

INDICE

Prefazione dell'AUTORE	V
Prefazione di GUSTAVO GHIDINI	VII
Prefazione di GIORGIO FLORIDIA	IX
Prefazione di MARIO FRANZOSI	XI

Parte I

LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO

1. Introduzione	3
2. Fonti normative e nozione	6
3. Il diritto di esclusività	9
4. Le funzioni del marchio	14
4.1. <i>La funzione distintiva</i>	14
4.2. <i>La funzione attrattiva e i marchi celebri (o che godono di rinomanza)</i>	19
4.3. <i>La funzione di indicazione della provenienza</i>	22
5. Le diverse tipologie di marchio	25
5.1. <i>Classificazione in ragione dei contenuti del marchio</i>	25
5.1.1. <i>Marchio denominativo</i>	25
5.1.2. <i>Marchio figurativo o emblematico</i>	27
5.1.3. <i>Il marchio misto</i>	28
5.1.4. <i>Il marchio di forma</i>	29
5.1.5. <i>Il marchio di colore</i>	35
5.1.6. <i>Il marchio di suono</i>	38
5.1.7. <i>Il marchio olfattivo</i>	41
6. Classificazione in funzione dell'attività dell'impresa	45
7. Marchio individuale e collettivo (e di certificazione)	46
8. Marchio forte e marchio debole	50
9. Marchi principali e difensivi	58
10. I requisiti del marchio	60
10.1. <i>La novità</i>	61
10.2. <i>Distintività</i>	66
10.3. <i>La liceità</i>	66

11. La registrazione del marchio	69
11.1. <i>I soggetti legittimati</i>	69
11.2. <i>Limitazioni</i>	70
11.3. <i>Il procedimento di registrazione del marchio</i>	71
11.3.1. <i>Il procedimento di registrazione di un marchio nazionale.</i>	72
11.4. <i>Il preuso</i>	77
12. Trasferimento e licenza del marchio	83
12.1. <i>Contratto di trasferimento</i>	83
12.2. <i>Contratto di licenza</i>	84
12.3. <i>Contratto di franchising</i>	86
12.4. <i>Contratto di merchandising</i>	86
13. La nullità del marchio	88
13.1. <i>Effetti della dichiarazione di nullità</i>	92
14. La decadenza del marchio	94
14.1. <i>La volgarizzazione</i>	96
14.2. <i>La sopravvenuta decettività</i>	100
14.3. <i>Sopravvenuta illiceità del marchio</i>	103
14.4. <i>Il non uso</i>	104
14.5. <i>Effetti della dichiarazione di decadenza</i>	108
15. La convalidazione del marchio	110
15.1. <i>Il secondary meaning</i>	110
15.2. <i>L'ipotesi contemplata dall'art. 28 c.p.i.</i>	114
16. Il marchio europeo e il marchio internazionale	119
16.1. <i>Il marchio europeo</i>	119
16.2. <i>Il marchio internazionale</i>	123

Parte II

LA TUTELA GIURIDICA DELL'INDUSTRIAL DESIGN

1. La normativa nazionale in materia di protezione di disegni e modelli	129
1.1. <i>L'importanza della tutela giuridica dell'aspetto esternamente visibile di un prodotto come fattore essenziale di competizione tra le imprese</i>	129
1.2. <i>L'istituto giuridico dei disegni e modelli</i>	131
1.3. <i>I requisiti di registrazione del disegno e modello: a) la novità...</i>	134
1.4. <i>I requisiti di registrazione del disegno e modello: b) il carattere individuale</i>	139
1.5. <i>La divulgazione</i>	149
1.6. <i>Il disegno o modello incorporato in un prodotto complesso</i>	152
1.7. <i>Le forme non proteggibili</i>	155
1.8. <i>La registrazione</i>	156

1.9.	<i>La registrazione multipla</i>	158
1.10.	<i>La durata della protezione</i>	159
1.11.	<i>Il diritto di utilizzazione derivante dalla registrazione</i>	161
1.12.	<i>Nullità della registrazione</i>	162
1.13.	<i>Le altre forme di tutela dell'industrial design: la questione della doppia tutela rappresentata dal marchio di forma</i>	164
1.14.	<i>L'imitazione servile</i>	165
2.	Il design comunitario	170
2.1.	<i>La disciplina dei disegni e modelli in ambito comunitario</i>	170
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>	172
2.3.	<i>Il differente gradiente di "individualità" richiesto dal Regolamento (CE) n. 6 del 2002 rispetto alla legislazione nazionale ..</i>	174
2.4.	<i>L'introduzione con il Regolamento n. 6/2002 dell'istituto del design non registrato, in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento</i>	178
3.	Il disegno o modello internazionale	187
4.	La protezione dell'industrial design tra diritto industriale e d'autore	189
4.1.	<i>Il previgente criterio della scindibilità e la sua interpretazione nella dottrina e nella giurisprudenza</i>	189
4.2.	<i>La revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica del design attraverso il diritto d'autore</i>	198
4.3.	<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>	199
4.4.	<i>Il recente arresto della Suprema Corte di Cassazione in ordine all'interpretazione del "valore artistico di per sé" ex art. 2 n. 10) LdA</i>	209
4.5.	<i>La recentissima sentenza della Corte di Giustizia nel caso Cofemel contro G-Star</i>	214

