



La tutela del design nel sistema  
europeo: la tutela del design tra  
Regolamento UE 2002/6 e  
Regolamento UE 2015/2424

# L'importanza del design creativo per l'economia moderna e per l'impresa

Il design è oggi profondamente radicato pressoché in ogni settore merceologico in termini di contenuti, linguaggi, codici espressivi e formali, aspetti tecnici e funzionali.

Arredo, Moda, automobili, supporti informatici e tantissimi altri settori sono i settori ove il design conferisce al prodotto un **appeal decisivo** ai fini del successo dello stesso.

D'altra parte, basti pensare che senza i designer e la loro creatività non potrebbero esistere molti settori di punta del Made in Italy.

*"Il Design è l'anima  
essenziale della  
creazione umana che  
finisce con  
l'esprimere se stessa  
in strati successivi  
esteriori del prodotto  
o del servizio"  
Steve Jobs*



Il design riveste un ruolo chiave tra i fattori attraverso i quali si sviluppa la concorrenza tra le imprese, come strumento decisivo in grado di caratterizzare ed accreditare l'immagine di un'azienda e, conseguentemente, tale da determinare il suo posizionamento nell'agone di mercato.



**Il design crea un "valore aggiunto" al prodotto , "valore" che talvolta può costituire la principale ragione del suo successo (le imprese che valorizzano il design crescono infatti il 22% in più rispetto a quelle che non fanno altrettanto)**

Ciò da contezza dell'importanza, per gli operatori dei settori di riferimento, di aggiudicarsi un'esclusiva sulla forma dei prodotti da loro ideati..

Sono evidenti, pertanto, le ragioni per cui il legislatore ha inteso garantire una protezione giuridica all'industrial design: protezione attuata con il **Reg. CE 6/2002** che, a livello nazionale, ha conosciuto una sistemazione organica all'interno del **Codice della proprietà industriale** (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

L'intento perseguito dal legislatore attraverso l'adozione di una specifica protezione delle opere dell'industrial design risulta chiaro:

- favorire l'innovazione;
- promozione dell'ideazione di nuove forme



*In tal modo -  
l'istituto dei disegni  
e modelli - diviene  
per le imprese un  
vero e proprio  
strumenti di  
marketing*

# Le forme di tutela giuridica del *design*



*La tutela dell'aspetto esteriore dell'industrial design è astrattamente ottenibile attraverso:*

- l'istituto del disegno o modello **REGISTRATO**;
- l'istituto, speculare al primo, rappresentato dal design **NON REGISTRATO**;
- la protezione prevista dal **DIRITTO D'AUTORE**
- la tutela per concorrenza sleale, in particolare per **IMITAZIONE SERVILE**
- la tutela per **MARCHIO DI FORMA**

# Perché proteggere i disegni e modelli con la registrazione?

- si acquisisce il diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata da parte di terzi..
- per promuovere la competitività delle imprese..
- da la possibilità di accrescere i profitti delle imprese in una di queste forme..



*gli imprenditori possono recuperare più facilmente gli investimenti*

*con licenza o cessione del disegno/modello*

*Incoraggiare la concorrenza leale e le procedure commerciali*

*i disegni/modelli possono aumentare il valore di un'impresa come asset del patrimonio aziendale*

## Cosa si intende per disegno o modello ai fini della registrazione?

Ai sensi dell'attuale normativa europea (Reg. CE 6/2002) per disegno/modello si intende l'aspetto di un 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.



Intendendo per **Prodotto**: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori

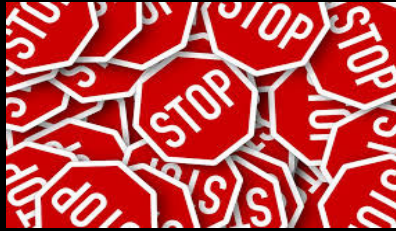


Intendendo per **Prodotto complesso**: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto

# Art. 31 C.p.i.

1. 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.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.





## Cosa viene escluso dalla registrazione?

- disegni e modelli considerati rispondenti esclusivamente alla funzione tecnica del prodotto. Tali caratteri tecnici e funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di proprietà intellettuale come brevetti per invenzioni o modelli di utilità o segreti commerciali;
- disegni e modelli che incorporano simboli o emblemi ufficiali protetti (*es. la bandiera di uno stato*);
- disegni e modelli ritenuti contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- forma obbligata per interconnessione;

# Procedura di registrazione di un disegno e modello UE alla luce delle novità introdotte dal Reg. CE 2424/2015

- Domanda di registrazione → depositata presso EUIPO o UIBM

Oneri amministrativi

## Novità

Fino all'entrata in vigore del Reg. CE 2424/2015 il richiedente aveva l'onere di allegare anche la rappresentazione grafica del disegno/modello - adesso quest'onere non sussiste più bastando la rappresentazione in formato digitale con il solo deposito del file



## Novità

Il Reg. CE 2424/2015 modifica il nome dell'ufficio di Alicante: non più UAMI (ufficio per l'armonizzazione del mercato interno) ma EUIPO (ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea)



Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione per più disegni e modelli purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dell'accordo di Locarno



Esame EUIPO - concessione - pubblicazione (su richiesta del richiedente può anche essere differita per un periodo di 30 mesi per la protezione dei dati sensibili)



**Diritto di proprietà industriale** di durata quinquennale  
(Possibilità di rinnovo: massimo 25 anni)



**PUBBLICO DOMINIO**



## Art. 32 C.p.i.

*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.*

*I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.*



## Quali caratteri devono essere soddisfatti dal disegno?

- **NOVITA'**: carattere proprio dei disegni e modelli mai divulgati al pubblico anteriormente al deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (art. 5 Reg. CE 6/2002)

**PERIODO**  
**DI GRAZIA** → **12**  
**mesi**



Un disegno già portato a conoscenza di terzi potrà essere considerato *nuovo* solo se divulgato durante il *periodo di grazia* (ammesso anche dalla leg. Italiana). Non si considera quindi divulgato il disegno reso accessibile al pubblico nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest'ultima (*durante tale periodo il prodotto può quindi essere commercializzato senza che questo perda il requisito della novità*)

★ Durante tale periodo non si ha una specifica tutela (anche se, come vedremo, c'è la possibilità che il disegno possa venir protetto dalle norme sulla concorrenza sleale e sul diritto d'autore)

## Carattere individuale Art. 33 C.p.i

“...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. .”

