

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (G.U. 4-3-2005, n. 52, s.o. n. 28/L) —
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273

Il legislatore, con il Codice della proprietà industriale, ha dato attuazione alla legge delega secondo la quale doveva procedersi al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», operando una risistemazione della disciplina e provvedendo, altresì, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed, in particolare, alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca. Il legislatore, inoltre, nell'attuare la legge delega, ha ampliato la categoria dei diritti di proprietà industriale nella quale ha fatto confluire diritti che, protetti in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, possiedono un'oggettività sufficiente per essere ricompresi nello schema della proprietà industriale.

Il Codice disciplina, quindi, tutti i diritti di proprietà industriale, aventi ad oggetto:

- a) le **invenzioni industriali**, ovvero le creazioni intellettuali consistenti nella soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, suscettibile di una concreta applicazione in campo industriale;
- b) i **modelli di utilità**, ovvero le forme nuove di prodotti industriali già esistenti, idonee a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego;
- c) i **disegni** e i **modelli**, costituenti l'aspetto del prodotto quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- d) i **marchi di impresa**, segni distintivi dell'imprenditore e collettori di clientela, aventi la funzione di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro e consentire al consumatore di individuarne la provenienza;
- e) le **indicazioni geografiche** e le **denominazioni di origine**, adottate per designare prodotti originari di una certa località e aventi caratteristiche dovute essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
- f) le **topografie dei prodotti a semiconduttori**;
- g) le **informazioni aziendali** e le esperienze tecnico-industriali **segrete** e come tali aventi valore economico;
- h) le **varietà vegetali**, che abbiano i requisiti di novità, distinzione, omogeneità e stabilità;
- i) le **invenzioni biotecnologiche**, la cui disciplina è stata incorporata nella Sezione IVbis del Codice ad opera del D.Lgs.131/2010.

Le forme creative ricadenti in una di queste categorie, qualora siano in possesso dei requisiti di legge, attribuiscono al titolare, inventore o costituente, il diritto di registrazione o di brevetto o comunque la diversa forma di tutela prevista dal presente Codice.

Da un punto di vista terminologico deve annotarsi che la distinzione fra «proprietà industriale» e «proprietà intellettuale», soprattutto alla luce del mancato distinguo fra le due categorie presente in molti trattati internazionali, ha progressivamente perso rilievo,

per cui attualmente si tende ad usare la locuzione «proprietà intellettuale» come comprensiva anche della proprietà industriale o, viceversa, quella di «proprietà industriale» per indicare anche i diritti d'autore e connessi.

Il superamento della distinzione tra i diversi comparti della proprietà sui beni immateriali non si è, tuttavia, tradotto in un approccio globale alla materia, avendo il legislatore (in ossequio peraltro alla delega ricevuta) provveduto al riassetto complessivo della normativa vigente con riguardo al solo settore della proprietà industriale, tralasciando di prendere in considerazione il diritto d'autore ed ulteriori materie di altrettanto rilievo tradizionalmente inquadrate nell'ambito della proprietà intellettuale.

Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, che ha ulteriormente semplificato le procedure volte ad ottenere e gestire i titoli della proprietà industriale. Il decreto, infatti, introduce novità e semplificazioni con riguardo alle domande di brevetto nazionale, europeo e internazionale e ai marchi in vista, soprattutto, dell'avvicinamento del nostro ordinamento alle legislazioni degli altri Paesi in materia di marchi. L'esame dettagliato del Regolamento, oltre che in Appendice, è riportato anche nelle note dei singoli articoli interessati del Codice.

Infine, in attuazione dei principi di delega contenuti nella L. 99/2009, è stato emanato il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, un decreto correttivo che contiene una serie di disposizioni modificative del testo del Codice, volte ad aggiornarne il contenuto e ad armonizzare la normativa nazionale in materia di proprietà intellettuale con quella comunitaria e internazionale (tra cui la Convenzione sul Brevetto europeo), in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del Codice, nonché a semplificare le procedure di brevetazione e registrazione, riducendo gli adempimenti amministrativi necessari. Il Codice, inoltre, così come modificato ad opera del correttivo, è stato aggiornato anche con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale, tra cui il D.L. 3/2006, conv. in L. 78/2006 in materia di invenzioni biotecnologiche, il cui contenuto è stato incorporato nel Codice attraverso l'introduzione di un'apposita Sezione, per evitare duplicazioni di norme che potevano determinare incertezze interpretative.

Capo I

Disposizioni generali e principi fondamentali

Il Codice della proprietà industriale è suddiviso in otto capi, il primo dei quali è dedicato alle «disposizioni generali», nelle quali sono enunciati i «principi fondamentali» della normativa de qua, quali l'ambito di applicazione, gli obiettivi che la stessa si propone, la disciplina applicabile agli stranieri e le disposizioni in tema di priorità, comunione ed esaurimento dei diritti. Si tratta di profili di disciplina che riguardano indistintamente tutti i diritti di proprietà industriale e la loro collocazione in una parte generale ed unitaria del Codice presenta il vantaggio di evitare la reiterazione di norme sostanzialmente uguali per ciascun diritto di proprietà industriale.

1 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. (1) — 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende **marchi** ed altri segni distintivi **(2)**, **indicazioni geografiche, denominazioni di origine (3)**, **disegni e modelli (4)**, **invenzioni (5)**, **modelli di utilità (6)**, **topografie dei prodotti a semiconduttori (7)**, **informazioni aziendali riservate (8)** e **nuove varietà vegetali (9)**.

Marchio: [v. Capo II, Sez. I]; **Indicazione geografica:** [v. Capo II, Sez. II]; **Denominazione di origine:** [v. 29]; **Disegno:** [v. 31]; **Modello:** [v. 31]; **Invenzione:** [v. Capo II, Sez. IV]; **Modello di utilità:** [v. Capo II, Sez. V]; **Topografia dei prodotti a semiconduttori:** [v. Capo II, Sez. VI]; **Prodotto a semiconduttori:** [v. Capo II, Sez. VI]; **Informazioni aziendali riservate:** [v. Capo II, Sez. VIII]; **Nuova varietà vegetale:** [v. 100].

(2) V. Sezione I del Capo II.
 (3) V. Sezione II del Capo II.
 (4) V. Sezione III del Capo II.
 (5) V. Sezione IV del Capo II.
 (6) V. Sezione V del Capo II.
 (7) V. Sezione VI del Capo II.
 (8) V. Sezione VII del Capo II; le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, sono oggetto di tutela qualora abbiano i requisiti di cui all'art. 98.
 (9) V. Sezione VIII del Capo II.

(1) Sulla locuzione «proprietà industriale» v. commento introduttivo.

Tutta la materia classica della proprietà industriale è disciplinata dal Codice, ad eccezione del settore del diritto d'autore che continua ad essere disciplinato dalla L. 633/1941.

Il comune denominatore di tutti i diritti di proprietà industriale è il riferimento della protezione ad un elemento oggettivo di cui sia configurabile o l'attribuzione ad un soggetto determinato o il modo di utilizzazione.

L'attribuzione, a sua volta, può dipendere da un titolo avente efficacia costitutiva oppure dal verificarsi dei presupposti di fatto che comportino la tutela in capo ad un determinato soggetto: in entrambi i casi il bene immateriale forma oggetto di un diritto di esclusiva a beneficio del titolare.

2 COSTITUZIONE ED ACQUISTO DEI DIRITTI. — 1. I diritti di **proprietà industriale** si acquistano mediante **brevettazione**, mediante **registrazione** o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le **invenzioni**, i **modelli di utilità**, le **nuove varietà vegetali**.

3. Sono oggetto di registrazione i **marchi**, i **disegni** e **modelli**, le **topografie dei prodotti a semiconduttori**.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le **informazioni aziendali riservate**, le **indicazioni geografiche** e le **denominazioni di origine** (1).

