




Ministero
dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

 CONSORZIO CAMERALE
PER IL CREDITO E LA FINANZA
D.M. 5/7/1994 - D.M. 22/4/1997 - D.M. 5/2/2006



Camera di Commercio
Perugia



LA TUTELA TRAMITE DISEGNI E MODELLI

Ing. Simone P. Ercolani

Italian and European Patent and Design Attorney

Marietti, Gislone e Trupiano srl



DISEGNI E MODELLI: Introduzione

Il design è oggi uno degli aspetti fondamentali nella progettazione di accessori di moda, automobili, dispositivi elettronici e molti altri ancora. La scelta di un prodotto rispetto ad un altro, oltre che essere determinata dagli aspetti funzionali del prodotto, è molto spesso influenzata dall'aspetto esteriore del prodotto stesso.

Grazie al design ricercato di alcuni prodotti italiani e grazie al designer ed alla sua creatività molti settori di punta del made in ITALY non potrebbe esistere.



DISEGNI e MODELLI: Mezzi di tutela giuridica

L'aspetto esteriore di un prodotto è tutelabile giuridicamente attraverso:

- l'istituto del disegno o modello registrato;
- l'istituto del design non registrato;
- la tutela per concorrenza sleale, segnatamente per imitazione servile;
- la protezione prevista dal diritto d'autore;
- la tutela per marchio di forma o tridimensionale.



DISEGNI E MODELLI: Quadro normativo

- La normativa italiana coincide, in massima parte, con quella che disciplina il design comunitario, derivando direttamente da essa (Direttiva 98/71/CE).
- In Italia il quadro normativo è regolato (si veda il Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo II) da legge speciale: D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. recante il "Codice della proprietà industriale" (in seguito più brevemente c.p.i.), coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n 131/2010 del 13 agosto 2010.



DISEGNI e MODELLI: cosa è possibile tutelare?

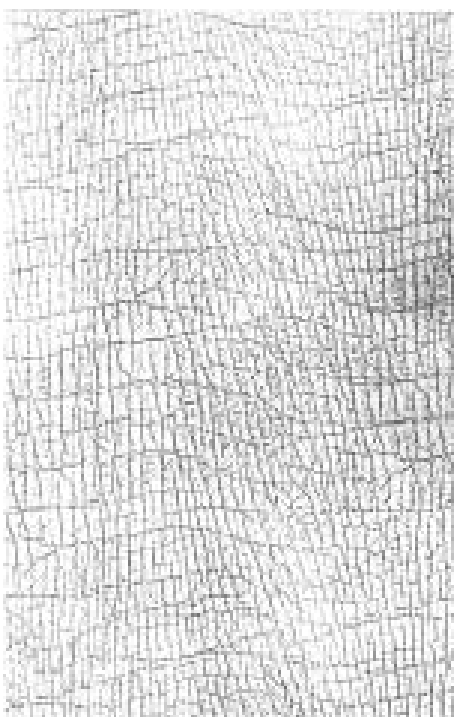
Quando si parla di tutela del modello o disegno si intende (art. 31 c.p.i.) la protezione dell'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche:

- delle linee;
- dei contorni;
- dei colori;
- della forma;
- della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Vengono così escluse le componenti interne di un prodotto non visibili esteriormente e le forme dettate unicamente da motivi tecnico-funzionale.



DISEGNI e MODELLI: Esempi



- 000057559-0001 IT EN
29/07/2003 29/07/2003
25/11/2003 000057559-0001
GUIDI Michele **GUCCIO**
GUCCI S.p.A.
Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 Firenze
ITALIA JACOBACCI &
PARTNERS S.P.A.
Corso Regio Parco, 27
I-10152 Torino
ITALIA 05 - 06 ES - Pieles de
animales DA - Dyreskind DE -
Tierhäute EL - Δέρματα ζώων EN -
Animal skins FR - Peaux d'animaux
IT - Pelli d'animali NL -
Dierenhuiden PT - Peles de animais
FI - Eläinten nahat SV - Djurskinn
IT 31/01/2003 TO2003O000021