Parte III

LA CONTRAFFAZIONE E LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

1.	La contraffazione	221
1.2.	<i>Le dimensioni del fenomeno nel Mondo</i>	222
1.3.	<i>La contraffazione in Italia</i>	223
1.4.	<i>La contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo: italian sounding e agro pirateria</i>	225

1.5.	<i>Gli effetti economici e sociali della contraffazione come tipico fenomeno plurioffensivo</i>	227
2.	La lotta alla contraffazione ed i rimedi predisposti sul piano istituzionale	231
2.1.	<i>Il Codice della Proprietà Industriale quale testo unico della materia industrialistica</i>	231
2.2.	<i>Il Giudice delle liti industrialistiche: i cd. Tribunali delle Imprese</i>	235
2.3.	<i>Il contrasto alla contraffazione ed il ruolo delle Autorità Doganali Europee</i>	237
2.4.	<i>Organismi nazionali impegnati nella lotta alla contraffazione presenti in seno alle nostre istituzioni</i>	240
3.	L'illecito da contraffazione e l'apparato normativo e sanzionatorio predisposto dal legislatore sul piano sia civile, sia penale, sia amministrativo	244
3.1.	<i>L'azione di contraffazione e la tutela civilistica della proprietà industriale e intellettuale</i>	244
3.1.1.	<i>Le sanzioni civilistiche in materia di contraffazione</i>	249
3.1.2.	<i>I procedimenti cautelari</i>	255
3.1.3.	<i>La descrizione</i>	258
3.1.4.	<i>Il sequestro (preventivo)</i>	259
3.1.5.	<i>L'inibitoria (provvisoria)</i>	260
3.2.	<i>L'Enforcement dei diritti di proprietà industriale e della protezione del diritto d'autore</i>	262
3.3.	<i>La tutela penale della proprietà industriale ed intellettuale</i>	265
3.3.1.	<i>La tutela penale dei segni distintivi</i>	265
3.3.2.	<i>La tutela penale garantita con gli artt. 475 e 474 c.p.</i> ..	266
3.3.3.	<i>Le ulteriori forme di tutela penale della privativa industriale, gli artt. 517 e 517 ter c.p.</i>	268
3.3.4.	<i>La tutela penale dell'origine geografica del prodotto, la tutela penale del "Made in Italy"</i>	270
3.4.	<i>Le sanzioni amministrative a tutela dei marchi e segni distintivi che accompagnano e integrano la tutela penalistica</i>	275

Parte IV

IL MADE IN ITALY

Identità evolutiva-valoriale e cenni alla disciplina normativa

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

1.	Premessa	279
2.	Origini e tradizione del <i>Made in Italy</i>	280
3.	Crisi economica globale e <i>Made in Italy</i>	281

4. Risultati <i>export</i> ed il cd. “ <i>re-shoring</i> ”	282
5. Conclusioni	285

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

1. Premessa	287
2. Il “ <i>Made in</i> ” in ambito internazionale.....	288
3. Il “ <i>Made in Italy</i> ” tra normativa nazionale e comunitaria	289
4. Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80	293
5. Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in Legge 20 novembre 2009, n. 166	295
6. Legge 8 aprile 2010, n. 55.....	298
7. Il difficile equilibrio tra normativa comunitaria e nazionale anche riguardo all'etichettatura dei prodotti alimentari	303
8. Il marchio storico di interesse nazionale: un'opportunità per valorizzare il <i>Made in Italy</i> delle aziende storiche italiane.....	308
9. Conclusioni	311

Parte V

INTERNET E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Introduzione.....	315
2. Il nome a dominio	322
2.1. <i>Nozione e natura giuridica dei nomi a dominio</i>	322
2.2. <i>La tutela del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi</i>	332
3. Il Diritto d'autore e internet	349
3.1. <i>La tutela del diritto d'autore in Internet</i>	349
3.2. <i>Il ruolo e le responsabilità degli Internet Service Provider in materia di violazione del diritto d'autore</i>	360
3.3. <i>La responsabilità dell'host provider nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7708/2019</i>	371
3.4. <i>La nuova Direttiva UE 790/2019 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (cd. Direttiva “Digital Copyright)</i>	379
<i>Riferimenti giurisprudenziali</i>	385
<i>Bibliografia</i>	399