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di **nullità** e **decadenza** sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Proprietà industriale: [v. 1]; **Invenzione:** [v. Capo II, Sez. II]; **Modello di utilità:** [v. Capo II, Sez. IV]; **Nuova varietà vegetale:** [v. 100]; **Marchio:** [v. Capo II, Sez. I]; **Disegno:** [v. 31]; **Modello:** [v. 31]; **Topografia dei prodotti a semiconduttori:** [v. Capo II, Sez. VI]; **Informazioni aziendali riservate:** [v. Capo

II, Sez. VII]; **Indicazione geografica:** [v. Capo II, Sez. II]; **Denominazione di origine:** [v. 29]; **Nullità:** [v. 25]; **Decadenza:** [v. 26].

Brevettazione: rappresenta la modalità di acquisto del diritto di proprietà industriale relativo a invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. Le facoltà e la tu-

tela accordate al titolare dalla (—) nonché la durata del diritto sono disciplinate dal presente Codice.

Registrazione: rappresenta la modalità di acquisto del diritto di proprietà industriale relativo a marchi, disegni o modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori. Le facoltà e la tutela accordate al titolare dalla (—) nonché la durata del diritto sono disciplinate dal presente Codice.

(1) La formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere anche segni atipici e, in

particolare, marchi non registrati (o di fatto), che, per godere di tutela, devono presentare carattere distintivo e devono possedere i requisiti di novità ed originalità propri del marchio registrato, oltre a dover esprimere una specifica funzione distintiva. La tutela del marchio non registrato, infatti, trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata dal preteso titolare (Cass. 3224/1994).

*La norma introduce la distinzione tra diritti di proprietà industriale cd. **titolati** e diritti **non titolati**.*

I primi sono quelli che si acquistano originariamente mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale, conseguenti ad un'attività amministrativa avente natura di accertamento costitutivo. Il nostro ordinamento applica ai diritti di proprietà industriale la disciplina dei beni mobili registrati soprattutto per quanto riguarda la circolazione e la trascrizione degli atti di trasferimento.

I diritti non titolati sono quelli che sorgono non a seguito di una procedura avente carattere costitutivo, ma in virtù della ricorrenza di determinati presupposti di legge il cui accertamento giustifica la tutela come oggetto di proprietà industriale dei segni distintivi diversi dal marchio registrato, delle informazioni aziendali riservate, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Il legislatore ha trasferito nel campo dei diritti di proprietà industriale quelli che, non essendo titolati, precedentemente erano protetti con i mezzi di tutela giurisdizionale propri della concorrenza sleale.

3 TRATTAMENTO DELLO STRANIERO. — 1. Ai **cittadini** di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della **proprietà industriale**, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano **domiciliati** o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di **nuove varietà vegetali**, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di **topografie dei prodotti a semiconduttori**, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice (1).

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trat-

tamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani **reciprocità di trattamento**.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la **registrazione** in Italia di un **marchio** registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le **persone giuridiche** di corrispondente nazionalità.

Cittadinanza: [v. 120]; **Proprietà industriale:** [v. 1]; **Domicilio:** [v. 120]; **Nuova varietà vegetale:** [v. 100]; **Topografia di prodotti a semiconduttori:** [v. Capo II, Sez. VI]; **Registrazione:** [v. 2]; **Marchio:** [v. Capo II, Sez. I].

Reciprocità di trattamento (condizione di): istituto di diritto internazionale privato in base al quale un determinato trattamento, che uno Stato prevede a favore di un altro Stato o dei suoi cittadini, è subordinato alla concessione del medesimo trattamento da parte dell'altro Stato in favore del primo e dei suoi cittadini.

Persona giuridica: complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la personalità giuridica, automaticamente in presenza di determinate condizioni ovvero a seguito di provvedimento dell'autorità competente.

(1) Tale comma stabilisce le condizioni perché al cittadino straniero venga riconosciuto lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani nelle materie disciplinate dal Codice. Sono previste anche discipline specifiche in tema di varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori affinché il trattamento accordato ai cittadini italiani sia riconosciuto anche ai cittadini stranieri.

4 PRIORITÀ. — 1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di **proprietà industriale** o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di **nuova varietà vegetale**, di **registrazione** di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi (1) (2).

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'**invenzione** ed i **modelli di utilità** e le **varietà vegetali**, di sei mesi per i **disegni o modelli** ed i **marchi**.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Proprietà industriale: [v. 1]; **Nuova varietà vegetale:** [v. 100]; **Registrazione:** [v. 2]; **Invenzione:** [v. Capo II, Sez. IV]; **Modello di utilità:** [v. Capo II, Sez. V]; **Disegno:** [v. 31]; **Modello:** [v. 31]; **Marchio:** [v. Capo II, Sez. I].

Priorità: chiunque abbia regolarmente depositato, in uno degli Stati facenti parte del-

la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di brevetto d'invenzione o di modello di utilità, può fruire durante i successivi dodici mesi di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale riguardante la medesima invenzione. Tutti coloro che hanno deposi-

tato un brevetto nazionale possono, quindi, attendere dodici mesi dalla data di deposito per estendere la loro invenzione in altri Paesi, mantenendo all'estero la stessa data di validità nazionale.

(1) L'art. 4 della Convenzione di Parigi dispone che «*chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini indicati dal documento*». I termini di priorità sono di dodici mesi

per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

(2) La L. 23-7-2009, n. 99 (cd. *Legge sviluppo*) ha modificato l'art. 47 del presente codice, aggiungendo il comma 3bis che prevede che per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo ad un diritto di priorità anche rispetto ad una domanda nazionale successiva depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (cd. **concetto di priorità interna**).

*L'introduzione, anche nel nostro ordinamento, dell'istituto della cd. **priorità interna**, è finalizzata a superare i problemi che derivano dal deposito di successive, autonome, domande di brevetto, relative ad un trovato costituito da elementi inventivi giunti a maturazione in momenti successivi.*

5 ESAURIMENTO. — 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di **proprietà industriale** si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo (1).

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica [, con riferimento al **marchio**.] (2) quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (3).

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una **varietà essenzialmente derivata**, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso **costitutore** o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale (4).

Proprietà industriale: [v. 1]; **Marchio:** [v. Capo II, Sez. I]; **Varietà essenzial-**

mente derivata: [v. 107]; **Costitutore:** [v. 101].

(1) Si ritiene che la fattispecie della **messa in commercio** ricorra con il perfezionamento di qualsiasi negozio, sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito, ad effetti reali o obbligatori, che implica la destinazione al mercato del bene protetto e attribuisca al terzo un potere di godimento sul prodotto per il quale si esige un corrispettivo. Perfezionano l'esaurimento, quindi, non solo i negozi traslativi della proprietà a titolo oneroso, ma anche quelli costitutivi di un **diritto**, di natura obbligatoria, di mero godimento (es., locazione, leasing) dato che anche in questo modo è possibile al titolare percepire il profitto che la legge gli assicura (MARCHETTI).

(2) **Parole** in parentesi quadra **soppresse** ex art. 4, c. 1, **D.Lgs. 13-8-2010, n. 131**. Con tale soppressione viene fissata la regola generale, valida per tutti i diritti di proprietà industriale, in base alla quale l'esaurimento non si verifica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare del diritto si opponga alla ulteriore commercializzazione del prodotto.

(3) Il principio dell'esaurimento non opera sempre. Se, ad esempio, l'importatore parallelo modifica o altera lo stato dei prodotti dopo averli acquistati, il titolare del marchio può opporsi con l'azione di contraffazione alla circolazione dei beni recan-

ti il marchio ed altrettanto può fare se sussista un analogo legittimo impedimento (ad es., se vi sono differenze qualitative tra le due produzioni contrassegnate dallo stesso marchio).

