

ADRIANO VANZETTI VINCENZO DI CATALDO
MARCO S. SPOLIDORO

MANUALE
DI
DIRITTO INDUSTRIALE

NONA EDIZIONE





PRIMA CHE IL LIBRO SCIENTIFICO MUOIA

Il libro scientifico è un organismo che si basa su un equi-libro delicato.

Gli elevati costi iniziali (le ore di lavoro necessarie all'auto-re, ai redattori, ai compositori, agli illustratori) sono recuperati se le vendite raggiungono un certo volume.

La fotocopia in un primo tempo riduce le vendite e perciò contribuisce alla crescita del prezzo. In un secondo tempo elimina alla radice la possibilità economica di produrre nuovi libri, soprattutto scientifici.

Per la legge italiana la fotocopia di un libro (o parte di esso) coperto da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCEN, TI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale le potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: autorizzazioni@aidro.org.

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

ISBN 9788828820833

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2021
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefranciscilefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

PREMESSA ALLA NONA EDIZIONE

La novità legislativa più importante tenuta presente da questa edizione è la disciplina di attuazione della Direttiva n. 2436/2015/UE in materia di marchi. Per l'intero volume si è tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni.

Per le prime due parti, concorrenza sleale e segni distintivi, venuto a mancare Adriano Vanzetti, l'aggiornamento è stato curato da Marco S. Spolidoro. Ci auguriamo di avere conservato, e di saper conservare in futuro, il livello delle edizioni precedenti.

VINCENZO DI CATALDO

MARCO S. SPOLIDORO

§ 127. L'origine geografica dei prodotti nella Convenzione d'Unione	359
§ 128. L'origine geografica dei prodotti nell'Accordo di Madrid	360
§ 129. L'Accordo di Lisbona	361
§ 130. La nozione di « <i>milieu</i> »	363
§ 131. Le « indicazioni geografiche » nei TRIPS	364
§ 132. I Regolamenti comunitari	366
§ 133. I « disciplinari » nei Regolamenti. Competenza e <i>milieu</i>	368
§ 134. Leggi nazionali e convenzioni internazionali a tutela di specifici prodotti	369
§ 135. La disciplina del Codice della Proprietà industriale	370
§ 136. Le denominazioni e indicazioni geografiche come oggetto di proprietà industriale	371

Parte terza

LE INVENZIONI. I MODELLI

CAPITOLO I

FUNZIONE E STRUTTURA DEL BREVETTO

§ 1. L'innovazione nel processo economico. La concorrenza non sul prezzo	375
§ 2. L'esclusiva sull'innovazione: il segreto ed i suoi rischi	376
§ 3. Il brevetto per invenzione e le sue ragioni	377
§ 4. Il brevetto tra monopolio e concorrenza. La funzione di stimolo del progresso tecnico	378
§ 5. Dalle invenzioni della meccanica ai nuovi settori della tecnica	382
§ 6. Il brevetto nei paesi in via di sviluppo	384
§ 7. I dati normativi del sistema brevettuale italiano	384
§ 8. Brevetto europeo e brevetto comunitario	385

CAPITOLO II

LA DEFINIZIONE DELL'INVENZIONE

§ 9. I dati normativi	387
§ 10. L'invenzione come soluzione originale di un problema tecnico: un concetto aperto	387

§ 11. Le realtà che non sono considerate come invenzioni: riflessioni generali	388
§ 12. Le realtà che non sono considerate invenzioni: il catalogo normativo	389
§ 13. Il problema dei programmi per elaboratori	390
§ 14. Metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici	393
§ 15. Varietà vegetali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali	395
§ 16. Tipologia delle invenzioni: invenzione di prodotto e invenzione di procedimento	396
§ 17. Le invenzioni derivate	398
§ 18. Le invenzioni dipendenti	398

