

Collana Editoriale
PUNTOCARTESIANO

VOLUME I

POTERE AI DESIGNER

di EMANUELE MONTELIONE
in collaborazione con SARDEGNA RICERCHE



**SARDEGNA
RICERCHE**

Collana Editoriale
PUNTOCARTESIANO

VOLUME I

POTERE AI DESIGNER

di EMANUELE MONTELIONE
in collaborazione con SARDEGNA RICERCHE

ebook liberamente scaricabile da
www.puntocartesiano.it



Prima edizione - Aprile 2017

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 DELLO SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE

Progetto Innova.Re - POR FESR 2007-2013 Regione Sardegna



Indice dei contenuti

1. Doverosa premessa al lettore	4
2. I vari diritti azionabili dal designer	5
3. Design registrato e design non registrato	7
3.1 Il design registrato nella disciplina comunitaria e nazionale	7
3.2 Il design comunitario non registrato	9
3.3 Definizione di disegno o modello	10
4. I requisiti per la tutela del design	10
4.1 La novità	11
4.2 Il carattere individuale	12
5. Forme escluse dalla tutela	13
6. Limitazioni della protezione	14
7. La registrazione dei disegni e modelli comunitari	15
8. La registrazione dei disegni e modelli in Italia	18
9. Nullità del design comunitario	18
10. Nullità del design registrato in Italia	19
11. Il marchio e sua possibile interrelazione con il design	19
12. I requisiti per la tutela del marchio	21
12.1 La novità	22
12.2 La capacità distintiva	22
13. La registrazione dei marchi dell'Unione Europea	24
14. La registrazione dei marchi in Italia	24
15. La tutela della forma tra concorrenza sleale e diritto d'autore	25
Domande frequenti e possibili risposte	29

1. Doverosa premessa al lettore

Questa breve guida si rivolge non tanto al *designer* che ha acquisito una grande reputazione e che è capace di distinguere con il proprio nome o marchio qualsiasi prodotto, quanto al *designer* “tra i tanti”: a colui che lavora più spesso in autonomia che come dipendente; a colui che crea per conto terzi o per conto proprio e infine a chi studia per diventare *designer*.

L’obiettivo della guida è quello di trasformare il disagio per la debolezza contrattuale del *designer* “tra i tanti” in qualcosa di positivo.

Il *designer* è uno dei soggetti a cui l’ordinamento conferisce diversi strumenti di tutela per le proprie creazioni, eppure, i *designer* “tra i tanti” quasi mai ne fanno uso.

Il *designer* “tra i tanti” potrebbe usare la propria creatività come arma di forza nei confronti dei propri committenti ma, nel più frequente dei casi, gli accordi che sottoscrive lo vedono quasi sempre in posizione di forte debolezza contrattuale rispetto al committente.

Il *designer*, in quanto soggetto che “non produce ma crea”, dovrebbe essere estraneo alla fortuna commerciale di un prodotto e, invece, lo troviamo sovente fra coloro che più sostengono – in termini di mancato guadagno – l’eventuale insuccesso commerciale del prodotto anche se questo sia stato causato da errori, da mancanza di adeguata promozione commerciale o da altre cause estranee alla progettazione.

Il presente testo, volto ad analizzare lo squilibrio tra diritti azionabili ed effettivo esercizio di tali diritti, è articolato in due parti: nella prima parte verranno esaminati a grandi linee i diritti del *designer* sulle proprie creazioni; nella seconda, verranno forniti alcuni esempi di quesiti comuni in tema di *design* con le possibili risposte.

2. I vari diritti azionabili dal designer

I *designer* hanno la possibilità di tutelare le proprie creazioni tramite diversi strumenti.

In primo luogo, possono tutelare tali creazioni registrandole come disegno o modello (in passato in Italia è stata utilizzata l'espressione "modelli ornamentali") sia tramite le procedure nazionali, sia tramite la procedura comunitaria o internazionale.

In Italia la procedura di registrazione richiede la sussistenza dei particolari requisiti stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale¹ che – relativamente al *design* – risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva comunitaria che

¹ Il cosiddetto "Codice della Proprietà Industriale" corrisponde al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche, d'ora in avanti citato anche con l'acronimo CPI.

È la principale fonte normativa in materia di proprietà industriale ed è diviso in otto Capi.

Il Capo I concerne le Disposizioni Generali. Esso spiega che cosa si intende per proprietà industriale, come si costituiscono e si acquistano i diritti e i titoli di proprietà industriale; rende manifesto che il sistema italiano è un sistema aperto dove gli stranieri godono degli stessi diritti degli italiani; disciplina il fenomeno dell'esaurimento e della comunione dei diritti di proprietà industriale.

Il Capo II disciplina i diritti di proprietà industriale relativi a: marchi, indicazioni geografiche, disegni, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali. Nel CPI sono confluite tutte le precedenti norme in materia di marchi con l'introduzione di alcune novità: ad esempio, al momento di rinnovare un marchio, si potevano fare anche piccole modifiche all'esemplare grafico, mentre attualmente è richiesta l'assoluta identità con il marchio originariamente depositato. Per i modelli è previsto un collegamento fra le banche dati contenenti le privative gestite dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le banche dati corrispondenti alle privative gestite dall'Ufficio del diritto d'autore presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) competente per la registrazione dell'*industrial design* quando possiede carattere creativo.

La parte concernente le invenzioni è forse quella che ha ricevuto maggiori modifiche sotto il profilo sostanziale rispetto alla normativa precedente. E, infatti, sono stati disciplinati in maniera nuova istituti quali le informazioni segrete e riservate, la determinazione dell'equo premio del dipendente che ha realizzato un trovato suscettibile di brevettazione e, non certo da ultima, la proprietà dei risultati della ricerca (tanto quella cosiddetta "libera" che quella cosiddetta "finanziata") regolata in maniera più consona all'attuale bilanciamento di interessi.

Il Capo III riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale e recepisce la riforma dell'ordinamento processuale del luglio 2003, grazie alla quale in materia di proprietà industriale sono competenti solo 12 corti in tutta Italia specializzate nella materia; le corti si trovano a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Bari, Palermo e Catania.

Nel CPI ci sono alcune disposizioni che facilitano la decisione del giudice nel caso in cui una parte non risponda o non ottemperi ai suoi ordini. Nel caso dei nomi di dominio è previsto, oltre che lo spegnimento del sito, anche il trasferimento in via cautelare.

La Commissione dei Ricorsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi diventa più grande e può avvalersi di esperti fra i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all'Ordine.

