

## INDICE SOMMARIO

<i>Presentazione</i> . . . . .	XI
--------------------------------	----

### IL PROGETTO DELLA GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE

di <i>Vincenzo Di Cataldo</i> . . . . .	1
-----------------------------------------	---

### DIRITTO INDUSTRIALE E STRUMENTI DI TUTELA

di *Marco Saverio Spolidoro*

1. Specialità delle sanzioni civili e della disciplina processuale del diritto industriale tra anticipazioni e conservatorismo . . . . .	9
2. Diritto processuale della proprietà industriale come « diritto secondo » nel sistema della tutela dei diritti . . . . .	11
3. Sezioni specializzate e diritto della proprietà industriale. . . . .	12
4. La <i>Unified Patent Court</i> e la funzione di innovazione che essa può avere sul diritto interno. Il caso della consulenza tecnica. . . . .	13
5. Riflessioni sulle penalità di mora . . . . .	15
6. Proporzionalità dei rimedi e tutela dei segreti commerciali . . . . .	16
7. Qualche ramo secco da potare . . . . .	18
8. Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili alla (nuova) luce dello UPCA . . . . .	19

### INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ

di *Marco Ricolfi*

1. Il percorso. La contraffazione per equivalenti. . . . .	25
2. La distinzione fra invenzioni o modelli di utilità: una studiata equidistanza. . . . .	32
3. La posizione della Rivista sulle novità: A) la novità legislativa in tema di limitazioni . . . . .	35
4. B) le invenzioni create con l'Intelligenza Artificiale . . . . .	39
5. Gli <i>Standard Essential Patents (SEP)</i> e le licenze FRAND. . . . .	41
6. La sufficienza della descrizione . . . . .	45
7. Domande divisionali e priorità interna. . . . .	48
8. Quasi una conclusione . . . . .	50

## BREVETTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTO TECNICO

di *Giovanni Guglielmetti*

1.	Premessa . . . . .	51
2.	L'effetto tecnico. . . . .	52
3.	Effetto tecnico e requisiti sostanziali (invenzioni brevettabili/applicazione industriale, attività inventiva e novità) . . . . .	52
4.	Effetto tecnico e requisiti formali (descrizione e rivendicazioni) . . . . .	56
5.	Plausibilità dell'effetto tecnico . . . . .	58
6.	Il referral all'EBA da parte del Board of Appeal T 116/18 . . . . .	59
7.	La decisione G 02/21 dell'EBA. . . . .	67
8.	Considerazioni finali sulla posizione adottata dalla decisione G 02/21 dell'EBA . . . . .	73

## CONFONDIBILITÀ FRA MARCHI E PERCEZIONE DEL PUBBLICO

di *Luigi Mansani*

1.	La Giurisprudenza annotata: una straordinaria fucina di idee . . . . .	85
2.	Il carattere distintivo dei marchi: un concetto dinamico. . . . .	86
3.	Valutazione e prova del carattere distintivo . . . . .	89
4.	Carattere distintivo e ampiezza della tutela . . . . .	91
5.	Una significativa corrispondenza . . . . .	93

## DAL MARCHIO SUPERNOTORIO AL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA

di *Davide Arcidiacono*

1.	Premessa generale. Oggetto della relazione . . . . .	97
2.	Introduzione. Fondamento e limite dell'esclusiva spettante al titolare del marchio supernotorio . . . . .	99
2.1.	<i>Segue.</i> Il rilievo della diversificazione produttiva . . . . .	103
2.2.	<i>Segue.</i> La tesi del rilievo "non secondario", ai fini del giudizio di affinità, del concreto messaggio trasmesso dal marchio supernotorio. . . . .	105
2.3.	L'evoluzione successiva. La giurisprudenza UE . . . . .	107
3.	Profili problematici della tutela del marchio che gode di rinomanza. Introduzione. . . . .	111
3.1.	La nozione di "nesso". Premessa . . . . .	112
3.2.	I fattori rilevanti ai fini dell'accertamento del "nesso" secondo la Corte di giustizia. Necessità di una valutazione globale . . . . .	114
3.3.	La prossimità dei beni o dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto. . . . .	115
3.4.	La prossimità dei beni o servizi. Valutazioni critiche. La considerazione della "natura" dei beni in conflitto e la sussistenza di un qualche tipo di "relazione" fra i medesimi. . . . .	116

**CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ TRA LE DISCIPLINE  
DELLA CONCORRENZA SLEALE E  
DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**

di *Michele Bertani*

1. Una relazione articolata . . . . .	125
2. Affinità teleologica . . . . .	126
3. Contiguità nell'origine ed evoluzione storica . . . . .	128
4. Somiglianza strutturale. . . . .	129
5. Differenze tra i sistemi di <i>enforcement</i> . . . . .	130
6. Parziale sovrapposizione applicativa . . . . .	131
7. Coordinamento tra le modalità di concretizzazione delle rispettive clausole generali sulla base del parametro del consumatore medio: a) il divieto delle condotte contrarie a diligenza professionale <i>ex art. 20.2 cod. cons.</i> . . . .	131
8. <i>Segue.</i> b) il divieto delle condotte contrarie a correttezza professionale <i>ex art. 2598 n. 3) c.c.</i> . . . . .	147
9. Sintesi di un punto di vista: una relazione di complementarità nell'ambito dello statuto dell'imprenditore . . . . .	150

**IL SEGRETO COMMERCIALE TRA CONCORRENZA SLEALE  
E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

di *Alessandro Cogo* . . . . . 151

**DIRITTO INDUSTRIALE E ANTITRUST TRA PRIVATE  
E PUBLIC ENFORCEMENT**

di *Maria Lillà Montagnani*

1. Una premessa e un obiettivo . . . . .	175
2. Il passato e le traiettorie evolutive del diritto antitrust. . . . .	176
3. Il futuro e le prospettive evolutive del diritto antitrust . . . . .	181
4. Conclusione . . . . .	186

**ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE  
DELLE IMPRESE DI TORINO**

di *Silvia Vitro* . . . . . 189

**TAVOLA ROTONDA**

di *Silvia Giudici* . . . . . 195

**L'ABUSO DI BREVETTO NEI RAPPORTI TRA IMPRESE,  
TRA DIRITTO *ANTITRUST*, PRINCIPIO DI BUONA FEDE OGGETTIVA  
E CORRETTEZZA PROFESSIONALE**

di *Mark Bosshard*

*I. - Premessa*

1. L'emersione del tema dell'abuso di brevetto come conseguenza della generale tendenza espansiva dei diritti di proprietà intellettuale . . . . . 204

*II. - L'esperienza giurisprudenziale dell'abuso di diritti di proprietà intellettuale come violazione di diritto antitrust*

2. Il rifiuto di licenza come abuso di posizione dominante nella giurisprudenza degli organi UE . . . . . 209
3. Diritti esclusivi e antitrust: i principi generali in tema di rifiuto di licenza. 221
4. Il caso Huawei/ZTE in tema di brevetti sugli standard essenziali: adattamento dei principi generali in tema di rifiuto abusivo di licenza alla particolare "circostanza eccezionale" rappresentata dall'esistenza di uno standard essenziale o nuova figura di abuso di brevetto? . . . . . 224
5. Diritti esclusivi e *antitrust*: l'esercizio delle facoltà connesse alla titolarità di un diritto di proprietà intellettuale volto a creare barriere all'ingresso estranee alla concorrenza basata sui meriti . . . . . 233

*III. - L'abuso dei diritti di proprietà intellettuale come ipotesi illecita nei rapporti iure privatorum*

6. I tentativi di estendere l'esclusiva dopo la sua limitazione volontaria come ipotesi di abuso "interno" alla normativa brevettuale . . . . . 237
7. L'abuso di domanda divisionale di brevetto come figura intermedia tra la violazione *antitrust* e lo sviamento della funzione tipica della privativa . . 244
8. Abuso di dipendenza economica e diritti di proprietà industriale ed intellettuale . . . . . 246
9. L'abuso del diritto come figura generale del diritto civile nazionale e di quello UE della proprietà intellettuale . . . . . 249
10. Abuso dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nei rapporti tra imprese e scorrettezza professionale . . . . . 257
11. L'abuso predatorio . . . . . 268
12. L'esercizio del diritto esclusivo secondo modalità contrarie alla correttezza professionale come figura sintomatica del suo abuso. . . . . 272
13. Il criterio di chiusura: buona fede tra imprenditori e correttezza professionale secondo la tesi fenomenologica . . . . . 276
14. Abuso di processo e abuso del diritto . . . . . 278

*IV. - Principi generali in tema di abuso di brevetto*

15. Fondamento, limiti ed effetti del divieto di abuso di diritti esclusivi su trovati tecnologici nei rapporti tra imprese . . . . . 282

16. L'abuso di brevetto come violazione antitrust: un illecito a due facce. . .	286
17. L'abuso di brevetto sul piano dei rapporti privatistici: una figura dai molteplici volti, per ora ancora poco esplorata . . . . .	288

