

INDICE

<i>Prefazione</i> di Luca Lotti	v
Gustavo Ghidini	ix
Massimo Ruffilli	xi

Parte I

LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO

1. Introduzione	3
2. Fonti normative e nozione	6
3. Il diritto di esclusività	8
4. Le funzioni del marchio	11
4.1. <i>La funzione distintiva</i>	11
4.2. <i>La funzione attrattiva</i>	14
4.3. <i>La funzione di indicazione della provenienza</i>	17
5. Le diverse tipologie di marchio	19
5.1. <i>Classificazione in ragione dei contenuti del marchio</i>	19
5.1.1. <i>Marchio denominativo</i>	19
5.1.2. <i>Marchio figurativo o emblematico</i>	20
5.1.3. <i>Il marchio misto</i>	22
5.1.4. <i>Il marchio di forma</i>	22
5.1.5. <i>Il marchio di colore</i>	26
5.1.6. <i>Il marchio di suono</i>	28
5.1.7. <i>Il marchio olfattivo</i>	30
6. Classificazione in funzione dell'attività dell'impresa	33
7. Marchio individuale e collettivo	34
8. Marchio forte e marchio debole	36
9. Marchi principali e difensivi	42
10. I requisiti del marchio	44
10.1. <i>La novità</i>	44
10.2. <i>Il preuso</i>	47
10.3. <i>Distintività</i>	49
10.4. <i>La liceità</i>	49

11. La registrazione del marchio	52
11.1. <i>I soggetti legittimati</i>	52
11.2. <i>Limitazioni</i>	52
11.3. <i>Il procedimento di registrazione del marchio</i>	53
11.3.1. <i>Il procedimento di registrazione di un marchio nazionale</i>	54
12. La tutela del marchio nazionale	59
12.1. <i>La contraffazione del marchio</i>	59
12.2. <i>L'azione di contraffazione del marchio</i>	61
12.2.1. <i>Legittimazione</i>	62
12.2.2. <i>Giurisdizione e competenza</i>	63
12.2.3. <i>Contenuto della sentenza</i>	65
12.3. <i>I procedimenti cautelari</i>	69
12.3.1. <i>La descrizione</i>	71
12.3.2. <i>Il sequestro</i>	72
12.3.3. <i>Inibitoria (provvisoria)</i>	73
12.4. <i>La tutela penale del marchio</i>	75
12.4.1. <i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali</i>	75
12.4.2. <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>	76
12.4.3. <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	76
12.4.4. <i>Protezione del marchio e concorrenza sleale</i>	77
13. Trasferimento e licenza del marchio	79
13.1. <i>Contratto di trasferimento</i>	79
13.2. <i>Contratto di licenza</i>	80
13.3. <i>Contratto di franchising</i>	81
13.4. <i>Contratto di merchandising</i>	82
14. La nullità del marchio	83
14.1. <i>Effetti della dichiarazione di nullità</i>	86
15. La decadenza del marchio	88
15.1. <i>La volgarizzazione</i>	90
15.2. <i>La sopravvenuta decettività</i>	93
15.3. <i>Sopravvenuta illiceità del marchio</i>	96
15.4. <i>Il non uso</i>	96
15.5. <i>Effetti della dichiarazione di decadenza</i>	98
16. La convalidazione del marchio	99
16.1. <i>Il secondary meaning</i>	99
16.2. <i>L'ipotesi contemplata dall'art. 28 c.p.i</i>	102