Anche al Capo IV, ove vengono disciplinate le procedure per il mantenimento e l'acquisto dei diritti di proprietà industriale, il legislatore ha introdotto delle importanti novità: ad esempio per i marchi concernenti i prodotti

armonizza le leggi nazionali in materia di *design*². Nell'Unione Europea si accede alla protezione ove si possiedano i requisiti stabiliti dal Regolamento n. 6 del 2002 sul *design* comunitario registrato e non registrato³.

In secondo luogo, i *designer*, laddove ne ricorrano i requisiti stabiliti dalla normativa sui marchi, siano essi bi- o tridimensionali, possono registrare la propria creazione come marchio.

Anche in questo caso, per la normativa nazionale si farà riferimento al Codice della Proprietà Industriale (CPI), mentre per l'analogo strumento di diritto comunitario si farà riferimento al Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea⁴.

In terzo luogo, qualora il *designer* non voglia provvedere ad alcuna registrazione, può avere la possibilità – remota ma non impossibile – di avvalersi delle tecniche di protezione offerte dalla normativa sulla concorrenza sleale (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall'articolo 2598 del Codice Civile) oppure – ipotesi meno remota – dalla disciplina del diritto d'autore (anch'essa azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dalla legge sul diritto d'autore)⁵.

agroalimentari c'è l'obbligo di comunicazione dell'esame al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per verificare la compatibilità con eventuali indicazioni geografiche e/o denominazioni di origine già protette. È stata introdotta la procedura di opposizione con una divisione netta fra il contraddittorio e l'attività interlocutoria propedeutica ad una soluzione stragiudiziale del potenziale rischio di interferenza. Coerentemente con tale impostazione è stata prevista l'istituzione della procedura di sospensione congiunta (cosiddetto "cooling-off") felicemente sperimentata nelle procedure di opposizione relative ai marchi comunitari. Infine, con una norma di carattere generale, è previsto che la diligenza richiesta per la *restitutio in integrum* è quella ordinariamente "richiesta dalle circostanze" e non quella eccezionale.

Il Capo V riguarda le procedure di trascrizione e permetterà di semplificare notevolmente le procedure in quanto non è più richiesto l'intervento del notaio per la pubblicità degli atti, essendo ammessa anche la produzione di documentazione diversa da quella richiesta prima dell'emanazione del CPI.

Il Capo VI riguarda l'Ordinamento Professionale e recepisce le direttive comunitarie concernenti la libera prestazione della professione di mandatario nei Paesi UE.

Infine, il Capo VII concerne la gestione dei servizi e dei diritti disciplinando compiti e risorse dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mentre l'ultimo Capo (Capo VIII) concerne le disposizioni transitorie e finali ove vale segnalare che l'esame delle domande di registrazione pendenti prima dell'entrata in vigore del Codice verranno esaminate con il regime semplificato della nuova normativa.

² Direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, 98/71/CE, del 13.10.1998 in GUCE GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

³ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, in GUCE n. L 003 del 05.01.2002 pag. 0001-0024.

⁴ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata). Il riferimento è al Regolamento modificativo UE 2015/2424 del 24 dicembre 2015.

⁵ La disciplina del diritto d'autore è prevista in Italia dalla L. 633/1941 e successive modificazioni.

3. Design registrato e design non registrato

La disciplina comunitaria in tema di *design* si prefigge una protezione rafforzata del disegno o modello, al fine di incentivare i singoli progettisti ad eccellere nel proprio campo, di incoraggiare i processi innovativi e la creazione di nuovi prodotti e sistemi atti a migliorare la qualità della vita degli utilizzatori finali.

Tale disciplina ha cercato inoltre di rispondere alle esigenze di settori (industriali e non) diversi tra loro prevedendo due forme di protezione: il *design* registrato e il *design* non registrato.

Nel primo caso – previa registrazione – si può rivendicare la protezione di una determinata forma per un quinquennio, prorogabile al massimo per altri quattro quinquenni, così da ottenere una protezione per un periodo massimo di 25 anni.

Nel secondo caso, la normativa comunitaria (il solo Regolamento CE n. 6/2002) permette al *designer*, pur in assenza di registrazione, di rivendicare un diritto di esclusiva nei confronti di chi realizzi copie identiche nei tre anni successivi alla prima divulgazione.

Vi sono alcuni settori industriali che realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato e per i quali ottenere protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio, mentre la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria.

D'altra parte, altri settori produttivi apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che tale registrazione garantisce, e chiedono che i loro *design* possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla vita commerciale prevedibile del prodotto.

3.1 Il design registrato nella disciplina comunitaria e nazionale

Con tale nozione si identifica il *design* registrato:

1. a livello comunitario presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), secondo la disciplina prevista dal Regolamento CE n. 6/2002;
2. a livello nazionale, presso uno dei Paesi membri dell'UE (nel caso dell'Italia la domanda di registrazione deve essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per via telematica).

Il titolare di un disegno registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare tale disegno (e ogni altro ricompreso nell'ambito della protezione) e di impedirne a terzi la copia o l'utilizzo⁶.

Ricordiamo che il diritto di esclusiva ha una durata di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione ed è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

La registrazione conferisce un diritto esclusivo di sfruttamento del *design*. In forza di tale diritto, il titolare può impedire che altri lo utilizzino senza il suo consenso e ha la possibilità di agire in giudizio non solo nel caso di riproduzione servile, ma anche di imitazione del *design*.

Il valore aggiunto della registrazione consiste principalmente nel fatto che – in caso di riproduzione servile o di imitazione – non è necessario che sussista la malafede del presunto copiatore o imitatore, che sarà considerato colpevole anche se ha realizzato il *design* in maniera del tutto indipendente dalla conoscenza. Si tratta di una forma di protezione tipica dei diritti di proprietà industriale, che è conseguenza della certezza giuridica derivante dalla registrazione.

Si suole dire che la registrazione conferisce una tutela reale, dove l'aggettivo reale sta ad indicare che il diritto segue la cosa (dal latino "res", che significa cosa) e non la persona.

⁶ L'art. 41 del CPI intitolato "Diritti conferiti dal disegno o modello" stabilisce che:

- "1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello."

3.2 Il design comunitario non registrato

Il *design* comunitario non registrato è protetto per tre anni dal momento in cui una forma nuova e dotata di carattere individuale è messa per la prima volta a disposizione del pubblico nel territorio dell'Unione Europea.

È una forma di protezione che nasce da sé, senza ulteriori formalità (per il solo fatto della divulgazione) e che, per tre anni, conferisce diritti simili ma non identici a quelli del *design* registrato⁷.

