

LA TUTELA DEL DESIGN

I diritti derivano dalla registrazione e gli strumenti giuridici per proteggerli

Avv. Gabriele Petrocchi



AKRAN
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma
Tel +39 06 6977311
Fax +39 06 69940062
legal@akran.it
www.akran.it

Diri& conferi+ dal design registrato

- Art.41 Codice di proprietà industriale
- Art.19 Reg. CE 6/2002

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il consenso.



Che cosa si intende per “utilizzo”

- Ø fabbricazione
- Ø offerta
- Ø commercializzazione
- Ø importazione
- Ø esportazione
- Ø impiego
- Ø detenzione finalizzata alle azioni di cui sopra

Gli usi leciti del design altrui

- Art.42 Codice di Proprietà Industriale
- Art.20 Reg. CE 6/2002

I diritti conferiti dalla registrazione del disegno **non** si estendono

i. gli atti compiuti in **ambito privato** e per fini noncommerciali;

ii. gli atti compiuti a fini di **sperimentazione**

iii. gli atti di riproduzione necessari per le **citazioni** o per **fini didattiche**, compatibilmente con i principi della correttezza professionale purché non pregiudichino l'utilizzazione normale del disegno e indicata la fonte.

Un'ipotesi specifica di uso lecito: la clausola di riparazione

Art. 241 c.p.i.

I diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, **al fine di ripristinare l'aspetto originario.**



La contraffazione del design registrato

La violazione da parte di terzi si verifica non solo nel caso di imitazione pedissequa ma anche nella realizzazione di prodotti "quasi identici" ossia che **non producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa** (c.d. principio di equivalenza).



L'impressione generale suscitata dai modelli a confronto

L'accertamento della contraffazione richiede una valutazione del carattere individuale dei modelli in questione:

- i) preliminarmente, valutazione del carattere individuale del design registrato;
- ii) successivamente, valutazione del carattere individuale del prodotto altrui,

All'esito di queste valutazioni si giudica l'impressione generale suscitata dai modelli a confronto: se è la medesima, allora vi è contraffazione.

Come avviene il confronto

L'utente informato

La valutazione circa l'impressione generale suscitata dal prodotto in esame rispetto al design deve avvenire dal punto di vista del c.d. "utente informato", ossia di un soggetto che ha una conoscenza approfondita dei prodotti e del settore di riferimento.

Il criterio di valutazione

Valutazione globale dei prodotti: il giudizio non deve concentrarsi sull'esame analitico dei singoli elementi ma deve essere immediato e sintetico.

Inoltre, si deve tenere in considerazione il margine di libertà dell'autore: maggiori sono i limiti alla libertà creativa, tanto più differenze anche modeste saranno sufficienti a determinare un'impressione generale diversa.



Valutazione dell'impressione generale

Gli elementi di diversità sono sufficienti a conferire un'impressione generale differente, tale da costituire motivo di preferenza da parte dell'utente finale?

La contraffazione del design non registrato

Un disegno/modello non depositato gode di una protezione solo qualora sia oggetto di copiatura intenzionale da parte di un terzo (eccezione dell' "incontro fortuito").

Inoltre, non gode della presunzione di validità del titolo registrato e richiede la dimostrazione della data di divulgazione e della sua notorietà.

Il caso De Longhi / D.P.E.



Tribunale di Milano - Sentenza 8215/2014

Il Giudice ha ravvisato la contraffazione in ragione dell'imitazione di elementi caratterizzanti del design, ossia:

- l'abbinamento del corpo a boccia con fondo appiattito e la ripartizione delle nervature lungo le linee dei paralleli nell'emisfero superiore rastremato verso l'alto del collo;
- elemento di impugnatura che si è munito di sagome ergonomiche che incurva verso il basso e reca all'estremità un elemento a pulsante comando

Le differenze riscontrate (forma e misura del diametro della boccia, nervature inferiori nel numero e ondulate) non sono facilmente rilevabili a una valutazione sintetica e non analitica.

Il caso Crocs / De Fonseca



Tribunale di Milano – Ordinanza 25 luglio 2012

- ü SeMore par+colarmente standardizzato e condizionato da elemen+ funzionali, con conseguente ristre@o margine di libertà per l'autore.
- ü Il caraMere individuale del modello in ques+one è fortemente caraMerizzato dalla banda laterale tra la tomaia e la suola, che circonda tuMa la calzatura (nuova e originale per que+pologia di calzatura).
- ü La calzatura contestatariprende questo elemento e l'aspeMo generale del prodoMo è lo stesso, poiché le **differenze** forma e posizionamento dei fori) non a@enuano l'impressione generale suscitata dai due modelli.

Il caso Balloon Fantasy/ Grabo



Tribunale di Roma- Sentenza 5589/2013

Premessa:

Il palloncino a forma di numero e la fantasia a stelle non possono di per sé oggi essere di tutela, la quale può essere riconosciuta solo alle concrete modalità estetiche con cui sono stati rappresentati gli elementi nella registrazione.

Giudizio:

Le differenze riscontrate (diversa stilizzazione dei numeri, tonalità chiara dello sfondo, presenza di ulteriori elementi figurativi in alle stelline) sono state ritenute sufficienti a conferire un'impressione generale diversa.

Il caso APR / Evotech

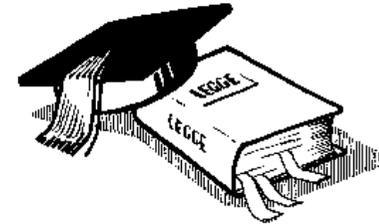


Tribunale di Napoli - Sentenza 5375/2013

L'utente informato è un soggetto particolarmente attento ai dettagli, visto il genere di accessori in questione, ed è in grado di cogliere anche piccole differenze.

Inoltre il settore è molto affollato, i prodotti hanno in parte una forma funzionale obbligata, e molte delle loro caratteristiche esterne sono molto comuni nel settore.

ASPETTI PROCESSUALI DELLA TUTELA



La tutela processuale del **design** è comune, salvo qualche eccezione, a quella di tutti gli altri **diritti di proprietà industriale** e presenta caratteristiche peculiari rispetto al sistema ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

Accanto agli istituti generali previsti dal codice di rito, vi sono una serie di istituti speciali disciplinati dal Codice della Proprietà Industriale.

Il principio di autonomia

Art.117 c.p.i.

La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni riguardanti la validità e l'autorità dei diritti di proprietà industriale: la procedura amministrativa e quella giudiziaria sono autonome tra loro.

Il design registrato gode di una presunzione di validità, ma questa può essere superata nel giudizio se sussistono prove della nullità del design.

Condizioni di procedibilità e azionabilità

- **Comunicazione all'UIBM:** una copia dell'atto introdotto del giudizio deve essere notificata all'UIBM.
- **Accessibilità del titolo:** il titolo deve essere accessibile al pubblico non essere in regime di segretezza.
- **Concessione del titolo:** al momento della sentenza il titolo deve essere stato concesso e non può essere allo stato di domanda.

Le azioni esperibili a tutela nei confronti del design

- **Azioni ordinarie di cognizione**: accertamento della validità / nullità; accertamento della contraffazione; azioni di rivendica.
- **Azioni cautelari**: misure preventive e specifiche disciplinate dal c.p.i. (inibitoria, sequestro, descrizione).
- **Azioni esecutive**: rinvio al codice di procedura civile.

Competenza per materia

Le sezioni specializzate in materia di Impresa (d.lgs. 168/2003 modificato con legge 27/2012).

Sono istituite presso tutti i capoluoghi di Regione ad eccezione Valle d'Aosta (per la quale è competente Torino) e della Lombardia (rispettivamente Milano, Brescia, Palermo e Catania)

Competenza territoriale nei giudizi di validità

Principio generale:

la giurisdizione appartiene in via esclusiva ai Giudici dello Stato nel cui territorio è stato effettuato il deposito e la registrazione.

Per i design comunitari:

la domanda principale di nullità è di competenza esclusiva dell'UAMI, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale UE e alla Corte di Giustizia UE

ma

sulla domanda di nullità posta in via riconvenzionale, è competente anche il Giudice nazionale investito della domanda di contraffazione

Competenza territoriale nei giudizi dicontraffazione

Criterio principale:

competenza del Giudice del luogo di domicilio del convenuto (se persona fisica, la residenza; se persona giuridica, la sede legale) ha una stabile organizzazione.

Criterio alternativo: luogo in cui la violazione è stata commessa o minaccia di essere commessa (locus commissi delicti).

L'onere della prova

Ai sensi dell'art.121c.p.i. l'onere della prova grava:

- nelle cause di nullità, su chi vuole far valere la nullità del design
- nei giudizi di contraffazione, su chi lamenta la violazione del proprio +tolo, che tuMavia non ha anche l'onere di provare la validità del +tolo (presunzione semplice di validità del +tolo)

Le misure cautelari

Finalità principali:

- Impedire o interrompere la condotta illecita in tempi rapidi
- Acquisire la prova dell'illecito in attesa dell'introduzione del giudizio di merito

Misure cautelari preventive	Misure cautelari ulteriori
<p>Due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istruzione preventiva <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione - Diritti di informazione - Consulenza tecnica preventiva • Interdittive <ul style="list-style-type: none"> - Sequestro - Inibitoria - Ordine di ritiro dal commercio 	<ul style="list-style-type: none"> • Sequestro conservativo ex art. 144 bis c.p.i.: L'autorità giudiziaria può disporre, il sequestro conservativo dei beni dell'autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. • Pubblicazione dell'ordinanza cautelare ex art. 126 c.p.i.

Stabilizzazione delle misure cautelari

Nel caso di concessione delle misure cautelari è necessario "cristallizzare" gli effetti del provvedimento introducendo il giudizio di merito entro 20 gg lavorativi o 31 di comunicazione dell'ordinanza. Tale onere non ricorre per i provvedimenti anticipatori della sentenza (inibitoria e ritiro dal commercio), i quali restano efficaci anche senza l'introduzione del giudizio ordinario.

