

**ITALIAN
DAY**

L'ABC GIURIDICO DEL DESIGN

VADEMECUM

Iniziativa realizzata e finanziata nell'ambito della collaborazione
tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Edoardo Fano ed è stato redatto con il contributo dell'Avv. Emanuele Montelione, coordinatore scientifico del progetto "Marchi e Disegni Comunitari" realizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

SOMMARIO

1. Che cos'è il Design in termini giuridici?	5
2. Che cosa protegge la legge mediante il Design?	8
3. Requisiti per la protezione del Design	10
4. La normativa italiana	11
5. Il caso della lampada Arco	17
6. Design non registrato nell'Unione Europea	17
7. Design registrato	19
8. Registrazione di Design multiplo	21
9. Ricerca di anteriorità	22
10. Tutela del Design	23
11. Cessione di Design	23
12. Licenza di Design	24
13. I premi Design Europa	30

1. CHE COS'È IL DESIGN IN TERMINI GIURIDICI?

Al giorno d'oggi quando si parla di "Design" quasi tutti sanno di cosa si tratta.

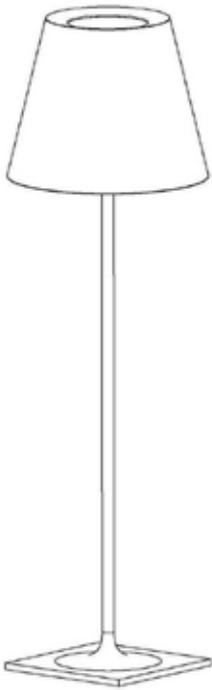
Il Design riveste un ruolo sempre più importante nel mondo di oggi dove le scelte di acquisto sono sempre più influenzate da fattori quali l'estetica, la funzionalità, la soluzione della complessità.

Il Design è motivo d'orgoglio per l'Italia, a buon diritto considerata la "culla" del Design e per l'intera economia dell'Unione Europea che del Design ha voluto riscrivere le norme giuridiche.

Infatti, tra la fine degli anni novanta dello scorso secolo e l'inizio del secolo attuale, l'UE ha emanato due fonti legislative che hanno mutato radicalmente il concetto giuridico di Design¹.

L'art. 3 del Regolamento Comunitario che ha creato il Design Comunitario lo definisce così:

"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".

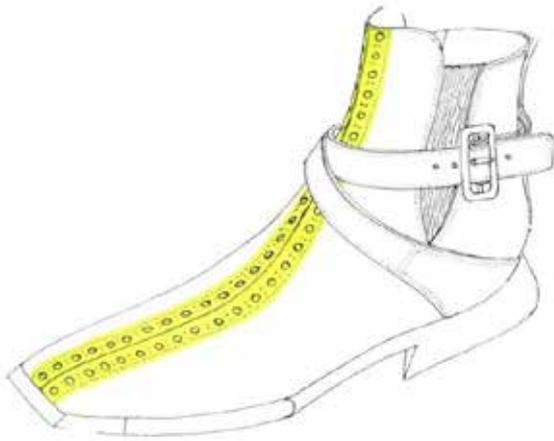


Può essere un prodotto,
Design Comunitario No. 000679030-0003



Può essere un contenitore (packaging),
Design Comunitario No. 000261003-0002

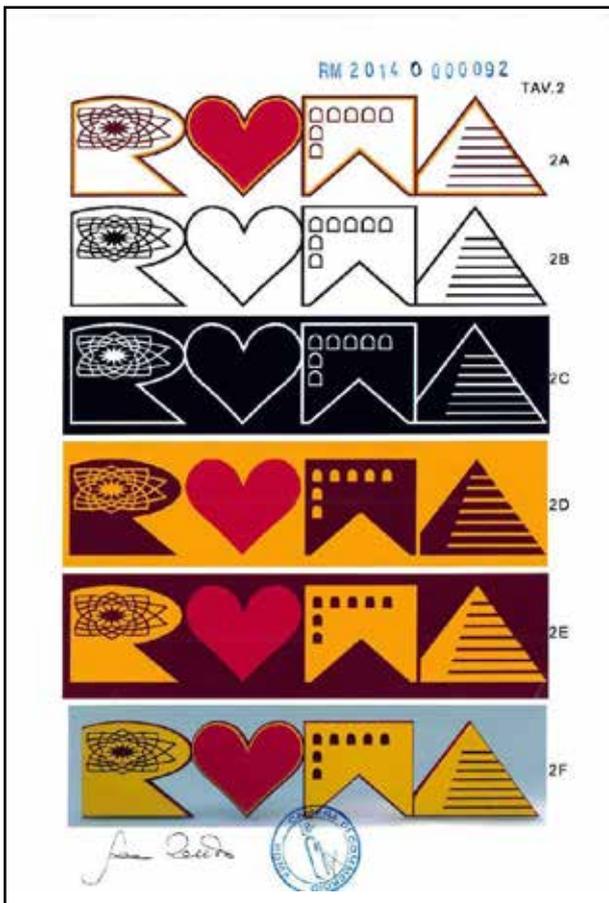
¹ La Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e il Regolamento sui disegni e modelli comunitari 06/2002.



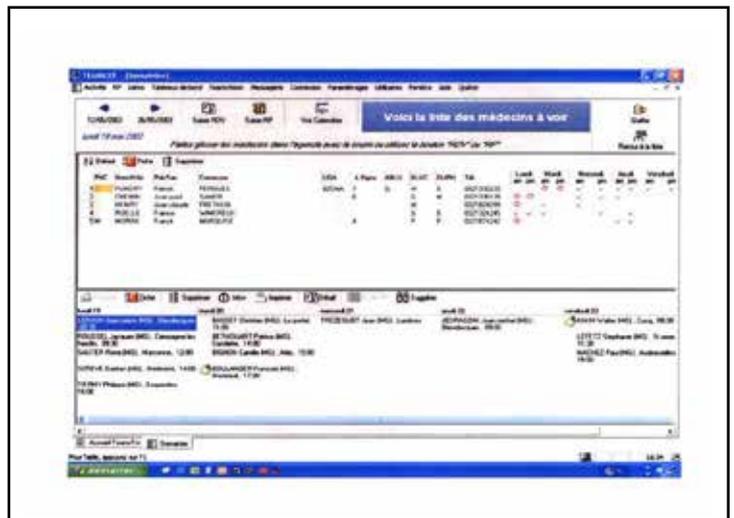
Può essere un elemento ornamentale,
Design Comunitario No. 000441357-0016



Può essere una parte di un prodotto complesso,
Design Comunitario No. 002999490-0001



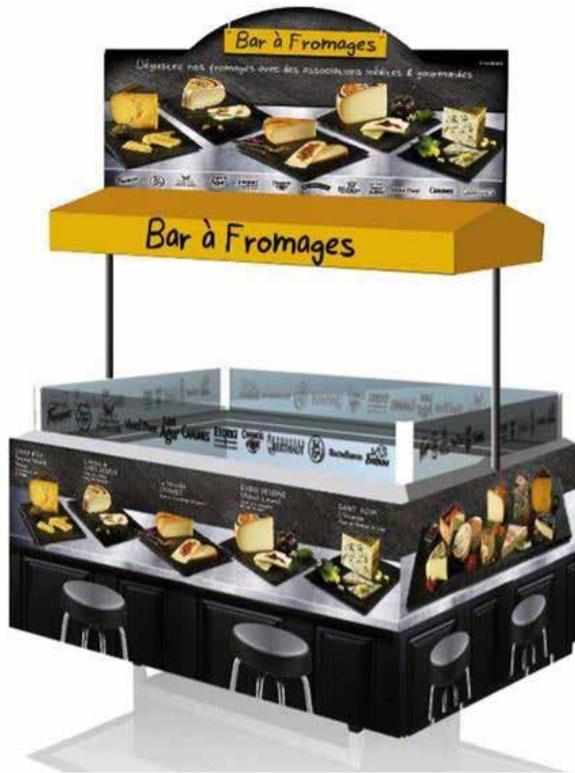
Può essere un logo,
Design Italiano No. 2014RM0000092-0001



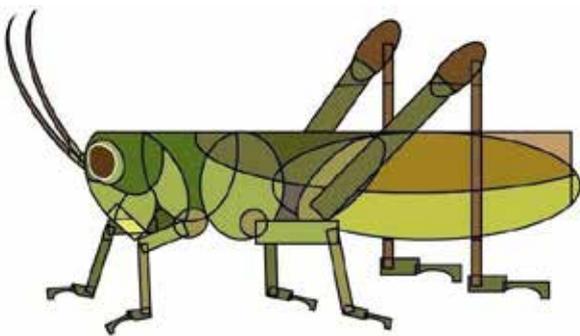
Può essere una schermata di computer,
Design Comunitario No. 000054697-0003



