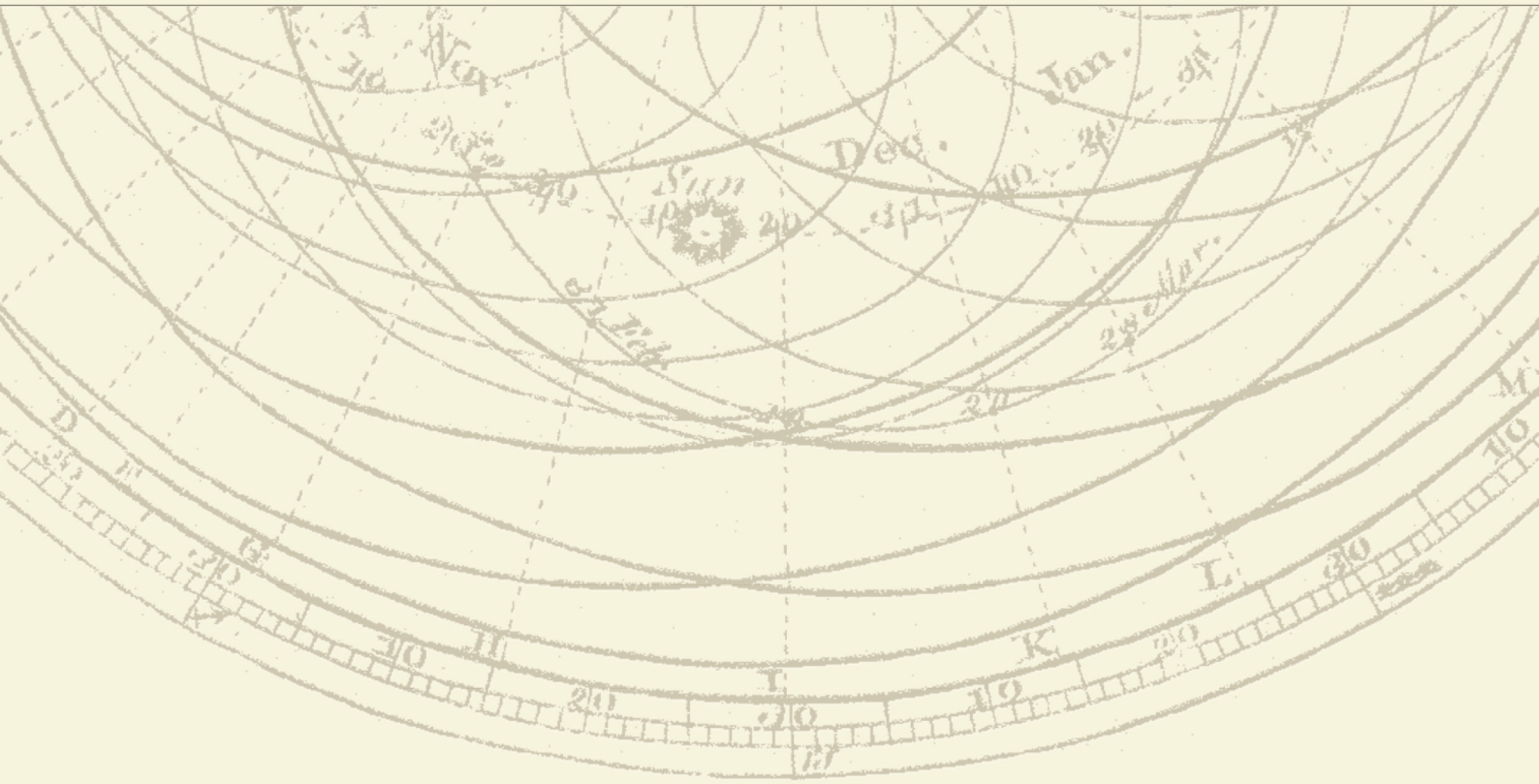
PUNTO CARTESIANO



LE GUIDE

IL DESIGN

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

PUNTOCARTESIANO

LE GUIDE

IL DESIGN

ebook liberamente scaricabile da

www.puntocartesiano.it

Seconda edizione aggiornata - Dicembre 2021

Opera edita da Sardegna Ricerche e distribuita con:
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –
Non opere derivate 4.0 Internazionale

