

# **DISEGNI E MODELLI DEFINIZIONE, REQUISITI DI PROTEZIONE, TUTELE POSSIBILI**

**AVV. ROBERTO CARTELLA**  
**© COPYRIGHT 2015**



**AKRAN**  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma  
Tel +39 06 6977311  
Fax +39 06 69940062  
[legal@akran.it](mailto:legal@akran.it)  
[www.akran.it](http://www.akran.it)

# DISEGNI E MODELLI DEFINIZIONE, REQUISITI DI PROTEZIONE, TUTELE POSSIBILI



# DEFINIZIONE

Il **disegno o modello** (*design*) è l'aspetto *esteriore* dell'intero prodotto, ovvero di una sua parte, ovvero sia quello che risulta *visibile* nel corso della normale utilizzazione dello stesso, risultante, in particolare, dalle caratteristiche di

***Linee – Contorni – Colori – Forma – Struttura  
Superficiale – Materiali - Ornamenti***

Il design è tutelabile a patto che sia **nuovo** e dotato di **carattere individuale**

(ART. 31 Codice di Proprietà Industriale – C.P.I.)

# DEFINIZIONE

Il **disegno** ha carattere bidimensionale (es. linee e colori di un prodotto)

Il **modello** ha carattere tridimensionale (es. la forma del prodotto)

Possibile la *combinazione* di una o più di tali caratteristiche

Tutela di caratteristiche **non percepibili con la vista?** (tatto, olfatto, gusto, udito)

Rumori o suoni “tipici” generati da alcuni prodotti (es. il fruscio della portiera di una autovettura che evoca “lusso”)

Registrabilità ammessa dalle norme sui marchi d'impresa, a certe condizioni, **ma esclusa da quelle dedicate al *design*** (v. Comm. Ricorsi UAMI 25 gennaio 2008).

# DEFINIZIONE

“**Prodotto**” è qualsiasi *oggetto industriale o artigianale*, compresi i *componenti da assemblare* per formare un prodotto complesso, gli *imballaggi*, le *presentazioni*, i *simboli grafici* ed i *caratteri tipografici*, fatta eccezione per i programmi per elaboratore (art. 31.2 C.P.I.)

Prodotti derivanti da **processi industriali o artigianali**.

Es.:

A) l’UAMI ha rifiutato una domanda di registrazione di un design avente ad oggetto una particolare forma di pomodoro, in quanto essa non era il risultato di un processo industriale o artigianale.



B) Si è ritenuto che le creazioni estetiche inerenti a parti del corpo umano come tatuaggi o acconciature non siano “prodotti” commerciabili tutelabili come design.



# DEFINIZIONE

## IL CASO DEGLI ALLESTIMENTI DI NEGOZI

E' discusso se nella definizione di “**prodotto**” rientrano anche tipi di **architettura d'interni** come gli allestimenti di vetrine, negozi, ambienti ecc. (determinanti per conferire lo “stile”, l'impronta di un locale), **già tutelati, *inter alia*, dal diritto d'autore** (art. 2 n. 5 LDA)

Tali progetti non riguardano un oggetto da fabbricarsi industrialmente e destinato da una produzione seriale ed all'immissione sul mercato, ma un complesso di arredamenti interni coordinati secondo determinate linee stilistiche e finalizzato alla realizzazione di spazi espositivi e di vendita.

L'Accordo di Locarno prevede questa tipologia di design (classe 11-19)

# DEFINIZIONE

## IL CASO DEGLI ALLESTIMENTI DI NEGOZI

Sono state concesse diverse registrazioni, nazionali e comunitarie.

### ESEMPI

#### DESIGN DI INTERNI PER I NEGOZI MONOMARCA KIKO (MODELLO ITALIANO N. 91752)

Recentemente **Trib. Milano 13 ottobre 2015 n. 11416** (KIKO/WJCON) ha riconosciuto la tutela di diritto d'autore al progetto di arredo per interni ai sensi dell'art. 2 n. 5 LDA.



# DEFINIZIONE

IL CASO DEGLI ALLESTIMENTI DI NEGOZI

LAYOUT GALLER CHOCOLATIERS S.A. - MODELLO COMUNITARIO N. 2616755



# DEFINIZIONE

## IL CASO DEGLI ALLESTIMENTI DI NEGOZI

LAYOUT FERNANDEZ VILACA - MODELLO COMUNITARIO N. 2671578



# DEFINIZIONE

## IL CASO DEGLI ALLESTIMENTI DI NEGOZI

LAYOUT STUART WIEZMAN IP, LLC - MODELLO COMUNITARIO N. 1026140



# DEFINIZIONE

Scopo tipico della normativa dedicata al design è quello di tutelare gli investimenti profusi dall'impresa nella ricerca estetica bidimensionale e/o tridimensionale, **applicata alla produzione di oggetti d'uso**, come fattore di possibile preferenza all'acquisto degli stessi (Considerando nn. 7 e 8 Reg. CE 6/2002).

L'innovazione estetica **non è tutelata in assoluto** (arte pura) ma in quanto applicata ad un prodotto (principio di *materialità*) che sia **merceologicamente individuato** (principio di *relatività merceologica*).

Differenza di approccio con la tutela del diritto d'autore prevista per le opere di design industriale dall'art. 2 n. 10 LDA., che richiede una novità "assoluta".

# DEFINIZIONE

**Deroghe al principio di materialità e di relatività merceologica**

## **A) SIMBOLI GRAFICI E CARATTERI TIPOGRAFICI**

- Applicazione a svariate categorie di prodotti
- Il “prodotto” corrisponde al medesimo simbolo o carattere utilizzato.



## **B) DECORAZIONI ED ORNAMENTI**

Protezione accordata a prescindere dallo specifico prodotto (registrazione *omnibus*).

# FONTI NORMATIVE

## FONTI NAZIONALI

**D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30** - Artt. 25-26 31-44, 237-241

**Codice civile** (art. 2593 c.c.)

**L. 22 aprile 1941 n. 633** (art. 2 n. 10, 12 ter)

## FONTI COMUNITARIE

**Direttiva 98/71/CE** relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli  
(attuata con il **D. lgs. 2 febbraio 2001 n. 95**, che ha modificato il previgente R.D. 1411/1940 ed il codice civile).

**Regolamento n. 6/2002** sui disegni e modelli comunitari

**Regolamento n. 2245/2002** sulle modalità di esecuzione

## FONTI INTERNAZIONALI

**Accordo dell'Aja** per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, rivisto a Londra nel 1934

**Accordo dell'Aja del 1960** avente ad oggetto la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

**Accordo di Ginevra** del 2 luglio 1999/23 dicembre 2003 relativo all'Accordo dell'Aja del 1960

# FONTI NORMATIVE

## Centralità della Direttiva 98/71

La necessità di un'armonizzazione della disciplina del design negli Stati membri è scaturita dalle differenze di regime derivanti dal c.d. cumulo di protezione con il diritto d'autore, possibile solo in alcuni Paesi (non in Italia).