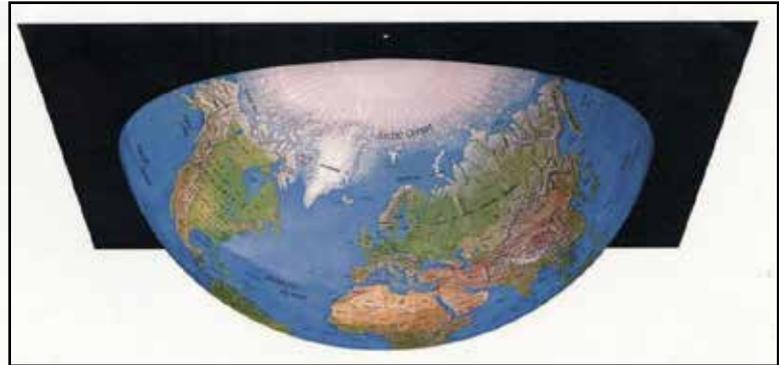
Può essere una tipografia,
Design Norvegese No. 20100739-0001



Può essere una presentazione,
Design Comunitario No. 002572982-0001



Può essere un disegno grafico,
Design Internazionale No. D082855-0011



Può essere una mappa,
Design Comunitario No. 001209936-0001



Può essere un ornamento,
Design Comunitario No. 001209936-0001

2. CHE COSA PROTEGGE LA LEGGE MEDIANTE IL DESIGN?

Tra i cosiddetti beni immateriali (anche detti “*intangibles*”) il Design gode di uno specifico diritto di esclusiva.

Accanto quindi alla protezione delle elaborazioni originali e artistiche che ricadono sotto il Diritto d'Autore, alla tutela delle invenzioni scientifico-tecnologiche proteggibili mediante Brevetto o Modello d'Utilità e ai segni distintivi dei prodotti e dei servizi proteggibili di fatto o con la registrazione del Marchio, trova spazio il Design.

Nasce pertanto spontanea la domanda: che cosa si protegge tramite il cosiddetto Design?

In una definizione inglese particolarmente azzeccata il Design viene indicato come la protezione di ciò che “*appeals to the eyes*”.

Si tratta quindi della tutela dell'esteriorità di un oggetto, di quello che si può vedere, della sua apparenza, della sua estetica, senza entrare nel merito di ciò che è bello e di ciò che è brutto, elementi troppo soggettivi per poter essere presi in considerazione.

Per godere del diritto esclusivo di protezione un Design non dovrà essere “artistico” (in quanto ricadrebbe sotto la tutela legale del Diritto d'Autore) e non dovrà essere “utile” (in quanto ricadrebbe sotto la tutela legale del Brevetto o del Modello d'Utilità).

In virtù del possibile cumulo delle tutele di Proprietà Intellettuale e Industriale ormai pacificamente riconosciuto, un Design che fosse anche “artistico” e “utile” potrebbe essere protetto anche, rispettivamente, come Diritto d'Autore e Brevetto/Modello d'Utilità.

Se poi il Design in questione fosse anche “distintivo”, vale a dire se i consumatori potessero, nel momento in cui lo vedono, riconoscere l'origine imprenditoriale del prodotto cui il Design è applicato, potrebbe essere utilizzato e registrato anche come Marchio, grafico o tridimensionale.

Anche se un Marchio è l'unico diritto di esclusiva della Proprietà Intellettuale e Industriale a essere potenzialmente proteggibile per sempre, vale a dire senza passare mai al pubblico dominio eccetto che nel caso della volgarizzazione, a volte può valere la pena di affiancare alla protezione di un Marchio grafico o tridimensionale la protezione della stessa forma o logo tramite Design, in virtù delle diverse caratteristiche di tali protezioni.

Un Marchio viene infatti protetto in relazione a specifici e specificati prodotti e/o servizi, e lo stesso Marchio potrà essere usato e protetto da un diverso titolare nello stesso ambito territoriale se in settori merceologici distinti: si pensi in Italia alla coesistenza tra i tanti marchi Ferrari, dalla casa automobilistica allo spumante, dai trattori al formaggio grana.

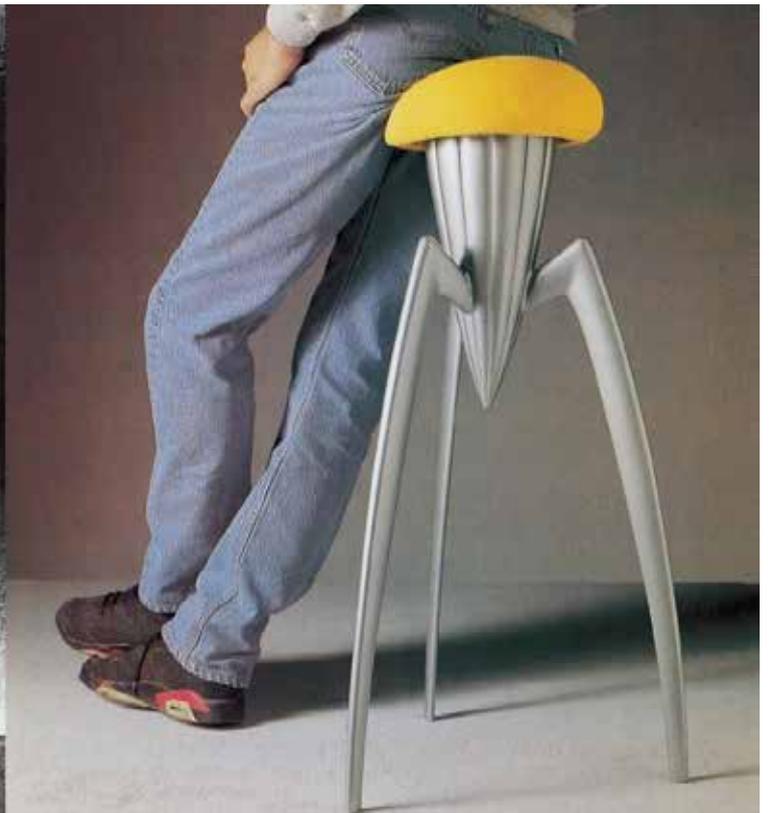
Invece un Design viene protetto senza una stretta relazione all'ambito merceologico, essendo la classificazione di Locarno utilizzata per meri fini amministrativi e di tasse, dal momento che per poter godere di protezione come Design registrato e, dentro all'Unione Europea, come Design non registrato il Design deve essere nuovo, indipendentemente dall'ambito della novità.

Inoltre il Design registrato, a differenza del Marchio registrato, non deve essere utilizzato entro un certo termine (5 anni dalla data di registrazione per il Marchio) onde evitare la sua decadenza per non uso: se il suo titolare continua a pagare le tasse, il Design può restare nel suo cassetto fino alla fine della sua vita legale senza che ne venga prodotto e venduto un singolo esemplare.

Quindi se ad esempio il titolare di una forma distintiva protetta come Marchio tridimensionale vuole evitare che la stessa forma appaia sul mercato in un altro ambito merceologico, anche non concorrente, oltre alla protezione come Marchio dovrebbe optare per la registrazione come Design: le due fotografie qui sotto illustrano a dovere tale esempio, raffigurando lo spremiagrumi Juicy Salif disegnato da Philippe Starck per la ditta Alessi, accanto ad un possibile fittizio uso della stessa forma per una sedia.



Spremiagrumi Juicy Salif
di Philippe Starck per Alessi (1988)



Riproduzione fittizia della stessa forma come sedia

Anche se è vero che nella maggior parte dei casi, quando si pensa a un Design, si considera un oggetto tridimensionale, o un prodotto (ad esempio un'automobile, una lampada, un paio di scarpe, un orologio) o il suo packaging (ad esempio una bottiglia, una scatola), la legge permette la protezione come Design anche di disegni bidimensionali (ad esempio tipografie, decorazioni, colori): anzi, a seguito della riforma legislativa europea seguita alla Direttiva di armonizzazione del Design n. 98/71/CE, a livello terminologico si distingue tra Disegni e Modelli, intendendo per Disegni le rappresentazioni bidimensionali e per Modelli (tout court, non più Modelli Ornamentali come in precedenza) gli oggetti tridimensionali, anche se poi la tendenza è quella di utilizzare la parola Design/Disegno per riferirsi a creazioni tanto bidimensionali quanto tridimensionali. Anche nel presente Vademecum d'ora in avanti utilizzeremo la parola Design per riferirci sia a Disegni bidimensionali che a Modelli tridimensionali.



Evoluzione della bottiglia della Coca-Cola, da packaging per un medicinale a contenitore della bibita più famosa della storia

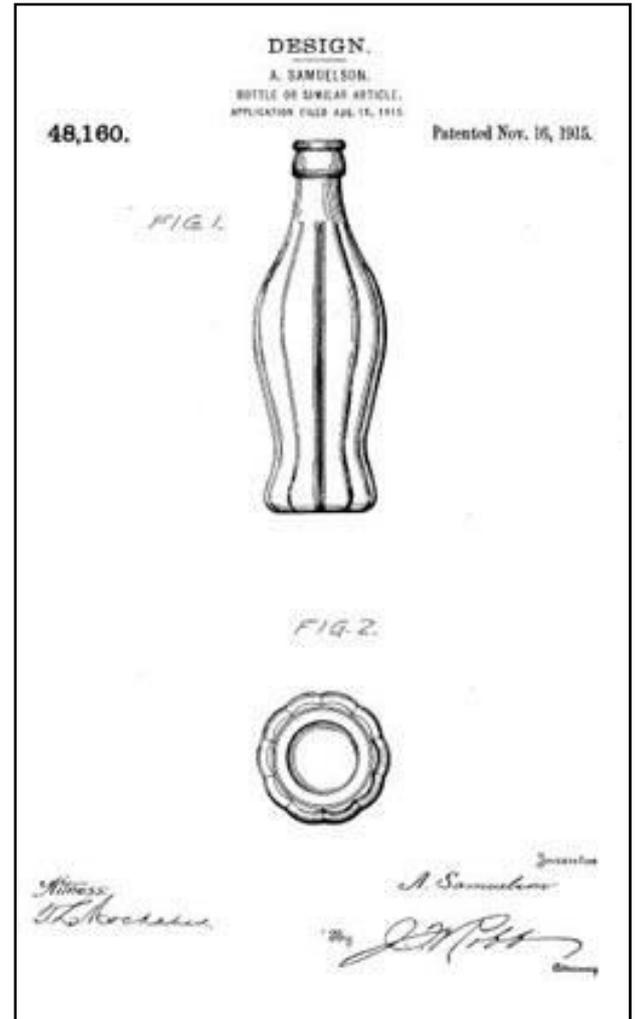
3. REQUISITI PER LA PROTEZIONE DEL DESIGN

A norma di legge, possono essere protette come Design solo quelle forme che siano nuove e abbiano carattere individuale, vale a dire che si differenzino da tutte le altre forme già esistenti.

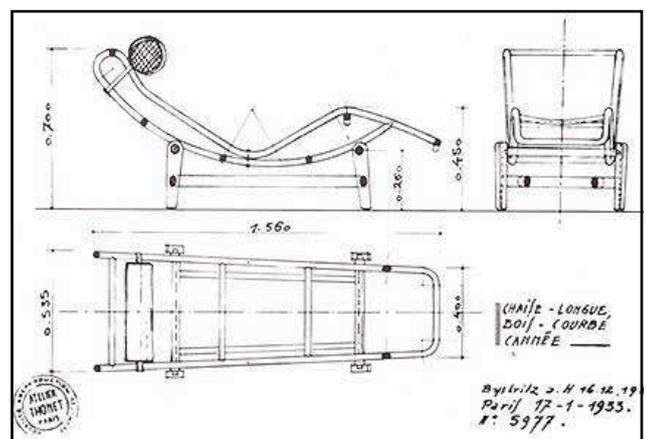
In un Paese come l'Italia, l'importanza del Design come valore aggiunto applicato ai prodotti è evidente da anni e permette di primeggiare su scala internazionale.

A livello mondiale, se da un lato si è da tempo immemorabile riconosciuta l'importanza di proteggere l'arte e le invenzioni dalle imitazioni tramite il Diritto d'Autore e i Brevetti/Modelli d'Utilità, dall'altro viene dato sempre più rilievo all'importanza del Marchio e del Design che accompagnano un prodotto e ne facilitano la diffusione e la vendita.

Nel patrimonio aziendale rappresentato dai cosiddetti beni intangibili, indiscusso "petrolio" del nuovo secolo, accanto ai Brevetti e al Diritto d'Autore, il valore di Marchi e Design sta aumentando a livello esponenziale.



Certificato di registrazione come Design della bottiglia della Coca-Cola (1915)



Chaise longue, Le Corbusier (1928)

4. LA NORMATIVA ITALIANA

In Italia il Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche) regola la protezione del Design nella Sezione III, Disegni e Modelli, dall'art. 31 all'art. 44.

Da una veloce analisi del suddetto articolato si desume quanto segue.

Oggetto della registrazione come Design può essere sia un prodotto nella sua interezza che una parte di un prodotto complesso, sempre a condizione che la parte presa in considerazione sia visibile durante l'uso normale del prodotto (**Art. 31. Oggetto della registrazione:** *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.

Art. 35. Prodotto complesso: *1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:*

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;*
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.)*



Vico Magistretti lampada Eclisse (1965)

I requisiti di registrabilità di un Design sono:

- la novità (**Art. 32. Novità:** *1. 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.)*
- il carattere individuale (**Art. 33. Carattere individuale:** *1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce*

L'espressione generica "utilizzatore informato" fa riferimento ad una persona fittizia che verrà via via definita a seconda del Design di cui si tratta, non potendo essere la stessa persona ad esempio per un Design relativo ad articoli di moda, a mobili o ad automobili. Ne vedremo più avanti la definizione del Giudice irlandese nel caso Karen Millen Vs. Dunnes Stores che analizzeremo. In ogni caso non si tratta né di un consumatore qualsiasi né di un esperto o di un tecnico: può essere definito come un utilizzatore che abbia un interesse e una conoscenza superiori alla media in relazione al Design in questione.

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. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.)

- la liceità (**Art. 33-bis. Liceità** 1. *Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.)*

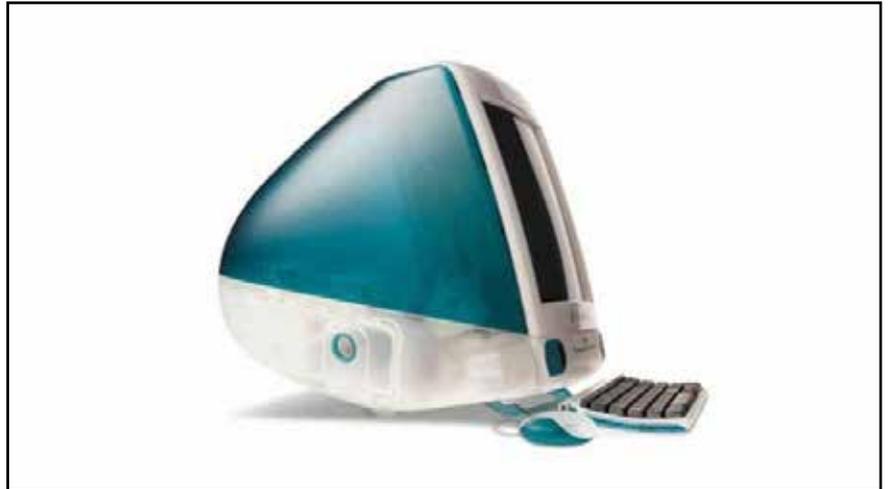
Per divulgazione si intende l'aver reso accessibile al pubblico il Design in qualsiasi modo, con l'eccezione di una divulgazione poco rilevante, della violazione di accordi di riservatezza o, nei 12 mesi precedenti alla domanda di registrazione o alla priorità, di abuso nei confronti del titolare del Design. Ulteriore eccezione alla divulgazione è rappresentata dal cosiddetto "anno di grazia": l'aver reso pubblico il Design non priva il titolare dello stesso della possibilità di presentare domanda di registrazione sempre che ciò avvenga entro un anno (**Art. 34. Divulgazione:** 1. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.)*

Per rivendicazione della priorità si intende la possibilità che il titolare di un Design, una volta presentata in un Paese membro della Convenzione di Parigi una domanda di registrazione di Design, possa, entro 6 mesi dalla prima domanda, presentare la stessa identica domanda di registrazione in qualsiasi altro Paese membro della Convenzione di Parigi rivendicando la data della prima domanda (Art. 4 della Convenzione di Parigi). Ad esempio: se il titolare di un Design presenta domanda di registrazione per tale Design in Italia in data 30 novembre 2016, in applicazione del diritto di priorità potrà presentare domanda di registrazione avente per oggetto lo stesso Design in Spagna entro il 30 maggio 2017 e la data di domanda in tale nuova domanda di registrazione sarà quella della priorità, vale a dire il 30 novembre 2016.

Non potranno essere registrate come Design quelle forme dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto o della parte del prodotto complesso (**Art. 36. Funzione tecnica:** 1. *Non possono costituire*

oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro



Apple computer (1998)

prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.)

La durata della protezione del Design registrato, a seguito dell'armonizzazione avvenuta all'interno dell'Unione Europea e della creazione del Design Comunitario di cui parleremo in seguito, per tutti i Paesi della UE è passata da 20 anni a 25 anni, con rinnovi ogni 5 anni **(Art. 37. Durata della protezione:**

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.)

Gli aventi diritto alla registrazione del Design vengono indicati dalla legge e la pubblicazione della relativa domanda di registrazione può essere ritardata fino a un massimo di 30 mesi **(Art. 38. Diritto alla registrazione ed effetti:**

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.)

Nella stessa domanda di registrazione di Design possono essere presentati più disegni (cosiddetto Design multiplo), a condizione che si tratti di prodotti rientranti nella stessa classe della Classificazione di Locarno **(Art. 39. Registrazione multipla:**

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché

destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità.

La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.)

La classificazione internazionale di Locarno, creata nel 1968 mediante l'Accordo di Locarno, suddivide i disegni e modelli in 32 classi e 219 sottoclassi merceologiche, nonché in ordine alfabetico generale e in ordine alfabetico per classe e sottoclasse allo scopo di facilitare l'individuazione della classe/sottoclasse corretta. Ad esempio "articoli di abbigliamento e merceria", in classe 2, con le seguenti sottoclassi: "intimo, lingerie, corsetteria, reggiseni, abbigliamento da notte" (02-01), "indumenti" (02-02), "cappelleria" (02-03), "calzature, calze e calzini" (02-04), "cravatte, sciarpe, foulard e fazzoletti" (02-05), "guanti" (02-06), "merceria e accessori d'abbigliamento" (02-07), "varie" (02-99).

Come anticipato, qualora il Design presentasse anche una qualche utilità, si potrà registrare e proteggere non solo come Design ma anche come Brevetto/Modello d'Utilità (**Art. 40.**

Registrazione contemporanea: *1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.*
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.)

Il diritto esclusivo conferito dal Design registrato consente al titolare dello stesso di utilizzarlo in via esclusiva e di escluderne i terzi dall'uso senza il suo consenso. Il significato di uso è da ritenersi in senso ampio come definito dalla legge, mentre la possibilità per i terzi di utilizzare un Design simile a quello registrato sarà tanto più possibile quanto maggiore è il margine di libertà del creatore del Design registrato (**Art. 41. Diritti conferiti dal disegno o modello:** *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.)

Il diritto esclusivo del titolare del Design registrato viene però limitato nei casi previsti dalla legge (**Art. 42. Limitazioni del diritto su disegno o modello**: 1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.)

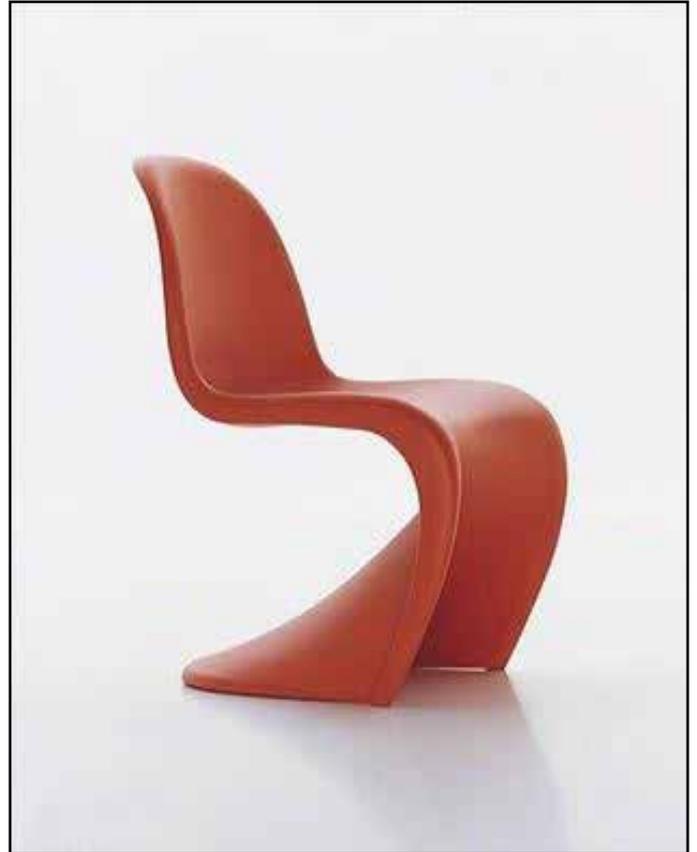
La registrazione di Design sarà da considerarsi nulla nei casi previsti dalla legge (**Art. 43. Nullità**:

1. La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli



Sedia Panton, Verner Panton (1960)

elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.)

Infine, a seguito del riconoscimento della possibilità che alcuni Design possano essere in possesso del previsto grado di originalità (la legge italiana n. 633/1941 sul Diritto d'Autore, all'art. 2 n. 10, parla di Design "che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"), si consente la protezione di tali Design con il Diritto d'Autore in base al cosiddetto "cumulo delle tutele" (**Art. 44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore:**

1. 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.)

Un carattere artistico del Design che si deve fondare su un riconoscimento di valore ottenuto negli ambienti culturali e istituzionali (critici d'arte, musei) che vada al di là della mera gradevolezza estetica delle forme.

L'art. 2 n. 10 della Legge n. 633/1941, prima dell'attuazione in Italia della Direttiva 98/71 sull'armonizzazione del Design in Europa, prevedeva la protezione del Design con Diritto d'Autore solo se fosse stato possibile "scindere" il valore artistico dal carattere industriale del prodotto cui il Design era applicato: scindibilità non più necessaria a seguito della riforma del 2001.

Tale norma va letta e interpretata con la relativa disposizione transitoria, oggetto di frequenti modifiche (**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



Poltrona Kartell, Gae Aulenti (1976)

Il termine di cosiddetta "moratoria" è stabilito in tredici anni (scaduti pertanto nel 2014) dall'emendamento contenuto nella legge n. 14/2012, dopo che in passato era stato inizialmente di dieci anni (considerati eccessivi da parte della Corte Europea), poi abolito, in seguito portato a cinque anni e successivamente rialzato a quindici: il Giudice italiano, nella Causa che ha visto protagoniste la società Flos S.p.A. contro la società Semeraro Casa e Famiglia S.p.A. per la tutela con diritto d'autore della lampada Arco dei fratelli Castiglioni (si veda in seguito), si è pronunciato ritenendo illegittimo con quanto previsto dall'art. 17 della direttiva di armonizzazione del Design europeo n. 98/71 CE un periodo transitorio che non fosse proporzionato al fine di bilanciare gli interessi dei creatori del Design titolari di Diritto d'Autore da una parte e dei terzi il cui legittimo affidamento si era venuto a creare da diritti acquisiti in seguito al passaggio a pubblico dominio del diritto di Design ormai scaduto, dall'altra parte.

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.)

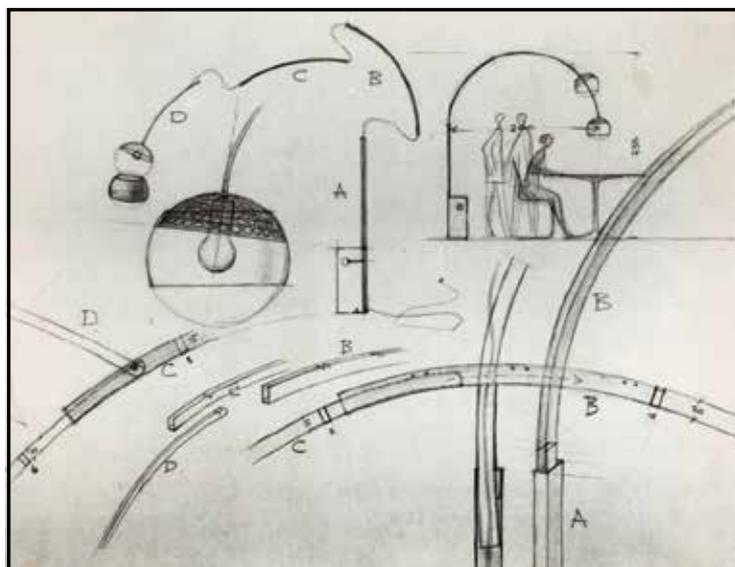
5. IL CASO DELLA LAMPADA ARCO

La lampada Arco, creata nel 1962 dai fratelli Castiglioni e divenuta di dominio pubblico prima del 19 aprile 2001, gode della protezione come Diritto d'Autore in applicazione della normativa di cui sopra, essendole stato riconosciuto il "carattere creativo" e il "valore artistico".

Ciò ha comportato per la società produttrice della lampada Arco originale, la Flos S.p.A., una "rinascita" del diritto di esclusiva che, scaduto come Design e quindi con la forma tipica della lampada Arco divenuta ormai di dominio pubblico, si ripresenta come Diritto d'Autore, con un termine di protezione ben più ampio.



Lampada Arco, fratelli Castiglioni (1962)



Studio progettuale della lampada Arco, fratelli Castiglioni (1962)

Come conseguenza, la società Flos si è attivata in giudizio contro concorrenti che, come la società Semeraro (si veda il riquadro a pag. 16) da anni producevano legalmente lampade molto simili se non addirittura identiche alla lampada Arco, grazie al passaggio a pubblico dominio del Design relativo a quest'ultima.

6. DESIGN NON REGISTRATO NELL'UNIONE EUROPEA

Solo all'interno dell'Unione Europea e a seguito della Direttiva di armonizzazione del Design n. 98/71/CE, sia per ciò che concerne il Design Comunitario (di cui si dirà in seguito) che per quanto riguarda i singoli Design Nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea, esiste la possibilità di godere di protezione di un Design che sia stato divulgato senza che sia stata previamente presentata una domanda di registrazione come Design dello stesso.

Questa possibilità è stata sentita come una necessità nel mondo della Moda, dove la frequenza di nuove collezioni renderebbe particolarmente onerosa per le imprese di questo settore la strategia di protezione basata sul Design registrato.

Si tratta di una protezione pertanto gratuita, che dura solo tre anni a decorrere dalla data di divulgazione del Design e che tutela il titolare dello stesso solo contro le copie in malafede.

Se quindi un soggetto terzo ideasse in modo indipendente un Design identico o dissimile solo per particolari irrilevanti e lo divulgasse in una data successiva senza però averlo copiato, il titolare del Design anteriore non registrato non potrebbe fare nulla per evitarlo: se invece il Design fosse stato registrato, la protezione più ampia garantita dalla registrazione permetterebbe la tutela dello stesso anche contro Design successivi non oggetto di copia in malafede.

Va ricordata a questo punto, sempre solo all'interno dell'Unione Europea, la possibilità di presentare entro un anno dalla data di divulgazione una domanda di registrazione per un Design che sia già stato divulgato: tale anno prende il nome di "anno di grazia" e non inficia pertanto la novità del Design come requisito per la sua registrabilità (si veda *supra* l'art. 34, comma 3 del Codice Italiano della Proprietà Industriale).

Chi si avvale quindi della protezione del Design non registrato deve prestare molta attenzione allo scadere del primo anno dei tre che la legge gli concede, perché solo entro il primo anno dalla divulgazione si è ancora in tempo a presentare domanda di registrazione, ad esempio per quei prodotti il cui Design ha avuto un particolare successo durante il primo anno, e godere quindi della protezione più ampia garantita dal Design registrato per un massimo di 25 anni con rinnovi ogni 5 anni.

Il Design non registrato può ovviamente essere protetto anche in giudizio, come dimostrato dalla causa vinta dalla disegnatrice di moda inglese Karen Millen in Irlanda contro i grandi magazzini dublinesi Dunnes Stores nel 2007.

Karen Millen, che aveva divulgato da meno di tre anni i Design delle due camicette che vediamo nelle immagini, godeva in relazione agli stessi di protezione come Design non registrato.

Nella causa che in Irlanda l'ha vista protagonista contro i grandi magazzini Dunnes Stores, colpevoli a suo modo di vedere di averle copiato le due camicette in questione (si vedano gli esemplari a destra nelle



Camicetta disegnata da Karen Millen, a sinistra, e camicetta venduta nei grandi magazzini Dunnes Stores, a destra (materiale probatorio per la Causa Karen Millen v. Dunnes Stores, 2007)



Dettagli ingranditi della camicetta disegnata da Karen Millen, a sinistra, e della camicetta venduta nei grandi magazzini Dunnes Stores, a destra (materiale probatorio per la Causa Karen Millen v. Dunnes Stores, 2007)



Camicetta disegnata da Karen Millen, a sinistra, e camicetta venduta nei grandi magazzini Dunnes Stores, a destra (materiale probatorio per la Causa Karen Millen v. Dunnes Stores, 2007)

immagini, mentre quelli di sinistra sono di Karen Millen), il Giudice ha dovuto innanzitutto stabilire chi sarebbe stato nel caso in esame l'utente informato e l'ha definito come segue:

"A woman with a keen sense of fashion, a good knowledge of designs of women's tops and shirts previously available to the public, alert to design and with a basic understanding of any functional or technical limitations on designs for women's tops and shirts".

In seguito, il Giudice ha stabilito che le camicette di Karen Millen presentavano entrambi i requisiti necessari alla protezione mediante Design, vale a dire la novità e il carattere individuale, ed erano

pertanto tutelate dal Design Comunitario non registrato.

Infine ha deciso che le camicette dei grandi magazzini Dunnes Stores erano troppo simili a quelle di Karen Millen e ha pertanto decretato la vittoria nel merito di quest'ultima, vittoria ottenuta grazie a dei Design non registrati per la protezione dei quali quindi Karen Millen non aveva pagato nulla.

7. DESIGN REGISTRATO

Qualora si decida di proteggere il Design con una registrazione, ciò potrà avvenire a livello nazionale con registrazioni Paese per Paese laddove interessi ottenere una tutela legale, approfittando della possibilità di rivendicare la priorità entro 6 mesi dalla prima domanda di registrazione, oppure a livello sovranazionale tramite il Design Comunitario (protezione unitaria in tutti i Paesi dell'Unione Europea, senza possibilità di limitarla solo ad alcuni) o tramite il Design Internazionale (protezione nei Paesi scelti nell'elenco dei Paesi membri dell'Accordo dell'Aja dal titolare del Design), potendo approfittare anche in questi due casi della possibilità di rivendicare la priorità.

Ritorniamo ancora a soffermarci sulla priorità, già incontrata in vari articoli del Codice Italiano della Proprietà Industriale sopra analizzato e definita nel riquadro (si veda *supra* a pag. 12).

Si tratta di un principio internazionale stabilito dall'art. 4 della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale che prevede la possibilità, per chi abbia depositato una domanda di registrazione di Design in un Paese membro di tale Convenzione, di presentare entro il termine di 6 mesi una o più domande di registrazione per lo stesso identico Design in altri Paesi membri della Convenzione rivendicando come data di domanda la data della priorità, vale a dire la data della prima domanda di registrazione.

In questo modo si ha la possibilità, con una sola domanda di registrazione nazionale (o comunitaria o internazionale), di "bloccare" una data e avere il Design in questione protetto "potenzialmente" in tutti i Paesi della Convenzione, potendone "attivare" la protezione entro 6 mesi dalla data della prima domanda di registrazione.

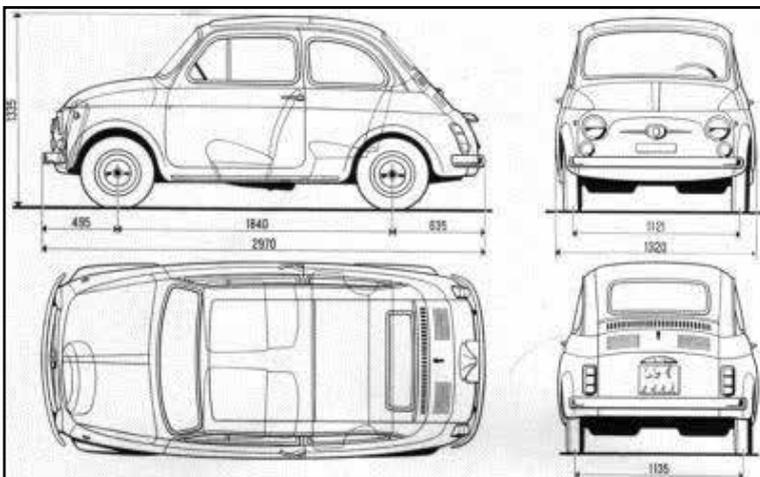
Una volta trascorsi i 6 mesi ciò non sarà più possibile e inoltre il titolare del Design in questione non potrà più proteggerlo nei Paesi dove non l'ha registrato in quanto non sussisterebbe più il requisito della novità.

Se il titolare di un Design è interessato a proteggerlo solo a livello nazionale in Italia, presenterà la relativa domanda all'UIBM (Ufficio italiano Brevetti e Marchi) di Roma, o negli uffici distaccati presso le Camere di Commercio.

Qualora invece il titolare di un Design fosse interessato a più Paesi membri dell'Unione Europea, attraverso il Design Comunitario vedrebbe il proprio Design protetto in modo unitario in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, attuali e futuri, presentando semplicemente un'unica domanda di registrazione presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) di Alicante, in una delle 5 lingue ufficiali (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco), pagando solo una tassa e gestendo gli eventuali rinnovi quinquennali (fino a una durata massima di 25 anni) in modo centralizzato e agevole.

Il Design Internazionale prevede pure un procedimento di registrazione centralizzato, in questo caso presso la OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) di Ginevra, ma non ha il carattere unitario tipico invece del Design Comunitario.

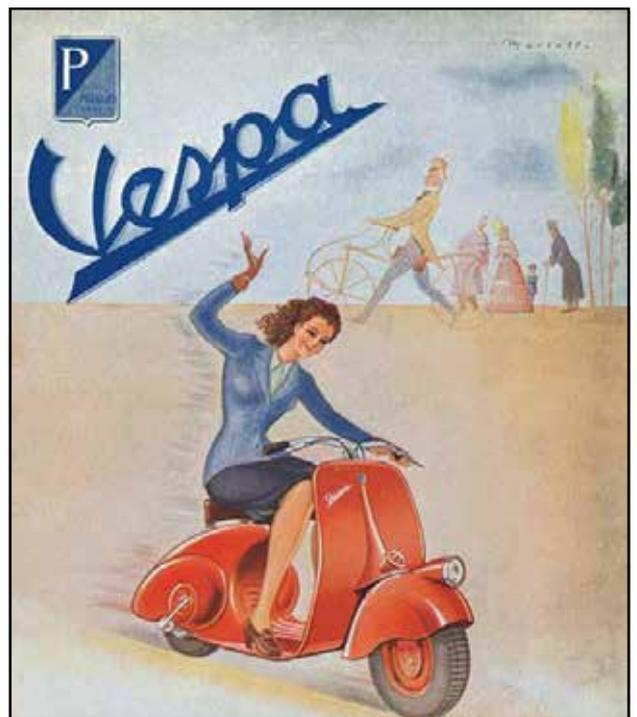
Dall'aggettivo "internazionale" si potrebbe erroneamente pensare che si tratti di una registrazione in tutto il mondo, mentre invece si tratta di una possibilità per il titolare della domanda di registrazione di Design Internazionale di proteggere quest'ultimo nei Paesi di suo interesse tra quelli membri dell'Accordo dell'Aja.



Fiat 500, Dante Giacosa (1957)

che permette di ottenere in modo centralizzato la protezione del Design tramite registrazione in vari Paesi del mondo, i Paesi membri dell'Accordo dell'Aja che ha creato il Design Internazionale: se vogliamo dirlo in altre parole, il Design Internazionale è un insieme di varie registrazioni di Design nazionali, la cui gestione (registrazione, rinnovi, pagamento delle relative tasse, uso di un'unica lingua da scegliersi tra l'inglese e il francese) presenta indubbi vantaggi di economia e semplicità a livello burocratico.

Nel caso del Design Internazionale, quindi, più che di un'unica registrazione si tratta di un'unica procedura di registrazione



Vespa Piaggio, Corradino D'Ascanio (1946)

La durata del diritto di esclusiva del Design registrato varia a seconda dei casi, da una durata massima di 25 anni prevista per il Design Comunitario e per i Design Nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea, tra i quali quindi l'Italia (si veda a tale proposito l'art. 37 del Codice Italiano della Proprietà Industriale), a una durata massima di 20 anni, ma a volte inferiore, per il Design Internazionale e per i Design Nazionali dei Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Nel modulo di registrazione di un Design, oltre alla descrizione del prodotto, possono essere aggiunte delle immagini o dei disegni che riproducono diverse viste dell'oggetto se tridimensionale, come nell'esempio di Design Comunitario No. 001938010-0001 (dove il numero dopo il trattino indica che si tratta del primo esemplare di una registrazione di Design multiplo, si veda *infra*) relativo a una scarpetta da danza (si vedano le immagini di questa pagina).



8. REGISTRAZIONE DI DESIGN MULTIPLIO

Tanto a livello di Design Nazionale Italiano (si veda l'analisi dell'art. 39 del Codice Italiano della Proprietà Industriale, *supra*) come di Design Comunitario e di Design Internazionale, la legge prevede la possibilità di richiedere la registrazione di un Design multiplo, vale a dire di diverse versioni dello stesso tipo di prodotto o di ornamento, a patto quindi che la classe di Locarno sia la stessa.

Ad esempio un produttore di borse potrebbe proteggere tutte le forme delle sue borse, tra loro diversissime, con la stessa registrazione di Design, invece che con una registrazione di Design per ogni modello di borsa, con indubbi vantaggi economici e di gestione del portfolio di intangibili: si vedano ad esempio nelle immagini di seguito riportate le registrazioni di Design Comunitario multiplo No. 000998885-0001, 000998885-0002, 000998885-0003, 000998885-0004, 000998885-0005, 000998885-0006.





9. RICERCA DI ANTERIORITÀ

Prima di procedere alla presentazione di una domanda di registrazione di Design sarebbe consigliabile eseguire una ricerca di anteriorità tesa a verificare che il Design in questione sia davvero nuovo, non tanto per non vedersi rifiutare la registrazione, dal momento che gli Uffici Brevetti e Marchi (presso i quali oltre a Brevetti e Marchi si registra anche il Design) non svolgono tale ricerca e tendono a concedere facilmente la registrazione di un Design, quanto per non avere problemi in futuro con l'eventuale titolare di un diritto di Design anteriore.



DesignView

Il consiglio è quello di ricorrere a specialisti, il cui compito non sarà in ogni caso semplice né economico dal momento che si tratta di una ricerca tra immagini e non tra parole, complicata come lo sarebbe in tema di marchi una ricerca di anteriorità tra marchi figurativi (loghi) rispetto a una ricerca tra marchi denominativi.

In ogni caso le banche dati della EUIPO, denominate eSearch plus per i Disegni Comunitari e DesignView per i Disegni sia Comunitari che di altri Paesi che hanno aderito a tale banca dati, possono essere senz'altro utili non solo per un primo screening ma anche per vedere le strategie di protezione di eventuali concorrenti attraverso una ricerca per titolare.

10. TUTELA DEL DESIGN

La registrazione del Design, a livello Nazionale, Comunitario e/o Internazionale non è sufficiente allo scopo di ottenerne la tutela, dal momento che se in caso di una copia il titolare del Design non si attiverà nelle sedi che riterrà più opportune, nessuno lo farà al suo posto.

È pertanto di fondamentale importanza sorvegliare i Design che vengono immessi nei mercati nei quali il nostro Design gode di protezione come diritto esclusivo e intervenire tempestivamente in sua difesa nel caso in cui si riscontri un Design identico o simile al nostro.

Come primo passo nei confronti del possibile contraffattore si suggerisce l'invio di una lettera di diffida, nella quale si fanno presenti i diritti di Design (allegando copia del certificato di domanda o registrazione dello stesso) e si richiede alla controparte che interrompa la copia del Design entro un termine stabilito.

Nel caso in cui la controparte non risponda o risponda che non ritiene di aver violato i diritti del titolare del Design registrato, sarà opportuno adire le vie legali, una soluzione non certo economica né rapida ma necessaria affinché la registrazione del Design abbia senso: se non si procedesse in tal senso, i soldi spesi per pagare le tasse di registrazione del Design sarebbero stati uno spreco.

Nel caso di un'azione legale, il ricorso a un procedimento preliminare d'urgenza può servire in quei casi in cui i ritardi del giudizio nel merito provocherebbero danni ingenti alla parte attrice.

In un'ottica di tutela del Design, l'*Enforcement Database* dell'EUIPO può essere un aiuto importante ed efficace: attraverso l'iscrizione gratuita e multilingue del Design registrato in questa banca dati si permette l'accesso a tali dati alle autorità doganali e di Polizia degli Stati membri dell'Unione Europea.

11. CESSIONE DI DESIGN

Pur essendo un bene intangibile, il Design resta pur sempre un diritto esclusivo di Proprietà Industriale, e in quanto "proprietà" può essere oggetto di compravendita come un qualsiasi bene tangibile.

Ma se per i beni tangibili è abbastanza agevole verificare esattamente le condizioni di ciò che si sta comprando e se il prezzo richiesto è equo, per i beni intangibili come Marchi, Brevetti e, nel nostro caso, Design queste valutazioni sono molto più complicate.

Per questo motivo prima di procedere in particolare all'acquisto di un bene intangibile sarebbe buona norma eseguire sempre e comunque un attento esame del bene stesso, chiamato in gergo "*due diligence*"; per non andare incontro a brutte sorprese quando ormai è troppo tardi.

Bisogna quindi valutare se il prezzo richiesto è davvero di mercato o invece esagerato, e in questa analisi la difficoltà è massima in quanto da sempre la valutazione dei beni intangibili ha incontrato parecchie difficoltà, soprattutto perché il metodo più utilizzato per giudicare il prezzo dei beni tangibili, vale a dire la comparazione con cessioni anteriori nel tempo di beni equivalenti, per i beni intangibili come il Design è improponibile, in virtù dell'oggettiva difficoltà di trovare due Design tra loro equiparabili.

Un metodo che viene spesso usato con successo è quello cosiddetto della *"royalty equivalente"*, vale a dire facendo riferimento a quanto si pagherebbe in *royalties* qualora si decidesse di ottenere la licenza del Design (si veda *infra*) e non la sua cessione: spesso questo metodo di valutazione può essere abbinato ad altri metodi, come ad esempio quello storico del costo che è stato sostenuto per creare il Design in questione, facendo poi una media tra le valutazioni così ottenute.

Altri aspetti importanti della *"due diligence"* sono essenzialmente i seguenti.

- La verifica dell'eventuale esistenza di licenze che limiterebbero, a volte in modo assoluto se trattasi di licenza esclusiva, il diritto del nuovo titolare all'uso del Design, ad esempio in un determinato Paese in cui il Design è stato protetto ma poi concesso in licenza esclusiva a un soggetto terzo: infatti l'eventuale licenza seguirebbe il Design in caso di un cambio di titolarità e l'acquirente del Design si troverebbe ad essere il licenziante del licenziatario della licenza in questione.
- La verifica dell'eventuale esistenza di una causa avente per oggetto del contendere il Design che si sta acquistando, dal momento che in questo caso il rischio è quello di "acquistare" la posizione non certo piacevole di convenuto in un giudizio e, in caso di sconfitta, dover incorrere in spese legali ed eventuali risarcimenti danni.
- La verifica dei Paesi dove la domanda di registrazione o la registrazione di Design che si sta acquistando prevede la protezione dello stesso, e quanti anni mancano al suo passaggio al dominio pubblico.



Lancia Flavia Coupé, carrozzeria Pininfarina (1961)



Interno Lancia Flavia Coupé, carrozzeria Pininfarina (1961)

12. LICENZA DI DESIGN

"Come avere la torta e allo stesso tempo mangiarla? Prestatela a interesse." (Anonimo)

La licenza si può considerare un "prestito a interesse", una sorta di "affitto" che permette di guadagnare dal bene intangibile rappresentato dal Design senza privarsi della sua proprietà e titolarità.

Soprattutto per giovani *designer* carenti dei mezzi economici necessari per commercializzare il risultato delle loro idee creative, può rappresentare un ottimo strumento che non viene spesso divulgato come meriterebbe.

Attraverso un contratto di licenza il *designer*, licenziante, permette ad una società interessata al suo Design, licenziataria, di utilizzarlo per i propri prodotti pagando in cambio un corrispettivo, che può essere una cifra forfettaria o, più comunemente, una percentuale sulle vendite, detta *royalty*.

In questo modo il *designer* non si troverà a dover affrontare spese di produzione, distribuzione e vendita, ma potrà a costo zero far fruttare la propria creatività.

Se da un lato è vero che molte società interessate al Design evitano in questo modo di creare un dipartimento interno di *designer* e hanno una forza contrattuale tale da potersi permettere di offrire ai giovani *designer* dei contratti *capestro* (del tipo "prendere o lasciare"), dall'altro è anche vero che per dei giovani creativi alle prime armi è un'occasione non da poco.

Tra le clausole principali di un contratto di licenza di Design, estremamente flessibile per sua natura e lasciato alla libera disposizione delle parti, si possono annoverare le seguenti.

- Esclusività/non esclusività: a seconda che il licenziatario sia uno solo e gli venga attribuito il diritto esclusivo di usare il Design, oppure che il licenziante si riservi tale diritto per un suo uso diretto e/o per concedere lo stesso Design in licenza anche ad altri licenziatari.
- Sublicenza: consiste nella possibilità per il licenziatario di dare a sua volta in licenza a uno o più terzi (sublicenziatari) il Design oggetto del contratto di licenza ed è di norma specificamente vietata nel contratto, e nel silenzio del contratto si ritiene che non venga consentita.
- Territorio: il territorio specifico in cui il Design viene concesso in licenza, consistente in quei Paesi nei quali con anteriorità il titolare del Design avrà provveduto alla protezione dello stesso tramite registrazione.
- Usi consentiti: oltre al certificato di registrazione (o di domanda di registrazione) del Design, che prevede non solo la descrizione scritta del Design ma anche la presenza di disegni o fotografie che ne illustrano le diverse viste, tra gli allegati del contratto può essere inserito un manuale d'uso del Design, dove si specifica nei minimi dettagli come il Design dovrà essere utilizzato dal licenziatario (dimensioni, colori, tipografia, ecc.).
- Durata: il termine di tempo durante il quale viene concesso al licenziatario l'uso del Design, che può variare a seconda della volontà delle parti e che in ogni caso non potrà eccedere la durata massima della registrazione del Design, vale a dire che non potrà estendersi a una data successiva al passaggio del Design da diritto di esclusiva a dominio pubblico.
- Controprestazione economica: anche in questo caso, come nella maggior parte delle clausole, dipende dalla libera volontà delle parti la decisione sul tipo di remunerazione che il licenziatario dovrà riconoscere al licenziante in cambio del diritto di poter usare il Design, vale a dire non solo il quantum ma anche il modo di corrispondere il pagamento dello stesso. Si può trattare di una cifra fissa forfettaria corrisposta una tantum, ma più comunemente consiste nelle cosiddette *royalties*,

cioè in una percentuale che viene calcolata sulle vendite dei prodotti del licenziatario cui è applicato il Design. A tale clausola possono essere aggiunte disposizioni in merito ad un minimo garantito e ad un tetto massimo. Il minimo garantito è una clausola in favore del licenziante, che al di sotto di una certa cifra che riceverebbe applicando il calcolo delle *royalties* decide di non andare, e quindi il licenziatario è in ogni caso obbligato a corrispondere tale minimo. Per bilanciare questa clausola se ne può aggiungere una corrispondente, in favore questa volta del licenziatario, in base alla quale si stabilisce una cifra massima (appunto un tetto) oltre la quale il licenziatario non è tenuto a pagare di più, anche se in base al calcolo delle *royalties* avrebbe dovuto. Tra questo minimo e questo massimo, la controprestazione si calcolerà sulla percentuale prevista per le *royalties*.

- Trasparenza contabile: è una clausola che deriva direttamente dalla precedente, dal momento che se il pagamento da parte del licenziatario dipende da una percentuale sui suoi introiti, al licenziante deve essere consentito il diritto di avere accesso ai libri contabili del licenziatario per le verifiche del caso.
- Obblighi del licenziante: principalmente il mantenimento in vigore del diritto esclusivo di Design oggetto del contratto di licenza, pagando le tasse di rinnovo per tutta la durata del contratto in questione, e in secondo luogo l'eventuale assistenza e/o consulenza al licenziatario in relazione all'uso del Design.
- Obblighi del licenziatario: l'uso del Design oggetto del contratto di licenza in conformità con quanto stabilito dal contratto e dagli allegati del contratto (tra i quali può esserci ad esempio un manuale d'uso del Design, come indicato *supra*), il rispetto dell'eventuale non-esclusività dell'uso e dei limiti territoriali entro i quali tale uso è consentito, l'indicazione "su licenza di" seguita dal nome del licenziante al momento dell'uso del Design.
- Risoluzione anticipata del contratto: può avvenire nei casi specificati dal contratto, che saranno inadempienze gravi di una delle parti, su richiesta di parte e con preavviso all'altra parte.
- Tutela del Design oggetto del contratto: nel caso di violazione del diritto di esclusiva del Design da parte di terzi, le parti possono prevedere l'obbligo di comunicazioni reciproche e, a seguito di un'analisi della violazione allo scopo di valutarne l'importanza o meno, decidere chi debba avviare un eventuale giudizio nonché farsi carico della richiesta di risarcimento danni e delle relative spese legali.
- Garanzie: il licenziatario non potrà garantire la validità del suo Design al di là di quello che gli è dato sapere, mentre in caso di dichiarazione di nullità del Design oggetto del contratto di licenza le somme già corrisposte dal licenziatario al licenziante non saranno più restituibili.
- Cessazione del contratto: per raggiungimento del suo termine naturale o per cessazione anticipata dovuta a inadempienza grave di una delle parti.
- Cessione del contratto: può essere ammessa o vietata la cessione del contratto a terzi, mentre in caso di cessione del Design il relativo contratto di licenza continuerà a produrre i suoi effetti in capo al nuovo titolare e licenziante.
- Legge applicabile: nel caso, frequente, di parti provenienti da Paesi distinti, si dovrà decidere quale

sia la legge applicabile per l'interpretazione del contratto e per la risoluzione di eventuali dispute, privilegiandosi normalmente la legge del Paese del licenziante.

- Risoluzione delle dispute: nel tentativo di salvare il contratto, si può prevedere il ricorso alla mediazione e, in seconda battuta, all'arbitrato, prima di adire le vie legali della giustizia ordinaria di fronte al foro competente precisato dal contratto.
- Clausole finali: si possono prevedere eventuali modifiche e integrazioni che permettano al contratto di licenza di Design di adattarsi al trascorrere del tempo e ai nuovi scenari che si possono aprire, così come la possibilità che la nullità totale o parziale di alcune clausole del contratto non comporti la nullità del contratto nel suo complesso.
- Clausole vessatorie: sono quelle clausole che, per la loro importanza, richiedono una firma specifica per accettazione, quali ad esempio le clausole relative alla risoluzione del contratto, alla tutela giuridica del Design, alle garanzie reciproche delle parti e alla risoluzione delle controversie.

La trascrizione della licenza del contratto di Design avrà solo effetti dichiarativi e non costitutivi del diritto.

Per finire, quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di una licenza di Design per le parti coinvolte?

Il licenziante avrà come vantaggio la possibilità di sfruttare economicamente il proprio diritto di Design semplicemente firmando un contratto di licenza, senza dover incorrere in costi di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti a cui verrà applicato il Design, mentre come svantaggio potrà vedere limitato il suo diritto nei casi in cui conceda una licenza esclusiva a un licenziatario.

Il licenziatario può usufruire dello sforzo creativo del terzo licenziante, non dovendo pertanto sopportare il sacrificio economico di un dipartimento interno di *designer*, ma dovendo eventualmente condividere il Design oggetto della licenza con altri licenziatari nel caso di non-esclusività della licenza.

Passando ad analizzare un caso pratico, prendiamo in esame il Design contraddistinto dal marchio GRID-IT della ditta Cocoon Innovation LLC, creato per ordinare gli oggetti più svariati contenuti in borse di varie dimensioni attraverso un sistema di fasce elastiche e concesso in licenza, tra le altre, alla ditta Apple.



Esemplare del Design GRID-IT



Analisi della necessità del Design GRID-IT



Analisi dei diversi tipi di mercato in cui avrebbe potuto trovare applicazione il Design GRID-IT



Il Design GRID-IT all'interno di una borsa



Altri esempi del Design GRID-IT all'interno di borse di diverse dimensioni



Diverse dimensioni dei prodotti cui viene applicato il Design GRID-IT



Premi di Design ottenuti dal Design GRID-IT



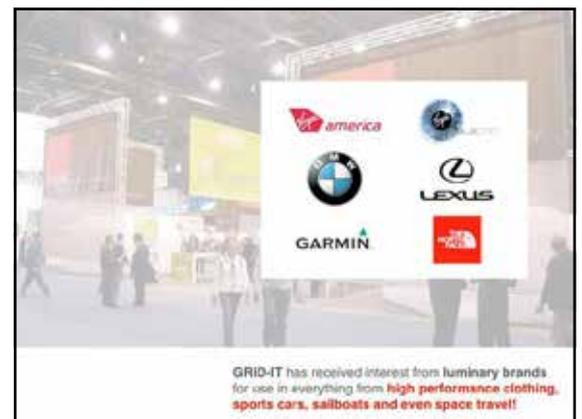
Il Design GRID-IT in una Fiera sul Design



Il Design GRID-IT nella vetrina di una Fiera sul Design



Il Design GRID-IT licenziato alla ditta Apple, in vendita nell'Apple Store on-line



Altre ditte interessate alla licenza del Design GRID-IT

13. PREMI DESIGN EUROPA

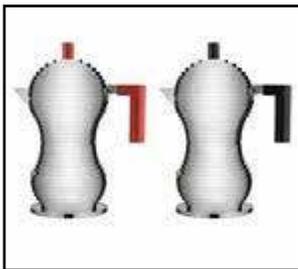
Si tratta di premi creati dall'EUIPO per i Disegni Comunitari registrati da parte di grandi imprese ormai consolidate, piccole imprese emergenti e *designer* individuali nella forma di premi alla carriera.

Dalla sua prima edizione nel 2016, in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con la cerimonia di premiazione a Milano il 30 novembre dello stesso anno, ha come finalità quella di premiare quei Design che si siano distinti per valore estetico e interesse visivo, con un impatto dimostrabile sul mercato e con un'efficace politica di marketing e di gestione del portfolio di beni intangibili.



Finalisti DESIGNEUROPA awards 2016

Categoria premio all'industria



Pulcina espresso maker

Titolare Design Comunitario Registrato: **Alessi S.p.A.**,
designer: **Michele De Lucchi**



Raval bicycle rack

Titolare Design Comunitario Registrato: **Escofet 1886 S.A.**,
designers: **Gerard Arqué e Martin Caneda**



Thule Urban Glide stroller

Titolare Design Comunitario Registrato: **Thule IP AB**,
designers: **in-house, con l'aiuto di Veryday**



XDiavel motorbike

Titolare Design Comunitario Registrato: **Ducati Motor Holdings S.p.A.**,
designer: **Ducati Design Centre**

Categoria premio alle imprese piccole ed emergenti



Aria lamp

Titolare Design Comunitario Registrato: **Slamp S.p.A.**,
designer: **Zaha Hadid Design**



Flap sound absorbing panel

Titolare Design Comunitario Registrato: **Caimi Brevetti S.p.A.**,
designers: **Alberto e Francesco Meda**



Ido Bench

Titolare Design Comunitario Registrato e designer: **Anna Szonyi**



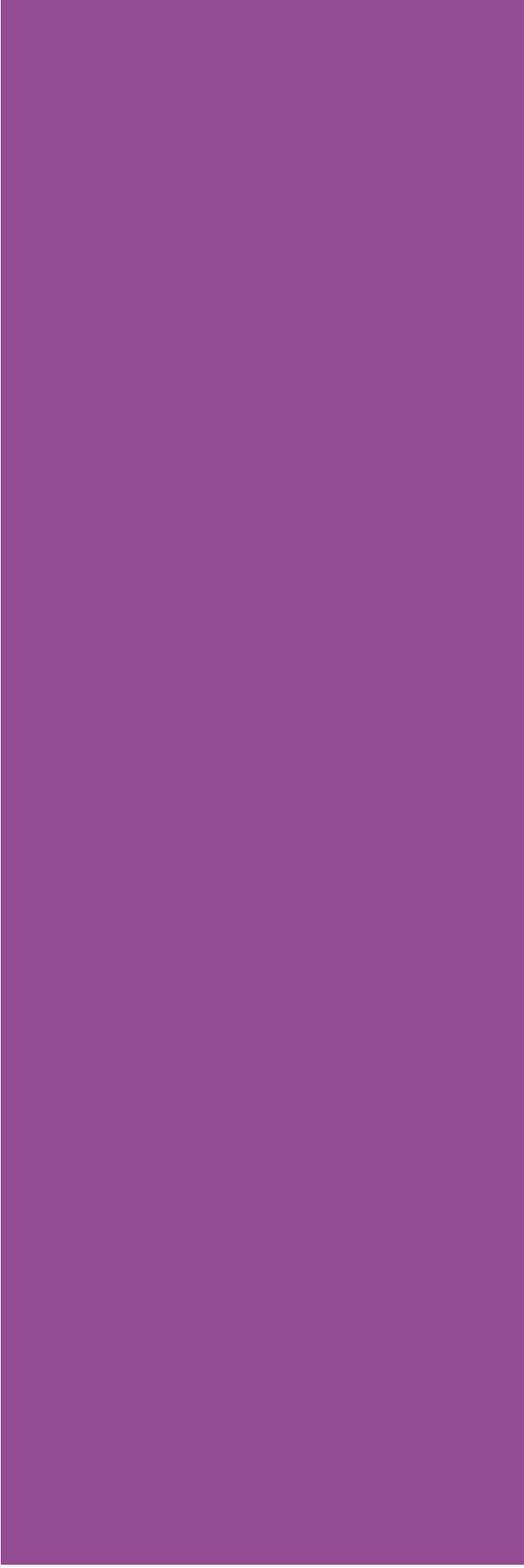
Moove lamp

Titolari Design Comunitario Registrato e designers:
David Saupé e Aaron Rauh (Holon Industrial Design UG)

Categoria premio alla carriera



Giorgetto Giugiaro



Consorzio Camerale per il credito e la finanza

Via Meravigli 9/B – 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4264

Fax: +39 02 8515 4251

Mail: marchiedisegni@gmail.com

www.marchiedisegni.eu

