

La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE

Il carattere individuale dei disegni e modelli comunitari con particolare riferimento ai disegni e modelli non registrati

(Corte Giustizia UE Sent. 345 del 19.06.14, caso Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores Ltd)

Firenze 29 Maggio 2015

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Claudia Del Re

Ph.D Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Docente presso Università degli Studi di Firenze

Docente Polimoda International Fashion Institute of Fashion and Design & Marketing



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Fonti normative

- Regolamento CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.



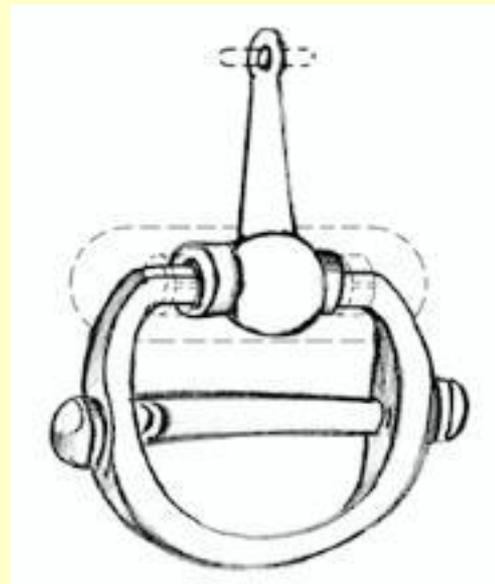
DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Definizione di disegno/modello

- Art. 1 definisce come “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente Regolamento.
- Un disegno o modello comunitario è protetto come disegno o modello non registrato se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente Regolamento (per divulgato al pubblico si intende che sia stato esposto, usato in commercio, reso pubblico in modo tale che questi fatti potessero essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati dell’Unione europea).
- I disegni o modelli possono essere anche protetti come disegni o modelli registrati se sono stati registrati in conformità a quanto stabilito nel Regolamento.





DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Disegni registrati vs. non registrati

- Stessa protezione
- Durata di protezione diversa: cinque anni decorrente dalla data di deposito della domanda di registrazione vs. tre anni decorrente dalla data in cui questo è stato divulgato al pubblico.
- Utilizzazione: diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso (il par. 1 elenca anche quali siano considerati atti di utilizzazione) vs. il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello.
- Azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione: presunzione di validità nelle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione vs. valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.



Requisiti di proteggibilità

Per l'art. 4, par. 1 un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario, indipendentemente se registrato o non registrato se ed in quanto è **nuovo** e possiede un **carattere individuale**.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- L'art. 5 afferma che un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: 1) per i disegni o modelli comunitari **non registrati** anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta 2) per i disegni o modelli comunitari **registrati**, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione. Il secondo paragrafo dell'articolo chiarisce che i disegni o modelli si definiscono identici se differiscono per dettagli irrilevanti.



- L'art. 6 afferma che un disegno o modello ha carattere individuale 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 (ante divulgazione / ante deposito domanda).
- Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (art.6, par.2).



Il considerando 14: “individualità”

«Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire **se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini** il disegno o modello in questione **differisce o no** nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello».

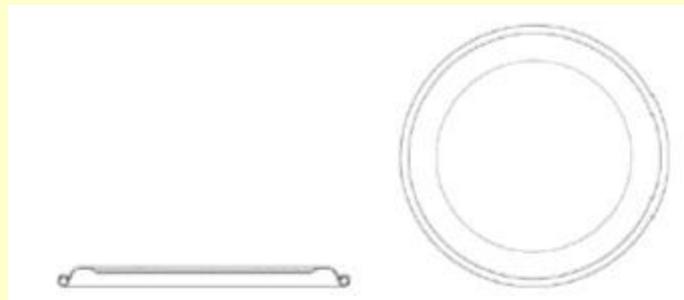
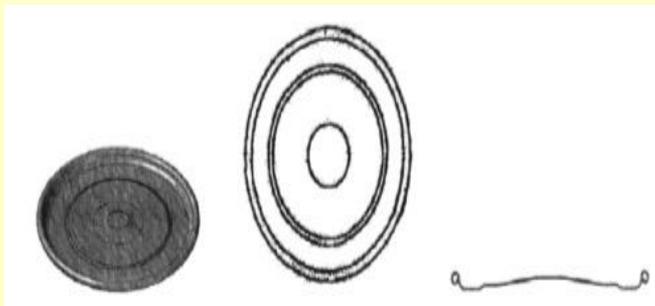


Nozione di carattere individuale

- Tribunale, Kwang Yang Motor / UAMI 9 Settembre 2011,T-11/08
- Tribunale, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd/UAMi, 22 Giugno 2010,T-135/08
- Corte di Giustizia PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10),20 Ottobre 2011
- Corte di Giustizia Neuman e altri c. Josè Manuel Baena Grupo(C-101/11 e C-102/11),18 Ottobre 2012.