Sono stati **ridefiniti i criteri di accesso alla protezione quale design**: la novità e lo “*speciale ornamento*”, intesi come contributo “assoluto” alla pregevolezza estetica del prodotto, cedono il posto alla novità relativa ed al carattere individuale valutati a livello territoriale, temporale e merceologico.

Sono state anche definite le **condizioni della cumulabilità con la tutela del diritto d'autore**.

## CRITERIO DEL *MARKET APPROACH*

Anteriormente la validità del modello poteva essere anticipata da *qualsiasi* disegno o modello anteriore, ovunque e dovunque pubblicato.

**Oggi il design è uno strumento di marketing** che richiede solo la sua sufficiente *diversità rispetto agli altri prodotti* presenti sul mercato di riferimento e non deve necessariamente trasmettere una sensazione di piacevolezza estetica.

Sono ritenute meritevoli di tutela anche:

- riproposizioni di elementi estetici e stilistici utilizzati in passato e non più comuni
- trasposizioni in un settore merceologico distante di uno stile tipico di altro settore normalmente non considerato dagli ambienti specializzati del primo.
- utilizzazioni di design magari anche noti ma in Paesi che normalmente non vengono considerati dagli ambienti specializzati del settore

# OPPORTUNITA'

## VANTAGGI STRATEGICI PER CHI TUTELA UN DESIGN

- 1) Sfruttamento del **diritto di privativa in via esclusiva**, diretto ovvero indiretto (concessione di licenze esclusive ovvero non esclusive, in uno o più Paesi)
- 2) Tutela dell'**immagine commerciale**
- 3) **Valorizzazione del design** come bene immateriale contabilizzato nel bilancio suscettibile di cessione e di capitalizzazione.

# DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE

## Art. 38 C.P.I.:

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono *attribuiti con la registrazione* (efficacia costitutiva).

Le norme italiane non accordano tutela al design non registrato, previsto invece dal Reg. 6/2002 (art. 1).

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

**Autore** è la persona fisica (designer) cui è imputabile il lavoro creativo di ideazione del disegno o modello. Se sono più di uno, il diritto alla registrazione spetterà a ciascuno di essi, purchè il contributo sia significativo (si applicano le norme sulla comunione civilistica *in quanto compatibili* ex art. 6 c.p.i.)

# DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE

## Design del *dipendente* (art. 38.3. c.p.i. e 12 ter LDA)

Salvo patto contrario, quando il disegno o modello è frutto del lavoro di un dipendente, se tale opera rientra *nelle sue mansioni*, il diritto alla registrazione spetta al *datore di lavoro*, salvo il diritto del *designer* di essere riconosciuto autore e di fare inserire il proprio nome nel certificato di registrazione (diritti morali).

### OSSERVAZIONI:

1. Le espressioni utilizzate dal legislatore fanno inequivocabile riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato (Corte di Giustizia UE 2 luglio 2009, C-32/08): la norma è “eccezionale” e non si applica ai disegni realizzati in esecuzione di un **contratto di lavoro autonomo**, laddove è importante prevedere nel contratto specifiche clausole che prevedono la cessione dei diritti patrimoniali al committente.
2. Se il design fosse realizzato al di fuori delle mansioni del dipendente, il diritto alla registrazione spetta a quest’ultimo in quanto autore, anche se l’opera è stata realizzata nel corso del rapporto di lavoro (es. disegni realizzati a scopo didattico da un docente di una scuola di design).
3. Per stabilire se la realizzazione del design rientri o meno nelle mansioni del dipendente, rilevano non tanto quelle indicate nel contratto di lavoro ma quelle effettivamente assegnate (istruzioni).
4. Il diritto morale di rivendicare la paternità del proprio design non consiste solo nel diritto di far inserire il proprio nominativo nel certificato di registrazione, ma anche nel diritto di precludere la commercializzazione/promozione di prodotti recanti l’indicazione di altri autori.

**Non si estende al punto di contestare la mancata indicazione nella comunicazione commerciale del designer** (anche in questo caso è fondamentale dedicare una specifica clausola nei contratti), che può sempre rivendicare la propria paternità con altre modalità (opuscoli, interviste, siti *web*, portfolio ecc.).

# DESIGN REGISTRATO

## AMBITO TERRITORIALE DEL DESIGN REGISTRATO

Il diritti sui disegni e modelli sono tutelati entro un determinato territorio  
(principio di *territorialità*)

REGISTRAZIONE NAZIONALE



REGISTRAZIONE COMUNITARIA



REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE



# REGISTRAZIONE NAZIONALE

La **domanda di registrazione** può essere depositata presso qualsiasi **Camera di Commercio**, oppure direttamente all'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** (UIBM), da qualsiasi persona fisica o giuridica (ovvero congiuntamente da più soggetti), senza alcuna necessità di dimostrare di esercitare una determinata attività commerciale e deve contenere:

- A)** le generalità del richiedente e dell'eventuale mandatario (per chi desidera farsi rappresentare da mandatarî o avvocati);
- B)** l'indicazione del disegno o modello in forma di titolo e l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si vogliono rivendicare;
- C)** la specificazione dei prodotti secondo **l'Accordo internazionale di Locarno** dell'8 ottobre 1968 (e successive modifiche), che attualmente prevede **32** classi [http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione\\_di\\_locarno\\_IX\\_edizione\\_italiano.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione_di_locarno_IX_edizione_italiano.pdf)

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## Allegati alla domanda di registrazione

<sup>8/5</sup>~~La~~ <sup>8/5</sup>**riproduzione grafica** del disegno o modello (o dei prodotti la cui riproduzione sarà tutelata dal diritto)

<sup>8/5</sup>~~La~~ <sup>8/5</sup>**descrizione** del disegno o modello, se necessaria

<sup>8/5</sup>~~Il~~ <sup>8/5</sup>**atto di nomina (lettera d'incarico)** del mandatario, se incaricato

<sup>8/5</sup>~~La~~ <sup>8/5</sup>documentazione relativa all'eventuale **diritto di priorità** rivendicata

<sup>8/5</sup>~~Il~~ <sup>8/6</sup>**pagamento dei diritti di deposito.**

Il deposito può anche essere effettuato in via telematica attraverso il sito [www.telemacoinfocamere.it](http://www.telemacoinfocamere.it)

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

**DEPOSITO DOMANDA ! CONCESSIONE DELLA REGISTRAZIONE**  
**3-6 mesi**

In questo periodo la domanda può sempre essere ritirata o limitata.

L'UIBM invita il richiedente ad operare le integrazioni necessarie per sanare eventuali irregolarità, ma non effettua alcuna ricerca per valutare che il modello sia nuovo o abbia carattere individuale.

Per il *design* non è previsto un procedimento di opposizione, per cui solitamente è concesso in tempi molto rapidi.

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## COMMISSIONE DEI RICORSI

Contro i provvedimenti dell'UIBM che rigettano la domanda è possibile presentare ricorso di fronte alla **Commissione dei Ricorsi** (art. 135 CPI).

La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione.

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## REGISTRAZIONE MULTIPLA – ART. 39 C.P.I.

