
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Art. 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.

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. E' 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.

SOMMARIO: I. La priorità unionista - II. Condizioni - III. La priorità interna

I. La priorità unionista

1 La norma assegna ai titolari di domande di **titoli di proprietà industriale** (domande di brevetto per invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di privative di nuova varietà vegetale, o di marchio) la facoltà di depositare una domanda avente il medesimo contenuto in un altro Paese aderente alla **Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale** (14/7/1967), ratificata con l. 28/4/1976, n. 424 (CUP), oggi della WTO in forza del disposto di cui all'art. 2, Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (15/4/1994), ratificato con l. 29/12/1994, n. 747 - TRIPS, rivendicando quale **data di priorità** anche per tali successive domande la data del deposito della prima domanda. **2. Effetti della priorità: retrodatazione e stato dell'arte rilevante.** L'effetto consiste nel fatto che anche per l'esame della seconda domanda i requisiti per la validità verranno considerati in relazione allo **stato dell'arte** presente al tempo della prima domanda. Tutto ciò purché la domanda reclamante la priorità venga depositata entro il termine fissato dal comma 2 della norma in commento e, quindi, entro dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. La prima domanda, qualunque ne sia la sorte finale, anche una domanda di brevetto poi dichiarato nullo è idonea ad originare un valido **diritto di priorità**, purché i requisiti per ottenere una data di deposito nel primo Paese siano soddisfatti, si tratti della stessa invenzione e sia rispettato il termine [T. Bologna 15/6/2017], deve aver ottenuto, ai sensi della disciplina applicabile, la valida apposizione di una data di deposito. La norma, introdotta nel capo I del c.p.i. ("Disposizioni generali e principi fondamentali") e quindi avente portata generale, dà applicazione nel nostro ordinamento all'**art. 4 CUP**, disposizione comunque considerata *self executing*, che la norma in commento richiama espressamente: si definisce **priorità unionista** proprio perché fissata nell'art. 4 CUP che dispone quanto segue: "A) [1] Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione,

di modello d'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, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati. [2] È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione. [3] Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. B) Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun Paese dell'Unione. C) [1] **3. Termini di rivendicazione e titoli interessati.** I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio". **4. Ambito internazionale e disciplina convenzionale (CUP, TRIPS, CBE).** Altra disciplina già presente prima dell'entrata in vigore del c.p.i. che contempla l'istituto della priorità è l'art. 87 CBE che così recita: "[1] La persona che ha regolarmente depositato in o per a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; oppure b) un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, oppure il suo avente causa, beneficia per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda. [2] Si riconosce come generatore del diritto di priorità ogni deposito avente valore di regolare deposito nazionale in forza della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione. [3] Per regolare deposito nazionale s'intende ogni deposito sufficiente per stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, a prescindere dalla sorte riservata a tale domanda". Corrispondenti norme si trovavano già riprodotte art. 9, Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, riveduto a Londra il 2/6/1934 (termine di sei mesi di priorità) e nell'art. 11, d.lgs. n. 455/1998 che adeguava la disciplina alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (termine di dodici mesi di priorità). L'origine storica dell'istituto della priorità consiste nella necessità di assicurare al soggetto che deposita una domanda per un titolo di proprietà industriale il tempo di organizzarsi per proteggere i suoi diritti in altri Paesi, per esempio valutando la convenienza dell'estensione ad altri Paesi, senza venire anticipato da terzi. Tale istituto, infatti, "ferma" lo **stato dell'arte**, o più in generale lo *status quo*, rilevante per i titoli di proprietà industriale ai fini dell'attribuzione dei quali viene fatta domanda, proprio nel momento del deposito della prima domanda **concedendo un termine per il deposito in altri Paesi aderenti alla WTO, con efficacia alla data della prima domanda**: la valutazione della novità (e, ove applicabile, il passo inventivo) dell'invenzione industriale, del modello di utilità, del disegno o modello industriale, di privativa di nuova varietà vegetale, o del marchio, verrà, dunque, condotta tenendo presente lo stato dell'arte e l'esistenza di altre domande o titoli, al momento della prima domanda anche per

le successive. **5. Ratio storica e funzione difensiva e offensiva dell'istituto.** In sostanza la **data di priorità** è considerata come data di deposito di tutte le domande successive alla prima rivendicanti la priorità ai fini del giudizio di novità e di attività inventiva [GUGLIELMETTI, 448]. L'art. 4, lett. B), CUP conferma la portata **difensiva-offensiva** della priorità chiarendo che le domande presentate nel c.d. "intervallo", ovvero fra la data di priorità e la data del deposito delle domande successive rivendicanti la priorità, non avranno nessun effetto invalidante sulle domande successive rivendicanti la priorità, ma nemmeno saranno atte a far nascere alcun diritto in capo ai terzi che le avranno depositate [GUGLIELMETTI, 448]. Soggetti autorizzati ad invocare il diritto di priorità sono coloro che abbiano regolarmente depositato una domanda, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità e, negli stessi termini, coloro i quali sono indicati dalla norma come gli **aventi titolo**, ossia il cessionario della domanda/registrazione stessa oppure anche un cessionario del diritto di priorità.