(4) **Comma così sostituito** ex art. 4, c. 2, **D.Lgs. 131/2010** cit. Tale modifica è volta a rendere il testo più chiaro e aderente alle disposizioni del Regolamento 2100/94/CE sulla protezione comunitaria delle novità vegetali. Questa disposizione adegua il principio dell'esaurimento alle peculiarità delle nuove varietà vegetali; in tal caso, l'oggetto della privativa ruota sulla creazione di un essere vivente, capace di riprodursi. Questo giustifica che la prima messa in commercio del materiale della varietà protetta comporti l'esaurimento del diritto rispetto a quanto venduto e a ciò che eventualmente ne derivi solo entro i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 5 (es., la vendita di una talea di rosa da parte del titolare della privativa esaurisce il suo diritto anche sulla pianta di rosa ottenuta da quella talea e sulle rose che fioriscono su quella pianta, che potranno essere liberamente commercializzate, ma lascia impregiudicato il diritto del costituente di opporsi alla produzione e commercializzazione di talee derivate dalla pianta di rose in questione) (MORRI).

Con il termine **esaurimento** vengono indicate due limitazioni inerenti all'esercizio del diritto di esclusiva del titolare del brevetto. La prima limitazione è quella del cd. **esaurimento nazionale** secondo il quale, anche se il titolare del brevetto è l'unico a decidere legittimamente se il prodotto brevettato o ottenuto con il procedimento brevettato possa essere immesso nel mercato, è anche vero che una volta che tale immissione sia legittimamente avvenuta, egli non ha alcun potere di controllare o limitare l'ulteriore circolazione del prodotto. Altra limitazione è quella che deriva dal cd. **esaurimento comunitario** del diritto nazionale di brevetto: è necessario premettere che quando l'inventore è titolare di brevetti paralleli in diversi Stati dell'Unione Europea, egli, per il principio di territorialità, potrebbe impedire ad un operatore commerciale di acquistare il prodotto brevettato in uno Stato dell'Unione per rivenderlo in un altro Stato dell'Unione, perché costituirebbe contraffazione anche di ciascuno dei brevetti nazionali anche l'attività di importazione del prodotto fabbricato fuori dallo stato di importazione.

Per questo motivo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito quanto ora risulta codificato all'art. 5 e cioè che le facoltà esclusive attribuite dal presente Codice al titolare di un diritto di proprietà industriale, e quindi anche al titolare di un marchio, si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Ciò significa che se il titolare del brevetto italiano immette nel mercato italiano il prodotto brevettato, egli non può impedire che un terzo il quale ne abbia convenienza acquisti tale prodotto in Italia e lo rivenda in un altro Stato dell'Unione, nel quale anche il titolare del brevetto italiano è titolare di un brevetto parallelo sulla stessa invenzione.

6 COMUNIONE. — 1. Se un diritto di **proprietà industriale** appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Ibis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti **(1)**.

Proprietà industriale: [v. 1].

Comunione: forma di contitolarità di diritti in capo a più persone (artt. 1100 e ss. c.c.). Si ha (—) pertanto, quando un diritto reale (es. diritto di proprietà) appartiene a più persone, che vengono definite comunisti.

ficazione si è voluto ovviare ai problemi connessi all'irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto, a partire dal momento in cui si realizza il diritto alla brevettazione o registrazione, visto che consente, in deroga ai principi in materia di comunione del diritto soggettivo, al singolo contitolare un atto di gestione straordinaria in assenza del consenso degli altri.

(1) Comma introdotto ex art. 5, c. 1, **D.Lgs. 13-8-2010, n. 131**. Con questa norma di sempli-

Questa norma chiude il Capo I, rinviando alle norme del codice civile per la regolamentazione della comunione del diritto di proprietà industriale.

CAPO II

Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

Il secondo Capo del Codice della proprietà industriale è diviso in più sezioni, ciascuna delle quali si riferisce ad uno specifico diritto di proprietà industriale del quale fissa le condizioni di esistenza, di estensione e di esercizio: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni segrete e nuove varietà vegetali.

Nell'ambito delle singole sezioni, ferme restando le naturali differenze sostanziali e le norme proprie, la disciplina è articolata prevedendo, preliminarmente, l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo e le eccezioni agli stessi, gli effetti della tutela, la sua durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi, le limitazioni a tali diritti, le cause di decadenza e di nullità.

Sezione I

Marchi

Ditta, insegna e marchio sono i principali **segni distintivi** dell'imprenditore. Pur essendo diversi tra loro, essi assolvono la stessa funzione: individuare i vari operatori economici e consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli. Sono definiti «collettori di clientela» in quanto ne favoriscono la formazione ed il mantenimento. Essi esistevano già nel periodo corporativo; la loro disciplina ne ha progressivamente modificato la struttura, soprattutto trasformando la funzione del **marchio** ed attri-

buendogli un ruolo preminente rispetto agli altri segni. In passato, il marchio era utilizzato a garanzia della qualità o della quantità delle merci offerte; oggi, invece, esso assume la funzione di segno di provenienza delle merci da una certa impresa ed è quindi uno degli strumenti più importanti della lotta concorrenziale.

La funzione fondamentale del marchio è, quindi, quella di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti. Tale **funzione distintiva** permette al pubblico dei consumatori di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una data impresa e di operare consapevolmente le proprie scelte. Da questo punto di vista, il marchio assume pertanto anche il ruolo di **indicatore della provenienza** del prodotto da una medesima fonte di produzione.

In questa sezione, dopo l'individuazione di ciò che può formare oggetto di registrazione come marchio, tutte le disposizioni che la dottrina e la giurisprudenza italiane conducono al tipo di marchio sono state riordinate in articoli la cui rubrica individua il tipo di questione: nomi e ritratti di persona, marchi di forma, stemmi, marchi collettivi.

7 OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE. (1) — 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i **segni** suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole **(2)**, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre **(3)**, i suoni, la forma del **prodotto** o della confezione di esso **(4)**, le combinazioni o le tonalità cromatiche **(5)**, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese **(6)**.

Registrazione: [v. 2]; **Prodotto:** [v. 20].

Segno: è ogni entità idonea a trasmettere un messaggio. La possibilità di una raffigurazione grafica non sembra essere un limite, in quanto la norma si riferisce anche a forme e a suoni.

(1) La norma in esame riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 16 R.D. 929/1942 nella formulazione introdotta dall'art. 16 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480.

(2) Ai sensi dell'art. 12, non sono registrabili come marchio i segni, e dunque anche le parole, di uso comune. Per la giurisprudenza e la pratica consolidata, però, anche una parola comune o tratta dal linguaggio corrente, purché usata non in senso meramente descrittivo del prodotto, ma in questo collegata da un accostamento di pura fantasia, può assumere carattere di originalità ed efficacia individualizzante e costituire, pertanto, marchio brevettabile (Cass. 2929/1982). Si pensi, ad esempio, al celebre marchio «Mulino bianco».

(3) La rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto può formare oggetto di valido brevetto per marchio d'impresa, quando si presenti caratterizzata in modo originale, ma nei limiti della tutela del cd. *marchio debole* per cui il titolare del marchio non può ottenere la protezione nei

confronti dell'imprenditore concorrente che utilizzi le stesse lettere dell'alfabeto, ove sussistano anche lievi modifiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione (Cass. 9827/1994). Ad esempio, è stato ritenuto valido il marchio costituito dall'inserimento di una sigla a lettere maiuscole sovrapposte — L.V. — in una serie ordinata di figure floreali stilizzate (stelle, corolline, rosoncini *etc.*) che compongono un disegno ripetuto sull'intera superficie del prodotto (Cass. 4090/1980).