Parte II

LA TUTELA GIURIDICA DELL'INDUSTRIAL DESIGN

1. La normativa nazionale in materia di protezione dell'<i>industrial design</i>	107
1.1. <i>L'importanza della tutela giuridica dell'aspetto esternamente visibile di un prodotto come fattore essenziale di competizione tra le imprese</i>	107
1.2. <i>L'istituto giuridico dei disegni e modelli</i>	109
1.3. <i>I requisiti di registrazione del disegno e modello: a) la novità</i> ..	111
1.4. <i>I requisiti di registrazione del disegno e modello: b) il carattere individuale</i>	115
1.5. <i>La divulgazione</i>	122
1.6. <i>Il disegno o modello incorporato in un prodotto complesso</i>	124
1.7. <i>Le forme non proteggibili</i>	126
1.8. <i>La registrazione</i>	127
1.9. <i>La registrazione multipla</i>	129
1.10. <i>La durata della protezione</i>	130
1.11. <i>Il diritto di utilizzazione derivante dalla registrazione</i>	132
1.12. <i>Nullità della registrazione</i>	133
1.13. <i>Le altre forme di tutela dell'<i>industrial design</i>: la questione della doppia tutela rappresentata dal marchio di forma</i>	135
1.14. <i>L'imitazione servile</i>	137
2. Il <i>design</i> comunitario	140
2.1. <i>La disciplina dei disegni e modelli in ambito comunitario</i>	140
2.2. <i>Il Regolamento (CE) n. 6 del 2002 adottato il 12 dicembre 2001 dal Consiglio dell'Unione europea sui Disegni e modelli Comunitari</i>	142
2.3. <i>Il differente gradiente di "individualità" richiesto dal Regolamento (CE) n. 6 del 2002 rispetto alla legislazione nazionale</i> .	144
2.4. <i>L'introduzione con il Regolamento n. 6/2002 dell'istituto del design non registrato, in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento</i>	148
3. La protezione dell'<i>industrial design</i> tra diritto industriale e d'autore	153
3.1. <i>Il previgente criterio della scindibilità e la sua interpretazione nella dottrina e nella giurisprudenza</i>	153
3.2. <i>La revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli</i>	162
3.3. <i>I requisiti del valore artistico e del carattere creativo di cui al vigente art. 2 n. 10) della L. n. 633 del 1941 nell'interpretazione prevalente della dottrina e della giurisprudenza</i>	163
3.4. <i>Il problema della durata del diritto d'autore applicato alle opere del disegno industriale</i>	172

Parte III
IL MADE IN ITALY
BREVE RACCOLTA DI SAGGI
SULL'ANALISI DELL'ATTUALITÀ E UNA SUA LETTURA EVOLUTIVA

Il *Made in Italy*: elementi caratterizzanti e possibili linee evolutive del fenomeno

1. Premessa	179
2. Origini e tradizione del <i>Made in Italy</i>	180
3. Crisi economica globale e <i>Made in Italy</i>	181
4. Risultati <i>export</i> ed il cd. “ <i>re-shoring</i> ”	182
5. Conclusioni	185

Il *Made in Italy* e l'evoluzione della normativa di riferimento

1. Premessa	187
2. Il “ <i>Made in</i> ” in ambito internazionale.....	188
3. Il “ <i>Made in Italy</i> ” tra normativa nazionale e comunitaria	189
4. Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80	193
5. Decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito in Legge 20 novembre 2009 n. 166.....	195
6. Legge 8 aprile 2010 n. 55	198
7. Conclusioni	202

**Profili evolutivi di tutela del *Made in Italy*:
il disegno di legge cd. “*Italian Quality*”**

1. Premessa	205
2. Analisi del contenuto giuridico del Disegno di Legge	206
2.1. Istituzione e titolarità del Marchio collettivo “ <i>Italian Quality</i> ” .	208
2.2. Requisiti per la concessione del Marchio e iter di registrazione comunitaria e internazionale	210
2.3. Etichettatura e Promozione del Marchio	212
2.4. Controlli e sanzioni sull'uso illegittimo del Marchio	213
3. Possibili contrasti dell'istituzione del marchio “ <i>Italian Quality</i> ” con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea	215
3.1. Possibili contrasti con la libera circolazione delle merci	215
3.2. La pubblicizzazione del marchio: un secondo possibile profilo di contrasto con la libertà di circolazione delle merci	221
3.3. Possibili contrasti della disciplina prevista dal ddl. <i>Italian Quality</i> con il divieto europeo agli aiuti di Stato	224
4. Conclusioni	228

<i>Siti di interesse in materia di proprietà industriale e diritto d'autore . .</i>	231
<i>Uffici dei paesi comunitari per la difesa dell'Intellectual Property</i>	233
<i>Riferimenti giurisprudenziali.</i>	239
<i>Bibliografia</i>	247