CAPITOLO III

I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

§ 19. Generalità	401
§ 20. a) l'industrialità	401
§ 21. Il problema dell'utilità	403
§ 22. b) la novità: stato della tecnica e anteriorità opponibili	404
§ 23. La predivulgazione dell'invenzione	406
§ 24. c) L'originalità	407
§ 25. Gli indizi di evidenza e di non evidenza. Il c.d. <i>Problem and Solution Approach</i>	411
§ 26. d) la liceità	414

CAPITOLO IV

LA PROCEDURA DI BREVETTAMENTO

§ 27. La domanda di brevetto	417
§ 28. Il procedimento di esame. La modifica della domanda	419
§ 29. Le regole di garanzia dell'unità dell'invenzione	421
§ 30. La procedura di limitazione. La modifica delle rivendicazioni.	422
§ 31. La procedura di brevettazione avanti l'Ufficio Europeo dei Brevetti	423

CAPITOLO V

I DIRITTI NASCENTI DALL'INVENZIONE

§ 32. La struttura dell'attività inventiva e la normativa vigente	425
---	-----

§ 33. Il diritto ad essere riconosciuto autore	426
§ 34. Il diritto al rilascio del brevetto. La capacità	426
§ 35. L'invenzione di gruppo. Legittimazione alla domanda e gestione del brevetto	427

CAPITOLO VI

L'INVENZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO
E L'INVENZIONE SU COMMESSA

§ 36. L'invenzione in pendenza di rapporto di lavoro	431
§ 37. Le invenzioni del lavoratore subordinato: invenzione di servizio e invenzione d'azienda	431
§ 38. La terza ipotesi: l'invenzione occasionale	436
§ 39. Le invenzioni delle Università	437
§ 40. I contratti di ricerca e le invenzioni su commessa	439
§ 41. L'attribuzione dei diritti sulle invenzioni nei contratti di ricerca tra privati	440
§ 42. L'attribuzione dei diritti sulle invenzioni nei contratti di ricerca a committente pubblico	441

CAPITOLO VII

ESTENSIONE E TUTELA DEL BREVETTO

§ 43. Il limite temporale del brevetto	443
§ 44. I certificati complementari	443
§ 45. Il contenuto del diritto di esclusiva	445
§ 46. Brevetto di prodotto e pluralità di procedimenti di realizzazione del prodotto	446
§ 47. Brevetto di prodotto e pluralità di usi del prodotto per le invenzioni della meccanica	447
§ 48. Brevetto di prodotto e pluralità di usi del prodotto per le invenzioni della chimica	449
§ 49. Brevetto di prodotto e pluralità di usi del prodotto per le invenzioni biotecnologiche	451
§ 50. Brevetto di procedimento e protezione del prodotto "direttamente ottenuto"	452
§ 51. Territorialità e principio di esaurimento	454
§ 52. Gli usi leciti dell'invenzione altrui	455
§ 53. Il diritto di preuso	458
§ 54. Gli usi illeciti. La contraffazione e l'interpretazione del brevetto	459

§ 55. Contraffazione non integrale e contraffazione per equivalenti.	460
§ 56. La contraffazione indiretta	462

CAPITOLO VIII

LA CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO
E DEI DIRITTI DI BREVETTO

§ 57. Generalità. La circolazione del diritto al rilascio del brevetto	465
§ 58. La cessione del brevetto	466
§ 59. La licenza di brevetto	467
§ 60. I trasferimenti coattivi: esecuzione forzata, espropriazione, licenze obbligatorie speciali	470
§ 61. Le licenze obbligatorie: la disciplina comune	471
§ 62. La licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione	473
§ 63. La licenza obbligatoria per le invenzioni dipendenti	474
§ 64. La licenza di diritto	474

CAPITOLO IX

ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO

§ 65. Scadenza, rinunzia e decadenza	477
§ 66. La conversione del brevetto nullo	478

CAPITOLO X

SETTORI NUOVI E BREVETTI SPECIALI

§ 67. Dalle invenzioni della meccanica ai nuovi settori della tecnica	481
§ 68. a) I brevetti chimici: la domanda di brevetto per formule generali e l'invenzione di selezione	481
§ 69. L'individuazione del composto. I requisiti di novità ed originalità	484
§ 70. L'estensione del brevetto chimico	486
§ 71. b) I brevetti biotecnologici: invenzioni brevettabili e realtà non brevettabili	486
§ 72. Il deposito del materiale biologico. Novità ed originalità dell'invenzione biotecnologica	489
§ 73. L'estensione del brevetto biotecnologico. Il c.d. privilegio dell'agricoltore e dell'allevatore	490

§ 74. La tutela delle nuove varietà vegetali	491
§ 75. c) La registrazione delle topografie di semiconduttori ..	494
CAPITOLO XI	
L'INVENZIONE NON BREVETTATA E LA TUTELA DEL SEGRETO	
§ 76. La tutela del segreto	497
§ 77. I contratti di <i>know-how</i> . Gli accordi di riservatezza (N.D.A.)	500

CAPITOLO XII

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
E L'ORDINAMENTO COMUNITARIO

§ 78. Principio di territorialità e commercio internazionale: de- positi plurimi e brevetti paralleli	503
§ 79. La Convenzione di Unione di Parigi. Priorità internazio- nale e priorità interna	505
§ 80. Le Convenzioni in materia di classificazione dei brevetti ..	506
§ 81. La Convenzione di Strasburgo sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti	507
§ 82. La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) ..	508
§ 83. Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) ..	510
§ 84. L'Accordo TRIPS	511
§ 85. Principio di territorialità e Unione Europea	514
§ 86. Le importazioni parallele ed il principio dell'esaurimento co- munitario. Il problema dell'esaurimento internazionale ...	515
§ 87. Gli accordi di trasferimento di tecnologia nel diritto del- l'Unione Europea	517
§ 88. I ripetuti tentativi di dar vita ad un brevetto comunita- rio. Il c.d. pacchetto sul brevetto unitario	518
§ 89. La circolazione internazionale delle tecnologie	522
§ 90. I trasferimenti internazionali di tecnologie tra paesi indu- strializzati. Tecnologie strategiche e tecnologie nucleari ..	523
§ 91. Il problema dei trasferimenti internazionali di tecnologie a favore dei paesi meno sviluppati	524

CAPITOLO XIII
I MODELLI

§ 92. I dati normativi. Modelli di utilità, modelli e disegni ..	527
§ 93. Il modello di utilità. Modello e invenzione. Modello, mar- chio di forma e imitazione servile	529
§ 94. I disegni e modelli	531
§ 95. Disegni e modelli: la tutela d'autore. I rapporti con la tutela del marchio e della imitazione servile	532
§ 96. I disegni e modelli comunitari	534

Parte quarta

PROCESSO E SANZIONI

§ 1. Generalità.	539
§ 2. Regole di competenza e regole di rito nei giudizi in ma- teria di proprietà industriale	540
§ 3. Oneri di prova e regole speciali della fase istruttoria ..	542
§ 4. Oneri di prova nel giudizio di nullità o decadenza di marchi	545
§ 5. Oneri di prova nel giudizio di nullità o decadenza di brevetti	546
§ 6. La rivendica dei titoli di proprietà industriale. La disci- plina comune	547
§ 7. La rivendica dei titoli di proprietà industriale. Le regole dei marchi	549
§ 8. La rivendica dei titoli di proprietà industriale. Le regole delle invenzioni	550
§ 9. Il giudizio di nullità o decadenza. La legittimazione at- tiva. L'arbitrato	551
§ 10. Efficacia della sentenza di nullità o decadenza	553
§ 11. Il giudizio di contraffazione	555
§ 12. Le misure cautelari	556
§ 13. Consulenza tecnica preventiva, descrizione, sequestro e inibitoria	558
§ 14. Le sanzioni civili per la violazione dei diritti di proprietà industriale	559
§ 15. Il risarcimento del danno	561
§ 16. La restituzione degli utili del contraffattore	563
§ 17. La protezione provvisoria della domanda di brevetto o di registrazione	565

- § 18. Le sanzioni penali e amministrative 566
 § 19. La tutela *cross-border* del brevetto europeo 568
 § 20. Il giudizio in materia di marchi UE e disegni e modelli comunitari 569
 § 21. Processo e sanzioni in materia di concorrenza sleale 571

Parte quinta

DIRITTO ANTITRUST

CAPITOLO I

GLI OBIETTIVI DEL DIRITTO ANTITRUST

- § 1. La nascita del diritto *antitrust*. 577
 § 2. I valori della libertà di concorrenza 578
 § 3. Funzione e limiti del diritto *antitrust* 579
 § 4. L'ambito territoriale di applicazione del diritto *antitrust*. 582
 § 5. Controllo della concorrenza e protezionismo economico 584
 § 6. Soggetti del diritto *antitrust*: il concetto di impresa. Il problema delle operazioni intragrupo 586
 § 7. L'organo di controllo. Le fattispecie. Il problema delle sanzioni 588

CAPITOLO II

RAPPORTI E COORDINAMENTO TRA DIRITTO ANTITRUST COMUNITARIO E DIRITTO ANTITRUST NAZIONALE

- § 8. Nascita ed evoluzione del diritto *antitrust* comunitario 593
 § 9. Fonti e struttura del diritto *antitrust* comunitario 594
 § 10. Derivazione del diritto *antitrust* italiano dal diritto *antitrust* comunitario 595
 § 11. Nazionalità delle imprese e mercato rilevante in senso geografico nel diritto *antitrust* dell'Unione Europea 596
 § 12. Coordinamento tra diritto *antitrust* italiano e diritto *antitrust* comunitario. Dalla "barriera unica" 597
 § 13. . . . alla "doppia barriera". L'applicazione decentrata del diritto comunitario 598
 § 14. Settori di mercato con regole concorrenziali speciali. L'*antitrust* bancario 600

CAPITOLO III

IL DIVIETO DELLE INTESE

- § 15. Tre tipi di intese vietate: accordi, deliberazioni, pratiche concordate 603
 § 16. Oggetto o effetto anticoncorrenziale. Clausola generale e ipotesi tipiche di intesa illecita 605
 § 17. Le singole ipotesi tipiche di intesa illecita: le intese sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali 608
 § 18. Contingentamento della produzione, limiti agli sbocchi o agli accessi al mercato, agli investimenti e allo sviluppo 609
 § 19. Ripartizioni di mercati 612
 § 20. Patti di boicottaggio 613
 § 21. Contratti a prestazioni abbinate 614
 § 22. Il mercato rilevante 615
 § 23. L'irrilevanza delle intese minori 617
 § 24. Le deroghe al divieto di intese anticoncorrenziali 618
 § 25. Le esenzioni in tema di intese verticali 620

CAPITOLO IV

GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE

- § 26. Posizioni dominanti esistenti e posizioni dominanti nuove. Controllo delle concentrazioni e divieto degli abusi 623
 § 27. Definizione di posizione dominante. La posizione dominante collettiva 625
 § 28. La posizione dominante delle imprese titolari di un monopolio legale 627
 § 29. Clausola generale e abusi atipici: gli abusi informativi 629
 § 30. Le singole ipotesi tipiche di abuso vietato: l'imposizione di prezzi o condizioni inique 630
 § 31. Limiti alla produzione, agli sbocchi o agli accessi al mercato, o allo sviluppo tecnico 632
 § 32. Comportamenti discriminatori 633
 § 33. Il rifiuto unilaterale di contrattare. La dottrina delle *essential facilities* 634
 § 34. Contratti a prestazioni abbinati 637
 § 35. Abusi monopolistici e diritti di proprietà intellettuale 637