DISEGNI e MODELLI: Esempi



- 000014915-0001 EN DE
24/04/2003 24/04/2003
05/08/2003 000014915-0001
Dave J. Schenone **Nike**
International, Ltd.
One Bowerman Drive
Beaverton, Oregon 97005-6453
ESTADOS UNIDOS (DE
AMÉRICA) MILLS & REEVE
Francis House
112 Hills Road
Cambridge CB2 1PH
REINO UNIDO 02 - 04 ES -
Calzados DA - Fodtøj DE -
Fußbekleidung EL - Υποδήματα EN -
Footwear FR - Chaussures IT -
Calzature NL - Schoeisel PT -
Calçado FI - Jalkineet SV - Skodon -
ES - Calzados (parte de -) DA -
Fodtøj (del af -) DE - Fußbekleidung
(Teil von -) EL - Υποδήματα
(τμήματά τους -) EN - Footwear (part
of -).

DISEGNI e MODELLI: Esempi

2.1



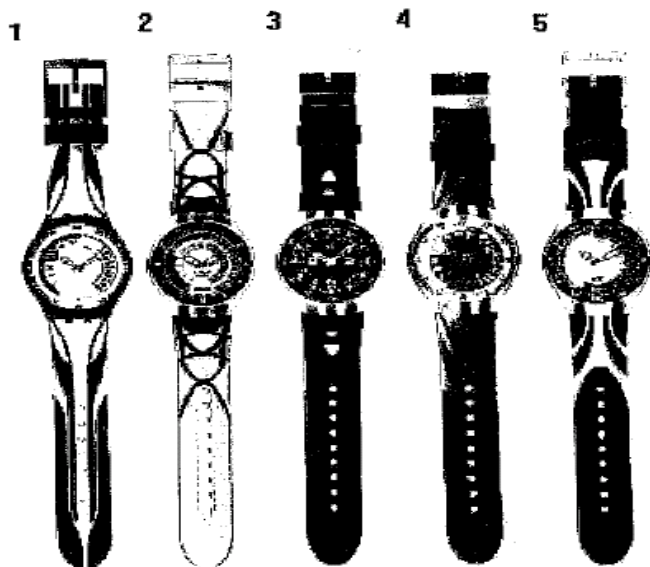
- Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 / Deposits Published Under the 1960 Act
- (11) DM/050911 (15) 26.10.1999
- (73) GIANNI **VERSACE** SPA, Via A. Manzoni 38, I-20121 Milano (IT) (86)(87)(88) IT (74) Griffes Consulting S.A., 81, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH) (28) 16 (54) Jewels / *Bijoux* (51) Cl. 11-01 (81) I. BX, CH, DE, FR, GR, IT, MC. (30) 28.04.1999, No M1990 000246, IT

DISEGNI e MODELLI: Esempi

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1999 et/ou l'Acte de 1960 / International Registrations Resulting from International Applications Governed Exclusively or Partly by the 1999 Act and/or the 1960 Act