In particolare, la protezione del *design* comunitario non registrato permette di esercitare il diritto di esclusiva in relazione alla copia intesa come riproduzione pura e semplice del *design* da parte di un terzo non autorizzato.

Di conseguenza, il titolare di un disegno non registrato può impedire la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, ecc. di una propria creazione divulgata da non più di tre anni, soltanto se l'utilizzazione contestata rappresenta una imitazione pedissequa.

Inoltre, il *design* non registrato non consente al suo titolare di impedire l'uso di disegni o modelli che siano il risultato della creazione indipendente di un altro ideatore.

Ciò fa sì che il titolare del *design* non registrato debba provare la malafede dell'utilizzatore non autorizzato o, quantomeno, che il terzo non abbia realizzato una creazione indipendente.

Il regime di protezione riservato al *design* non registrato è paragonabile a quello del diritto d'autore in virtù dell'assenza di formalità costitutive.

⁷ L'art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002 intitolato "Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati" stabilisce che:

"1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza."

Tale protezione limitata si giustifica con il fatto che non esiste una fonte di informazione sui disegni e modelli non registrati. Per questa ragione, sarebbe eccessivo riconoscere al titolare il diritto di agire contro gli ‘imitatori innocenti’ che hanno, cioè, realizzato il modello in buona fede.

Questo sistema di protezione permette alle imprese che non richiedono una protezione di lunga durata o che creano frequentemente un gran numero di disegni o modelli, dei quali solo alcuni saranno sfruttati, di evitare i costi e le formalità della registrazione (in particolare nel settore tessile e della moda).

Il sistema è tra l’altro molto flessibile, in quanto non è richiesto di decidere a priori la forma di protezione. È possibile scegliere inizialmente la protezione senza formalità e presentare successivamente la domanda per registrare il *design*, sempre che la domanda venga presentata entro i 12 mesi dalla divulgazione, ovvero nel cosiddetto “periodo di grazia” (Art. 7, co. 2 lett. b) Regolamento CE 6/2002).

3.3 Definizione di disegno o modello

Ai sensi dell’articolo 31 CPI, “possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli 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 ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”.

Diversamente dalla previgente disciplina italiana, nel CPI, la nozione di disegno o modello “ornamentale” è stata abbandonata. L’attuale definizione non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali.

4. I requisiti per la tutela del design

I requisiti per il riconoscimento della tutela sono la novità e il carattere individuale (anche detto individualità) della forma.

4.1 La novità

Un *design* si considera nuovo quando nessun *design* identico è stato messo a disposizione del pubblico (Art. 32 CPI; art. 5 Regolamento CE).

Nessuna amministrazione (né quella italiana né quella comunitaria) valuta la novità prima di concedere la registrazione. Si reputano identici i disegni o modelli le cui caratteristiche differiscano soltanto per dettagli irrilevanti. Bastano, pertanto, differenze anche minime rispetto alle anteriorità per ottenere il riconoscimento della novità.

Un *design* registrato sarà dunque “nuovo” fintanto che non gli venga opposta una forma di prodotto identica che sia stata resa nota al pubblico anteriormente alla data di riferimento prevista per la valutazione di questo requisito (data che potrà corrispondere alla data di deposito della domanda di registrazione, oppure alla data di priorità, se la domanda di registrazione è avvenuta nei sei mesi successivi al deposito presso un'altra giurisdizione, oppure alla data di prima esposizione in una fiera).

Il requisito della novità ha carattere assoluto, per cui non vi sono limiti, né di tempo né di spazio, alle anteriorità che possono distruggere la novità.

Il carattere assoluto della novità ha degli inconvenienti, in quanto sussiste il rischio che colui che invoca un disegno o un modello contro un contraffattore si veda opposta da quest'ultimo una *obscure prior art*, ossia un'anteriorità individuata in fonti risalenti nel tempo e territorialmente distanti, probabilmente del tutto ignota al titolare, con lo scopo di ottenere l'annullamento del modello e sfuggire quindi alla condanna di contraffazione. Questo inconveniente è in parte temperato dalla circostanza che solo anticipazioni identiche o quasi identiche distruggono la novità.

Il *design*, per ottenere la tutela, non deve essere identico ad una forma già altrimenti nota. Per facilitare il compito all'interprete, la norma comunitaria prevede una presunzione di identità per l'ipotesi in cui le forme differiscano solo per “dettagli irrilevanti”. Tuttavia, vi è chi ritiene che solo la giurisprudenza potrà precisare la linea di demarcazione tra la nozione di “dettagli irrilevanti” e quella di “dettagli rilevanti”.

Per distruggere la novità, l'anteriorità deve essere messa a disposizione del pubblico. Alcuni esempi di divulgazione al pubblico sono: la presentazione del *design* in una fiera, la sua pubblicazione in un catalogo, la sua offerta a potenziali produttori, la messa in vendita sul mercato del prodotto incorporante il *design*. È divulgato al pubblico anche un *design* che è stato registrato presso un ufficio di proprietà industriale. È, infine, da considerare come divulgato al pubblico un *design* che appartiene al dominio pubblico, come ad esempio forme di prodotti divenute banali o tradizionali.

Secondo l'articolo 34 comma 2 CPI; articolo 7 comma 1 Regolamento CE "Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza".

4.2 Il carattere individuale

L'altro requisito di validità, per certi versi ancora più importante, è il cosiddetto "carattere individuale" del prodotto.

La normativa precedente stabiliva che il requisito che qualificava come *design* una determinata forma fosse lo "speciale ornamento", mentre ora con "carattere individuale" del prodotto si fa riferimento all'impressione complessiva che una determinata forma genera nell'utilizzatore informato.

Il carattere individuale presuppone, quindi, che una forma sia distinguibile, ovvero riconoscibile sul mercato, tanto da coincidere col carattere distintivo di un prodotto agli occhi di un utilizzatore informato.

Si tratta di una nozione, quest'ultima, intermedia fra il mero consumatore e l'esperto del ramo.

Qualora, ad esempio, si discuta se una determinata forma di chitarra sia o meno dotata di carattere individuale, non occorrerà prendere come riferimento un consumatore qualsiasi, ma neanche un esperto del ramo quale ad esempio un chitarrista professionista o un produttore di strumenti musicali: l'utilizzatore informato sarà colui che conosce le chitarre, vuoi per lavoro (ad esempio perché le vende) o vuoi per diletto (ad esempio perché le suona) ed ha quindi una conoscenza delle forme di chitarra disponibili sul mercato.