II. Condizioni

- 1 Le condizioni per reclamare la priorità fissate nella CUP sono: a) un **primo deposito regolare** quanto all'apposizione della data secondo la disciplina applicabile; b) **deposito richiama la priorità entro i termini**; c) **identità di contenuto**; d) **il richiedente deve essere lo stesso o suo avente causa**. a) **Regolarità del primo deposito e rilevanza della data.** La domanda base deve essere la prima domanda depositata nel territorio nel quale ha efficacia la CUP (o nel quale ha efficacia la convenzione internazionale ratificata che applica la priorità). La regolarità di questa prima domanda deve essere valutata secondo la disciplina del Paese di deposito ed in solo riguardo alla data per effettuare il calcolo del termine di cui al comma 2. **2. Regolarità del primo deposito e rilevanza della data.** In una recente decisione [C. civ. n. 25439/2023] si legge che in relazione al brevetto per varietà vegetali l'inosservanza del termine perentorio di un anno per l'esercizio del diritto di priorità, pur impedendo al richiedente di richiamare la priorità della prima domanda ad una nuova domanda, non impedisce il rilascio del brevetto in Italia, poiché, a differenza del brevetto per invenzione industriale, la novità non deve essere valutata in senso assoluto ed in riferimento allo stato della tecnica, ma sulla base dei criteri di cui all'art. 1 di cui al d.p.r. n. 974/1975, qualora non risulti il compimento di atti di commercializzazione in Italia o, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato. b) I termini di cui al comma 2 sono tassativi non essendo valide proroghe eventualmente presenti nella disciplina interna [COLMANO, 32]. c) **3. Identità di contenuto tra domanda anteriore e successiva.** La condizione della identità di contenuto fra la prima domanda e la successiva che reclama la priorità consiste nell'identità dell'oggetto, del contenuto, per il quale si rivendica la priorità. In merito a tale requisito è utile fare riferimento alle *guidelines*. Quelle dell'EPO così stabiliscono "L'espressione **la stessa invenzione** di cui all'art. 87, comma 1, significa che l'oggetto di una rivendicazione contenuta in una domanda europea può avere la priorità di una domanda precedente solo se la persona esperta può ricavare l'oggetto della rivendicazione direttamente e senza ambiguità, utilizzando le comuni conoscenze generali, dalla domanda precedente nel suo insieme. Ciò significa che la specifica combinazione di caratteristiche presenti nella rivendicazione deve essere almeno implicitamente indicata nella domanda precedente (vedi F-VI, 2.2 e G 2/98)". **Sempre in merito al requisito dell'identità sulle guidelines di EUIPO si legge** "L'Ufficio ed alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una pratica comune nell'ambito

della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli riguardante l'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto a quelli depositati a colori (Comunicazione comune sulla pratica comune relativa alla portata della protezione dei marchi in bianco e nero "B&W"). Gli uffici ritengono che la nota di prassi diffusa rifletta la giurisprudenza attuale secondo cui un marchio depositato in bianco e nero e/o in scala di grigi è, ai fini della valutazione della priorità, non identico allo stesso marchio depositato a colori a meno che le differenze di colore o di sfumature di grigio siano così insignificanti che potrebbero passare inosservate al consumatore medio (19/1/2012, T-103/11, *Justing*, EU:T:2012:19, § 24; 20/2/2013, T-378/11, *Medinet*, EU:T:2013:83; 4/9/2014, T-623/11, *Milanówek cream fudge*, EU:T:2014:199). **Una differenza insignificante tra due marchi è quella che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo esaminando i marchi affiancati.** Il principio sopra descritto si applica a tutti i casi in cui i marchi vengono confrontati ai fini delle rivendicazioni di priorità. Per quanto riguarda i **marchi denominativi**, il marchio richiesto sarà nella maggior parte dei casi considerato identico al marchio anteriore qualora vi sia una differenza solo per quanto riguarda il carattere tipografico o laddove un marchio sia in lettere maiuscole e l'altro in minuscolo. Inoltre, una differenza nella punteggiatura o l'**aggiunta di uno spazio** che separa due parole non impedisce solitamente ai marchi di avere identità (9/10/2012, R 797/2012-2, *WATER JEL*, 15/07/1998, R 10/1998-2, *THINKPAD*). L'Ufficio controllerà anche il tipo di marchio della domanda anteriore, poiché un tipo di marchio diverso può significare che la domanda di marchio dell'Unione europea è diversa dal marchio anteriore. Ad esempio, un **marchio figurativo** non è la stessa cosa di un marchio di forma o di un marchio di posizione. Tuttavia, un marchio denominativo può essere considerato uguale a un marchio figurativo se nel marchio figurativo viene utilizzato un tipo standard. L'Ufficio e una serie di uffici dei marchi dell'Unione europea, nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, hanno concordato una prassi comune in relazione all'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione di nuovi tipi di marchi (marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici)". **4. Identità soggettiva e trasferimento del diritto di priorità.** Quanto alla circostanza che il richiedente debba essere lo stesso o suo avente causa, con decisione 10/10/2023 della Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (procedimenti G1/22 e G2/22 riuniti) in tema di priorità *ex art. 87 CBE* ha stabilito che, a differenza dell'accertamento del diritto di effettuare il deposito della domanda di brevetto, il diritto di rivendicare la priorità costituisce un istituto tipico della CBE e della CUP il cui accertamento è rimesso in via esclusiva all'Ufficio stesso, in sede di esame o di eventuale opposizione, precisando che **il trasferimento del diritto a rivendicare la priorità non sia soggetto a particolari requisiti di forma**, nella prassi essendo di frequente ricompreso fra i diritti trasferiti con la cessione del diritto al brevetto e che, pertanto, **per la prova e l'accertamento di tale trasferimento può valersi qualsiasi genere di prova anche una presunzione semplice.**