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini riprodotte sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati al solo fine di critica e discussione come previsto dall'art. 70 L.d.a.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO DI SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

Indice dei contenuti

1. I requisiti per registrare un disegno o un modello **4**

La novità 5

Il carattere individuale 5

La divulgazione 6

2. Il disegno o modello non registrato **7**

3. Le diverse tipologie di registrazione del disegno o modello **8**

La procedura di registrazione del modello o disegno in Italia 9

Il modello comunitario 10

La domanda di modello internazionale 12

La procedura di registrazione del design negli Stati non aderenti al Sistema dell'Aja 14

4. Design e diritto d'autore **14**

5. Design e modelli d'utilità **15**

6. La ricerca di modelli registrati **16**

Tecniche di ricerca per modelli industriali 16

7. Gli strumenti di tutela di un modello registrato **17**

8. La gestione economica del design **18**

Cos'è PuntoCartesiano **19**

1. I requisiti per registrare un disegno o un modello

La *forma di un prodotto* è tutelabile tramite diversi istituti giuridici: la normativa specifica sul design registrato e sul design non registrato, la normativa sui marchi tridimensionali, la normativa sulla concorrenza sleale, la normativa sui modelli di utilità e, infine, tramite la normativa sul diritto d'autore.

Il termine *design* letteralmente significa progettazione, ma nello specifico ambito della proprietà intellettuale viene usato come termine sostitutivo dell'espressione "disegno o modello" presente nella normativa comunitaria ed in quella italiana.

L'istituto giuridico del *disegno o modello* tutela "l'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" (art. 31, D.lg. 30/2005).

La nozione non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali, ma si applica a quelle forme, bi- e tridimensionali, le cui caratteristiche esterne, connesse all'aspetto di un prodotto, sono tali da contribuire all'affermazione commerciale del prodotto.

La tutela riguarda dunque non solo il pregio estetico, finalizzato a sé stesso, ma anche il *valore di mercato* che la forma è in grado di capitalizzare nel mercato. La tutela della forma di un prodotto è estremamente importante, essendo il primo elemento di contatto con il pubblico. La forma costituisce un mezzo in grado, per la sua immediatezza, di agevolare tale contatto.

Il quadro normativo che tutela il design è molto complesso.

Nel 1998 è stata emanata una Direttiva comunitaria per l'armonizzazione delle leggi nazionali sui disegni o modelli (Direttiva 98/71/CE), mentre nel 2002 è stato emanato il Regolamento sui disegni comunitari (n. 6/2002)[1].

1 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/community-design-legal-texts

L'Italia, con il Decreto Legislativo n. 95 del 2001[2], ha implementato il testo della Direttiva 98/71/CE, inserendolo con opportune integrazioni all'interno della legislazione nazionale. Attualmente la nuova normativa italiana coincide con quella che disciplina il design comunitario ed è regolata dal Codice della Proprietà Industriale[3]. I requisiti normativi necessari per registrare un disegno o un modello sono: la **novità** (art. 32 D.lg. 30/2005) e il **carattere individuale** (art. 33 D.lg. 30/2005). La domanda di registrazione può avere per oggetto anche più disegni e/o modelli, purché questi appartengano alla stessa "classe" della Classificazione di Locarno[4].

Il periodo di protezione del disegno o modello ha una durata di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabili per più periodi fino ad un massimo di 25 anni.

La novità

"*Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima...*" (art. 32 D.lg. 30/2005).

Vengono definiti nuovi quei disegni o modelli che non siano stati divulgati anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. La verifica della novità avviene tramite il confronto di non identità tra disegni o modelli che potrebbero sembrare identici. Due disegni o modelli si definiscono identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

Il carattere individuale

"*Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima*" (art. 33 D.lg. 30/2005).

2 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01095dl.htm
3 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
4 https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/

Un disegno è considerato provvisto del carattere individuale quando il prodotto a cui è applicato è in grado di distinguersi sul mercato. Per la valutazione di questo requisito occorre confrontare l'aspetto complessivo del disegno che si intende registrare con quello delle anteriorità senza concentrarsi sui singoli elementi di identità. Tale valutazione deve essere compiuta dalla figura dell'utilizzatore informato, ovvero da una figura fittizia che viene costruita considerando il settore rilevante per il prodotto che incorpora il design. L'utilizzatore informato è generalmente identificato in una persona che utilizza il prodotto in cui il design è incorporato e ha un certo grado di conoscenza del settore in cui detto prodotto si inserisce, senza essere però un progettista o un esperto tecnico.