Con una sola domanda si può chiedere la protezione di una pluralità di disegni e modelli, a patto che siano pertinenti alla medesima classe merceologica (Accordo di Locarno)

### NOTEVOLE RISPARMIO SUI COSTI DI DEPOSITO

(Tasse determinate a *forfait*: al crescere del numero dei modelli depositati aumenta il risparmio)

Non è attualmente previsto un numero massimo di modelli (per il design nazionale e comunitario)

Ciascun modello forma oggetto di un diritto autonomo ed indipendente dagli altri

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA - ART. 40 C.P.I.

Un design potrebbe possedere i requisiti di registrabilità ed, al contempo, accrescere **l'utilità tecnica** dell'oggetto cui si riferisce. In questo caso **si può chiedere contemporaneamente la registrazione di disegno o modello ed il brevetto per modello di utilità.**

Resta ferma la **diversità** dei titoli di privativa e le loro "sorti" vuoi relativamente alla circolazione dei relativi diritti (di norma congiunta), vuoi relativamente alle vicende successive alla registrazione (declaratorie di nullità, rinnovi ecc.)

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## DURATA DELLA REGISTRAZIONE

**ART. 37 C.P.I.** - La durata minima della protezione di un *design registrato* corrisponde a cinque anni (decorrenti dal deposito della domanda) e può essere prorogata di quinquennio in quinquennio fino ad un massimo di **25 anni**, previo pagamento delle tasse di rinnovo.

**Art. 44 C.P.I.** - I diritti di utilizzazione economica sui design proteggibili anche dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 n. 10 LDA, durano tutta la vita dell'autore e sino a **70 anni dopo la morte di quest'ultimo.**

# REGISTRAZIONE NAZIONALE

## PUBBLICAZIONE

L'UIBM pone a disposizione del pubblico - banca dati on line: <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx> - la domanda di registrazione dopo il deposito (art. 38 c.p.i.), salvo che il richiedente non abbia chiesto **l'accessibilità al pubblico differita** per un periodo **non superiore a 30 mesi** dalla data di deposito o di priorità, se rivendicata.

### ESEMPI:

- A) In alcuni settori (tipicamente, in quello della moda) una divulgazione prematura potrebbe mettere a repentaglio il successo di un prodotto;
- B) In altri casi, il designer non ha ancora i mezzi necessari per utilizzare direttamente, ovvero indirettamente, il design

## EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

Gli effetti della registrazione decorrono

- a) dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico
- b) dalla data della eventuale notificazione della riproduzione del disegno e modello unitamente alla possibile descrizione nei confronti dei soggetti destinatari di tale notifica (art. 38, comma sesto, c.p.i.)

# REGISTRAZIONE COMUNITARIA

Il **Reg. CE 6/2002** ha introdotto i disegni e modelli comunitari: un design comunitario consiste in un **titolo di privativa unitario** esteso a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

La disciplina è sostanzialmente identica rispetto a quella prevista dalla Direttiva n. 71/98 sull'armonizzazione dei disegni e modelli.



# REGISTRAZIONE COMUNITARIA

La registrazione produce gli stessi effetti in tutti i Paesi ed il design può essere ceduto o dichiarato nullo solo per l'intero territorio comunitario.

La domanda di registrazione è depositata presso l'UAMI o presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (in Italia, presso l'UIBM).

Le norme relative all'oggetto della registrazione, ai soggetti titolari, alla domanda, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità, alla durata, all'esame (formale come quello previsto per il design nazionale) ecc. coincidono in buona parte con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali.

La registrazione **è molto più rapida** rispetto a quella nazionale: la data corrisponde a quella di deposito (nella normalità dei casi).

## VANTAGGI:

**PROCEDURA DI REGISTRAZIONE UNITARIA E SEMPLIFICATA**

**COPERTURA GIURIDICA UNIFORME IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNITARIO.**

# REGISTRAZIONE COMUNITARIA

## IL DIRITTO DI PRIORITA' – ART. 41 RDC

Chi ha depositato un design in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi o all'accordo istitutivo dell'OMC ha 6 mesi di tempo dalla data di deposito della domanda per esercitare il diritto di priorità, effettuando una domanda di registrazione (nel caso di specie, comunitaria) e rivendicando la data di protezione del primo deposito “di base”.

Se il richiedente non si avvale di tale diritto, il *design* perde il carattere della novità.

# DESIGN NON REGISTRATO

Il disegno o modello che possieda i requisiti di validità richiesti per il modello registrato può essere protetto come design **non registrato** per un periodo di **3 anni decorrente dalla data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità** (art. 11.1 RDC)

**RATIO:** necessità di accordare una tutela limitata nel tempo, non gravata dai costi e dagli oneri della registrazione, concepita per alcuni settori merceologici nei quali i prodotti non restano per lungo tempo sul mercato.

# DESIGN NON REGISTRATO

## AMPIEZZA DELLA TUTELA

**Tutela temporalmente limitata**, ma utile per prodotti destinati a circolare sul mercato per periodi limitati di tempo ovvero per constatare l'indice di gradimento del prodotto e provvedere di risulta all'eventuale deposito della domanda di registrazione (entro l'anno di grazia).

**Tutela più onerosa**: il titolare è tutelato solo a fronte di una copiatura (intenzionale) del prodotto, dimostrando la data in cui è avvenuta la prima divulgazione e che l'utilizzatore non poteva non conoscerla (Art. 19.2. RDC)

## STRATEGIA DI TUTELA

Commercializzazione e/o promozione del prodotto per testare l'interesse del pubblico

Verso lo scadere dell'anno di grazia, secondo i risultati ottenuti, si può:

- A) Depositare una domanda di registrazione nazionale o comunitaria ottenendo una protezione che dura 25 anni dal deposito ("staffetta" delle due protezioni)
- B) Non depositare e beneficiare di altri due anni di tutela come design non registrato

**E' importante conservare le prove delle divulgazione in territorio UE**

**ATTENZIONE**: in alcuni Paesi di possibile interesse non è previsto il c.d. anno di grazia e quindi ogni divulgazione distrugge la novità (es. in Cina).

# REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

I **disegni e modelli internazionali** sono depositati sulla base di accordi internazionali (AJA, 1960 e Ginevra del 1999)

- presso la WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Ginevra
- tramite l'UIBM (non tramite le Camere di Commercio).

La domanda di registrazione comprende tali elementi:

- i) lista dei Paesi designati
- ii) indicazione del prodotto o dei prodotti che incorporano il disegno o modello
- iii) una o più immagini fotografiche o altre rappresentazioni grafiche
- iv) pagamento delle tasse di deposito, pubblicazione e designazione.

# REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

L'esame della domanda è **meramente formale** e si conclude con la registrazione e la pubblicazione nel Bollettino dei Modelli e Disegni Internazionali

Entro 6 mesi dalla pubblicazione, le singole Amministrazioni nazionali possono sollevare obiezioni secondo le loro leggi nazionali. Trascorsi 6 mesi (senza obiezioni), il design produce effetti nei singoli Stati designati.

Il titolare può ricorrere contro la decisione di rifiuto ricevuta da uno Stato designato.