(11) DM/067 458 (15) 13.02.2006

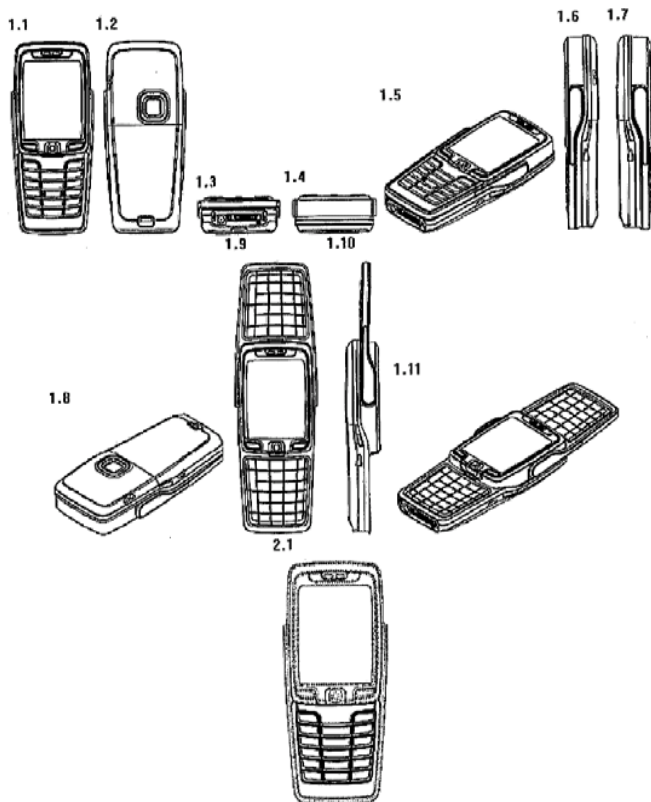
(22) 13.02.2006 – (73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), 94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) – (86)(87)(88)(85) CH (89) CH – (74) THE SWATCH GROUP SA (THE SWATCH GROUP AG) (THE SWATCH GROUP LTD.) Faubourg du Lac 6, CH-2502 BIENNE (CH) – (72) No. 2) Arnaud BLASZCZYK, DUPONT DESIGN SA, Route des Jeunes 33, CH-1227 CAROUGE; Nos. 1)3)4) Marco DRAGOTTA, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO; No 5) Andrea ARRIGONI, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO – (28) 5 – (51) Cl. 10-02 – (54) 1.-5. Montres-bracelets / 1.-5. Wristwatches – (81) I. AN, ID, TN. II. BG, BX, BZ, DE, FR, GR, IT, KP, MA, MC, MK, MN, YU. III. CH, EG, ES, GE, HR, HU, KG, LI, LV, MD, SG, SI, TR, UA



DISEGNI e MODELLI: Esempi

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1999 et/ou l'Acte de 1960 / International Registrations Resulting from International Applications Governed Exclusively or Partly by the 1999 Act and/or the 1960 Act

(11) DM/067 107 (15) 23.09.2005
 (22) 23.09.2005 - (73) NOKIA GMBH, Meesmannstrasse 103, 44807 Bochum (DE) - (86)(87)(88) DE - (74) Irmeli Nokkanen Nokia Corporation Intellectual Property Rights P.O. Box 226, FI-00045 Nokia Group (FI) - (72) 1. Janna Lohske, Välpäätie 5 b as 40, 20540 Turku, Finland; 2. Valtteri Eroma, Ramsynranta 1 A 13, 00530 Helsinki, Finland - (28) 2 - (51) Cl. 14-03 - (54) 1.-2. Handsets / 1.-2. Combinés - (57)(58) 2. Key button arrangement shown in solid lines / 2. L'agencement des touches est représenté en traits continus - (81) I. EG, ES, ID. II. BG, BX, CH, DE, FR, GR, HU, IT. - (30) 23.03.2005; M20050050; FI





DISEGNI e MODELLI: Requisiti

Novità:

- Art 32 CPI “Un modello o disegno è considerato nuovo se nessun altro modello o disegno identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di divulgazione della domanda di registrazione (...)” ;
- Concetto di identità valido anche laddove due modelli o disegni differiscano per “dettagli irrilevanti” ;
- In settori affollati minime differenze tra due modelli o disegni possono però essere considerate degne di tutela e non dettagli irrilevanti.



DISEGNI e MODELLI: Requisiti

Carattere individuale:

- Secondo l'Art. 33 c.p.i. un disegno o modello è considerato dotato del requisito del carattere individuale se suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisca dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un qualsiasi disegno o modello divulgato prima.
- Concetto di "impressione generale": non è sufficiente il confronto analitico tra elementi per giudicare tale requisito.
- Chi è l'utilizzatore informato?
 - il consumatore avvertito (esperto);
 - il designer (generico);
 - il designer informato nello specifico settore merceologico.



DISEGNI e MODELLI: Divulgazione

Esclusione della novità (art 34 c.p.i.):

- Il requisito della novità viene escluso dalla cd. divulgazione che può verificarsi:
 - a seguito di registrazione del disegno o modello;
 - esposizione;
 - uso commerciale;
 - se il modello viene altrimenti reso pubblico.
- Non sono idonee a escludere la novità:
 - eventuali comunicazioni fatte dal designer a terzi sotto il vincolo esplicito od implicito di riservatezza;
 - la predivulgazione ad opera dell'autore nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda;
 - l'accessibilità al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda a seguito di un abuso commesso nei confronti del suo autore o aventi causa.