- CARATTERE INDIVIDUALE (ART. 6 Reg. UE): se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente al deposito della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi una priorità, prima della data di quest'ultima

Il concetto di utilizzatore informato secondo il più recente orientamento della CGE  
**-CASO PEPSI/PROMER-**

*Nel procedimento C-281/10 P, relativo ad un disegno comunitario raffigurante dischetti di metallo o di plastica destinati al gioco dei bambini, la CGE ha chiarito per la prima volta il concetto di utilizzatore informato in materia di disegni registrati.*

Contro tale disegno, registrato dalla società PepsiCo, il Gruppo Promer ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità all'UAMI sulla base di un disegno registrato anteriormente, al fine di determinare il venir meno dei requisiti di novità e individualità del modello PepsiCo. La domanda di nullità è stata accolta dal Tribunale UE, decisione poi appellata da PepsiCo dinanzi alla CGE, la quale con la pronuncia in esame ha respinto tale ricorso confermando la decisione del tribunale ma ha colto l'occasione per chiarire alcuni concetti non definiti dal Reg. CE n. 6/2002 sul design comunitario:

Partendo proprio dalla nozione di utilizzatore informato – fondamentale nella valutazione dei requisiti di registrabilità di un disegno – la Corte afferma che deve essere intesa “*come nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta nessuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto), e quella di persona competente in materia, un esperto*”.



In tal modo, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, ma bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se questa sia dovuta alla sua esperienza personale o alla sua conoscenza approfondita del settore considerato. L'utilizzatore informato, afferma la Corte:

*“l'utilizzatore informato, afferma la Corte, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni comportano e, di regola, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza”*

# IL CARATTERE INDIVIDUALE: normativa nazionale e comunitaria - problematiche

(normativa CE)

Art. 6 Reg.: “.. **In modo significativo**..”

Ripreso dall' art. 25 c.1 dell' Accordo TRIPs del 1994 il quale, nel presupposto che gli Stati contraenti dovessero impegnarsi a garantire una protezione giuridica esclusivamente ai disegni/modelli **nuovi** prevedeva che questi potessero richiedere per l'accesso alla tutela che disegni e modelli dovessero differire in “modo significativo” da quelli già noti - elevando gli standard per accedere alla protezione

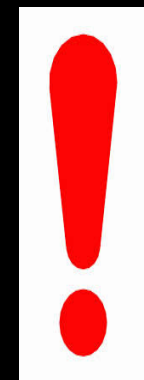
Del resto, l'art 14 del Reg. 6/2002 statuisce che il disegno/modello possiede una propria individualità solo se, secondo l'utilizzatore informato, l'espressione trasmessa dal disegno/modello “differisce nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni e dei modelli già esistenti”

# IL CARATTERE INDIVIDUALE: normativa nazionale e comunitaria - problematiche (normativa nazionale)

Art. 33 C.p.i *“... ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce\*\* dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno.. Che sia stato divulgato prima della presentazione della domanda ...”*

\*\* Nella normativa italiana manca il rif. “in modo significativo”

Quindi, se il disegno è **nuovo** (perché non è identico ai precedenti , presentando differenziazioni dal noto che eccedono i dettagli irrilevanti), avrà **carattere individuale** se presenta differenziazioni dal disegno noto che **eccedano i dettagli irrilevanti** , i quali devono essere tali per far sì che l'utilizzatore informato **percepisca** il disegno o modello che le reca come non identico a quelli precedenti



• • • • • • • • • •

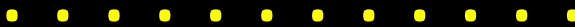
*In altri termini, in sede comunitaria, è meritevole di tutela SOLO quel disegno o modello che realizzi "uno scostamento giustificativo" dall'esistente.*

*Il carattere individuale sembra quindi evocare l'originalità propria del sistema brevettuale, laddove spiega che:*

*" non merita il brevetto ciò che (non) è frutto di un'idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore "*



*Ossia, ciò che può essere evidente per il tecnico medio del comparto di riferimento*



In sede di applicazione dovrà, quindi, essere prestata la massima attenzione: infatti, un disegno meritevole di tutela secondo l'ordinamento italiano potrebbe non essere tale secondo l'ordinamento europeo.

*In altri termini, può ben accadere che ciò che in Italia ben può essere vestito dell'esclusiva, a livello europeo rischi di ritrovarsi "nudo" perché non ritenuto sufficientemente degno di protezione.*



Pertanto, la valutazione dei requisiti perché possa effettivamente riconoscersi di trovarsi al cospetto di un disegno o modello di fatto andrà effettuata alla stregua di quelli più rigorosi propri di quest'ultimo.



Caso Karen Millen Fashions  
Vs.  
Dunnes Stores (C-345/13)

Nel caso in esame la CGE si è pronunciata in materia di disegni non registrati, in particolare sul carattere individuale

**CASO**

Causa promossa dalla Karren Millen Fashions (**KMF**) – società inglese che produce e vende abiti per donna – contro la **Dunnes Stores** – gruppo di vendita al dettaglio irlandese che vende anche capi di abbigliamento femminile – per ottenere il divieto di utilizzo, da parte di quest'ultima, di disegni non registrati di cui la KMF rivendicava la titolarità.



DUNNES sosteneva che la KMF non fosse titolare di un disegno comunitario poiché, da un lato, detti disegni non presentavano il carattere individuale ai sensi dell'art. 6 Reg. 6/2002 (sostenendo a riguardo che l'esistenza di detto carattere dovesse essere esaminata rispetto non solo a uno o più disegni singoli divulgati anteriormente al pubblico, ma anche a combinazioni di elementi isolati, tratti da più disegni anteriori), dall'altro lato, la KMF non aveva comunque dato la prova del loro carattere individuale.



## **DECISIONE**



La CGE – adita in via pregiudiziale dalla Corte suprema Irlandese – ha chiarito che affinché un disegno possa essere considerato dotato di carattere individuale **l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi tratti da uno o più disegni anteriori (come sosteneva Dunnes), bensì da uno o più disegni anteriori considerati SINGOLARMENTE.**

# POST REGISTRAZIONE

**DIRITTO ESCLUSIVO** **ricosciuto** in tutti i paesi UE di utilizzare (commercializzare, fabbricare, importare ed esportare) il disegno/modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso (art. 19 reg. 6/2002) - protezione sia dalla copia che dallo sviluppo indipendente di disegni simili



Secondo l'art. 10 Reg. CE (e l' art. 41 C.p.i) i diritti conferiti dal modello o disegno registrato si estendono a qualunque modello o disegno successivo che non produca nell'utilizzatore informato un'espressione generale diversa.

**LIMITAZIONI all'esercizio del diritto** : atti compiuti in ambito privato per fini non commerciali, atti compiuti a fini sperimentativi, atti di riproduzione a fini didattici, di citazione..purché tali atti non pregiudichino l'utilizzo del disegno/modello (art. 20)

**NULLITA' del disegno/modello CE** (art. 25)

- non soddisfa i requisiti previsti all'art. 3, 4, 5;
- il titolare non ha diritti sul disegno...;
- il disegno..costituisce un'utilizzazione abusiva di un'opera protetta dal diritto d'autore;
- il disegno...è in conflitto con altro anteriore che è stato oggetto di divulgazione..dopo il deposito della domanda di registrazione..o dopo la data di priorità;
- se in un disegno successivo è utilizzato un segno distintivo;





## LICENZA

→ Esclusiva: con la quale un solo concessionario ha il diritto di utilizzare il disegno o modello registrato che non può essere più nemmeno usato dal suo titolare

→ Non esclusiva: con la quale diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, nonché il titolare, hanno il diritto di utilizzare il disegno o modello

→ Unica: con la quale un solo concessionario, unitamente al suo titolare, ha il diritto di utilizzare il disegno o modello

★ *Spesso i contratti di licenza prevedono limitazioni in materia di territorialità, temporalità, tipologia di prodotti rispetto ai quali il disegno o modello potrà essere utilizzato*

★ *La concessione in licenza a terzi consente di ricevere periodicamente retribuzioni (royalty) a fronte dell'autorizzazione all'utilizzo*

# LA TUTELA OFFERTA A DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI

(registrazione/non registrazione: principali differenze)



*Nell'UE il disegno e modello non registrato viene riconosciuto come forma di protezione per concedere vantaggi a quei settori industriali che producono un gran numero di disegni e modelli e che, molto spesso, non restano a lungo sul mercato ovvero operano nelle cd. Economie di breve periodo o per aiutare le piccole imprese che non dispongono delle risorse necessarie per finanziare la registrazione del design di un prodotto, il cui successo o insuccesso sul mercato è incerto..*

## *(registrazione/non registrazione: principali analogie e differenze)*

- non è prevista nessuna formalità: non è necessario presentare una domanda né sostenere nessun costo;
- il disegno o modello non registrato (per godere di tale protezione) deve presentare ugualmente i caratteri per una valida registrazione: **novità - individualità**;
- la durata della protezione è minore: 3 anni anziché 5 (fino ad un massimo di 25 anni) decorrenti dalla data in cui il disegno è stato divulgato al pubblico europeo per la prima volta (art. 11 Reg. 6/2002)
- l'estensione della protezione è identica al disegno registrato: entrambi hanno carattere unitario in tutta l'UE;
- i diritti conferiti sono differenti: con i disegni comunitari non registrati i titolari possono vietare a terzi ESCLUSIVAMENTE l'utilizzo commerciale del disegno se tale utilizzo è riconducibile a una copiatura. *Di conseguenza, se il disegno/modello è stato creato autonomamente da un secondo autore (ovvero, se tale autore dimostra che non era a conoscenza dell'esistenza del disegno o modello protetto), NON SUSSISTE CONTRAFFAZIONE!!*

- Questa semplicità procedurale ha però, ovviamente, un lato NEGATIVO: il titolare del disegno/modello non registrato può incontrare serie difficoltà pratiche nel dimostrare la sussistenza della protezione;

*In un'azione in giudizio per contraffazione sarà infatti il titolare del disegno non registrato oggetto di contraffazione che dovrà fornire:*

1. La prova della data e del luogo della priva divulgazione;
2. La prova che il disegno o modello si riferisce al disegno o modello divulgato (con le sue caratteristiche principali, in particolar e quelle che gli conferiscono un carattere individuale);
3. La prova che gli ambienti interessati all'interno dell'UE siano potuti venir a conoscenza della divulgazione. **NB.** La difficoltà di provare la data e l'estensione della divulgazione non deve essere sottovalutata (essa è insita nel sistema dei disegni e modelli comunitari non registrati, che sarebbe altrimenti una forma di protezione di facile conseguimento);
4. La prova che il contraffattore ha effettivamente copiato il disegno o modello protetto
5. Non dovrà fornire la prova del carattere individuale, ma dovrà solo indicare in cosa il suo disegno o modello presenta un carattere individuale, ossia gli elementi che, a suo parere, conferiscono ad esso tale carattere. (orientamento espresso dalla CGE nella sentenza precedente - MILLENvsDUNNES)



**NB.** Con la registrazione del disegno/modello l'inventore non va incontro a tali oneri, in caso di registrazione l'onere della prova è del presunto contraffattore

## Registrare o non registrare ?

	Disegni/modelli registrati	Disegni/modelli non registrati
<b>Oggetto della tutela</b>	Prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici che siano nuovi e abbiano carattere individuale	Identico oggetto
<b>Estensione della protezione ottenibile</b>	Il registrante ha il diritto esclusivo di bloccare la diffusione di un design successivo che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa ed ogni imitazione (anche non intenzionale)	Il titolare del design non registrato ha il diritto di impedire ai terzi la sola copiatura, che sia intenzionale e non determinatasi a seguito del cd. "incontro fortuito".
<b>Durata della protezione</b>	5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, rinnovabile per 4 volte, ovvero fino a un massimo di 25 anni.	3 anni dal momento della divulgazione, non rinnovabili.

	<b>Disegno/modello registrato</b>	<b>Disegno/modello Non registrato</b>
<b>Costi</b>	Le tasse per la registrazione, variabili a seconda dell'estensione della tutela che il titolare intenda ottenere (nazionale, comunitaria, internazionale). Si tratta di somme ragionevoli e remunerative.	Nessun costo
<b>Le ragioni della scelta tra registrare e non registrare</b>	Si registra per tutelarsi contro ogni imitazione anche non pedissequa e non costituente copiatura.	Si opta per tale via se si reputa sufficiente la possibilità di reagire alle sole imitazioni, pedissequhe ed intenzionali.
<b>Formalità necessarie all'ottenimento della tutela</b>	Deposito della domanda nel limite massimo di 12 mesi dalla prima divulgazione al pubblico del prodotto da parte del titolare o con il suo consenso.	Nessun obbligo formale, ma oneri della prova a carico del titolare (requisiti, divulgazione, imitazione non dovuta a "incontri fortuiti").



# Statistiche Design Comunitario

*Registrazione di disegni e modelli negli ultimi 10 anni*

<b>Domande ricevute</b>	<b>Domande registrate</b>
2003	40,422
2004	53,660
2005	63,246
2006	69,007
2007	76,943
2008	76,672
2009	71,335
2010	74,647
2011	78,376
2012	82,535
2013	86,437
2014	87,002
2015	85,572
*2016	28,906

\*2016: dati  
raccolti fino  
a maggio

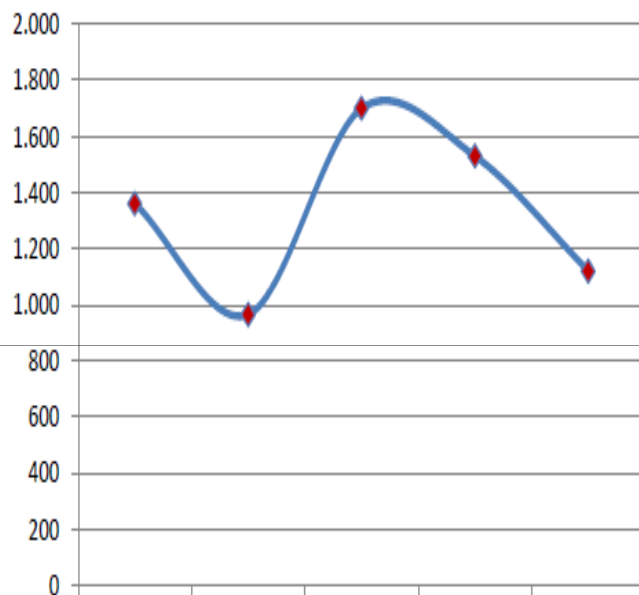
## Domande: differenziale per paese Europeo

<b>EU</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Germany</b>	19,500	17,500	5,925
<b>Italy</b>	9,145	9,939	4,453
<b>France</b>	6,174	5,831	1,968
<b>United Kingdom</b>	5,965	6,271	1,940
<b>Spain</b>	3,564	3,358	1,471
<b>Poland</b>	4,185	4,611	1,817
<b>Netherlands</b>	2,213	1,949	1,129
<b>Austria</b>	2,369	2,214	1,061
<b>Sweden</b>	1,695	1,564	662
<b>Denmark</b>	1,466	1,682	561
<b>Belgium</b>	1,112	1,022	314
<b>Portugal</b>	1,016	942	277
<b>Finland</b>	939	876	277

<b>EU</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Czech Republic</b>	733	802	149
<b>Luxembourg</b>	570	716	134
<b>Bulgaria</b>	1,006	835	162
<b>Ireland</b>	259	289	58
<b>Hungary</b>	175	148	55
<b>Slovakia</b>	213	136	39
<b>Slovenia</b>	174	143	67
<b>Greece</b>	153	264	107
<b>Romania</b>	148	214	100
<b>Malta</b>	177	335	68
<b>Estonia</b>	67	108	42
<b>Latvia</b>	73	89	7
<b>Lithuania</b>	91	69	31
<b>Cyprus</b>	46	29	26
<b>Croatia</b>	38	86	10
	<b>63,266</b>	<b>62,022</b>	<b>22,870</b>

# Statistiche Design Nazionale

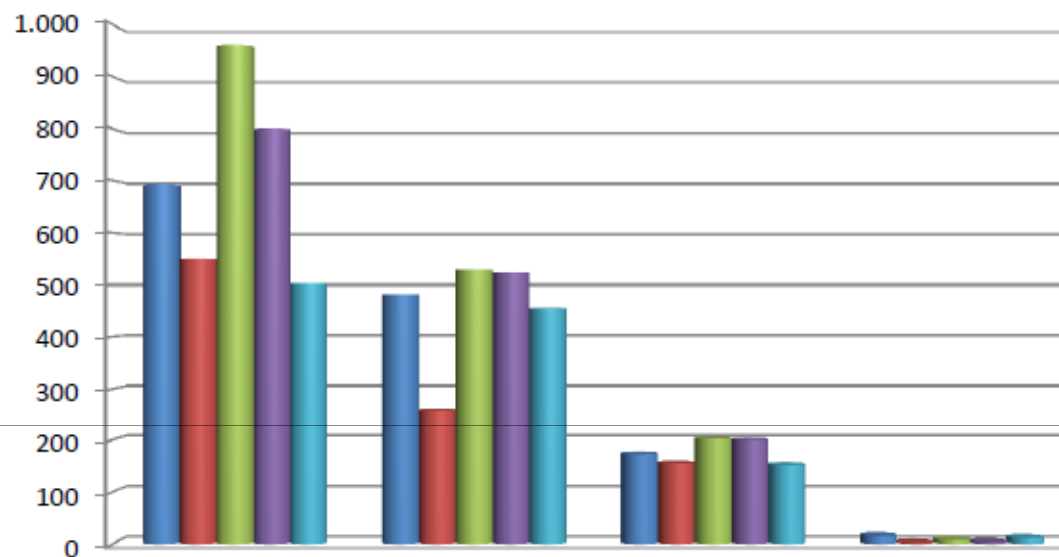
DISEGNI - Titoli per anno - ITALIA



	2010	2011	2012	2013	2014
Totale	1.361	967	1.699	1.529	1.121

Fonte BD UIBM - 2014 Dati provvisori

DISEGNI - Titoli per anno - Ripartizioni geografiche



	1-NORD	2-CENTRO	3-SUD	4-Non_Classificabile
2010	692	481	172	16
2011	551	258	155	3
2012	961	528	202	8
2013	801	524	200	4
2014	503	454	152	12

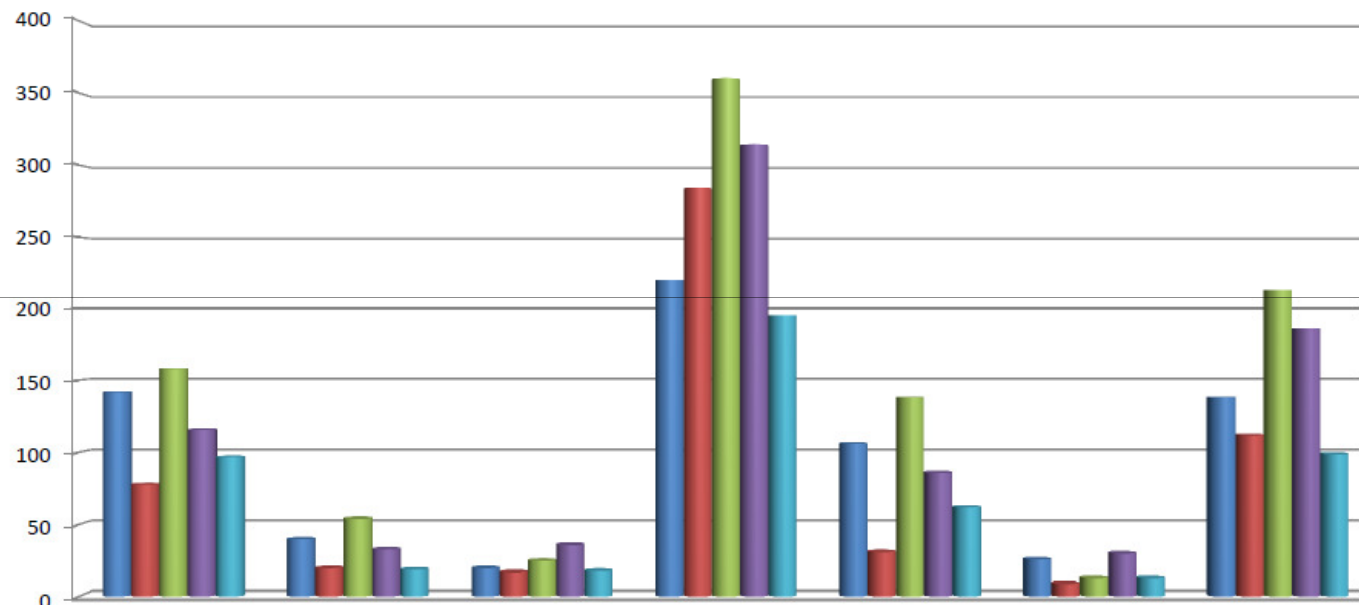
\* Numero delle domande per disegni e modelli depositate in Italia - ripartizione per area geografica (Nord - centro - sud) - periodo di riferimento 2010 - 2014

# NORD ITALIA - n. titoli per anno - regioni

DISEGNI - Titoli per anno  
NORD Italia - Regioni



*Ministero dello Sviluppo Economico*

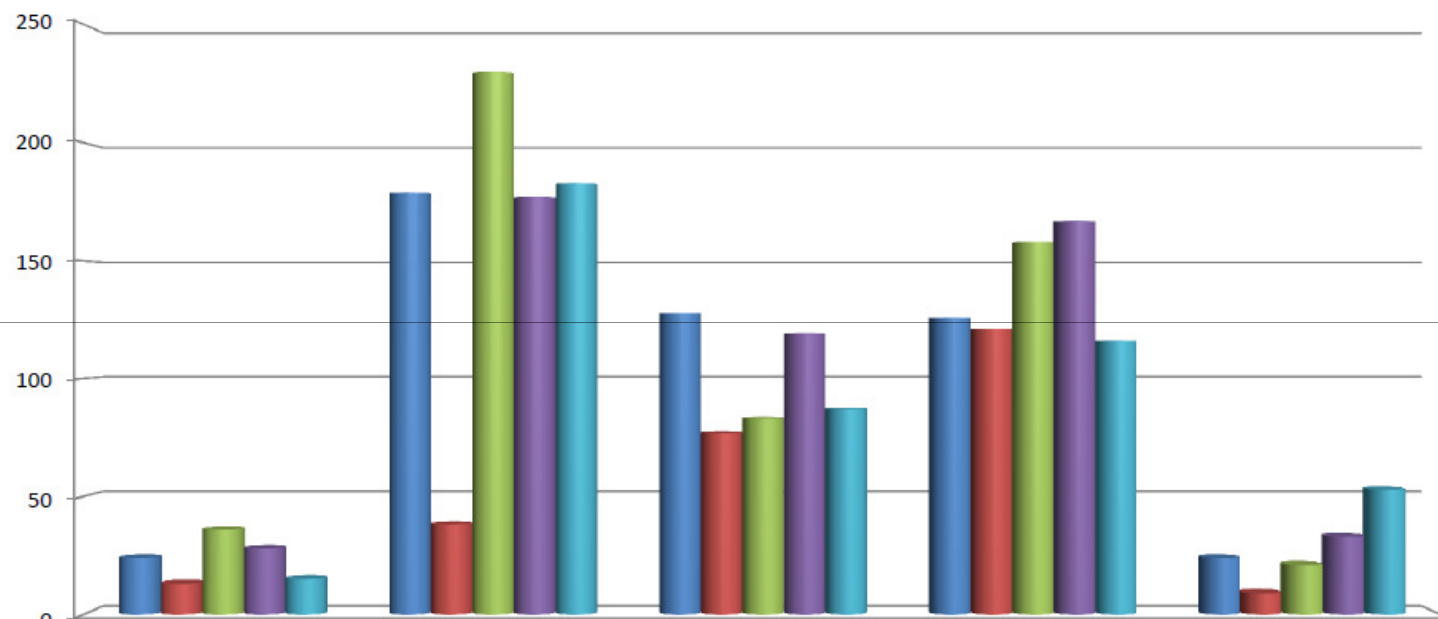


	E. Romagna	F. V. Giulia	Liguria	Lombardia	Piemonte	T. A. Adige	Veneto
■ 2010	142	40	20	220	106	26	138
■ 2011	78	20	17	284	31	9	112
■ 2012	158	54	25	360	138	13	213
■ 2013	116	33	36	314	86	30	186
■ 2014	97	19	18	195	62	13	99

# CENTRO ITALIA - n. titoli per anni - regioni

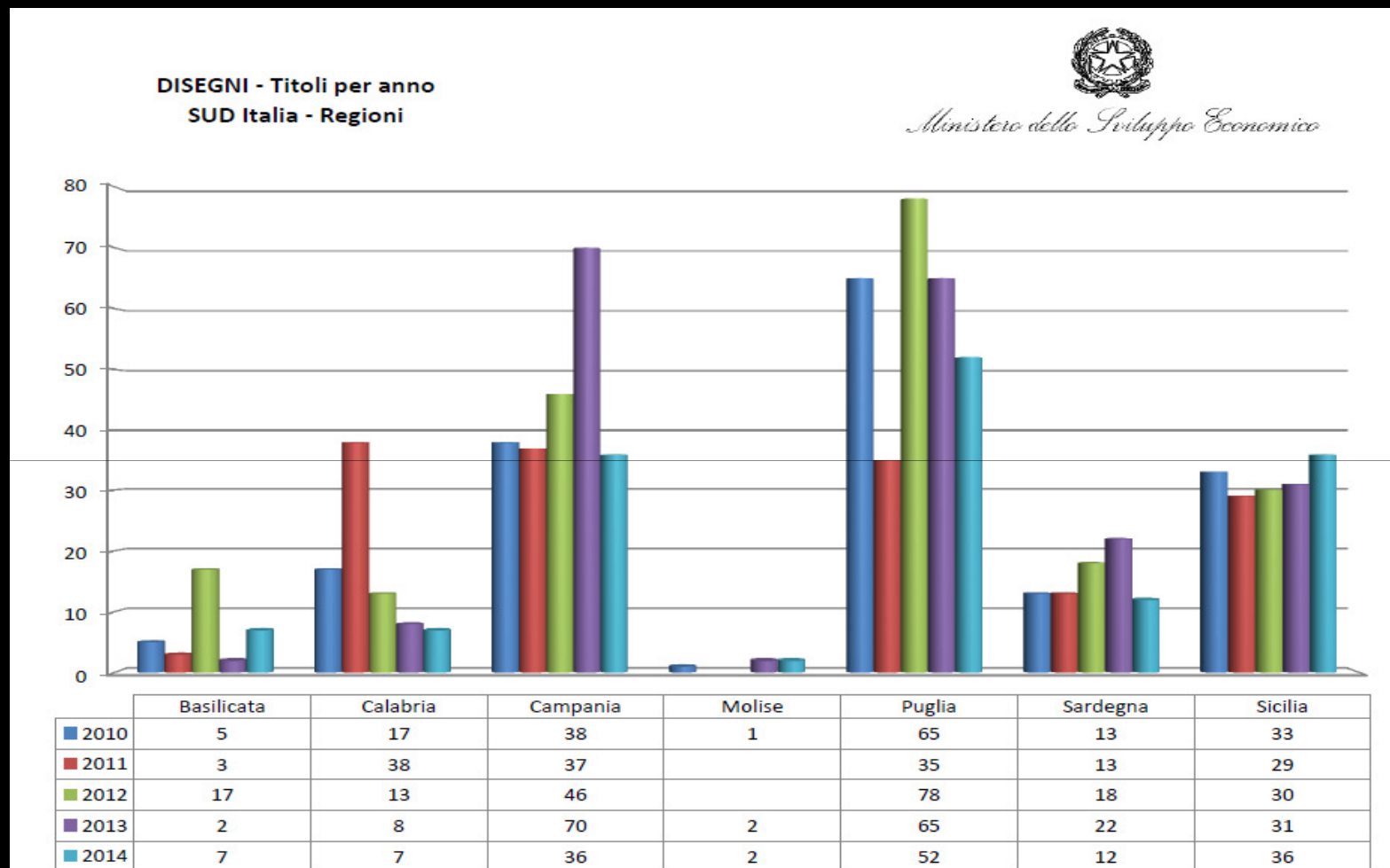


*Ministero dello Sviluppo Economico*



	Abruzzo	Lazio	Marche	Toscana	Umbria
2010	24	179	128	126	24
2011	13	38	77	121	9
2012	36	230	83	158	21
2013	28	177	119	167	33
2014	15	183	87	116	53

# SUD ITALIA - n. titoli per anni - regioni



*Si registra quindi una significativa riduzione delle domande: l'area che accuso maggiore criticità è l'Italia centrale (-35%) da 680 a 440 depositi, nel Nord la flessione è più contenuta (-11,9%) da 773 a 681 e il centro è in fase espansiva (+ 7%) da 214 a 229 depositi*

# ALTRE POSSIBILI FORME DI TUTELA

★ DIRITTO D'AUTORE

★ MARCHIO DI FORMA

★ CONCORRENZA SLEALE  
(imitazione servile)





# DIRITTO D'AUTORE

L'art. 17 della Direttiva CE n. 98/71 ha introdotto una forma alternativa di protezione del disegno o modello costituita dalle norme sul diritto d'autore:

## Articolo 17

### Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli . . . sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Direttiva attuata in Italia con il D.lgs. 95/2001, il quale all'art. 22 ha previsto l'abrogazione dell'art. 2 c.1 n.4 e l'introduzione del n. 10 della legge sul diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941)

Il d.lgs. del 2001 ha abrogato il c.1 dell'art. 2 della L. 633/1941 nella parte in cui stabiliva che:

*"sono comprese nella protezione (del diritto d'autore) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate"*

↓  
**Previgente criterio della scindibilità**

Criterio che aveva condotto la giurisprudenza a ritenere meritevoli di protezione della tutela autoristica soltanto le opere bidimensionali e non quelle tridimensionali.

La nuova formulazione dell'art. 2 n. 10 prevede invece che siano comprese:

*"nella protezione (del diritto d'autore) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"*

Attualmente, quindi, l'accesso alla tutela d'autore per le opere di industrial design è circoscritta alla presenza di due requisiti:

1. **CARATTERE CREATIVO**: nonostante la norma faccia riferimento ad un criterio basilare per la tutela del diritto d'autore, si tratta pur sempre di un requisito inteso da dottrina e giurisprudenza in termini assai tolleranti. Infatti, ai fini della tutela del diritto d'autore tutto è creativo, tranne ciò che è espressamente copiato.
2. **VALORE ARTISTICO**: concetto controverso, sul quale più volte la dottrina si è soffermata nel tentativo di comprenderne la portata. Più in particolare, dottrina e giurisprudenza hanno sempre avuto difficoltà a trovare un parametro oggettivo a cui ancorare un giudizio per sua natura "soggettivo" in merito a cosa debba davvero intendersi per "valore artistico". La giurisprudenza, incerta nell'applicazione di tale criterio, inizialmente ha addirittura continuato ad applicare il precedente criterio della scindibilità.

Quindi tale criterio, concepito dal legislatore come discriminare tra opere del disegno industriale proteggibili con la tutela autorale ed opere a cui l'accesso a tale protezione doveva essere precluso, ha finito per creare ancora più incertezza.



Nella recente pronuncia n. 23292 del 13/11/2015 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sui concetti di carattere creativo e valore artistico di un'opera di design che permettono la protezione attraverso la L. sul diritto d'autore.

## CASO

Un'azienda, operante nella produzione e commercializzazione di articoli di arredo urbano, esponeva di aver ideato la linea "Libre" relativa a panchine, oggetto di domanda di brevetto. La stessa sosteneva che tale prodotto fosse stato oggetto di contraffazione da parte di un'altra società, invocando la protezione offerta dalla legge sul diritto d'autore.

La società accusata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande della parte attrice e contestava che la panchina Libre fosse meritevole di protezione ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Inoltre, denunciava l'assenza dei requisiti di validità in relazione ai brevetti azionati dall'attrice.

Il tribunale dichiarava la nullità parziale del brevetto - la società soccombente proponeva appello - la controparte chiedeva l'accertamento in via incidentale dell'attività di concorrenza sleale da parte della società con risarcimento dei danni: La Corte d'Appello accoglieva solo parzialmente le ragioni della parte attrice. Avverso tale sentenza ricorrevano per Cassazione la società parte attore soccombente in appello e la controparte con controricorso.

La società ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato riconoscimento del carattere creativo alle proprie opere di design, deducendo che il valore artistico di un'opera di design debba essere valutato in base ad una valutazione oggettiva basata su circostanze quali la citazione dell'opera in edizioni enciclopediche, premi, esposizioni, musei, opere di esperti. (lamentando l'omessa considerazione di circostanze quali l'esposizione del loro prodotto ad una fiera, dall'inserimento del modello nel catalogo di una mostra..).

## DECISIONE

La Corte, ricordando che la modifica all'art. 2 (L. diritto d'autore) ha la funzione di condizionare la protezione mediante le norme sul diritto d'autore delle opere di industrial design alla sussistenza di un *quid pluris*, costituito dal valore artistico rispetto alle altre opere dell'ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che esse siano di "carattere creativo", ha confermato l'orientamento maggioritario in tema di carattere creativo evidenziando che tale nozione coincide con quella di creatività richiesta dall'art. 1 della l. sul diritto d'autore ai fini della protezione delle opere come opere dell'ingegno.

Secondo la Corte, il concetto di creatività, non coincide con quello di **creazione, originalità e novità assoluta**, riferendosi, per converso, alla **personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l'estrinsecazione dell'idea espressiva dell'autore che prende forma nella realtà.**

Pronunciandosi, invece, sul concetto di valore artistico, la Corte sottolinea che un'opera di design ha in sé un valore artistico quando è dotata di un *quid pluris* ovvero di un attributo che è in grado di conferirgli una proprietà diversa e aggiuntiva al prodotto rispetto alla sua funzionalità e mera eleganza estetica.

La prova in giudizio della presenza di detto valore spetta alla parte che invoca la protezione dell'opera e deve essere rilevato dal giudice di merito.

Consapevole del fatto che il concetto di valore artistico è aleatorio, a cui non può darsi una definizione univoca con carattere esaustivo, la Corte ha individuato una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva cui riferirsi per individuare la presenza del valore artistico in un'opera di design:

Parametri soggettivi da valutare in relazione alla sensibilità artistica, al gusto personale e al sistema percettivo del singolo:

1. l'opera di design deve suscitare emozioni estetiche;
2. deve essere dotata di uno spiccato carattere soggettivo in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato;
3. la sua forma deve essere dotata di un'autonoma rilevanza

### Parametri oggettivi:

1. presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme;
2. esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore;
3. conferimento di premi;
4. articoli di critica;
5. vendita sul mercato artistico, non commerciale;
6. se sussiste la vendita sul mercato commerciale, l'opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l'attribuzione del valore artistico;
7. notorietà dell'artista

La Corte precisa, inoltre, che la presenza del valore artistico va valutata caso per caso, considerando che i parametri (oggettivi e soggettivi) non devono essere presi in considerazione in modo completo e che i parametri di natura oggettiva, in particolare, sono condizionati dal fattore tempo, ovvero da quell'intervallo temporale necessario perché un'opera di design ottenga dei riconoscimenti.