Il rifiuto definitivo di protezione in uno Paese designato non pregiudica la validità della registrazione negli altri Paesi designati al deposito, dove non sono state sollevate obiezioni.

.

## VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

1. Consente di ottenere la protezione in tutti i Paesi aderenti (ad oggi, oltre 50) attraverso un unico deposito effettuato in un'unica lingua.

2. produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati

3. semplifica le attività successive di "mantenimento" dei disegni e modelli poiché le modifiche o i rinnovi della registrazione possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'OMPI.

.

# REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

## **RIVENDICAZIONE DELLA PRORITA'**

Se la domanda di registrazione internazionale viene depositata entro 6 mesi successivi al primo deposito di base dello stesso modello in uno degli Stati membri dell'Unione Internazionale per la protezione della proprietà industriale e se la priorità viene rivendicata, la data di priorità è quella del primo deposito.

# RICERCHE DI ANTERIORITA'

Importanza strategica delle c.d. **ricerche di anteriorità** preliminari alla registrazione o semplicemente all'utilizzazione di un *design*. Esistenza ed opponibilità di diritti di terzi

Consultazione delle **banche dati pubbliche e private** (disegni e modelli registrati e pubblicati)

Ricerche raffinate per: i) Titolare ii) Data di registrazione iii) Data di pubblicazione; iv) Classificazione merceologica.

Attendibilità della ricerca:

La banca dati UAMI è completa ed accessibile a tutti

La banca dati del WIPO non rende disponibili i dati anteriori al 1999

La banca dati dell'UIBM non è utilissima (non si accede alle immagini dei design)

Le banche dati di alcuni Uffici nazionali (es. Russia, Thailandia ecc.) non consentono le ricerche di design

Le banche dati professionali consentono di interrogare in tempi brevissimi molte banche dati nazionali.

Non sono comunque reperibili i disegni e modelli **non registrati, le opere tutelate dal diritto d'autore per le quali non siano state poste in essere formalità di registrazione.**

Opportunità di consultare riviste di settore, libri, manualistica, pubblicazione delle Associazioni di categoria, siti internet ecc., ma anche disegni pubblicati in domande di brevetto anteriori.

# LA NOVITA'

- **ART. 32 C.P.I. (ART. 5 RMC)**

- Un disegno e 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 e modelli si considerano identici anche quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per ***dettagli irrilevanti*** (cd. *quasi-identità*).

# LA NOVITA'

## DETTAGLI *IRRILEVANTI*

**A)** Dettagli concernenti l'aspetto del prodotto in sé considerato

- dettagli nascosti o poco visibili
- dettagli non “determinanti” per l'acquisto del prodotto (dimensioni e/o materiale utilizzato ecc.)

**B)** Dettagli esterni o accessori al modello/disegno

es. stampigliatura/posizionamento di un marchio o di un codice prodotto (Comm. Ricorsi UAMI2 novembre 2010, Comm. Ricorsi UAMI 7 luglio 2008)

**C)** Dettagli imposti da esigenze di adattamento tecnico del prodotto

es. reticolato per recinzioni un maggior numero di fili verticali che si aggiungano quando si prenda in considerazione una porzione più ampia di reticolato; l'aggiunta di una terza piazza ad un divano (Comm. Ricorsi UAMI 17 aprile 2008, 7 maggio 2009).

# LA NOVITA'

## • CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DELLA NOVITA'

- Il confronto va operato “**uno ad uno**” (*one-to-one comparison*) comparando il disegno e modello posteriore con ciascuno di quelli anteriori potenzialmente “distruttivi” della novità
- Nel caso di **modelli registrati**, occorre valutarne le caratteristiche estetiche evidenziate dalla domanda di registrazione che reca una rappresentazione più o meno astratta del *design* - bianco/nero o tonalità cromatiche, indicazione o mancata indicazione dei materiali talvolta incidenti sull'aspetto e sulla forma complessiva del prodotto - e non già alle caratteristiche del corrispondente prodotto in concreto messo in commercio e/o pubblicizzato.
- Individuazione del **settore merceologico di riferimento** (principio di c.d. **relatività merceologica**): vanno prese in considerazione esclusivamente le potenziali anteriorità divulgate in modo tale da poter essere conosciute o conoscibili ragionevolmente *dagli ambienti specializzati nel settore di riferimento* (e dei settori ad esso “affini”) cui il modello appartiene nel corso della normale attività commerciale e non qualsiasi creazione estetica da esso avulsa (l'innovazione estetica non viene protetta in assoluto, ma solo in quanto applicata ad un “prodotto”).
- Limitazione **spazio-temporale** dell'indagine: non si prendono in considerazione i modelli divulgati in Paesi molto distanti o remoti e neppure anteriorità ormai dimenticate e scomparse dalla “memoria commerciale” al momento del deposito della domanda di registrazione.

# LA NOVITA'

Tutela della ragionevole esigenza di certezza dei *designer* e delle imprese  
Incentivo agli investimenti ed all'innovazione estetica.

- **CASISTICA**
- La giurisprudenza ha ritenuto “nuovi” e tutelabili come design “*reinterpretazioni*” ed “*attualizzazioni*” di forme/oggetti già noti
- **TRIB. MILANO 29 settembre 2011**
- Occhiali da sole PRADA (mod. “*Postcards Sunglasses*”) ritenuti validi, sebbene pacificamente ispirati alle linee diffuse negli anni '50 e '60.



# LA NOVITA'

Cass. 28 ottobre 1983 n. 6382

(VALLI&COLOMBO “serie Medicea” vs. FONDERIE DI AGNOSINE e altri)

Una preesistente notorietà estetica di forme ed elementi artistici appartenenti alla **storia dell'arte** è cosa ben diversa rispetto ad una notorietà di forme ed elementi decorativi esistente nel mondo commerciale e solo questa ultima tipologia di notorietà può distruggere la novità del *design*.

Le opere d'arte che entrano a far parte del patrimonio culturale di una società possono fornire legittimi spunti ed ispirazioni stilistiche che vengono trasferite al mondo commerciale attraverso la mediazione di design, che si presenta **nuovo** ed originale nel settore di riferimento.



# LA NOVITA'

- Un modello è nuovo anche quando, pur valendosi di elementi già noti o di una loro combinazione già applicati ad altri prodotti, raggiunga un **risultato ulteriore e diverso** nel settore considerato (DE SANCTIS).
- Es. il modello “*Postina*” di Gruppo Zanellato.
- Lo spunto è stato fornito dall’umile, storica, tracolla utilizzata dai postini italiani negli anni 50 e 60, dura e rigida, sulla quale si è operata una complessiva rielaborazione e riproposizione in chiave moderna e femminile (morbidezza della linee proposte, colori, uso di pellame pregiato ecc.), con il risultato commerciale e mediatico apprezzabile di trasporre nel campo della pelletteria di alta gamma un oggetto di uso quotidiano noto per l’uso non commerciale fattone in passato e di **decontestualizzarlo** da tale ambito.



# LA NOVITA'

- Altro esempio di possibile “decontestualizzazione” merceologica:
- **KAROTO** - Progettato dall'israeliano A. TADMOR, è un temperino che permette di pelare ortaggi per tagliarli formando petali sottilissimi che si arricciano come il legno delle matite temperate, per dare un tocco creativo a qualunque piatto.