Nella valutazione del carattere individuale occorre anche tenere conto del margine di libertà offerto al designer dal prodotto in cui il design è integrato: un prodotto la cui forma è principalmente legata alla sua funzione lascia poco margine di creatività al designer.

La definizione del carattere individuale è importante perché determina l'ambito di protezione e, infatti, l'articolo 10 del Regolamento 2002/6/CE (RDC) dispone che "*La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa*". Quindi la protezione è estesa a ogni design identico o sostanzialmente simile a quello in questione[5].

La divulgazione

"*Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo*" (art. 34 D.lg. 30/2005).

L'accessibilità al pubblico o divulgazione sussiste ogni qual volta il disegno o modello è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.

"[...]non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione

5 Per approfondimenti si veda il paragrafo n. 4.2 "Il carattere individuale" – Montelione E., Potere ai Designer ed. PuntoCartesiano, 2017

della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima" (art. 34, comma 3, D.lg. 30/2005).

Con questo comma si introduce una forma di tutela per i disegni o modelli predivulgati. Un designer può depositare la domanda di registrazione entro un anno dal momento in cui ha divulgato per la prima volta un disegno o modello, senza che le sue divulgazioni compromettano la protezione ("**anno di grazia**").

Il concetto di novità non deve perciò essere inteso in senso assoluto: il legislatore, allo scopo di tutelare i designer che abbiano predivulgato, ha predisposto un periodo di grazia di 12 mesi dalla prima divulgazione in cui è possibile decidere se registrare validamente il disegno o modello già reso accessibile al pubblico.

Il periodo di tolleranza della divulgazione è utile perché permette di proteggere gli interessi del designer che, prima di sostenere gli oneri della registrazione, vuole procedere con un saggio di mercato dei propri prodotti.

Analogamente non è distruttiva della novità la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali.

2. Il disegno o modello non registrato

Se non si effettua la registrazione il disegno o modello può godere di tutela e protezione mediante uno strumento giuridico alternativo: il **disegno non registrato**.

Questa forma di protezione senza costi, analoga a quella della registrazione, deriva dall'adozione dell'istituto del "disegno non registrato" contenuto nel Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002.

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

Non sono richieste delle formalità costitutive, ovvero la registrazione e la pubblicazione, l'**acquisto del diritto avviene in modo diretto ed automatico con la semplice prima divulgazione del disegno o modello nell'Unione Europea**.

La tutela decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, **dura 3 anni e non è rinnovabile**.

L'intensità della tutela però è attenuata rispetto a quella conferita da un disegno o modello registrato. Mentre il titolare di un modello registrato ha il diritto esclusivo di impedirne ogni imitazione, anche intenzionale, l'**autore di un design non registrato ha il diritto esclusivo di impedirne la copiatura solo se intenzionale**, consapevole e in mala fede. Infatti, non si è protetti dalla creazione avvenuta in via autonoma e indipendente, o dalla mancanza di consapevolezza della copiatura di un design già precedentemente divulgato. Perciò è necessario precostituire la **prova valida, certa ed efficace della prima divulgazione nell'Unione Europea**.

La protezione conferita dal design non registrato è molto utile per i design stagionali (per es. il mondo della moda) e per prodotti a breve ciclo di vita, oppure per testare un nuovo prodotto sul mercato.

3. Le diverse tipologie di registrazione del disegno o modello

La registrazione del design ha un valore territoriale, quindi sulla base delle valutazioni di convenienza ed opportunità del suo autore è possibile procedere ad una registrazione nazionale, come per il **design italiano**, richiedendo la registrazione alle relative autorità competenti, l'UIBM o le locali Camere di Commercio.

Su base europea si può registrare il **design comunitario** la cui competenza è in capo all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Il vantaggio del design comunitario è che esso può estendersi nel territorio di tutti i 27 stati membri dell'Unione Europea.