(4) La brevettabilità come marchi d'impresa dei *segni tridimensionali* è ammessa solo quando si tratti di forma non consueta, arbitraria o di fantasia alla quale siano estranei i sia compiti estetici che funzionali o comunque di utilità particolare. Non può, pertanto, essere brevettato come marchio d'impresa un contenitore che incorpori o assolva esclusivamente a funzioni ornamentali o di utilità e ciò allo scopo di evitare che attraverso il brevetto di marchio, rinnovabile nel tempo, possa assicurarsi una esclusiva illimitata a semplici modelli di utilità ovvero a disegni o modelli industriali (Cass. 3333/1981) la cui tutela si estende rispettivamente per dieci e cinque anni — questi ultimi rinnovabili fino al limite massimo di venticinque anni (artt. 85 e 37 C.p.i.). A protezione del marchio di forma non registrato, può

invocarsi la tutela, ex art. 2598, n. 1, c.c., che vieta l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente.

(5) La disciplina del **marchio internazionale** prevede la possibilità di chiedere la registrazione anche di una combinazione di colori. Gli Stati aderenti la cui normativa nazionale non preveda la tutelabilità di un marchio consistente in un colore possono rifiutare la tutela internazionale accordata al marchio così registrato. Qualora il marchio di base sia stato depositato con quel determinato colore o combinazione di colori è sempre possibile depositare il marchio internazionale rivendicandone come elemento distintivo proprio quel colore o quella combinazione anche se tale rivendicazione non è stata effettuata per il marchio base; se invece la rivendicazione del colore o della combinazione di colori è stata effettuata già per il marchio base, il titolare dovrà effettuare necessariamente la stessa rivendicazione anche per il marchio internazionale.

(6) È opportuno fare una distinzione tra marchi generali e marchi speciali, dato che la differenza del messaggio che gli uni e gli altri comunicano al pubblico fa sì che la relativa disciplina sia, talora, diversa.

I *marchi generali* comunicano essenzialmente un messaggio sull'origine del prodotto, che interessa il consumatore che conosce l'impresa che ne è titolare in quanto egli confida che tutti i prodotti provenienti da quell'impresa presentino le qualità soddisfacenti che egli ha già sperimentato. Per questo tipo di marchio, la funzione distintiva di esso si specifica *in funzione di indicazione di provenienza o di origine*.

Il messaggio trasmesso dai *marchi speciali*, invece, riguarda anche ed essenzialmente le specifiche caratteristiche del singolo prodotto, infatti, la funzione distintiva di essi si specifica in una *funzione di garanzia di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica dei singoli prodotti contrassegnati*.

*La norma disciplina la cd. **funzione distintiva** del marchio individuando nella novità, cioè nella sua attitudine a distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore da quelli (simili) di un altro imprenditore, il primo fondamentale requisito per ottenerne la registrazione. A questa funzione corrisponde la struttura del diritto sul marchio, che come ogni diritto su segno distintivo è diritto di esclusiva. La funzione distintiva è ulteriormente confermata dal fatto che la tutela del marchio opera principalmente quando l'adozione di esso (o di un segno ad esso simile) da parte di un terzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico; solo, cioè, quando la sua funzione distintiva venga pregiudicata. Gli altri requisiti necessari per ottenere la tutela di un marchio sono la liceità, l'originalità e la non mendacità dello stesso.*

8 RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI NOTORI. — 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso (1).

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la **registrazione** possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi (2). L'**Ufficio italiano brevetti e marchi** ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendone i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1 (3).

3. Se notori, possono essere registrati o usati (4) come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (5) (6).

Registrazione: [v. 2].

Ufficio italiano brevetti e marchi: originariamente denominato *Ufficio Centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*, ha assunto tale denominazione in seguito alla riforma operata dal D.Lgs. 4-12-1992, n. 480. È l'Ufficio competente a rilasciare il brevetto per le invenzioni industriali e per i modelli di utilità e gli attestati di registrazione dei disegni e modelli industriali e dei marchi, in seguito ad un esame di legittimità e ad un controllo della regolarità formale delle domande.

(1) La norma detta un regime di preclusione molto severo, in quanto subordina l'uso come marchio del ritratto altrui al consenso del ritrattato e, dopo la sua morte, al consenso dei congiunti più vicini, secondo una scala che giunge fino al quarto grado di parentela. La norma si sovrappone parzialmente agli artt. 10 c.c. e 96 e 97 della legge sul diritto d'autore. Queste norme, infatti, vietano l'uso pubblico non autorizzato dell'immagine altrui quando non sia giustificato «dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

La necessità del consenso o dell'autorizzazione alla registrazione come marchio di un ritratto di persona o di un segno notorio o di uno stemma è stata confermata anche dall'art. 12 del D.M. 13-1-2010, n. 33 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale*).

(2) Meno limitativo del regime dettato per i ritratti altrui è quello che la legge prevede per i nomi altrui. La norma, infatti, prevede una generale li-

bertà di inserimento del nome altrui nel marchio (tranne che si tratti di un nome notorio) ponendo come unico limite il fatto che l'uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dell'interessato.

La ratio del principio della libera appropriabilità del nome altrui e la sua sfera di applicazione sono limitate all'esigenza di salvaguardare chi abbia in buona fede ritenuto di usare nomi di fantasia, che invece in pratica corrispondono a nomi altrui, per non esporlo ad eventuali ricatti da parte di coloro cui tali nomi appartengono.

(3) Le parole «*sussistendone i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1*» sono state **introdotte** ex art. 6, c. 1, **D.Lgs. 13-8-2010, n. 131**.

È stato così previsto che limitazioni al diritto di marchio, riconducibili al fatto che il marchio è costituito dal nome altrui, sono sempre riconducibili ai presupposti dell'art. 21 del presente Codice (*limitazioni del diritto di marchio*).

(4) Le parole «*o usati*» sono state **introdotte** ex art. 6, c. 2, **D.Lgs. 13/2010** cit. Con questa modifica, quindi, sarà proibito, oltre alla registrazione, anche l'uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale, al fine di impedire l'aggraviamento parassitario ad essi da parte dei terzi.

(5) Ad evitare che altri traggano vantaggio dalla notorietà di un nome o di un segno, la norma impone che nel caso di nomi di persona e di alcuni segni notori sia necessario sempre il consenso dell'avente diritto. Si pensi, ad esempio, al successo che potrebbe determinare l'uso del nome «Totti» per un marchio relativo ad articoli sportivi, a prescindere dai dati di qualità e di prezzo del prodotto stesso (cd. *valore di suggestione dei segni notori*).

(6) La violazione delle norme contenute in questo articolo comporta la nullità del marchio ex art. 25, lett. c).

La norma, apparentemente omogenea, in realtà contempla tre ipotesi distinte:

- **l'uso come marchio del ritratto altrui**, rispetto al quale la legge detta un regime preclusivo particolarmente rigido, subordinando tale uso al consenso espresso della persona oggetto del ritratto e, dopo la sua morte, al consenso dei parenti prossimi; al consenso espresso si equipara il consenso tacito per cinque anni consecutivi, se colui che ha ottenuto la registrazione abbia agito in buona fede;
- **l'uso come marchio del nome altrui**, rispetto al quale la norma si presenta più tollerante, consentendolo liberamente, nei limiti in cui tale uso non leda la fama, il credito o il decoro dell'interessato; o se l'Ufficio marchi, di propria iniziativa, ritenga opportuno chiedere il consenso all'interessato o ai suoi parenti prossimi, dopo la morte;
- **l'uso come marchio del nome notorio altrui**, che si verifica quando nel marchio si inserisca il nome di un personaggio dotato di particolare fama (si pensi ad un attore o ad un personaggio dello sport) per il cui uso si è previsto come necessario il consenso dell'interessato.