III. La priorità interna

La **priorità interna**, consentita dalla CBE e non contemplata nella CUP, da tempo presente **1** in altri ordinamenti nazionali (p. es. Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti d'America), è stata introdotta nel nostro ordinamento, **unicamente per le invenzioni industriali ed i modelli di utilità**, al fine di consentire alle domande italiane gli stessi strumenti disponibili in altri ordinamenti. Essa consiste nella possibilità di rivendicare la priorità di una domanda

nazionale per depositare un successivo titolo nazionale avente come data di priorità quella della prima domanda. L'introduzione di questo diverso istituto è avvenuta in forza della l. 23/7/2009, n. 99 che ha introdotto il comma 3-bis dell'**art. 47 c.p.i.** (v. *sub art. 47*, d.lgs. 10/2/2005, n. 30, nella CBE, il rinvio è al commento *sub art. 87*) e del d.lgs. 13/8/2010, n. 131 che ha modificato la rubrica ed il comma 3 dell'**art. 47 c.p.i.** (l'**art. 47 c.p.i.** è contenuto nel capo II del codice, rubricato "Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale" nella sezione IV relativa alle Invenzioni e, pertanto, a differenza della norma in commento che attiene a tutti i titoli di proprietà intellettuale, è relativa alle sole invenzioni industriali, in forza della sua collocazione, ed ai modelli di utilità per espressa previsione della norma stessa). L'adeguamento delle norme alla disciplina internazionale e comunitaria di cui all'**art. 15**, c. 1, lett. a), l. 12/12/2002, n. 273 comprendeva un **adeguamento legislativo a tutta la disciplina internazionale** sviluppatasi nel tempo anche se in quel momento non recepita [D'ANTONANGELO, 63]. I dubbi relativi sono comunque stati risolti dall'introduzione della priorità interna con legge ordinaria. In forza di tale istituto il titolare di una domanda di brevetto, avendo raggiunto nuovi elementi alla materia inventiva contenuta in una prima domanda di brevetto, potrebbe riversare tale **nuova materia** in una nuova domanda di brevetto insieme a quella già descritta e rivendicata nella precedente grazie al richiamo della prima domanda quale priorità: ciò non gli consente, sotto il profilo dell'esame del requisito della novità, di retrodatare i nuovi elementi alla prima domanda, ma evita che il primo deposito possa costituire **anteriorità invalidante** [CARTELLA, 108 ss.]. **2. Differenze rispetto alla priorità unionista.** Se la priorità semplicemente detta, la priorità unionista o priorità esterna, possiede l'unica funzione di consentire il deposito in altri Paesi di domande sostanzialmente identiche a quelle di priorità, l'istituto della priorità interna è stato definito in vari modi: uno strumento per **favorire il deposito di nuove domande** aventi elementi comuni, ma solo in parte, con quelli contenuti nella domanda antecedente della quale si richiama la priorità [GUGLIELMETTI, 445 ss.], oppure uno strumento per consentire di integrare la prima domanda con modiche, chiarificazioni ed integrazioni [SARACENO, 84], oppure uno strumento per sanare una descrizione del primo deposito che si fosse rivelata insufficiente, convertire l'invenzione in modello di utilità e viceversa, integrare le rivendicazioni formulate nel primo deposito, aggiungere nuova materia ed estendere l'esclusiva brevettuale di un anno [GIUDICI].

BIBLIOGRAFIA: CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi*, RDInd 2010, I e in www.filodiritto.com; COLMANO, in VANZETTI (a cura di), *Codice Proprietà Industriale*, Milano 2013; D'ANTONANGELO, in SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Padova 2005; GIUDICI, *Le nuove norme in materia civile*, Relazione al seminario AIPPI, *Le novità IP della Legge 99/2009 e del D.L. 135/2009*, Milano 5/2/2010; GUGLIELMETTI, *Priorità Unionista e priorità interna*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi 2010*, Milano 2010; SARACENO, *La priorità interna*, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano 2010.

Art. 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

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