In termini astratti, il giudizio sulla rilevanza del carattere individuale di un disegno o modello si articola in tre fasi successive:

- a) identificazione del settore rilevante;
- b) identificazione dell'utilizzatore informato sul mercato e determinazione del suo grado di attenzione ai dettagli;
- c) comparazione dell'impressione generale suscitata dal prodotto in questione con quelli simili precedentemente divulgati.

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.

È evidente il parallelismo tra questa disposizione e quella relativa all'individualità.

Il requisito dell'individualità è presente in tutti i disegni e modelli che producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da disegni o modelli già noti. Anche in questo caso il disegno andrà valutato nel suo complesso, e non con riferimento ai singoli dettagli e caratteristiche.

La protezione non è limitata ai prodotti ai quali il *design* è applicato o nei quali esso è incorporato. Di conseguenza, si ha una violazione del diritto su un *design* anche quando un concorrente applica un *design* identico, o molto simile, a prodotti diversi da quelli commercializzati dal titolare del diritto.

5. Forme escluse dalla tutela

Come detto sopra, 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. Le eccezioni alla tutela riguardano:

- le forme esclusivamente dettate dalla realizzazione della funzione tecnica;
- gli elementi di forma che debbono essere necessariamente rispettati per le interconnessioni.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'articolo 8 del Regolamento CE (RDC) prevede che "Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica". La tutela è rifiutata quando la funzione impone la forma senza lasciare alcun margine di libertà al *designer*. Sono, dunque, escluse dalla tutela le forme che non possono essere modificate senza che la funzione tecnica ne sia influenzata. Si vuole così evitare l'appropriazione monopolistica di innovazioni tecnologiche al di fuori delle regole specifiche del diritto in materia di invenzioni.

La seconda eccezione prevista dall'articolo 8, comma 2 RDC è la seguente: non sono protette dal diritto su un *design* le "caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione".

Questa eccezione tende ad evitare che si possano costituire diritti d'esclusiva su caratteristiche formali che condizionano l'interoperabilità dei prodotti. La Commissione Europea, che della direttiva e del regolamento è stata latrice, ha considerato l'interoperabilità un elemento importante di politica industriale e di politica della concorrenza e ha, coerentemente con tali fini, predisposto una normativa che favorisse la compatibilità funzionale di prodotti di origine diversa.

6. Limitazioni della protezione

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria al titolare (o avente diritto) non possono essere esercitati in caso di:

- “ a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte” (Art. 20 del Regolamento CE).

Un'altra importante limitazione è prevista dall'articolo 22 del Regolamento CE che dispone che: gode di un diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova, prima della data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità, di aver iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità un *design* che usufruisca della protezione della privativa comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima, o compiuto preparativi seri e validi a tal fine.

La norma stabilisce inoltre che “Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario registrato”.

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione.

7. La registrazione dei disegni e modelli comunitari

Il *design* comunitario registrato è gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede in Alicante (Spagna).

La più comune modalità di deposito di una domanda di registrazione comunitaria è rappresentata da quella telematica⁸.

⁸ <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now>

Con l'entrata in vigore il 23 marzo 2016 del reg. 2015/2424, l'UAMI ha mutato denominazione in EUIPO. È opportuno ricordare che la domanda di registrazione può essere depositata, a scelta del depositante, o presso l'EUIPO, o presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno stato membro o del Benelux. Gli Uffici centrali degli Stati membri o del Benelux provvederanno a inoltrare la domanda all'EUIPO nel termine di due settimane dal deposito. La data di deposito è quella di presentazione della documentazione all'EUIPO o, nel caso, all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno stato membro o del Benelux. Tuttavia, tali forme

La domanda, presentata in una delle lingue ufficiali dell'UE, deve contenere: a) una richiesta di registrazione; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) una rappresentazione riproducibile del *design*.

Questi tre requisiti sono le condizioni minime affinché possa essere assegnata una data di deposito a una domanda di privativa. La domanda dovrà contenere inoltre: a) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il *design* o ai quali esso deve essere applicato; b) la classe dei prodotti nei quali s'intende incorporare il disegno o modello secondo la classificazione di Locarno⁹.

Costituiscono, poi, elementi facoltativi della domanda: a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del *design*; b) una richiesta di differimento della pubblicazione della domanda; c) indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente; d) la menzione dell'ideatore o degli ideatori, oppure una dichiarazione, fatta sotto la responsabilità del richiedente, che l'ideatore o gli ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati.

La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito e della tassa di pubblicazione.

Per agevolare i settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale è di breve durata, e favorire un ricorso più agevole al *design* registrato, è stata introdotta la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa, il cosiddetto disegno multiplo.

È ammessa la combinazione di un numero illimitato di disegni e modelli diversi in una domanda cumulativa, con l'unica condizione che i prodotti in cui s'intendono incorporare i disegni o modelli, o ai quali questi devono essere applicati, appartengano alla stessa classe della Classificazione di Locarno. Oltre che al pagamento delle tasse ordinarie, la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una di pubblicazione.

di deposito sono pressoché inutilizzate essendo molto più agevole eseguire il deposito a livello telematico direttamente attraverso il sito dell'EUIPO.

⁹ La classificazione di Locarno è il sistema di classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno.htm>. L'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha creato un elenco di prodotti — noto come l'elenco “Eurolocarno” — basato appunto sulla classificazione di Locarno, per classificare i prodotti indicati sia nei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) sia nelle relative domande. Per la consultazione dell'elenco, si rimanda al sito <https://euiipo.europa.eu/eurolocarno/>

Le soprattasse corrisponderanno a una percentuale delle tasse normali per ciascun *design*.

Nella sezione “Tasse e pagamenti” del sito dell’EUIPO c’è uno strumento informatico per la stima dei costi da sostenere a seconda del numero di modelli/ disegni che si vogliono rivendicare.

I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa sono indipendenti l’uno dall’altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dell’esecuzione dei diritti.

Il procedimento di registrazione non prevede un esame preventivo dei requisiti sostanziali, ma si limita a verificare la correttezza formale della domanda. Questa scelta legislativa è stata dettata dall’intenzione di creare un procedimento snello e veloce e di evitare lungaggini ed eccessivi costi procedurali. Non esiste, dunque, alcun esame che verifichi la presenza dei requisiti della novità e dell’individualità, o la validità del *design*. Il controllo di validità avverrà eventualmente a posteriori ad opera dei tribunali nazionali o dell’EUIPO, ma dopo la registrazione.