# IL CARATTERE INDIVIDUALE

- **ART. 33 C.P.I.**

- Un disegno o modello ha **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'**utilizzatore informato** differisce dall'*impressione generale* suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione (nel caso di rivendicazione di priorità, prima della data di quest'ultima).
- Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il ***margin*** di libertà di cui l'autore ha beneficiato nella realizzazione del design.

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

Non è richiesto un particolare *pregio estetico* e/o un apprezzabile *sforzo creativo* dell'innovazione e neppure un *valore artistico* necessario per accedere alla tutela del design quale diritto d'autore (art. 2 n. 10 LDA).

**L'attuale disciplina** normativa sul *design* (a partire dalla riforma introdotta dal D. lgs. 95/2001) non richiede più lo “*speciale ornamento*” riferito alla forma ovvero alla particolare combinazione di linee e di colori previsto dal R.D. 1411/1940 (art. 5) quale requisito di accesso, ben più severo, alla tutela.

La soglia di accesso alla protezione del design si è **affievolita**, in quanto il grado di originalità che condiziona la tutela si è significativamente ridotto e conseguentemente sono molte (di più che in passato) le innovazioni estetiche che reclamano la (e sono meritevoli della) tutela giuridica.

In giurisprudenza è ricorrente l'enunciato del c.d. **market approach**, secondo cui le differenze tra modelli nell'impressione generale dovrebbero essere tali “*da imporsi all'attenzione del consumatore*” e tali da “*influenzarne le scelte di mercato*” (Trib. Bologna 23 giugno 2009, ord; Trib. Firenze 8 luglio 2004, ord.; Trib. Milano 10 novembre 2006, ord.).

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## CRITERI DI ACCERTAMENTO DEL CARATTERE INDIVIDUALE

i) **Confronto “one-to-one comparison”** (tra il modello valutato e le singole anteriorità rilevanti) e non facendo riferimento generico al patrimonio di forme preesistenti combinate fra loro (Trib. Milano 10 gennaio 2008, Trib. UE 22 giugno 2010).

Valido, in linea di principio, il c.d. **modello di combinazione** di disegni e modelli noti.

ii) **Confronto sintetico ed analitico**: le caratteristiche dei disegni o modelli vanno valutate nel loro insieme, ma - anche - isolando nel dettaglio quelle ritenute più rilevanti (ex multis, Trib. Venezia 30 luglio 2015, ord) e/o le prospettive di valutazione più consone (es. un tagliaerba viene visto dall'alto)

iii) **Irrilevanza di caratteristiche non suscettibili di protezione come design**, es. quelle determinate dalla funzione tecnica del prodotto o quelle che il depositante abbia espressamente escluso dalla domanda di registrazione.

iv) **Irrilevanza di elementi “esterni”** all'aspetto del prodotto, es. prezzo, canali distributivi, marchio ecc.

Alcuni elementi esterni possono tuttavia testimoniare indirettamente il valore di un design: vendite, esposizioni di pregio, attribuzione di premi.

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## CRITERI DI ACCERTAMENTO DEL CARATTERE INDIVIDUALE

v) Nel caso di modelli anteriori registrati, occorre valutare le **caratteristiche estetiche evidenziate dalla domanda di registrazione**.

vi) **Principio di *relatività merceologica***: le anteriorità rilevanti devono riguardare il medesimo tipo di prodotto e non anche prodotti diversi e “distanti” (Comm. Ricorsi UAMI 5 luglio 2007; Trib. Bologna 30 marzo 2009, ord.; Trib. Bari 1 dicembre 2004)

vii) Il confronto operato immaginando che l'utilizzatore si trovi di fronte di fronte contemporaneamente entrambi i disegni o modelli (il *design* tutela l'innovazione estetica in sé considerata e non la funzione di indicazione di provenienza imprenditoriale che, di fatto, essa può assolvere), anche se si ritiene che, in alcuni casi, si possa tener conto del ricordo di uno di essi: es. prodotti di notevoli dimensioni, che difficilmente possono essere visti uno accanto all'altro (v. Corte di Giustizia CE 20 ottobre 2011, Corte di Giustizia CE 18 ottobre 2012)

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## CHI E' L'UTILIZZATORE INFORMATO?

Il giudizio comparativo deve essere riferito al punto di vista di un c.d. ***utilizzatore informato*** di un certo tipo di prodotto.

- **Non è il consumatore medio** (parametro di riferimento utilizzato per il giudizio di confondibilità tra segni distintivi, in materia di concorrenza sleale e di pratiche commerciali scorrette)
- **Non è neppure l'esperto del settore**
- **Non è il produttore e/o il rivenditore del prodotto**

E' l'utilizzatore, il fruitore del prodotto che **ha una buona conoscenza del settore ed osserva una certa attenzione alle sue caratteristiche estetiche**, essendo in grado di percepire differenze anche non troppo evidenti e dunque il valore innovativo del modello attraverso un'operazione di confronto, meno analitica di quella dell'esperto, ma certamente **più consapevole** rispetto a quella del consumatore medio (Trib. UE 22 giugno 2010).

**In alcuni casi**, tuttavia, non si può realisticamente prendere in considerazione l'utente finale del prodotto, laddove acquirente ed utilizzatore siano soggetti diversi (es. nei giocattoli è il bambino che usa il prodotto, ma non effettua l'acquisto) o laddove l'unico utilizzatore effettivamente informato sia solo quello "professionale": es. nella componentistica utilizzata per la ristrutturazione di edifici ed abitazioni, l'utilizzatore informato è il soggetto ultimo della filiera che sceglie il prodotto da installare dal cliente finale.

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## CHI E' L'UTILIZZATORE INFORMATO?

### ESEMPI

*Lampioni per illuminazione stradale*: è il professionista che sceglie ed acquista i lampioni (Comm. Ricorsi UAMI 7 dicembre 2010)

*Espositori di merci*: è il gestore dei negozi, dei banchi di mercato (Comm. Ricorsi UAMI 22 marzo 2010)

*Orologi da polso*: è il consumatore che si tiene aggiornato, legge riviste di settore e svolge ricerche anche on line (Comm. Ricorsi UAMI 9 dicembre 2009)

*Borsette*: una donna informata, interessata, come possibile utilizzatrice, a tale prodotto ("*utilizzatrice informata*" - Tribunale UE 10 settembre 2015, T-525 e T-526)

*Caminetti*: l'acquirente finale che conosce il mercato, visita negozi di articoli per la casa e per il giardino ed assume informazioni anche on line (Comm. Ricorso UAMI 14 ottobre 2009)

*Fisarmoniche*: l'acquirente finale è il *musicista professionista*, dotato di una "preparazione" tecnica ed attento ai dettagli, anziché la più estesa platea degli appassionati che partecipano ai concerti, ovvero dei fan (Trib. Bologna 27 giugno 2007, ord.) – *Principio di contiguità* fra utilizzatore informato e consumatore ordinario.