DISEGNI e MODELLI: Diritti conferiti dalla registrazione

Art 41 c.p.i.:

- Per ottenere la tutela del disegno o modello è necessario procedere alla registrazione.
- Il diritto patrimoniale che consegue alla registrazione comprende a norma dell'art. 41 c.p.i.:
 - il diritto di "utilizzare" il disegno o modello;
 - il diritto di vietare a terzi l'utilizzo senza il suo consenso;
- La registrazione spetta al suo autore o ai suoi aventi causa, tuttavia nel caso di dipendente di azienda (es. stilista), salvo patto contrario, spetta al datore di lavoro (art. 38 c.p.i.);
- il diritto morale ad essere riconosciuto come autore del disegno o modello è sempre riservato a colui che ha ideato il disegno o modello.



DISEGNI e MODELLI: Diritti conferiti dalla registrazione

Cosa si intende per “utilizzo”?

- fabbricazione;
- offerta;
- commercializzazione;
- importazione;
- impiego del prodotto o sua detenzione a tali fini.



DISEGNI e MODELLI: Procedura

Per ottenere la registrazione è necessario inoltrare la relativa domanda agli uffici competenti (UIBM, UAMI, WIPO) a seconda dell'estensione territoriale del mercato al quale l'imprenditore intende rivolgersi e far valere la propria tutela.

La domanda è corredata, oltre che da un modulo di richiesta, anche da una serie di disegni rappresentativi dell'oggetto di cui si chiede la tutela (tipicamente 7 viste dell'oggetto).

La registrazione di un disegno o modello ha un costo: la legge prevede infatti una tassa di domanda, una tassa di concessione quinquennale e una tassa di proroga quinquennale.

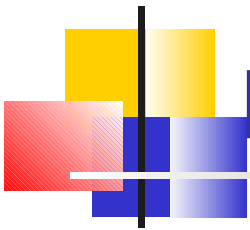


DISEGNI e MODELLI: deposito multiplo

L'art. 39 c.p.i. prevede la possibilità di chiedere in una sola domanda la registrazione di più modelli senza porre alcun limite numerico purché rientranti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (accordo di Locarno).

Si hanno così una serie di vantaggi, tra i quali:

- riduzione dei costi;
- snellimento degli adempimenti burocratici.



DISEGNI e MODELLI : Durata

La durata della tutela derivante dalla registrazione è fissata dalla legge (art. 37 c.p.i.) in 5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione e può essere prorogata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.



DESIGN NON REGISTRATO

La normativa italiana coincide, salvo alcune lievi differenze, alla normativa comunitaria.

Questo parallelismo si spezza a proposito dell'istituto del design non registrato.

Il regolamento CE n. 6 del 2002 sui disegni e modelli comunitari disciplina infatti l'istituto del design non registrato, sconosciuto in precedenza al nostro ordinamento



DESIGN NON REGISTRATO

I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli registrati: novità (art. 5) e carattere individuale (art. 6).

Non può essere determinato esclusivamente dalla funzione tecnica o d'interconnessione (art. 8) e deve essere conforme all'ordine pubblico e al buon costume (art. 9).



DESIGN NON REGISTRATO

Le principali differenze rispetto al disegno o modello registrato sono:

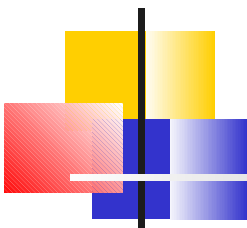
- l'assenza del deposito formale di una domanda di registrazione e la sua successiva pubblicazione. La tutela decorre dalla data di divulgazione al pubblico del design (nessun costo dunque);
- la durata massima è di soli 3 anni anziché di 25 anni;
- L'intensità della tutela è attenuata rispetto a quella conferita da un disegno o modello registrato.



DESIGN NON REGISTRATO

Ai vantaggi del design non registrato rispetto al disegno o modello registrato fanno contrappeso precisi oneri probatori. In particolare, come stabilito dall'art. 85 del Regolamento CE, spetterà al titolare l'onere di provare in giudizio:

- la divulgazione al pubblico dell'opera di industrial design non registrata;
- l'effettiva sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge;
- la circostanza che la copiatura da parte del terzo non è stata determinata da "incontro fortuito".



Grazie dell'attenzione