Il *design*, una volta registrato, viene pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari. L’articolo 50 del Regolamento CE prevede la possibilità di differire tale pubblicazione di un periodo massimo di 30 mesi decorrente dal deposito della domanda. Questa disposizione ha lo scopo di agevolare quei settori industriali che sarebbero svantaggiati da una pubblicazione del disegno effettuata prima che i prodotti che lo incorporano siano immessi sul mercato (come ad esempio l’industria della moda). Infatti, la strategia di *marketing* si basa sull’effetto sorpresa, altrimenti la concorrenza potrebbe copiare i disegni e modelli pubblicati, pregiudicando l’esito dell’operazione commerciale che riguarda il *design* in oggetto.

Durante il periodo del differimento, la registrazione del disegno o modello attribuisce al titolare una privativa della medesima portata del *design* non registrato.

8. La registrazione dei disegni e modelli in Italia

Per quanto concerne l'Italia, la registrazione dei disegni e dei modelli è gestita dalla "Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi" inserita all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico.

Benché cambi la modulistica, la procedura è assai simile a quella comunitaria.

Anche nel caso italiano è prevista la possibilità di depositare una domanda cumulativa, con il vantaggio economico, rispetto all'analogo strumento di diritto europeo, che per le domande di disegni/modelli multipli in Italia la tassazione è a cifra fissa, indipendentemente dal numero di disegni/modelli depositati.

9. Nullità del design comunitario

A differenza della procedura per la concessione del marchio dell'Unione Europea, quella per il *design* comunitario non permette a terzi la possibilità di opporsi in sede amministrativa per impedire la concessione della privativa.

L'unico rimedio esperibile ad istanza di parte è la richiesta di dichiarazione di nullità di un *design*, che può essere presentata in qualsiasi momento a partire dalla sua registrazione, anche dopo che la privativa comunitaria è scaduta.

Nel caso di *design* registrato, la domanda di annullamento potrà essere proposta in via principale all'EUIPO, oppure in via riconvenzionale davanti ai Tribunali comunitari dei disegni o modelli, nel corso di un'azione per violazione del *design*. La domanda di annullamento di un *design* non registrato, invece, potrà essere proposta soltanto davanti ai Tribunali dei disegni e modelli, in via principale o riconvenzionale.

Le cause di nullità sono elencate all'articolo 25 del Regolamento CE e si verificano in particolare: a) qualora il *design* non corrisponda alla definizione data nell'articolo 3; b) se il *design* non possiede i requisiti previsti negli articoli da 4 a 9 (mancanza dei caratteri della novità e dell'individualità, contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume); c) se il titolare non ha il diritto alla privativa industriale (Art. 14). Tra l'altro

sono previste come cause di nullità: in primo luogo, l'incompatibilità del *design* con un disegno o modello anteriore, oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda o dopo la data di priorità, e protetto attraverso un disegno comunitario registrato; in secondo luogo, l'incompatibilità con un segno distintivo tutelato dal diritto comunitario o nazionale, o con un'opera protetta dal diritto d'autore di uno stato membro.

La dichiarazione di nullità ha efficacia *ex tunc*, ossia retroattiva e il diritto di privativa si considera come mai esistito. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite prima della dichiarazione di nullità, sia gli effetti dei contratti conclusi ed eseguiti anteriormente alla declaratoria di nullità.

10. Nullità del design registrato in Italia

Anche per il *design* registrato in Italia, i terzi non hanno la possibilità di opporsi in sede amministrativa per impedire la concessione della privativa.

La differenza con il sistema comunitario è che, per la cancellazione di un *design* registrato, l'unico rimedio esperibile è la richiesta in sede giudiziaria, non essendo l'UIBM abilitato a gestire il riesame dei titoli già concessi.

11. Il marchio e sua possibile interrelazione con il design

Sia la nuova direttiva UE 2015/2436 che armonizza le legislazioni nazionali in tema di marchi¹⁰ (d'ora in avanti DM), sia il Regolamento che istituisce il marchio dell'Unione Europea (d'ora in avanti RMUE) definiscono il marchio come quel segno, rappresentabile graficamente, adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dalle altre imprese.

¹⁰ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.

Il marchio è quindi un segno, che può consistere in una parola, un disegno, una lettera, un numero, un suono, un colore, nella stessa confezione del prodotto, ecc.

In particolare, è quel segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa e, come tale, indispensabile per l'esistenza stessa del mercato. È lo strumento attraverso il quale le imprese possono comunicare al pubblico dei consumatori che il prodotto o servizio commercializzato proviene da esse o ha con esse un qualche vincolo di derivazione.

La funzione distintiva del marchio si estrinseca nel requisito della capacità distintiva che è essenziale per l'esistenza di un marchio. In ragione di ciò, non potranno essere registrati come marchi i segni "costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possano servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o la prestazione del servizio" (Art. 13 CPI).

L'argomento viene trattato in combinazione con il tema della disciplina del *design* perché, come premesso, il marchio può rappresentare un'alternativa o una forma di tutela ulteriore rispetto alla registrazione dei disegni e modelli.

Un caso di sovrapposizione è rappresentato dai marchi tridimensionali.

I marchi tridimensionali, anche detti "marchi di forma", sono i segni costituiti dalla confezione con la quale si commercializza il prodotto o dalla forma stessa del prodotto quando viene commercializzato. Un esempio del primo caso (confezione del prodotto) è la bottiglia della Coca-Cola®, la quale sicuramente ha capacità distintiva e in molti Paesi è registrata come marchio. Un esempio del secondo caso (forma del prodotto commercializzato) può essere il cioccolato Toblerone®, commercializzato con una particolare forma, alla quale è stata riconosciuta capacità distintiva in diversi Paesi.

Sia la DM sia l'RMUE, pur ammettendo esplicitamente la registrazione come marchio della "forma del prodotto o della confezione di esso", circoscrivono tale registrazione ad alcune condizioni specifiche.

Sono, infatti, esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per

ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Art. 4 DM e art. 7 RMUE).

A ben vedere le ipotesi delineate sono tre. Un primo caso è dato dalla forma naturale, ovvero quella imposta dalla natura stessa del prodotto, o da quella standardizzata, ossia la forma comune del prodotto, casi in cui difficilmente si potrebbe riconoscere una capacità distintiva.

La seconda ipotesi è data dalla forma funzionale, ovvero quella dettata da ragioni di utilità o “necessaria per ottenere un risultato tecnico”, alla quale può ricondursi la forma suscettibile di protezione come brevetto per invenzione industriale o come modello di utilità.