*Calzature*: l'acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti ed attento alle novità del mercato (Trib. Milano 13 giugno 2014)

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## IL MARGINE DI LIBERTA' CREATIVA

- Il carattere individuale del design va valutato tenendo conto del **margin** di libertà di cui l'autore ha potuto effettivamente beneficiare nel realizzarlo, la quale dipende
- dal maggiore o minore **affollamento** del comparto merceologico di riferimento (c.d. *crowded art*)
  - da caratteristiche **funzionali necessitate** dal tipo di prodotto
  - dall'osservanza di **vincoli normativi** (Trib. UE 18 marzo 2010) che impongono la presenza di alcune caratteristiche.
- 
- Nei settori **non affollati** il margine di libertà è molto ampio e, quindi, le variazioni richieste perché sussista il carattere individuale devono essere significative
  - Nel settori **affollati** (es. calzature, divani e complementi d'arredo, gioielleria, orologeria, tessuti) laddove c'è un elevato grado di *standardizzazione* dei prodotti, il margine è molto esiguo e quindi anche una modesta variazione può essere reputata sufficiente a conseguire un design valido e tutelabile (v. Trib. Roma 12 febbraio 2003, Trib. Milano 27 luglio 2005; Trib. Milano 23 luglio 2007)

# IL CARATTERE INDIVIDUALE

## • ONERE DELLA PROVA

- Chi agisce per tutelare davanti ad un giudice un design **registrato** gode di una *presunzione di validità* ex art. 121 c.p.i. (seppur debole)
- Chi afferma l'assenza del carattere individuale del design può neutralizzare ovvero incrinare tale presunzione di validità con deduzioni pertinenti.
- Se si agisce in via cautelare è consigliabile allegare sempre un parere tecnico di un esperto del settore a conforto della sussistenza della validità del design.
- Nella prassi dei Tribunali Italiani (Sezioni Specializzate in materia di Impresa) è, comunque, alquanto diffuso il **ricorso alla CTU** - anche nei procedimenti cautelari (ex art. 132 c.p.i.) – per verificare *inter alia* il margine di libertà del *designer* in un determinato settore, l'esistenza o meno di eventuali vincoli tecnici ecc.

# LA LICEITA'

## ART. 33 BIS C.P.I.

**(introdotto con il D. lgs. 131/2010) - ART. 9 RDC**

Non può costituire oggetto di registrazione:

1. il disegno o modello **contrario all'ordine pubblico o al buon costume** (non può essere considerato tale il *design* contrario ad una disposizione di legge o amministrativa).
2. che costituisce utilizzazione *impropria* di uno degli elementi elencati nell'art. 6 ter CUP (es. emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, emblemi di organizzazioni intergovernative, segni che rivestono un particolare interesse pubblico dello Stato).

La norma non preclude la produzione e la commercializzazione di oggetti incorporanti il modello illecito, menzionando solo la registrazione.

Si tratta di un impedimento il cui accertamento d'ufficio è demandato all'UIBM in sede di esame della domanda ex art. 170, comma primo, lett. c) c.p.i. (precedentemente, poteva essere accertato solo in sede giudiziaria nell'ambito di una causa di nullità)

# LA LICEITA'

**Ordine pubblico** è il complesso dei principi fondanti la vita politica ed economica del Paese e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

## ESEMPI:

- Disegni denigratori di gruppi religiosi o etnici, politici o culturali, salvo l'esercizio del diritto costituzionale di satira ex art. 21 Cost.
- Disegni di simboli di organizzazioni vietate dalla legge e/o anticonstituzionali.
- Disegni o modelli di strumenti di tortura.

**Buon costume** è il complesso dei principi etici fondanti la morale della maggioranza della popolazione in un determinato Paese e in un certo momento storico.

Non è contrario al buon costume un disegno o modello “di cattivo gusto”.

# LA DIVULGAZIONE

## ART. 34.1 C.P.I. (art. 7 RDC)

Definizione di divulgazione e “perimetrazione” delle anteriorità opponibili (c.d. *divulgazione qualificata*)

I disegno o modello si considera **divulgato**:

A) se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di *registrazione* o in altro modo

B) se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico

**anteriamente** alla data della domanda di registrazione (o della priorità rivendicata)

sempre che tali eventi siano ragionevolmente **conosciuti dagli ambienti specializzati del settore merceologico interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale.**

# LA DIVULGAZIONE

## REQUISITI DELLA DIVULGAZIONE

***“Ragionevole conoscibilità”*** dell’anteriorità:

**non** rileva la conoscibilità astratta o assoluta o casuale (es. comparsa del design in pubblicazioni a tiratura limitatissima o difficilmente reperibili). Rileva, però, la conoscibilità acquisibile con un certo grado di diligenza mediante ricerche sulle banche dati relative ai modelli, ai marchi, ai brevetti ecc.

***“Ambienti specializzati del settore interessato”***

I soggetti che partecipano professionalmente alla ideazione del prodotto di un certo settore merceologico (designer, commerciali, addetti al marketing). Conoscibilità riferibile ad un numero **non irrilevante** di soggetti.

***“Operanti nella Comunità”***

Non è un criterio assoluto di valutazione: ci sono molte fiere di settore rilievo internazionale che ovviamente interessano anche le imprese italiane ed europee o comunque eventi ragionevolmente conoscibili a prescindere dal territorio in cui si verifica la divulgazione (il mercato cinese per gli elettrodomestici, il mercato giapponese per i gioielli e per l’elettronica).

L’UAMI in più occasioni ha interpretato in senso ampio la ragionevole conoscibilità, ponendo a carico delle imprese europee una diligenza ed un onere di attenzione piuttosto gravosi.

Nello stesso tempo, alcune divulgazioni avvenute su territorio della Comunità potrebbero non rilevare (es. il design esposto in una piccola bottega artigiana).

***“Nel corso della normale attività commerciale”***

Sono esclusi i disegni o modelli non più presenti sul mercato e di cui si sia smarrito il ricordo (mediamente qualche decennio, salvi i “classici del design” esposti in musei o collezioni di rilievo).

# LA DIVULGAZIONE

## DISEGNI O MODELLI ANTERIORI

Modelli **nazionali** o **comunitari** registrati o depositati, se la domanda è pubblicata (e, quindi, conosciuta o, comunque, conoscibile).

Modelli **extracomunitari** pubblicati negli Uffici di altri Paesi non sono “necessariamente” distruttivi della novità, se non sono rivendicati come priorità: il titolare del design posteriore dovrà provare che, nonostante la sua pubblicazione in quei Paesi, esso non era ragionevolmente conoscibile per gli addetti ai lavori nella Comunità.

Anche pubblicazioni in Paesi lontani possono ritenersi, a seconda dei casi, “conoscibili” quando trattasi di mercati importanti o in cui operano produttori conosciuti in un certo settore merceologico (es. Cina, Giappone, Stati Uniti, ecc.).