Se si vuole estendere la protezione nei paesi al di fuori dell'Unione Europea si può accedere all'istituto del **design internazionale**, che, una volta designati all'atto del deposito, estende la protezione del disegno o modello a tutti gli stati

membri della Convenzione dell'Aja sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali[6].

Infine, nel caso di volesse ottenere la protezione nei Paesi non aderenti alle convenzioni sopra richiamate, si renderà necessario effettuare il deposito in via nazionale

La procedura di registrazione del modello o disegno in Italia

La **domanda di registrazione** deve essere redatta tramite il Modulo DIS-RI, modulo compilabile e scaricabile dal sito internet dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi[7], e può essere depositata, insieme alla relativa documentazione necessaria, presso una qualsiasi **Camera di Commercio**, oppure, se si ha un certificato di firma digitale valido, può essere compilata ed inviata direttamente attraverso il nuovo sistema on line dell'UIBM[8]. In alternativa la domanda può essere inviata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi **mediante servizio di posta** che ne attesti il ricevimento.

Il periodo di protezione del disegno o modello ha una durata di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabili per più periodi fino ad un massimo di 25 anni.

Per il mantenimento in vita del disegno e/o modello è dovuto il pagamento di tasse quinquennali: se tali tasse non vengono regolarmente pagate, il disegno o modello decade divenendo di dominio pubblico, quindi liberamente riproducibile da chiunque.

Per approfondimenti, consultare le "Istruzioni per il deposito di una domanda di registrazione di Disegno o Modello (DIS-RI) sul sito dell'UIBM[9].

6 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
7 https://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008435/Modulo%20DIS-RI_CDC.pdf
8 https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
9 http://www.uibm.gov.it/attachments/disegniemodelloistruzioni.pdf

Il design multiplo

Esistono due tipi di domande: la domanda di deposito singolo o di **deposito multiplo** che si può utilizzare per registrare più modelli che appartengono alla stessa classe della Classificazione di Locarno[10].

Tramite un'**unica domanda** il richiedente può depositare quanti disegni e/o modelli desidera, purché questi appartengano alla medesima classe.

Con una stessa domanda è possibile, ad esempio, registrare una serie di elementi di arredo come sedie, tavoli e panche pagando un'unica tassa, perché tutti questi prodotti rientrano nella stessa classe. Se invece, sempre restando nell'esempio citato, si volesse registrare anche una lampada, occorrerà presentare un'ulteriore domanda in quanto tale prodotto appartiene a una diversa classe.

Il modello comunitario

I disegni e modelli comunitari sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 6/2002 che ha introdotto due nuovi titoli di proprietà industriale, ovvero il design comunitario registrato e il design comunitario non registrato.

La protezione dei disegni e modelli comunitari è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e consente di optare per un diritto su disegni e modelli comunitari registrati o non registrati con riferimento a un unico territorio, comprendente tutti gli Stati membri.

L'ambito territoriale di protezione si estende automaticamente ad ogni successivo ampliamento dell'Unione europea.

Il disegno o modello comunitario produce gli stessi effetti nell'intera Unione.

L'EUIPO, in precedenza noto come UAMI fino al 23 marzo 2016, con sede ad Alicante, si occupa delle domande di disegno o modello comunitario registrato, in quanto i disegni e modelli comunitari non registrati non richiedono il deposito di alcuna domanda.

10 https://euipo.europa.eu/designclass/

Quindi si hanno due opzioni: proteggere il disegno o modello tramite l'EUIPO prima di metterlo in commercio e avere un **disegno o modello comunitario registrato** oppure, in alternativa, metterlo direttamente in commercio senza registrazione facendo affidamento su quello che è noto come **disegno o modello comunitario non registrato**.

La procedura di registrazione del modello comunitario

Il sistema di registrazione per disegno o modello comunitario consiste in **una singola procedura di registrazione** che assicura ai titolari una protezione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea[11].

Le norme relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo e alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni a decorrere dalla data di deposito rinnovabile di volta in volta per ulteriori cinque anni fino a un massimo di 25 anni.

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve essere depositata tramite la piattaforma on-line dell'EUIPO[12]. Da un paio di mesi non è più possibile depositare con strumenti diversi dalla piattaforma.

La domanda comprende:

- un'unica *application form*;
- un'unica lingua per il deposito;
- un unico centro amministrativo;
- un'unica pratica da gestire;

11 Dal 31 dicembre del 2020, a seguito della Brexit, il regolamento sul design comunitario non è più valido nel territorio del Regno Unito. Ne consegue che a seguito di tale data, chiunque sia interessato ad ottenere la registrazione di un nuovo modello in tale territorio dovrà procedere con un deposito ad hoc riferito al Regno Unito. A seguito della Brexit, ogni titolare di un disegno comunitario concesso, al momento in cui la Brexit ha prodotto i suoi effetti, è divenuto automaticamente titolare di un modello nazionale in UK (detto "clone"), che mantiene la data di deposito o di priorità del disegno comunitario e ha il medesimo ambito di tutela. Diversamente, i modelli comunitari depositati prima della fine del periodo transitorio ma non ancora concessi hanno beneficiato di un diritto di priorità nel Regno Unito per un periodo di nove mesi dalla fine del periodo transitorio.

12 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now

- un unico pagamento;
- la possibilità di presentare domande multiple (ad esempio, per riunire vari disegni o modelli in un'unica domanda, come nel caso di un'intera gamma di prodotti analoghi);
- la possibilità di differire la pubblicazione del disegno o del modello per un periodo massimo di 30 mesi (in modo che i concorrenti non ne vengano a conoscenza).

Per approfondimenti, consultare la sezione relativa all'Iter di registrazione del sito EUIPO[13].

Il modello comunitario non registrato

La normativa comunitaria ha creato una speciale tutela anche per i **disegni o modelli comunitari non registrati**, disegni o modelli che naturalmente presentino i requisiti di novità e carattere individuale. In questo caso la protezione inizia con la data di divulgazione del disegno sul mercato, una divulgazione rilevante all'interno dell'Unione Europea, e dura fino a un massimo di **3 anni non rinnovabile**.

All'interno di questi 3 anni il primo anno viene considerato come "anno di grazia", vale a dire che dalla data di divulgazione del disegno sul mercato, il titolare del design avrà fino a un anno di tempo per decidere se non registrarlo o registrare alcuni esemplari di questi disegni o continuare con una protezione di due anni ulteriori di design non registrato.

È chiaro come l'introduzione del modello di fatto venga incontro alle esigenze dei creatori di design "stagionali", come quelle del mondo della moda, che dovrebbero registrare più volte all'anno. In questo modo invece è possibile vedere la risposta del mercato durante il primo anno e successivamente decidere quali design registrare e quali invece lasciare come non registrati.

13 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-route-to-registration

La domanda di modello internazionale

Il sistema dell'Aja[14] relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli internazionali consente tramite un unico deposito, la protezione in tutti i Paesi che aderiscono all'accordo. Resta naturalmente inteso che ogni Paese designato è libero di accordare o meno la protezione in virtù delle disposizioni applicabili della propria legislazione.

Non esiste dunque, a differenza del design comunitario, un unico titolo, ma più titoli nascenti da un'unica procedura.

Il sistema è amministrato dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale[15] OMPI/WIPO (che ha sede a Ginevra), e prevede un unico deposito in una sola lingua, dietro il pagamento di una serie di tasse in un'unica valuta (franchi svizzeri).

Le domande di registrazione internazionale[16] dovranno essere depositate direttamente presso l'OMPI. Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli (modello multiplo), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

La registrazione internazionale semplifica la gestione ulteriore dei disegni e/o modelli poiché le modifiche successive della registrazione possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI.

Per una domanda internazionale, oltre a una tassa di base e a una tassa di pubblicazione, è necessario corrispondere una tassa per ciascuna parte contraente designata nella registrazione internazionale. Per ulteriori informazioni, si rimanda al calcolatore delle tasse dell'OMPI[17].

L'Ufficio internazionale dell'OMPI si occupa anche di redigere il registro internazionale, la banca dati Hague Express[18], che è aggiornata settimanalmente.

14 https://www.wipo.int/hague/en/
15 https://www.wipo.int/portal/en/index.html
16 https://www.wipo.int/hague/en/forms/
17 https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
18 https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/

La procedura di registrazione del design negli Stati non aderenti al Sistema dell'Aja

La protezione del disegno o modello ha carattere territoriale.

Un disegno o modello è, pertanto, protetto solo nel territorio del Paese in cui è stato registrato.

È importante sottolineare che durante il periodo di 6 mesi dalla data in cui il titolare del disegno ha richiesto la registrazione nel proprio Paese, egli gode del cosiddetto diritto di priorità che gli consente di registrarlo in altri Paesi.

Secondo l'Art. 4 CPI, corrispondente all'Art. 41 del Regolamento 6/2002/CE e all'Art. 9 del Trattato dell'Aja, per "priorità" si intende il diritto previsto dalla Convenzione di Parigi, che fa sì che chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione (qui la lista dei 150 Paesi facenti parte della Convenzione- https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5) una domanda di design ha il diritto, per il periodo di sei mesi dalla data del primo deposito, a depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande in altri Paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito (per esempio in Italia).

Alla scadenza di questo periodo, non sarà più possibile rivendicare la priorità. Questo vuole dire che il primo deposito, se già pubblicato farà parte dello stato dell'arte per il deposito successivo, causandone l'invalidità per mancanza di novità. Si ricorda in questa sede che la novità del disegno o modello è assoluta con la conseguenza che anche la divulgazione del titolare, in certe circostanze, priva il deposito della novità.

4. Design e diritto d'autore

La protezione di una forma può essere anche ottenuta attraverso il diritto d'autore. In particolare, le forme dotate di un particolare valore artistico possono

godere di una tutela ulteriore che si somma a quella del design. Il valore artistico viene valutato caso per caso con riferimento anche al settore in cui si colloca la forma. Alcuni esempi utili per determinare il valore artistico di una forma possono essere se il prodotto che la incorpora è stato esposto in un museo o si è aggiudicato premi particolari nell'ambito di concorsi artistici.

La legge italiana in materia di Diritto d'autore (Art. 2 L. n. 633/1941 sul diritto d'autore) "*subordina la protezione delle "opere del disegno industriale" alla sussistenza di un qualcosa di più rispetto alle altre opere dell'ingegno, ossia il valore artistico. In sostanza, occorre dimostrare innanzitutto che quella determinata forma appartenga al design industriale e, in secondo luogo, che oltre ad avere carattere creativo, abbia anche valore artistico*".[19]

5. Design e modelli d'utilità

L'Art. 36 CPI e l'Art. 8 del Regolamento 6/2002/CE precisano che "*non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso*".

L'esclusiva conferita dal design si giustifica fintanto che la forma adottata come design non sia puramente funzionale. In altre parole, si vuole evitare che, accordando un diritto di esclusiva su forme essenzialmente funzionali, si costituiscano indirettamente monopoli sui prodotti in cui tali forme sono incorporate.[20]

Tali aspetti possono tuttavia godere di diversa tutela, ad esempio tramite modello di utilità.

Il modello di utilità offre una tutela distinta rispetto a quella del design.

Il modello di utilità è volto infatti a proteggere conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti di un utensile o macchina in relazione

19 Per approfondimenti si veda il paragrafo n.15. "La tutela della forma tra concorrenza sleale e diritto d'autore" – Montelione E., Potere ai Designer, ed. PuntoCartesiano, 2017

20 Per approfondimenti si veda il paragrafo n. 5. "Forme escluse dalla tutela" – Montelione E., Potere ai Designer ed. PuntoCartesiano, 2017

alla loro funzione e/o relazione funzionale, indipendentemente dal loro aspetto esteriore.

6. La ricerca di modelli registrati

Una ricerca di anteriorità è sicuramente base imprescindibile per poter valutare al meglio l'opportunità di procedere al deposito di un disegno o modello. Anche quando si ritiene, in base alle proprie conoscenze del settore, che un design sia dotato di novità e carattere individuale, è infatti opportuno procedere alla verifica dello stato dell'arte.

I mercati sono sempre più affollati e le forme realmente dotate dei requisiti di protezione subiscono una fisiologica diminuzione. Per questo è consigliabile avvalersi dell'opera di esperti documentalisti in grado di effettuare ricerche mirate. Una ricerca mal fatta, o peggio non fare una ricerca, può avere conseguenze anche gravi, quali ad esempio azioni di contraffazione e/o nullità.