## PRINCIPALI DIFFERENZE CON LA TUTELA OFFERTA DA DISEGNI E MODELLI

- **Registrazione**: sulle opere considerate originali il diritto d'autore esiste a prescindere da qualsiasi formalità (in Italia è comunque possibile depositare un'opera come inedita (presso il Ministero per i beni e le attività culturali) e ciò, pur non dando luogo ad una registrazione, conferisce decorrenza certa alla titolarità del diritto ;
- **Durata**: Il diritto d'autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore;
- **Ambito della protezione**: sussiste una violazione solo in caso di riproduzione dolosa dell'opera tutelata dal diritto. Ciò può essere più difficile da provare in caso di contenzioso;
- **Costi**: la protezione attraverso il diritto d'autore non ha costi diretti, visto che la maggior parte dei Paesi riconosce lo stesso senza la necessità di osservare formali procedure.

*Concludendo, la protezione offerta dal disegno o modello, anche se richiede un maggiore sforzo economico ed amministrativo ed è più limitata temporalmente, è più forte di quella garantita dal diritto d'autore in quanto protegge anche da una violazione involontaria e prevede un certificato di registrazione che attesta la titolarità del diritto.*



# MARCHIO DI FORMA

La forma tridimensionale di un prodotto può essere registrata anche come marchio di forma, nazionale o comunitario; il titolo di marchio dura 10 anni e può essere rinnovato - le 2 forme di tutela possono anche coesistere!

Questa possibilità resta però circoscritta dalla previsione di specifici limiti:

1. Non sono suscettibili di registrazione le forme imposte dalla natura stessa del prodotto;
2. Nonché le forme necessaria per ottenere un risultato tecnico
3. Più complessa l'esclusione della registrazione in ordine alle forme che danno un valore sostanziale al prodotto

A seguito della modifica apportata dalla novella del 2001, che ha sostituito il requisito dello "speciale ornamento" con il parametro del "carattere Individuale" (cosicché la tutela del disegno non dipende più dal gradiente estetico) il concetto di valore sostanziale coincide con il valore commerciale del prodotto: ovvero con la capacità di provocare un aumento della propensione all'acquisto del prodotto da parte del pubblico.



Tesi confermata da un importante decisione del 2011 del Tribunale UE, caso BANG & OLUFSEN - concernente la forma di un diffusore acustico -, che consente di ritenere che il divieto di registrazione previsto rispetto alle forme che attribuiscono "valore sostanziale" al prodotto si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare "valore di mercato" (o come ha detto il giudice comunitario nel caso Bang "ne aumentano la forza attrattiva").



In tal caso la forma incide in modo **ESCLUSIVO** sulla sostanza del bene, come forma intrinseca al prodotto: concetto quest'ultimo **DIVERSO** rispetto a quello della forma intesa come **MARCHIO**.

Il **DISCRIMINE** si colloca pertanto nella **FUNZIONE DISTINTIVA** (perseguita nel caso dei marchi di forma attraverso la specifica forma del prodotto), infatti: mentre i disegni e modelli non svolgono alcuna funzione di indicazione di origine del prodotto, il marchio di forma (come tutti i segni distintivi) è un segno che svolge la funzione di identificazione e quindi deve essere **ESTRINSECO AL PRODOTTO**.

Quindi, sarà possibile che una forma diventi marchio, quando il significato e  
→ la funzione attribuiti al segno attraverso l'uso e la pubblicità trasformino la mera forma in un segno distintivo.

# CONCORRENZA SLEALE IMITAZIONE SERVILE

I disegni e modelli hanno la possibilità, a certe condizioni, di accedere alla protezione prevista dal **DIVIETO DÌ IMITAZIONE SERVILE** : fattispecie integrante atto di concorrenza sleale – espressamente vietata dall'art. 2598 c.c.

L'illecito si sostanzia nel determinare nel pubblico dei consumatori un falso convincimento circa la provenienza del bene, ingenerando in essi la convinzione che si tratti di un prodotto di un certo imprenditore mentre in realtà esso deve ricondursi ad altro imprenditore.

*Art. 2598: compie atti di concorrenza sleale chi .... imita servilmente i prodotti di un concorrente..o compie atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente..”*

Il pericolo di confusione che il divieto di imitazione servile mira a reprimere presuppone che la forma del prodotto possieda capacità distintiva (ovvero venga percepita dal pubblico come “segno d’origine”) – ovvero il prodotto dovrà ritenersi dotato di tale capacità quando la sua forma è idonea a distinguerlo da prodotti analoghi di altri imprenditori.

## ACCESSO ALLA TUTELA

Per poter accedere a tale tutela dal divieto di imitazione servile il titolare del prodotto dovrà dimostrare:

1. La propria “primogenitura” della forma rivendicata, ovvero che la stessa è stata da lui creata e commercializzata prima dell’imprenditore concorrente;
2. L’altro requisito, il presupposto della capacità distintiva, impone che non debba trattarsi di una forma banale o standardizzata, bensì di una forma idonea a rendere il prodotto riconoscibile.

### **Cass. Civ., Sez. I, 17/12/2008, n. 29522 – onere della prova e requisiti**

In tema di concorrenza sleale, l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa: pertanto, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce in contraffazione – mentre incombe sul convenuto l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, come fatti estintivi del diritto altrui.

## . . . . Perché optare per la tutela offerta da disegni e modelli??

Nonostante le formalità e i maggiori costi (comunque contenuti) che un imprenditore o progettista deve sostenere per la registrazione di un'opera di industrial design come disegno o modello, possiamo con certezza affermare che tra le numerose forme di protezione che abbiamo esaminato questa resta senza dubbio la migliore.

Non solo perché il titolare acquisisce il diritto esclusivo all'uso di quel determinato disegno o modello, da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata del disegno da parte di terzi, ma anche, e soprattutto, perché questa forma di tutela può rappresentare un fattore di crescita per le imprese. È un dato ormai acquisito che le imprese che valorizzano il design crescono il 22% in più rispetto a quelle che non fanno altrettanto.

È un elemento che rafforza l'immagine commerciale dell'impresa aggiungendo un "valore aggiunto" al prodotto, valore che contribuisce a rendere maggiormente appetibile quel determinato bene rispetto a specifici segmenti di mercato; valore, se vogliamo, anche "comunicazionale" in quanto non manca riprova del fatto che un'opera di design pubblicizzata come registrata ha maggiore appeal presso il pubblico.