Corte di Giustizia PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10) - 20 Ottobre 2011



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

L'utente informato deve essere inteso come una **nozione intermedia** tra quella di **consumatore medio**, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della **persona competente in materia**, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

L'aggettivo «informato» suggerisce quindi che, **senza essere un progettista o un esperto tecnico**, l'utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (par. 53-59 della sentenza).



- La CG entra anche nel merito di come l'impressione generale viene determinata, agli occhi di un utilizzatore informato. Questi, grazie alle sue conoscenze ed alla sua attenzione, **riesce a percepire il peso dei singoli elementi del design, senza per questo dover notare ogni minimo particolare.**
- Inoltre, nel confronto tra due modelli, egli procederà quando possibile ad un confronto diretto dei modelli di cui trattasi; tuttavia, non essendo prevista una specifica indicazione normativa, potrà essere preso in considerazione **anche un confronto basato sul suo ricordo** dei modelli stessi.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Corte di Giustizia Neuman e altri c. Josè Manuel Baena Grupo(C-101/11 e C-102/11), 18 Ottobre 2012



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

*The concept of “informed user” must be understood as lying **somewhere between** that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks at issue, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the ‘informed user’ may be understood as referring, **not to a user of average attention, but to a particularly observant one**, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question (see *PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic*, paragraph 53).*



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Karen Millen Fashions Ltd
Dunnes Stores Ltd
19 giugno 2014, C-345/13.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su due questioni

- 1) nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello per il quale si rivendica il diritto alla protezione quale disegno o modello comunitario non registrato ai sensi del Regolamento 6/2002 **se l'impressione generale** prodotta sull'utilizzatore informato, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, debba essere considerata con riferimento alla **differenza rispetto all'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi singolo disegno** o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, **oppure** da **qualsiasi combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti** disegni o modelli anteriori.
- 2) se in relazione alla validità di un disegno o modello comunitario non registrato il titolare dei diritti sul disegno o sul modello debba **limitarsi a indicare** in cosa consista il carattere individuale di questo **oppure** se invece debba **provare** il carattere individuale.



Valutazione del carattere individuale

Il carattere individuale deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni precisi **individualizzati determinati** e **identificati** tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente (par. 25 sentenza).



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- Il fatto che nei considerando (n. 14 e 19) del Regolamento compaiano espressioni come “insieme dei disegni o modelli già esistenti” e “rispetto ad altri disegni o modelli” non assume rilevanza in quanto il preambolo di un atto comunitario non ha carattere vincolante e non conduce a un’interpretazione dell’art. 6 che consideri “l’impressione” rilevante ai fini del giudizio di individualità come riguardante una serie di combinazione di elementi isolati, tratti da disegni o modelli.



Onere probatorio

L'art.85 ai par. 1 e 2 prevede una presunzione di validità rispettivamente per i disegni e modelli registrati e non (par. 39 sentenza).



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- Per la Corte il titolare del disegno o modello non registrato non è tenuto a provare la presenza del carattere individuale di esso, ma deve **soltanto indicare** in cosa il disegno o modello presenti tale carattere (fatti che comprovano esistenza requisito validità), cioè identificare gli elementi che, a suo giudizio, glielo conferiscono.
- Il convenuto può sempre contestare la validità del disegno o modello comunitario attraverso la proposizione di eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.



Quanto statuito dalla Corte rende difficile contestare il carattere individuale di un modello o disegno. Infatti, sarà la parte attrice a dover provare l'assenza di carattere individuale, ma non facendo riferimento a una combinazione di elementi tratti da disegni o modelli anteriori, **ma a ciascun disegno o modello anteriore** (Nina O' Sullivan in Journal of Intellectual Property Law & Practice).



Grazie per l'attenzione!

Per domande o chiarimenti
cdelre@delre.it



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI