

LA TUTELA DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

Emanuele Montelione

Seminario su
“Marchi e Disegni Comunitari”
CCIAA di Prato, 30 ottobre 2013

Normativa comunitaria sul *design*

- Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari sue modifiche e suoi regolamenti attuativi.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO SUL *DESIGN* COMUNITARIO

- “Un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità”
- Riduzione costi e tasse
- Rischio di compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO SUL *DESIGN* COMUNITARIO

- Contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria nel campo del *design*
- Non intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli
- Modulazione della protezione (tutelare anche la cd. *fashion industry*)

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO SUL *DESIGN* COMUNITARIO

“S'impone dunque l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri.”

PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO SUL *DESIGN* COMUNITARIO

UNITARIETA'

COESISTENZA

DEFINIZIONI

"disegno o modello": 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;

(segue) DEFINIZIONI

b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

(segue) DEFINIZIONI

c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto

REQUISITI PER LA PROTEZIONE

Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

COSA SI PUÒ PROTEGGERE?

TUTTO

purché sia nuovo ed abbia carattere individuale

(segue) REQUISITI PER LA PROTEZIONE

LE COMPONENTI SI PROTEGGONO SE

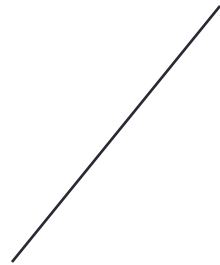
sono nuove ed hanno carattere individuale

sono visibili durante la normale utilizzazione del prodotto

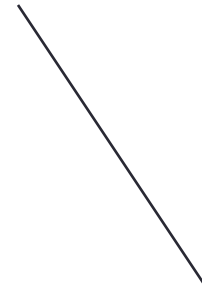
per "normale utilizzazione" s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

NOVITA'

Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:



data prima divulgazione



data deposito o priorità

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

CARATTERE INDIVIDUALE

- Si considera che un disegno o modello presenti un 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
- Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

DIVULGAZIONE

Publicato (registrazione)

Esposto

Usato in commercio

Altrimenti reso pubblico

NON E' DIVULGAZIONE SE

sotto vincolo esplicito di riservatezza

abuso a danno dell'autore

dall'autore nei dodici mesi precedenti la data di deposito
(cd. ANNO DI GRAZIA)

DISEGNO O MODELLO D'INTERCONNESSIONE

Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

DISEGNO O MODELLO D'INTERCONNESSIONE

Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

ILLICEITA'

Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume

AMPIEZZA DELLA TUTELA

La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello

DURATA DELLA PROTEZIONE

DISEGNO NON REGISTRATO (TRE ANNI)

DISEGNO REGISTRATO (5X5=25 ANNI)

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

Diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso.

Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

DIRITTI CONFERITI DALL'USO

GLI STESSI DEL MODELLO REGISTRATO
TRANNE SE VI E'

“un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello (non registrato) divulgato dal titolare”.

USI CONSENTITI PER I TERZI

- a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

(segue) USI CONSENTITI

I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono inoltre venir esercitati in relazione a:

- a) l'arredo e le installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;
- b) l'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;
- c) l'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.

(segue) USI CONSENTITI

Il Governo per esigenze fondamentali di difesa o di
sicurezza

DIRITTO AL DESIGNO

Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

DIRITTO AL DISEGNO

Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.

DIRITTO AL DISEGNO

Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

PRESUNZIONE A FAVORE DEL TITOLARE REGISTRATO

Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello comunitario ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

DIRITTO ALLA MENZIONE

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello comunitario registrato l'autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro.

Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli autori.

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO

Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO REG.

...Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Marchio di forma

- **Non** possono costituire **oggetto di registrazione** come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente
- dalla **forma imposta dalla natura stessa del prodotto**,
- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un **risultato tecnico**,
- o dalla forma che dà un **valore sostanziale** al prodotto;

Marchio di forma

- **Enorme ascesa perché è un diritto potenzialmente perpetuo e, in taluni casi, economico**
- **Enorme quantità di sentenze da parte dei giudici di legittimità dell'Unione Europea**

Tutela ex lege diritto d'autore

- **Anche le opere di design sono comprese tra le opere proteggibili con il diritto d'autore**
- Basta la creazione
- Non è più necessaria la scindibilità dell'opera