Le registrazioni di modelli internazionali sono, comunque, ritenute **rilevanti** a prescindere dai Paesi designati (UAMI, 6 settembre 2010), come pure le registrazioni nazionali extracomunitarie di imprese appartenenti alla Comunità (UAMI 11 marzo 2008)

Nella valutazione si tiene sempre conto dell'importanza degli Uffici interessati, dell'accessibilità ai registri *on line* e della difficoltà che in concreto si presentano in tali ricerche.

# LA DIVULGAZIONE

## MARCHI ANTERIORI

Marchi nazionali e comunitari registrati o depositati (se la domanda è pubblicata).

Marchi extracomunitari (quelli “ragionevolmente conoscibili” nel settore di riferimento)

## INVENZIONI E MODELLI DI UTILITA’

a) Il brevetto o modello di utilità include il particolare aspetto di un prodotto (violazione del brevetto) risultante dalla domanda di brevetto;

b) Il brevetto o modello non include l’aspetto del prodotto, che, tuttavia, è reso comunque “conoscibile” con la pubblicazione, occorrendo verificare - in questa ipotesi - se sussiste o meno la ragionevole conoscibilità del disegno da parte degli ambienti specializzati nel settore ecc.

La prassi (forse non proprio condivisibile) è quella di ritenere riconoscibile la divulgazione in entrambe le ipotesi (es.: Commissione dei Ricorsi UAMI - 6 ottobre 2009 ha ritenuto distruttivo della novità in quanto reputato “conoscibile” un modello di utilità del Taiwan avente ad oggetto un passeggino per bambini).

# LA DIVULGAZIONE

## MODELLI RESI “PUBBLICI”

### Esposizione

Presentazioni, fiere, mostre, esposizioni, pubblicazione cartacea e/o on line di cataloghi promozionali, riviste specializzate, campagne televisive, concorsi per designer ecc.

Non è *pubblica* (la locuzione “pubblico” evoca un numero ampio o indeterminato di destinatari della divulgazione e non cerchie ristrette o singoli).

- i) Un'esposizione circoscritta in ambito familiare, oppure ai collaboratori del designer
- ii) Un'esposizione al giudizio riservato di un collega o altro addetto ai lavori
- iii) Una rivelazione a singoli operatori commerciali (produttori, distributori, agenzie di pubblicità)

### Messa in commercio

Diffusione **non irrisoria** sul mercato dei prodotti che incorporano il design (v., ex multis, Trib. Napoli 22 novembre 2007), tenendo anche conto della natura del prodotto (largo consumo o di nicchia).

In difetto, non sussisterebbe la ragionevole conoscibilità degli addetti ai lavori.

# LA DIVULGAZIONE

## ART. 34.2. VINCOLI DI RISERVATEZZA

Il disegno o modello non si considera divulgato se è stato rivelato ad un terzo sotto un vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Contratto di lavoro dipendente art. 2105 c.c. – Obbligo di riservatezza specificazione del generale obbligo di fedeltà.

Accordi o patti di riservatezza formali con collaboratori autonomi.

Trattative prodromiche alla registrazione del disegno o modello

Conclusione di accordi di licenza *et similia* ecc.

# LA DIVULGAZIONE

## ART. 34.3.

### IL C.D. PERIODO DI GRAZIA

Non distrugge la novità e/o il carattere individuale la divulgazione del modello effettuata dal designer 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 (oppure, in caso di rivendicazione di priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima).

#### Ratio della norma:

**A)** Tutela del *designer* in caso di accidentale “fuga di notizie”

**B)** Vantaggio di sondare la reazione del mercato a seguito dell'immissione in commercio del prodotto prima di decidere se registrarlo (Trib. Venezia 19 dicembre 2008).

Nelle more il design può, solo, beneficiare della tutela, più limitata, accordata al design *non registrato* dall'art. 19 RDC (pedissequa copiatura e solo quando in cui essa non scaturisca da un “incontro fortuito”)

Il rischio è che i terzi interessati possano iniziare un preuso (antecedente al deposito della domanda di registrazione del designer, ex art. 22 RDC)

# LA DIVULGAZIONE

## ART. 34.4.

### LA DIVULGAZIONE ABUSIVA

Neppure distrugge la novità e/o il carattere individuale la divulgazione del modello effettuata **nei dodici mesi precedenti** la data di presentazione della domanda (o la data della priorità), se tale evento risulti, direttamente ovvero indirettamente, da un **abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.**

**Abuso diretto:** violazione degli obblighi di riservatezza in essere (dipendenti, collaboratori, contraente tenuto al segreto ecc.).

**Abuso indiretto:** diffusione di informazioni da parte di soggetti prossimi al designer, pur in assenza di un vincolo esplicito di riservatezza.

# PRODOTTI “COMPLESSI”

ART. 31, 35 e 241 c.p.i.

Il “*prodotto*” è qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i singoli **componenti** da assemblare per formare un *prodotto complesso* (es. automobili) che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto e che possono essere autonomamente proteggibili ricorrendone i presupposti.



# PRODOTTI “COMPLESSI”

L'autonoma proteggibilità è pacifica per gli oggetti fisicamente separati l'uno dall'altro, anche se destinati a circolare insieme e *coordinati* tra loro esteticamente o anche per gli oggetti tra cui l'unione non sia “stabile”



# PRODOTTI “COMPLESSI”

## REQUISITI DI PROTEGGIBILITA’

Per essere tutelabile, il componente del prodotto complesso non solo devono presentare i medesimi requisiti generali di validità (novità, carattere individuale ecc.), ma, una volta incorporato, deve risultare:

**l) Visibile** durante la *normale utilizzazione* (del prodotto complesso) fatta dal *consumatore finale*, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione (art. 35 lett. a), anche se tale visibilità fosse parziale (art. 35 lett. b). In caso di visibilità parziale, il giudizio di novità, carattere individuale ecc. dovrebbe essere riferito unicamente alla parte visibile del componente.



# PRODOTTI COMPLESSI

## REQUISITI DI PROTEGGIBILITA'

### II) Autonomia

Le caratteristiche visibili del componente debbono essere dotate *per sé* di novità e carattere individuale e nel confronto con altri componenti (non in rapporto al prodotto incorporante). Il titolare potrà tutelare il componente anche se applicato o incorporato in un prodotto complesso diverso rispetto a quello per cui era stato progettato.

**ESEMPIO** Sono stati ritenuti non visibili - e dunque non tutelabili - modelli di solette incorporati alla scarpa tramite un rivestimento morbido in pelle (il consumatore non è in grado di percepire visivamente il componente a causa del rivestimento).