La fase istruttoria nei giudizi riguardanti i modelli

Oltre ai normali mezzi di prova, nei giudizi relativi alla validità e/o contraffazione di un design ci si avvale spesso di norme ad hoc, tra cui l'art. 121 e 121bis c.p.i.:

- la discovery, ossia un ordine del giudice rivolto ad una parte affinché fornisca informazioni o esibisca documenti individuati dalla parte richiedente che potrebbero confermare i seri indizi di fondatezza delle domande (il mancato adempimento è comunque insuscettibile di esecuzione, tra i doveri di un obbligo di fare infungibile, ma il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto a rispondere)
- Il **diritto d'informazione**, ossia la richiesta di informazioni sulle attività di distribuzione relative a un certo prodotto

La Consulenza Tecnica d'Ufficio

- Meno frequente rispetto ai giudizi sui brevetti, ma anche l'accertamento della validità/contraffazione di un design può richiedere l'ausilio di un tecnico (soprattutto quando si richiedono competenze specifiche per valutare il margine di libertà dell'autore e/o lo stato dell'arte in un determinato settore). Inoltre, nei giudizi di contraffazione spesso è necessaria una CTU contabile ai fini della quantificazione dei danni.
- L'art. 121, c. 5, c.p.i. dispone che il CTU possa ricevere informazioni inerenti al quesito anche se non ancora prodotte in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciò consente alle parti di depositare "nuovi" documenti anche una volta maturate le preclusioni istruttorie previste dal codice di rito.

Sanzioni previste dal c.p.i.

L'accertamento della contraffazione può portare all'applicazione delle sanzioni > piche previste dagli art. 124 e 126 c.p.i.

- Ø Inibitoria
- Ø Penale per successive violazioni o per mora
- Ø Ritiro dal commercio
- Ø Distruzione e rimozione
- Ø Assegnazione in proprietà e aggiudicazione
- Ø Sequestro
- Ø Pubblicazione della sentenza

Il risarcimento del danno

Art.125c.p.i.

Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le **conseguenze economiche negative**, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto lesa, **i benefici realizzati dall'autore della violazione** e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

In ogni caso il titolare del diritto lesa può chiedere la **restituzione di tutti i benefici realizzati dall'autore della violazione**, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono il risarcimento.

Funzione e presuppos+del risarcimento

La finalità è duplice:

Ø **Riparare il danno** (reintegrazione del patrimonio e riparazione status quo)

Ø **Cos+tuire un deterrente** alla contraffazione (non in funzione punitiva)

Elementi costitutivi:

v **Fatto illecito** (violazione diritti sul design)

v **Dolo o colpa** (presunzione di colpa)

v **Danno** (es. perdita di profitti – spese sostenute)

v **Nesso di causalità** (es. coincidenza della contraffazione con il danno di fatto)

Le voci danno

- **Danno emergente:** **costi sostenuti per accertare e contrastare contraffazione** (es. attività investigative, analisi, ricerche di mercato, consulenza tecnica e legale); **spese** sostenute in relazione al design **vanificate** dalla contraffazione (pubblicità, stand in fiere, ecc.); **spese per riparare** gli effetti della contraffazione (es. pubblicazioni, comunicazioni); **perdita avviamento** commerciale e valore del diritto violato.
- **Lucro cessante:** perdita di profitti. Il mancato guadagno può corrispondere a: 1) **riduzione del proprio fatturato**; 2) **profitti contraffattori** che sarebbe stato realizzato dal titolare della privativa; 3) **mancato incasso delle royalty**
- **Ulteriori voci:** **vendite convogliate** (mancata vendita beni accessori); **price erosion**; **perdita di posizione sul mercato.**

La retroversione degli utili

In alternativa al risarcimento ovvero nella misura in cui i guadagni realizzati dal contraffattore eccedono il risarcimento, il titolare della privativa può chiedere la restituzione degli utili.

Si colloca su un piano diverso dal risarcimento del danno, non è ravvisabile una correlazione tra le vendite del contraffattore e le mancate vendite del titolare: è un criterio ispirato al principio evitare che la violazione della privativa sia occasione di un arricchimento per il contraffattore.

Si ritiene generalmente che per la sua applicazione non sia richiesta la prova del danno e del nesso causale come per il risarcimento.

Altre forme di liquidazione del danno

v IL DANNO NON PATRIMONIALE:

- Danno biologico e danno esistenziale (solo persone fisiche)
- Danno di immagine (es. svilimento del prodotto originale, sviamento clientela, offuscamento dell'immagine commerciale del titolare)
- Danno morale (turbamento generato dalla presenza sul mercato del prodotto contraffatto e lesione alla reputazione commerciale)

v LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

Applicabile solo quando vi sia comunque prova di un pregiudizio economicamente apprezzabile e quando sia impossibile o eccessivamente gravoso dimostrare l'esistenza e l'entità di un danno.

Altre azioni esperibili in relazione ai modelli

- Azione di Nullità di un design comunitario (UAMI)
- L'intervento dell'Autorità Doganale
- La tutela penale
- Il giurì del design (ADI – Associazione del Design Italiano)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



Avv. Gabriele Petrocchi



AKRAN
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma

Tel +39 06 6977311

Fax +39 06 69940062

legal@akran.it

www.akran.it