La terza ipotesi, ossia quella della forma che dà un valore sostanziale al prodotto, è la più problematica, in quanto ci induce a considerare l’interferenza fra marchio e diritto d’autore. Ipotesi di questo tipo, in cui cioè la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto, sono meno comuni nella pratica (un esempio in tal senso può essere dato da una bottiglia di un liquore disegnata da un famoso scultore). In ogni caso, al momento della valutazione della registrabilità o della eventuale nullità del marchio, si dovrà sempre tener conto della capacità distintiva della forma del prodotto.

12. I requisiti per la tutela del marchio

I due principali requisiti per il riconoscimento della tutela sono la novità e il carattere distintivo del segno.

A questi si aggiungono anche altri requisiti come la non ingannevolezza (ad esempio, sarà ingannevole il marchio che induca il consumatore a ritenere che il prodotto contraddistinto abbia delle caratteristiche che non ha o provenga da un determinato luogo) e la liceità (ad esempio, sono esclusi dalla registrazione i segni ritenuti offensivi rispetto alla morale o all’ordine pubblico).

Ai fini di questa guida ci limiteremo a trattare i soli due requisiti della novità e della distintività.

12.1 La novità

Un marchio si considera nuovo quando nessun segno identico o simile è stato registrato o usato (con una dimensione non puramente locale) per gli stessi prodotti e servizi del marchio antecedente o per prodotti e servizi simili.

Il criterio guida della novità è la sussistenza del rischio di confusione.

Le ipotesi in cui tale rischio si può verificare sono le seguenti:

- a) identità fra i segni e somiglianza fra i prodotti;
- b) somiglianza fra i segni e identità fra i prodotti;
- c) somiglianza sia fra i segni sia fra i prodotti.

Il rischio di confusione sussiste, pertanto, in tutti quei casi in cui il consumatore non è in grado di distinguere la diversa origine imprenditoriale dei beni e dei servizi che si presentano identificati dallo stesso segno. Pertanto sarà portato naturalmente a considerare che i diversi prodotti facciano capo alla stessa impresa.

Tuttavia, la norma fa riferimento a un rischio di confusione che comprende anche un rischio di associazione nel pubblico dei consumatori. Ci si domanda se l'ipotesi (ovvero il rischio di associazione) costituisca una diversa ed autonoma figura oppure sia da ricondurre sempre al rischio di confusione (Art. 9 RMUE).

Il concetto di associazione ci induce a considerare una relazione funzionale tra le due cose, tale per cui la presenza di una tende ad evocare l'altra.

L'operazione interpretativa risiede pertanto nel verificare se con il rischio di associazione si intenda proteggere qualcosa che vada al di là della funzione di indicazione della provenienza imprenditoriale del prodotto e che si manifesti nella tutela della reputazione acquistata dal marchio.

12.2 La capacità distintiva

Oltre che i segni privi di novità, sono esclusi dalla tutela anche i segni privi del carattere distintivo.

Il requisito della capacità distintiva, espresso dall'articolo 4 DM e dall'articolo 4 RMUE, è essenziale per l'esistenza di un marchio e, di conseguenza, non

potranno essere registrati come marchi, né monopolizzati per mezzo dell'uso in quegli ordinamenti che lo permettono, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o la prestazione del servizio.

Il segno deve essere collegato con i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione. Infatti, in virtù del principio di specialità potranno coesistere due marchi identici, qualora siano registrati per prodotti o servizi che nulla hanno a che vedere fra loro e che quindi non inducano il consumatore in errore. Questo principio si applica diversamente per i marchi che godono di notorietà nel cui caso, a prescindere dal fatto che il segno sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili, è vietata la registrazione se “l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE” (Art. 9 RMUE; art. 5.3 lett. a).

Inoltre, va ricordato come la norma vieti i segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o generiche e quindi permetta, e ciò con buona parte della giurisprudenza, che vengano usati segni che richiamino espressioni descrittive se accompagnati da valenze verbali, grafiche o terminologiche che in qualche modo ne stemperino il carattere descrittivo.

Nella prassi è pacificamente accolta la possibilità di registrare valenze descrittive in contesti grafici caratterizzati e, in tal caso, la protezione sarà limitata a quella particolare caratterizzazione grafica.

Tale considerazione ci porta a dare testimonianza della distinzione concettuale (non prevista normativamente), diffusa in dottrina e giurisprudenza, dell'esistenza di marchi forti e marchi deboli: i primi sono quelli costituiti da segni privi di qualsiasi contenuto evocativo o significativo con il prodotto (l'aggettivo “forte” deriva dal fatto che per la loro imitazione, vale a dire per poter ingenerare nel consumatore un rischio di confusione, basta una variazione che riguarda il loro significato concettuale); mentre per marchi deboli si intendono quei segni dotati di minore originalità per la cui imitazione è sufficiente anche una minima variazione.

13. La registrazione dei marchi dell'Unione Europea

I marchi dell'Unione Europea, come i *design* comunitari, si registrano presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante.

Anche in questo caso, la domanda di registrazione comunitaria può essere depositata in modalità telematica e ha una forma simile a quella illustrata in relazione ai disegni comunitari, con due principali eccezioni:

- a) nel caso dei marchi non è possibile depositare più segni in una stessa domanda. Nel caso in cui si voglia proteggere una pluralità di segni, dovranno essere depositate più domande. Invece, se un unico segno serve a contraddistinguere prodotti o servizi diversi, questi potranno essere rivendicati in un'unica domanda;
- b) nel caso dei marchi non è possibile differire la pubblicazione. La domanda verrà esaminata per quanto concerne la distintività, la non ingannevolezza e la liceità e poi verrà pubblicata per le possibili opposizioni da parte di coloro che ritengono di avere un marchio anteriore potenzialmente confondibile con il marchio successivamente depositato (Art. 39 RMUE).

14. La registrazione dei marchi in Italia

In Italia la procedura di registrazione dei marchi è gestita dall'UIBM e, benché cambi la modulistica, si presenta simile a quella comunitaria.

Anche in questo caso, di regola, i professionisti o le imprese che detengono molti marchi in Italia sono soliti usare la modalità telematica anche se, in termini quantitativi, il deposito cartaceo presso le Camere di Commercio rimane tuttora la pratica più usata.

15. La tutela della forma tra concorrenza sleale e diritto d'autore

Oltre alle forme di protezione finora analizzate, che prevedono un sistema di registrazione, esistono ulteriori modalità di fatto che possono essere esperite.

Come comportarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un prodotto venga imitato pedissequamente, non si possieda alcun titolo, quale ad esempio un marchio o un disegno registrato, e siano passati più di tre anni dalla divulgazione e quindi non si possa neanche invocare la tutela del cosiddetto "disegno non registrato"?

In questi casi, si deve verificare se si può agire in giudizio in virtù della norma generale, inserita nel Codice civile, che vieta la slealtà concorrenziale (Art. 2598 cc).

Basta una rapida lettura della norma¹¹ per capire come tale previsione non precluda un'azione legale sulla base della disciplina dei marchi e dei modelli registrati, accordando al contempo la possibilità di intentare, cumulativamente o da sola, l'azione di concorrenza sleale.

Anche i segni distintivi costituiti dalla forma esteriore del prodotto o dalla confezione di esso accedono alla tutela contro l'imitazione servile, che tuttavia non è una tutela della creazione, bensì una tutela contro una confusione che può prodursi solo in quanto la forma imitata sia nota al consumatore. Pertanto, la tutela delle forme potrà essere annoverata fra le ipotesi di concorrenza sleale solo quando l'imitazione generi confusione con altri prodotti.

A tale proposito, la Corte di Cassazione¹² ha sostenuto che la concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti giustifica l'azione di tutela qualora l'attore non

¹¹ L'art. 2598 cc ha il seguente tenore:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

¹² Cass., 13 marzo 2003, n. 3721.

si limiti a provare che il suo prodotto è imitato fedelmente, ma provi che tale imitazione confonda il pubblico.

Un'altra possibile protezione della forma è rappresentata dal ricorso alla disciplina del diritto d'autore.

Alcune forme, infatti, possono essere in possesso del previsto grado di originalità (la legge italiana n. 633/1941 sul diritto d'autore, all'articolo 2 n. 10, parla di *design* "che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico") e pertanto ad esse si consente la protezione di tali *design* con il diritto d'autore in base al cosiddetto "cumulo delle tutele"¹³.

Sono, infatti, protette tramite la legge sul diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (Art. 2 l.d.a.)¹⁴. La norma citata subordina pertanto 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.

Le domande da porsi quindi sono:

- Cos'è un'opera di disegno industriale?
- In cosa differisce (se differisce) il valore artistico dal carattere creativo?

Un'opera appartiene al disegno industriale in due casi: qualora sia stata creata con la precisa finalità di applicazione al campo industriale, oppure sia stata successivamente destinata a tale settore.

La prima ipotesi è relativamente semplice da accertare (e per fortuna è la più frequente). La seconda ipotesi si verifica nei rari casi in cui una forma viene solo successivamente applicata al disegno industriale.

¹³ Art. 44 comma 1 CPI: "Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore":

"I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori."

¹⁴ Regio Decreto 22 aprile 1941 n. 633 (G.U. n. 166 del 16 luglio 1941).

Si pensi, ad esempio, ad un'opera pittorica che diventa elemento ornamentale di un prodotto seriale quale un capo di abbigliamento o un mobile.

Per quanto concerne il valore artistico occorre, invece, accertare le motivazioni dell'autore.

Si tratta di un'analisi che deve essere condotta caso per caso e che spesso è condizionata dal curriculum dell'autore, ovvero dal fatto che questi sia un artista di professione o meno. Negli altri casi, occorrerà motivare cosa renda "artistica" quella determinata forma.

Di certo può aiutare il sistema di registrazione predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)¹⁵.

Tale registro ha origini risalenti nel tempo, tanto è vero che la versione originaria dell'articolo 103 della legge sul diritto d'autore stabiliva che "è istituito presso il Ministero della cultura popolare¹⁶ un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge". Nella disciplina vigente, ai fini della tutela, "gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento" (Art. 105 l.d.a.).

In base all'articolo 106 l.d.a. "l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore sulle opere protette": ciò significa che il diritto d'autore nasce sempre e comunque con la creazione, a prescindere dal deposito. Quest'ultimo ha tuttavia valore probatorio, nel senso che la registrazione fa fede fino a prova contraria dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, e crea una presunzione relativa di paternità del diritto d'autore in capo a chi registra tale opera.

Pertanto, in un'eventuale disputa occorrerà verificare chi abbia effettivamente creato l'opera protetta dal diritto d'autore.

¹⁵ Accessibile tramite i seguenti link:

<http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/servizioII/DirittodAutore/registro/>

<http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/servizioII/DirittodAutore/modulistica/>

¹⁶ Oggi il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Tale norma va letta e interpretata con la relativa disposizione transitoria, oggetto di frequenti modifiche¹⁷; tuttavia ad oggi, la situazione dovrebbe essere andata “a regime” e non presentare più eccezioni di ordine temporale.

¹⁷ Vedi art. 239 “Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore”:

“1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

Domande frequenti e possibili risposte

1. *Una ditta mi ha chiesto di progettare un nuovo prodotto. Collaboro spesso con questa ditta ma non ho ancora un contratto scritto. Ora il mio progetto è quasi terminato. Di chi è la proprietà?*

È bene che formalizzi il rapporto professionale al più presto e il fatto che il progetto sia quasi al termine può essere un'opportunità.

Può essere l'occasione per scrivere il contratto e gestire anche gli aspetti concernenti la proprietà del progetto.

Oppure può essere l'occasione per registrare l'oggetto nuovo come disegno o modello e proporre alla ditta una licenza d'uso.

2. *Ho creato una nuova forma di prodotto che si differenzia da quelle già esistenti solo per un particolare. Può valere la pena registrarla?*

Direi di sì. Anche da un semplice controllo nelle banche dati sui disegni e modelli registrati ci si rende conto che ci sono molte registrazioni di disegni e modelli che hanno a che fare con forme relativamente semplici. Ad esempio, con riferimento al settore dell'arredamento domina l'interpretazione che anche piccole innovazioni nella forma possano conferire un carattere individuale autonomo; da ciò consegue che tale settore sia oggetto di molte registrazioni per modelli.

Ovviamente non si vuole dire che basta sempre un piccolo particolare a giustificare la validità di un disegno/modello sotto il profilo della novità e del carattere individuale. Si vuole comunicare che si sta sempre più diffondendo la percezione del valore di piccole modifiche, atteso che molti settori (ad esempio l'abbigliamento e l'arredamento) sono affollatissimi di soluzioni estetiche.

3. *Posso usare l'immagine di un quadro di Pablo Picasso per farci dei decori per tovaglie da tavola?*



No. O meglio: per farlo devi chiedere il consenso ai proprietari dei diritti d'autore di Pablo Picasso che è morto da meno di settanta anni.

4. *Posso riprodurre e utilizzare l'immagine di un bene culturale (ad esempio la Primavera di Botticelli) nell'ipotesi in cui i diritti d'autore siano scaduti per il decorso di più di settant'anni dalla morte dell'autore?*



Il profilo della riproduzione (fotografica, cinematografica, ecc.) di un bene culturale è disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, contenente il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito, CBCP).

L'articolo 108 CBCP (come modificato dal d.l. 83/2014, il cosiddetto Decreto Art bonus) consente la libera riproduzione dei beni culturali e la relativa divulgazione, con qualsiasi mezzo purché a bassa risoluzione, delle immagini “per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale”. Non è richiesta per questo una specifica autorizzazione degli enti pubblici territoriali di riferimento o del Ministero, a patto che l'utilizzo successivo delle immagini avvenga in assenza di uno scopo di lucro, anche indiretto. Questa disposizione appare in linea con quanto previsto dalla disciplina del diritto d'autore (Art. 70 l.d.a.), la quale prevede che la riproduzione di brani o di parti di opera è libera se effettuata per scopi di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, e che se effettuata a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo debba avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. La norma prevede inoltre la possibilità, sempre per finalità didattiche o scientifiche ed a condizione che non vi sia scopo di lucro, di far circolare immagini o musiche a bassa risoluzione sulla rete Internet.

5. *È vero che nessuno può produrre la sedia Trip Trap della Stokke AS perché è un marchio tridimensionale quindi, anche se è scaduta la registrazione del modello, è comunque valida la registrazione del marchio?*



Non si può dare una risposta univoca. Il *design* è scaduto. Si tratta di capire se è valido o meno il marchio tridimensionale che è stato depositato su quella stessa forma.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a giudicare se il marchio tridimensionale fosse valido, ma ha rimandato al Tribunale olandese (lo stesso che aveva chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la norma sui marchi tridimensionali) l'accertamento dei requisiti di genericità e valore sostanziale.

6. *Posso registrare a mio nome come persona fisica un segno (o anche una forma del prodotto) o devo essere per forza costituito come impresa?*

Chiunque, quindi anche le persone fisiche, possono registrare i marchi e i disegni/modelli ed essere titolari dei diritti.

Qualora sia un'impresa ad usare tali segni o tali disegni e modelli, è bene formalizzare il rapporto tramite un contratto di licenza.

7. *Un'università può essere titolare di un marchio collettivo italiano o dell'Unione Europea?*

È più difficile per l'università ottenere un marchio collettivo rispetto ad altre persone giuridiche come i consorzi? Quali sono queste eventuali difficoltà?

L'università può essere senza dubbio titolare di marchi, siano essi individuali o collettivi.

Non vedo difficoltà specifiche per l'università rispetto ad altri soggetti, se non che il sistema di controlli e sanzioni (obbligatoriamente da inserire nel regolamento d'uso dell'eventuale marchio collettivo) deve rispettare anche la normativa statale e quella statutaria dell'università.

Tra queste problematiche vi è quella di chi rappresenta l'ente.

Spesso la cosa migliore è che l'università stessa individui un soggetto attuatore, interno o esterno, per la gestione del marchio (eventualmente anche tra gli *spin-off*).

8. *Abbiamo ricevuto una lettera in cui ci chiedono di ritirare la nostra domanda di marchio e di non usarlo. Come è potuto succedere?*

L'azienda titolare del marchio anteriore potrebbe avere attivato un servizio di sorveglianza e quindi aver saputo del vostro marchio nel momento in cui è stata pubblicata la domanda che avete depositato.

Se non fosse questo il caso, l'azienda diffidente potrebbe essere venuta a conoscenza del vostro marchio perché lo ha visto da qualche parte (siete presenti su Internet? Avete partecipato a fiere? State facendo pubblicità con i media tradizionali?).

Ad ogni buon conto, l'esperienza dimostra che spesso esiste un margine di trattativa per arrivare alla coesistenza. Talvolta, la coesistenza è basata sulla definizione di ambiti merceologici esclusivi per ciascun marchio oppure sulla configurazione grafica diversa tra i marchi.

9. *È vero che solo Vitra può produrre la sedia Panton disegnata da Verner Panton negli anni '60 e che nessun'altra azienda può produrla liberamente?*



By Holger.Ellgaard (Own work) [CC BY-SA 3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>) via Wikimedia Commons

Si è così.

In Italia c'è stata una causa proprio tra Vitra Patente AG e una società italiana denominata High Tech S.r.l., decisa dal Tribunale di Milano con sentenza n. 9917 del 13.09.2012, in cui è stato riconosciuto il diritto d'autore su quella sedia in capo a Verner Panton e poi trasferito a Vitra.

L'aspetto giuridico più rilevante è stato il fatto che High Tech S.r.l. contestava la sussistenza del requisito del valore artistico per mezzo di una valutazione *ex post*. High Tech sosteneva che il valore artistico fosse da valutare *ab origine*, ovvero al momento della creazione, e non successivamente (*ex post*) perché il pubblico è influenzabile.

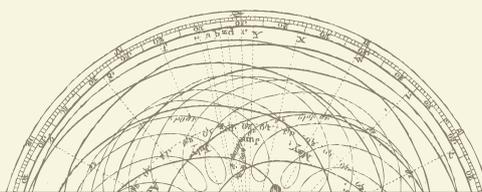
10. *È necessario proteggere come design un manufatto che incorpori un mio disegno o un'altra mia opera protetta dal diritto d'autore?*

In linea di principio, se il manufatto di per sé ha una forma standardizzata e assume distintività solo grazie all'opera su di esso riprodotta, non sarebbe necessario.

L'opera riprodotta è, infatti nativamente, tutelata dal diritto d'autore e qualsiasi

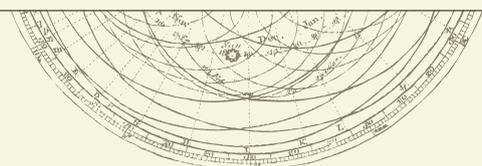
riproduzione o diversa utilizzazione della stessa senza il consenso dell'autore si tradurrebbe in una violazione di tali diritti.

Tuttavia può essere considerata una buona strategia la richiesta di registrazione come *design* di elementi grafici o decorativi di per sé considerati (si veda la classe n. 32 della classificazione di Locarno) che andranno a caratterizzare una pluralità di manufatti.



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@sardegna ricerche.it

Sito www.sardegna ricerche.it/sportello proprietaintellettuale

 www.puntocartesiano.it 

ISBN 9788894247602

Progetto Innova.Re - POR FESR 2007-2013 Regione Sardegna