Tecniche di ricerca per modelli industriali

Prima di presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello è utile verificare che lo stesso disegno non sia già stato registrato.

Per quanto riguarda l'ambito delle ricerche di anteriorità è consigliabile effettuare la ricerca non solo tra i depositi italiani[21], ma anche tra i depositi comunitari, internazionali. È anche buona norma analizzare la documentazione brevettuale sulle invenzioni e modelli di utilità, in particolare i disegni allegati a tali documenti.

La ricerca può essere realizzata consultando banche dati online gratuite messe a disposizione, ad esempio, dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per visionare depositi italiani; mentre per i disegni e modelli comunitari è consultabile il sito

21 https://www.uibm.gov.it/bancadati/home/index/

dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)[22]; per i depositi internazionali è liberamente consultabile il sito dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO)[23].

Poi ci sono anche banche dati a pagamento di cui si avvalgono gli esperti in proprietà industriale che consentono di fare analisi più mirate utilizzando funzionalità avanzate per la ricerca.

7. Gli strumenti di tutela di un modello registrato

Spetta al titolare del modello o disegno scoprire copie o imitazioni e reagire nelle opportune sedi.

Di fronte all'imitazione di un disegno o modello, dopo avere esperito le opportune verifiche in merito a possibili registrazioni da parte del soggetto ed approfondito i vari aspetti della novità e del carattere individuale, si può valutare l'opportunità di inviare una lettera di diffida al presunto contraffattore, informandolo dell'esistenza di un conflitto tra il proprio disegno e il suo prodotto e richiedendo l'interruzione del comportamento lesivo.

Qualora al contrario si volesse contestare la validità di un disegno o modello sarà possibile adire, in caso di design italiano, il tribunale instaurando un'azione di nullità; mentre in caso di design comunitario instaurare un'azione di nullità presentando una domanda all'EUIPO[24].

Nel caso in cui si decidesse di agire in giudizio si ricorda che l'ordinamento italiano prevede la possibilità di instaurare non solo procedimenti ordinari ma anche procedimenti d'urgenza volti ad ottenere la descrizione, il sequestro e l'inibitoria.

22 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-search-availability
23 https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp
24 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/invalidity

In Italia il titolare di un modello o disegno può anche impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione in base al regolamento CE n.1383/200322[25] che dispone il blocco delle merci sospette alle frontiere della Comunità Europea.

Per informazioni e modulistica relative a tali procedure è possibile consultare il sito internet dell'Agenzia delle dogane[26].

8. La gestione economica del design

Una parte importante del successo di un'azienda dipende dal saper valutare il valore dei beni intellettuali posseduti. Il valore di un'azienda viene ad essere sensibilmente aumentato qualora la stessa sia titolare di uno o più design che le consentono di ottenere prodotti commerciali dotati della capacità di attirare l'attenzione del consumatore e invogliarlo all'acquisto.

Una transazione riguardante la cessione o la concessione in licenza a terzi di un design presuppone una accurata valutazione del patrimonio aziendale. Una volta presa la decisione di concedere in licenza o di acquisire in licenza un design occorre capire quali saranno i vantaggi economici per l'azienda.

Per prima cosa è necessario verificare se la strategia di licensing programmata sarà vantaggiosa inquadrandola nel business plan dell'azienda. Una strategia ben impostata deve contribuire allo sviluppo delle linee produttive coinvolte o comunque collegate ai prodotti oggetto dell'attività di licening.

I profitti ottenibili dall'attività di licensing devono essere tali da giustificare i costi a cui le parti vanno incontro con la stipula di un contratto di licenza.

25 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:IT:PDF
26 https://www.adm.gov.it/portale/

PUNTOCARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna

Cos'è PuntoCartesiano

PuntoCartesiano nasce nel 2009 come servizio web dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche. Nel 2017 diventa anche una collana editoriale dedicata ad approfondire l'ampio spettro di temi che rientrano nel complesso mondo della proprietà intellettuale intesa nella sua più ampia accezione.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO

di

Sportello Proprietà Intellettuale – Sardegna Ricerche

Mail ipdesk@sardegnaricerche.it
Sito www.sadegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale

www.puntocartesiano.it

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE