione .. 1221

Sezione V - La tutela cautelare

29. La tutela cautelare in generale 1222
30. La descrizione 1224
    30.1. Natura 1224
    30.2. Presupposti 1225
    30.3. La descrizione prodromica 1227
    30.4. Il procedimento 1228
31. Il sequestro 1231
32. La descrizione e il sequestro in fiera 1232
33. L'inibitoria cautelare 1232
34. Le penalità di mora 1234
35. L'ordine di ritiro dal commercio 1236
36. La legittimazione 1237
37. Il procedimento cautelare 1237
    37.1. I provvedimenti *inaudita altera parte* 1238
    37.2. L'instaurazione del giudizio di merito 1240
38. La tutela cautelare dei nomi a dominio 1242

 © Wolters Kluwer Italia

39. La tutela delle informazioni riservate 1243
40. La nuova disciplina processuale dei segreti commerciali 1246
41. La consulenza tecnica preventiva 1248

Sezione VI - Misure correttive e sanzioni

42. Premessa 1253
43. L'inibitoria di merito 1254
44. Le penalità di mora 1258
45. L'ordine di ritiro definitivo dal commercio 1261
46. La distruzione e l'ordine di ritiro temporaneo dal commercio 1262
47. L'assegnazione in proprietà 1263
48. Il sequestro e l'aggiudicazione 1264
49. Il giudice dell'attuazione 1265

Sezione VII - Il risarcimento del danno

50. Premessa 1266
51. I rapporti con l'ordinaria disciplina civilistica e le fonti internazionali e comunitarie 1267
52. I criteri di determinazione del danno: danno emergente e lucro cessante 1269
53. L'elemento soggettivo 1272
54. La valutazione equitativa 1273
55. Il criterio della *royalty* virtuale 1274
56. Il danno morale 1276
57. La retroversione degli utili 1277
58. La pubblicazione della sentenza 1284

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 1291
60. Le "emersioni" dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel Codice della proprietà industriale 1292

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 1298
62. La giurisdizione della commissione e la sua natura 1299
63. La giurisdizione della commissione in tema di registrazione, decadenza e nullità del marchio 1301

© Wolters Kluwer Italia

64. Il processo innanzi alla commissione dei ricorsi 1304
64.1. Generalità 1304
64.2. L'introduzione del giudizio e la costituzione delle parti 1304
64.3. Provvedimenti del Presidente 1306
64.4. Trattazione e decisione della controversia 1307
64.5. Procedimenti cautelari e di ottemperanza 1309
65. Le impugnazioni 1309

© Wolters Kluwer Italia