In tale ipotesi il legislatore ha voluto tener conto della particolare forza attrattiva (cd. *valore di suggestione*) che tali nomi possono avere e che si traduce in una capacità di

vendita del prodotto indipendentemente dalla qualità o dal prezzo e legato alla forza suggestiva che il nome noto possiede.

Evidenziandosi in tali ipotesi la prospettiva di un approfittamento commerciale del nome altrui, il legislatore ha inteso riservare a chi ha il merito della notorietà del nome la possibilità di trarne le utilità che dall'uso commerciale dello stesso possono derivare.

9 MARCHI DI FORMA. — 1. Non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa i **segni** costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del **prodotto** (1), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (2).

Registrazione: [v. 2]; **Segno:** [v. 7]; **Prodotto:** [v. 20];

(1) Si tratta delle cd. *forme necessarie*, che sono di libera utilizzazione. Se una sola impresa, infatti, potesse registrare come marchio la forma comune di un qualsiasi prodotto, finirebbe con il monopolizzare non solo un segno, ma la stessa attività produttiva di quel bene.

(2) Le *forme funzionali* e le *forme ornamentali*, infatti, sono tutelabili attraverso il conseguimento del brevetto per invenzioni o la registrazione per modelli industriali, che hanno durata limitata nel tempo e non sono rinnovabili. La registrazione delle forme funzionali e ornamentali come marchio, perciò, permetterebbe di godere di un diritto di esclusiva praticamente perpetuo, violando il principio della limitazione temporale della tutela brevettuale che il legislatore ha previsto per esse. La norma, quindi, stabilisce la regola secondo cui le due protezioni sono alternative e non cumulative.

mento del brevetto per invenzioni o la registrazione per modelli industriali, che hanno durata limitata nel tempo e non sono rinnovabili. La registrazione delle forme funzionali e ornamentali come marchio, perciò, permetterebbe di godere di un diritto di esclusiva praticamente perpetuo, violando il principio della limitazione temporale della tutela brevettuale che il legislatore ha previsto per esse. La norma, quindi, stabilisce la regola secondo cui le due protezioni sono alternative e non cumulative.

Il marchio di forma è sempre un elemento estrinseco al prodotto: è costituito dalla forma del contenitore, dal disegno di un tessuto con cui il prodotto è realizzato, ma non si identifica con la forma del prodotto contraddistinto (SENA).

10 STEMMI. — 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (1).

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'**Ufficio italiano brevetti e marchi**, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, (2) all'**ordine pubblico** o al **buon costume**.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

Registrazione: [v. 2]; **Ufficio italiano brevetti e marchi:** [v. 8]; **Ordine pubblico:** [v. 14]; **Buon costume:** [v. 14].

(1) Il comma in esame riproduce la previsione di cui alla lettera d) dell'art. 18 R.D. 929/1942

nella formulazione introdotta dall'art. 18 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480.

(2) Le **parole** «*alla legge*» sono state **introdotte** ex art. 7 D.Lgs. 13-8-2010, n. 131.

11 MARCHIO COLLETTIVO. (1) — 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati **prodotti** o **servizi**, possono ottenere la **registrazione** per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti (2).

2. I **regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi**, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'**Ufficio italiano brevetti e marchi** per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda (3).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in **segni** o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della **correttezza professionale** [e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza] (4) (5).

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Prodotto: [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Registrazione:** [v. 2]; **Ufficio italiano brevetti e marchi:** [v. 8]; **Segno:** [v. 7].

Marchio collettivo: marchio che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimò da parte di tutti coloro che si assoggettano all'osservanza degli standard qualitativi fissati dal titolare ed ai relativi controlli.

Regolamenti sull'uso del marchio collettivo: regolamenti (privati e pubblici) che prevedono gli standard qualitativi che ciascun imprenditore deve rispettare per essere autorizzato all'uso del marchio.

Correttezza professionale: il riferimento è al buon costume commerciale e, dunque, a quelle consuetudini generalmente affermate e storicamente variabili che rappresentano l'espressione della morale imprenditoriale. È lasciato, comunque, all'interprete il compito di identificare in concreto le varie ipotesi costituenti violazione delle norme di correttezza professionale.

(1) La norma in esame sostanzialmente riproduce l'art. 2 R.D. 929/1942 nella formulazione introdotta dall'art. 3 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480.

(2) Titolare del marchio collettivo può essere un non imprenditore. Generalmente si tratta di strutture associative o consortili che, attraverso la registrazione del marchio collettivo, acquistano la facoltà di concederlo in uso a produttori o commercianti che si impegnano all'osservanza di specifici regolamenti. Le associazioni e gli enti titolari di marchi collettivi conservano nei confronti di tali imprenditori poteri di controllo e di coordinamento.

(3) I rapporti tra il titolare del marchio collettivo e coloro che ne fanno uso sono affidati ad appositi regolamenti che, secondo la norma in esame, devono essere allegati alla domanda di registrazione del marchio collettivo. Questi regolamenti prevedono che gli utilizzatori del marchio collettivo rispettino, nella fabbricazione dei prodotti da contrassegnare con quel marchio, certe norme attinenti alla qualità (es. norme che delimitano le zone geografiche di provenienza dei prodotti, indicano le materie prime da impiegare, prescrivono i procedimenti produttivi da seguire e gli standards qua-

litativi da ottenere etc.) e che vi siano dei controlli da parte del titolare del marchio per garantire il rispetto del regolamento e delle sanzioni da applicare agli utenti nel caso di inosservanza. L'art. 14, comma 2) lett. c) [v.], sancisce la decadenza del marchio collettivo qualora il titolare ometta di effettuare, a carico degli utenti, i suddetti controlli.

(4) **Parole in parentesi quadra soppresse** ex art. 8 **D.Lgs. 13-8-2010, n. 131**. È stata soppressa la fissazione di un limite ulteriore all'utilizzabilità del marchio collettivo da parte di terzi per fini commerciali, disponendo semplicemente che l'uso sia conforme alla correttezza professionale. Ciò per adeguarsi all'articolo 6 della direttiva 89/104/CEE che, nell'indicare le limitazioni degli effetti del marchio di impresa, stabilisce che i limiti al diritto di esclusiva siano possibili unicamente in funzione del fatto che «l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale», cioè a quella che nell'ordinamento italiano viene definita, appunto, «correttezza professionale».

(5) Molti marchi collettivi concernono la garanzia dell'origine geografica di determinati prodotti. Il legislatore, perciò, ha pensato che in relazione ad essi si imponesse una deroga al divieto della registrazione di marchi costituiti esclusivamente da una denominazione geografica (art. 13, c. 1, c.p.i.). Il marchio collettivo, quindi, può consistere anche soltanto in indicazioni della provenienza geografica dei prodotti o servizi. Il legislatore si è preoccupato anche di evitare che la registrazione come marchio di una denominazione geografica e il conseguente diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio collettivo potesse determinare una situazione di ingiustificato privilegio, o recare un pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella località geografica indicata dal marchio stesso.

Per queste ipotesi la legge ha previsto che l'Ufficio italiano brevetti e marchi possa rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione, attribuendogli inoltre la facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, delle categorie ed organi interessati o competenti.

*I marchi collettivi svolgono una funzione in gran parte diversa da quella dei marchi individuali, in quanto possono avere anche una funzione di indicazione di provenienza ma, più tipicamente, svolgono una funzione di **garanzia** e di **qualità**. Il marchio collettivo è destinato ad essere impiegato dalle imprese aderenti e non dal titolare, che invece deve svolgere la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi. Si ha, quindi, una dissociazione tra titolarità del segno ed uso dello stesso.*

12 NOVITÀ. (1) — 1. Non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa i **segni** che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di **confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della **proprietà industriale**, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso (2). L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica (3), o altro segno di-

stintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di **priorità** o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici (4);

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (5);

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera *e*).

2. Nei casi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un **marchio collettivo** o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di **nullità**.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Registrazione: [v. 2]; **Segno:** [v. 7]; **Prodotti o servizi affini:** [v. 20]; **Confusione:** [v. 20]; **Proprietà industriale:** [v. 1]; **Priorità:** [v. 4]; **Marchio collettivo:** [v. 11]; **Nullità:** [v. 25].

(1) Art. così sostituito ex art. 9 D.Lgs. 13-8-2010, n. 131.

La precedente formulazione della norma escludeva dalla registrazione, per mancanza del requisito della novità, anche «i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio». Il D.Lgs. 131/2010 ha riscritto la norma al

fine di escludere i suddetti segni dall'elenco di quelli non registrabili come marchio per difetto di novità, data l'esigenza di armonizzazione con l'art. 13 della direttiva 89/104/CEE, che esclude dalla registrazione i segni di questo tipo per mancanza di capacità distintiva e non per difetto del requisito della novità.

(2) La norma tutela il diritto del soggetto che ha fatto uso di un marchio, per contrassegnare propri prodotti o servizi, senza domandarne la registrazione. A determinare la mancanza di novità di un marchio non basta, secondo la norma in esame, qualsiasi preuso di un marchio o di un altro segno distintivo confondibile. Deve trattarsi, infatti, an-

che di un marchio o di un altro segno distintivo che sia noto in un ambito territoriale diffuso, cioè dotato di una «notorietà generale».

È possibile che l'uso anteriore di un segno non comporti di per sé l'esistenza di una notorietà di esso. La norma, inoltre, prevede anche il caso di un uso che comporti notorietà locale. Entrambe queste ipotesi non danno luogo alla nullità del marchio successivamente registrato. Ciò non significa che il marchio registrato godrà di una posizione pari a quella di un altro marchio pienamente nuovo. Il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità, infatti, risulterà affievolito e proporzionato all'entità di quel preuso.

(3) Il Codice affronta il delicato argomento della tutela dei *domain names*, per i quali l'ordinamento previgente non prevedeva alcuna norma. Il primo segnale si ha proprio nell'articolo in esame a proposito della caratteristica della novità che il segno che si vuole registrare come marchio deve avere: all'atto di presentazione della domanda saranno considerati nuovi solo quei segni che non siano identici o simili ad un segno già noto non solo come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, ma anche come nome a dominio aziendale, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e fra le attività esercitate possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Per impedire che un marchio possa essere invalidato per la preesistenza di ditte o insegne scarsamente importanti, aventi notorietà puramente locale, si è adottato un regime identico a quello del preuso dei marchi, distinguendo tra notorietà generalizzata del marchio e preuso che non importi notorietà e limitando alla prima ipotesi il potere invalidante.

Il D.Lgs. 131/2010 ha sostituito la precedente locuzione di «nome a dominio aziendale» con quella di «nome a dominio di un sito usato nell'attività economica» per indicare che la protezione riguarda tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di un'attività di impresa.

(4) La novità del marchio di cui si chiede la registrazione non è esclusa solo dal *dato sostanziale* del preuso di un segno confondibile, per prodotti dello stesso genere o affini o comunque in un'attività imprenditoriale confondibile, come marchio, come ditta, come sigla o come insegna o come nome a dominio aziendale, come denominazione o ragione sociale, ma anche dal *dato formale* dell'anteriore deposito di una domanda di marchio per lo stesso segno o per un segno confondibile, che sia successivamente sfociata in una valida registrazione. Al riguardo il legislatore distingue a seconda che il marchio anteriore sia identico a quello della cui novità si tratta, e sia depositato per prodotti identici (comma 1, lett. *d*)), ovvero che il marchio anteriore sia identico o simile e sia depositato per prodotti identici o affini (comma 1, lett. *e*)).

Nel primo caso, la legge sancisce senz'altro la mancanza di novità, senza subordinarla ad un rischio di confusione per il pubblico; nel secondo caso, invece, la mancanza di novità è condizionata al rischio di confusione.

Per entrambi i casi, il comma 1, lett. *h*) prevede che non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

(5) Si tratta di ipotesi, note come casi di priorità, in cui, derogando al principio generale, la data alla quale occorre riferirsi per accertare la novità del marchio non è quella del deposito della domanda, ma una data ad essa anteriore. La disposizione fa riferimento anche al marchio comunitario, stabilendo che quando un marchio comunitario goda di rinomanza esso abbia lo stesso potere invalidante dei marchi rinomati nazionali sui marchi successivi registrati per prodotti non affini. Un marchio si ritiene *dotato di rinomanza* ogni qualvolta l'imitazione di esso possa dar luogo a quel vantaggio o a quel pregiudizio di cui la norma parla.

*La norma chiarisce cosa debba intendersi per «nuovo» da un punto di vista negativo, cioè indicando cosa non lo è e che, quindi, non può costituire oggetto di registrazione. Essa considera due tipi di fattispecie in cui la novità manca. Nelle lettere a) e b), infatti, la norma si riferisce ad un **dato sostanziale**, cioè alla preesistenza di fatto, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni noti ai consumatori. Nelle lettere c), d) ed e), invece, si richiama un **elemento formale**, che prescinde dal linguaggio del mercato e dalla conoscenza dei consumatori, e consiste nella preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere, cui abbia fatto seguito la valida registrazione. A seguito dell'intervento del D.Lgs. 131/2010, dall'elenco dei segni che non possono essere registrati per mancanza del requisito della novità sono stati esclusi quelli «divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» (v. nota (1)).*

13 CAPACITÀ DISTINTIVA. — 1. Non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa i **segni** privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (1);

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del **prodotto** o della prestazione del **servizio** o altre caratteristiche del prodotto o servizio (2).

2. In deroga al comma 1 [e all'articolo 12, comma 1, lettera a)] (3), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (4).

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di **nullità**, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo (5).

4. Il marchio **decade** se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio **denominazione generica** del prodotto o servizio o abbia comunque (6) perduto la sua capacità distintiva (7).

Registrazione: [v. 2]; **Segno:** [v. 7]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Nullità:** [v. 25]; **Decadenza:** [v. 26]

Denominazione generica: per (—) si intende il nome comune del prodotto adottato per contraddistinguere prodotti di quel tipo. Ad esempio, il nome «latte» non può fungere da marchio per il latte.

(1) **Comma 1** così **sostituito** ex art. 10, c. 1, **D.Lgs. 13-8-2010, n. 131**. La modifica del 1° comma della norma in esame è una conseguenza della modifica che il D.Lgs. 131/2010 ha apportato all'art. 12 del presente Codice, dal quale sono stati esclusi, dall'elenco dei segni non registrabili come marchio per difetto di novità, i «segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» (v. nota (1) *sub* art. 12). Di conseguenza, è stato necessario inserire tali segni nella previsione dell'art. 13, comma 1, lett. a), quali segni non registrabili per mancanza di capacità distintiva e non per difetto di novità.

(2) Per indicazioni descrittive si intendono quelle espressioni che alludono ai caratteri essenziali e alle prestazioni del prodotto o del servizio (ad esempio, l'espressione «brillo» per contrassegnare prodotti lucidanti).

Nella pratica, è frequente che l'imprenditore, per far presa sul pubblico, adotti come marchio una parola che, pur non coincidendo con la denomina-

zione generica o con la descrizione del prodotto, abbia però la capacità di «richiamare» in qualche modo il prodotto stesso o le sue capacità. La giurisprudenza ha ammesso questo tipo di marchio (cd. *marchio espressivo*), quando, però, l'elemento descrittivo in esso contenuto sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di suffissi o prefissi, distorsioni della parola, particolari combinazioni.

(3) **Parole** in parentesi quadra **soppresse** ex art. 10, c. 2, **D.Lgs. 131/2010** cit.

(4) La capacità distintiva può variare nel tempo e la sussistenza di essa, così come quella degli altri requisiti, va accertata anzitutto con riferimento al momento della domanda di registrazione del marchio. Ciò è confermato dalla norma in esame secondo cui un'originaria mancanza della capacità distintiva del segno non è di ostacolo alla sua valida registrabilità come marchio se, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, il segno abbia acquistato quella capacità. Una diversa soluzione non avrebbe senso essendo indifferente, ai fini della funzione distintiva, se prima della data della domanda di registrazione il segno, in tempi più o meno remoti, fosse stato privo di capacità distintiva.

Il D.M. 13-1-2010, n. 33 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale*) ha però stabilito che quando nella domanda di registrazione per marchio di impresa si rivendica il caratte-

re distintivo del segno a seguito dell'uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione, è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

(5) La norma prevede una sorta di «riabilitazione» del marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo al momento della domanda di registrazione. Questo processo di riabilitazione dovrebbe essere conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportato da un'ampia pubblicità, e concludersi con un vero e proprio aggiungersi, nella percezione del pubblico, di un secondo specifico significato del segno all'originario significato generico. Tale fenomeno è comunemente definito come acquisto da parte del segno di un *secondary meaning*. La giurisprudenza comunitaria richiede che il segno, perché possa affermarsi la riabilitazione, sia divenuto idoneo a identificare il prodotto o servizio recante il marchio come proveniente da un'impresa determinata agli occhi di almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento.

(6) Le parole «*servizio o abbia comunque*» **sostituiscono** le precedenti «*comunque servizio o abbia*» ex art. 10, c. 3, **D.Lgs. 131/2010** cit.

(7) Il decorso del tempo può produrre l'effetto inverso a quello considerato. Un marchio, do-

tato di capacità distintiva al momento della registrazione, può progressivamente assumere il significato di parola del linguaggio comune che designa l'intera classe dei beni anziché solo quelli contrassegnati dal marchio. Il marchio decade per «*volgarizzazione*», ossia per perdita della capacità distintiva dovuta al fatto che il segno registrato è stato largamente utilizzato da altri imprenditori concorrenti (senza che il titolare del marchio abbia agito a tutela del suo diritto di esclusiva) ovvero è utilizzato dai consumatori o dai distributori e rivenditori, per indicare tutti i prodotti dello stesso genere.

La Suprema Corte ha ritenuto verificatasi la decadenza per volgarizzazione del marchio «*Cellophane*», essendo tale parola divenuta denominazione comune di un intero genere di prodotti costituiti da materiale incolore o colorato trasparente ottenuto per laminazione della viscosa (Cass. 5833/1978). Non può, invece, aversi decadenza del marchio, per essere divenuto denominazione generica del prodotto, se a ciò non abbia concorso l'inattività del titolare di fronte alle usurpazioni di esso da parte di terzi, in quanto non può ammettersi decadenza da un diritto quando il suo titolare abbia fatto tempestivamente ricorso ai mezzi offertigli dalla legge per difenderlo (Cass. 2049/1968).

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi di questi prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente avveduti.

La ratio della disposizione è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e che devono pertanto rimanere patrimonio comune ad evitare un'ingiustificata ostacolo ai concorrenti, evitando che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione (FERRARA).

14 LICITÀ E DIRITTI DI TERZI (1). — 1. Non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa:

a) i **segni** contrari alla legge, all'**ordine pubblico** o al **buon costume** (2) (3);

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei **prodotti o servizi** (4);

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di **proprietà industriale** o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle **disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo (5)**.

Registrazione: [v. 2]; **Segno:** [v. 7]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Proprietà industriale:** [v. 1]; **Disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo:** [v. 11].

Ordine pubblico: è il complesso dei principi fondamentali, di natura cogente, sul quale si fonda il regime statale. Trattasi di principi posti a salvaguardia di valori fondamentali della società (sicurezza sociale, diritti dell'individuo), non esplicitamente contenuti in disposizioni di legge, ma ricavabili, in quanto impliciti, dai principi ispiratori dell'ordinamento.

Buon costume: come l'ordine pubblico è un complesso di norme imperative non scritte che attengono, però, al comportamento dei cittadini in termini di moralità e onestà (pubblica decenza, costume politico, speculazione negli affari). Un contratto concluso in violazione di norme di buon costume è radicalmente nullo, ma produce lo speciale effetto di cui all'art. 2035 c.c. di rendere irripetibile quanto si è dato in esecuzione di tale contratto (non si può richiedere, ad esempio, la restituzione del compenso dato ad una prostituta).

(1) **Rubrica così modificata ex art. 11 D.Lgs. 13-8-2010, n. 131.** La rubrica della norma in esame, prima dell'intervento del D.Lgs. 131/2010, si riferiva solo alla «liceità», mentre l'impedimento alla registrazione dei «segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi» non è imputabile all'illiceità intrinseca del segno, quanto piuttosto al fatto che il segno verrebbe registrato in violazione di diritti di terzi (*Relazione illustrativa*).

(2) Si tratta di un requisito che, pur dovendo sussistere, come tutti gli altri, all'atto del deposito della domanda perché possa darsi luogo ad una va-

lida registrazione, il legislatore lo ha ritenuto così importante da pretendere che continui a sussistere nel corso di tutta la vigenza del marchio, condizionando in ogni momento questa vigenza all'eventualità di un sopravvenuto contrasto del marchio stesso con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume.

(3) Non è lecito, ad esempio, il marchio contenente un segno osceno.

(4) Si tratta del requisito della *non recettività* del marchio.

Il marchio, per poter essere idoneo ad ingannare il pubblico, deve essere capace di trasmettere un messaggio al consumatore. Ciò significa che un marchio di mera fantasia, cioè che non comunica alcuna informazione inerente al prodotto, non può essere un marchio recettivo.

Specificando l'oggetto dell'ingannevolezza, la norma si riferisce innanzitutto alla *provenienza geografica del prodotto*, sancendo l'invalidità dei marchi costituiti da indicazioni geografiche che da un lato non corrispondono alla reale provenienza del prodotto e dall'altro che non si presentano come fantastiche, ma facciano invece credere di corrispondervi. La norma, inoltre, si riferisce ai *marchi descrittivi* parlando di inganno «sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi».

C'è chi ritiene che l'ipotesi di un marchio che sia di per sé ingannevole, recettivo, sia ipotesi assai rara e che, di solito, ciò che è ingannevole è l'uso che del marchio si fa, che non rende ingannevole il marchio stesso. Ad esempio, se si deposita un marchio che faccia riferimento alla lana «Granlana» per filati, e poi lo si usa per un filato sintetico, non sarà il marchio ad essere recettivo, ma l'uso che se ne fa, dato che se fosse usato per della vera lana sarebbe tutto regolare.

(5) La previsione riguarda una forma particolare di decadenza prevista per il marchio collettivo (v. 11) che si realizza qualora il titolare dello stesso ometta di effettuare, a carico degli utenti, i controlli previsti dai regolamenti.

15 EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE. (1) — 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la **registrazione**.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di **rinnovazione** gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai **prodotti** o **servizi** indicati nella registrazione stessa ed ai **prodotti o servizi affini (2)**.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di **rinuncia** del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel **Bollettino ufficiale**.

Registrazione: [v. 2]; **Rinnovazione (della registrazione):** [v. 16]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Prodotti o servizi affini:** [v. 20]; **Bollettino ufficiale:** [v. 187 ss.].

Rinuncia al marchio: è un'ipotesi di estinzione anticipata del diritto di marchio, conseguente ad un'espressa manifestazione di volontà abdicativa da parte del suo titolare. Può aversi anche una rinuncia tacita consistente nel non uso prolungato e nella tolleranza consapevole dell'uso altrui (v. art. 24).

(1) La norma in esame riproduce il testo dell'art. 4 R.D. 929/1942 nella formulazione introdotta dall'art. 5 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480 e modificata dall'art. 2 D.Lgs. 19-3-1996, n. 198.

(2) La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti e servizi indicati nella registrazione o a quelli affini, salvo il caso, espressamente disciplinato, di marchio celebre, ossia di marchio registrato che goda nello Stato di particolare rinomanza, il cui titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al proprio marchio anche per prodotti o servizi non affini.

La registrazione (anche se si tratta di registrazione per rinnovazione) ha effetto costitutivo e retroattivo: chi ha ottenuto la registrazione del marchio può, perciò, invocarne la tutela anche per il periodo intercorso tra il momento di deposito della domanda e quello del rilascio dell'attestato dell'Ufficio Brevetti e Marchi. La retroattività della concessione fa sì che la lentezza dell'ufficio nella procedura di rilascio non crei gravi danni al richiedente.

16 RINNOVAZIONE. (1) — 1. La **registrazione** può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di **prodotti** o di **servizi** secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'**Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale** di Ginevra.

Registrazione: [v. 2]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale:** [v. 17].

(1) La norma in esame riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 5 R.D. 929/1942 nella formulazione introdotta dall'art. 6 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480.

La rinnovazione della registrazione costituisce un semplice prolungamento temporale di quella originaria, senza soluzione di continuità nei relativi diritti.

17 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE. — 1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'**Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI)**, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice (1).

3. L'**Ufficio italiano brevetti e marchi** effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

Ufficio italiano brevetti e marchi: [v. 8]. **Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):** organizzazione internazionale, avente sede a Ginevra, creata nel 1967 al termine della Conferenza di Stoccolma sulla tutela della proprietà intellettuale. Prevede fra i suoi scopi quello di proteggere la proprietà intellettuale, intesa sia come proprietà industriale (es. brevetti e marchi) che come diritto d'autore, e quello di stimolare l'attività creatrice in tutti i paesi partecipanti. Con l'accordo di Madrid del 14-4-1981, è stato affidato ad un ufficio dell'OMPI il Registro internazionale dei marchi; la registrazione di un marchio nazionale in tale registro equivale alla presentazione di una domanda di registrazione presso ciascuno Stato aderente alla Convenzione. In sintesi, si evita al titolare di un marchio regi-

strato, che intenda ottenere la tutela del proprio marchio anche all'estero, di dover depositare tante domande di registrazione quanti sono i Paesi stranieri da cui intende ottenere il riconoscimento del proprio marchio.

(1) Il marchio internazionale permette a chi è titolare di una domanda di marchio o di una registrazione di marchio presso un Ufficio Brevetti nazionale di chiedere a tale Ufficio di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti che saranno indicati.

A differenza del marchio comunitario, mediante il quale si estende la validità del marchio nei paesi CE, la procedura del marchio internazionale consente di ottenere l'equivalente di tanti marchi nazionali per quanti paesi vengono indicati nella domanda.

Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid.

L'accordo di Madrid ha costituito un'unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi. In virtù di tale Accordo, infatti, i cittadini dei paesi aderenti possono procedere alla protezione del marchio nei paesi prescelti sulla base del marchio registrato nel paese d'origine, depositandolo presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale. A decorrere dalla registrazione internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi interessati sarà la stessa che si sarebbe avuta se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La registrazione in sede internazionale, quindi, può essere concessa a condizione che il marchio sia stato già registrato nel paese di origine del titolare. Tale Accordo è stato integrato dal Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 per poter includere nel sistema quegli Stati che non volevano aderire all'Accordo per motivi legati all'ammontare delle tasse o a determinati aspetti della procedura. Il Protocollo richiede, ai fini della registrazione internazionale di un marchio, che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine. È venuta meno, quindi, la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.

*Per quanto riguarda il coordinamento tra i due Trattati, dal 1° settembre 2008 è entrato in vigore l'emendamento all'articolo 9sexies del Protocollo di Madrid, con la conseguente abrogazione della **clausola di salvaguardia**. In seguito a questa modifica, nei rapporti tra le parti contraenti appartenenti ad entrambi i Trattati (Accordo e Protocollo), prevarranno le regole del Protocollo (e non più dell'Accordo), con l'eccezione di quei paesi che sono attualmente regolamentati unicamente dall'Accordo di Madrid. Il passaggio dal sistema duale, governato dai due Trattati, ad un sistema governato da un unico Trattato (Protocollo) renderà più snelle le procedure di registrazione. Infatti, in base al Protocollo, per ottenere una registrazione di marchio internazionale **sarà sufficiente una domanda di marchio** di base e non più una registrazione.*

18 PROTEZIONE TEMPORANEA. — 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi **reciprocità di trattamento**.

2. La protezione temporanea fa risalire la **priorità della registrazione**, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del **prodotto** o del materiale inerente alla prestazione del **servizio** per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un **termine** più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per **prodotti o servizi** identici o **affini** presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'**Ufficio italiano brevetti e marchi**.

Reciprocità di trattamento (condizioni di): [v. 3]; **Priorità:** [v. 4]; **Registrazione:** [v. 2]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:**

[v. 20]; **Termine:** [v. 53]; **Prodotti o servizi affini:** [v. 20]; **Ufficio italiano brevetti e marchi:** [v. 8].

19 DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE. (1) — 1. Può ottenere una registrazione per **marchio** d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di **prodotti** o nella prestazione di **servizi** della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso (2).

2. Non può ottenere una **registrazione** per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commer-

ciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente (3).

Marchio: [v. *Capo II, Sez. I*]; **Prodotto:** [v. 20]; **Servizio:** [v. 20]; **Registrazione:** [v. 2].

(1) La norma in esame riproduce il testo dell'art. 22 R.D. 929/1942 nella formulazione introdotta dall'art. 22 D.Lgs. 4-12-1992, n. 480.

(2) Nel consentire una valida registrazione anche a chi preveda una utilizzazione del segno da parte di terzi da lui autorizzati, il legislatore ha disposto che chiunque, anche chi non sia imprenditore, possa validamente registrare un marchio, con il solo limite della volontà di destinarlo ad essere usato come marchio, e non invece di riservarselo per qualche diversa finalità. Nel caso, poi, in cui lo abbia registrato senza il proposito di utilizzar-

lo e, successivamente, di fatto non lo utilizzi, la sola sanzione in cui incorrerà non sarà quella della nullità della registrazione in quanto ottenuta da un soggetto non legittimato, ma quella della decadenza del marchio stesso.

(3) **Comma così sostituito ex art. 12 D.Lgs. 13-8-2010, n. 131.** Il decreto di riforma del Codice della proprietà industriale ha, quindi, introdotto la possibilità per gli enti pubblici territoriali di registrare marchi aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio, al fine di utilizzarli per scopi commerciali, per finanziare proprie attività istituzionali e/o per ripianare propri disavanzi di bilancio.

La registrazione, oggi, può essere ottenuta anche da soggetti che, non essendo titolari di un'impresa e non proponendosi neppure un'utilizzazione diretta del segno da essi creata ed affermato sul mercato, intendano appropriarsi unicamente della prerogativa di disporre, cedendolo o consentendone l'uso ad imprenditori interessati al valore suggestivo e pubblicitario ad esso sotteso (ABRIANI). L'ipotesi di registrazione da parte di chi non intenda utilizzare il marchio, infatti, non è ricompresa tra le cause di nullità.

20 DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE. — 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio (1). Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso (2), di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per **prodotti o servizi** identici a quelli per cui esso è stato registrato (3);

b) un **segno** identico o simile al marchio registrato, per **prodotti o servizi** identici o **affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di **confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (4);

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (5).

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità (6).

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.