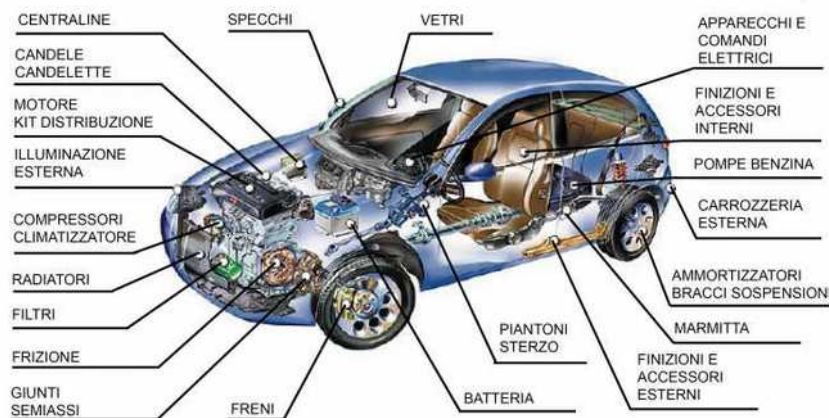


# PRODOTTI COMPLESSI

## CLAUSOLA DI RIPARAZIONE EX ART. 241 C.P.I. (ART. 110 RDC) (COMPONENTI C.D. *MUST MATCH*)

I diritti esclusivi sui componenti dei prodotti complessi **non possono essere fatti valere per impedire la produzione e la vendita degli stessi componenti per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.**

Ratio: compromesso fra la tutela del design (premiare la ricerca e l'innovazione in campo stilistico) e la tutela della libera concorrenza (evitare che la registrazione si traduca in un monopolio esteso al mercato c.d. secondario delle riparazioni (pezzi di ricambio), con evidenti distorsioni del libero mercato e delle scelte dei consumatori (Trib. Milano 10 febbraio 2011).



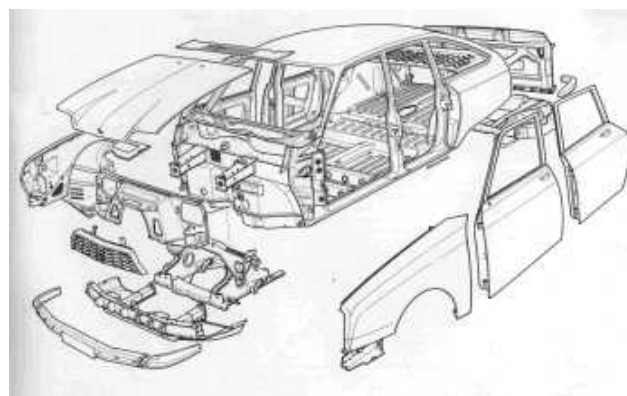
# PRODOTTI COMPLESSI

## DISTINZIONE COMPONENTI - “MUST MATCH” E “MUST FIT”

Perché sia invocabile la clausola di riparazione i componenti devono essere venduti con finalità riparatorie: la norma non si applica a quelli aventi funzioni migliorative o modificative dell'aspetto del prodotto complesso (c.d. accessori), i quali hanno un proprio e distinto mercato.

**MUST MATCH** - il componente DEVE coordinarsi esteticamente alle altre componenti del prodotto perché è vincolato dai contorni e delle forme necessitate imposte del produttore

**ESEMPIO: portiere automobili (i contorni sono condizionati dai contorni delle parti circostanti)**



# PRODOTTI COMPLESSI

## DISTINZIONE COMPONENTI - “MUST MATCH” E “MUST FIT”

**MUST FIT** - Non esiste un vincolo “necessitato” tra gli elementi che definiscono la carrozzeria di un’autovettura ed i cerchioni, che mantengono una propria autonomia estetica e commerciale (Trib. Milano 10 febbraio 2011). I componenti non servono a riparare il prodotto, **ma sono piuttosto scelti sulla base di esigenze puramente estetiche e di “personalizzazione”**

### CERCHI (E COPRICERCHI) PER AUTO

(v. ex multis, Trib. Milano, ord. 11 giugno 2011, Trib. Bologna, ord. 6 luglio 2011, Trib. Bologna, ord. 1 giugno 2011, Trib. Milano, ord. 29 ottobre 2011, Trib. Venezia, ord. 25 novembre 2008, Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2008; Trib. Bologna, ord. 21 ottobre 2008; Trib. Firenze, ord. 15 aprile 2003)



# PRODOTTI COMPLESSI

**CORTE DI GIUSTIZIA 6 OTTOBRE 2015 (causa C-500/14)  
(FORD MOTORS COMPANY ./ WHEELTRIMS S.R.L.)**



**FORD** ha citato in giudizio per contraffazione un ricambista che utilizza il marchio “FORD” per identificare i copricerchi venduti e che ha eccepito l’art. 241 c.p.i. ritenendolo applicabile anche alla riproduzione del marchio medesimo. Il Giudice ha rimesso alla Corte la questione interpretativa delle norme coinvolte (art. 110 RDC, Direttiva CE 98/72 da cui deriva l’art. 241 c.p.i).

La Corte ha ritenuto che la clausola di riparazione apporta determinate limitazioni **esclusivamente alla tutela dei disegni e modelli, non anche a quella dei marchi prevista dalle norme europee** (Direttiva 2008/95, Reg. CE 207/2009) che già fissano l’ampiezza ed i limiti dei diritti di marchio all’interno dell’Unione. Il ricambista non può apporre il marchio identico a quello del produttore sui pezzi di ricambio e/o sugli accessori senza il consenso del secondo, neppure se l’uso del marchio costituisse l’unico modo per ripristinare l’aspetto originario del veicolo.

# LE CARATTERISTICHE NECESSITATE

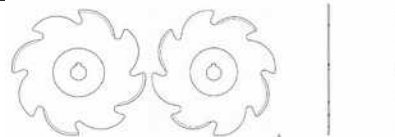
## ART. 36 C.P.I

Non possono costituire oggetto di registrazione le caratteristiche dell'aspetto del prodotto:

**(i) Determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.**

**Ratio:** impedire che i diritti sul design si trasformino in esclusive su una funzione tecnica che o è disponibile per tutti, oppure è coperta da un brevetto. **“Unicamente”** significa che sono, invece, tutelabili quelle forme che non siano tecnicamente obbligate e per le quali esistano delle *“varianti”* ancora possibili grazie alle quali il prodotto può svolgere la propria funzione tecnica in modo uguale (UAMI 27 agosto 2007, 31 maggio 2010, 26 maggio 2008 ecc.).

Es.: La Divisione di Annullamento UAMI ha accertato la nullità di un design per lame, ritenendo la forma conferita al prodotto come dettata unicamente dalla sua funzione tecnica.



Alcuni prodotti possono presentare insieme miglioramenti tecnici e design innovativo (es. *smartphone*).



L'aspetto di un prodotto può essere “necessitato” da **norme di legge** o **regolamenti** o **provvedimenti amministrativi** che per alcuni prodotti possono prescrivere alcune caratteristiche estetiche



# LE CARATTERISTICHE NECESSITATE

## ART. 36 C.P.I

2. che necessitano essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di esser unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione (c.d. *forme di interconnessione*).

**Eadem ratio:** evitare posizioni di monopolio sulle interconnessioni dei produttori le cui forme e dimensioni sono lasciati alla discrezionalità dell'autore, ma la cui riproduzione diventa "necessaria" per chi intenda realizzare prodotti compatibili con il prodotto (c.d. interoperabilità fra prodotti).



# LE CARATTERISTICHE NECESSITATE

## SISTEMI MODULARI

Il divieto di registrazione delle forme funzionali alla interconnessione con altri prodotti non si applica alle connessioni dei prodotti modulari che “*costituiscono “elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale”* (Cons. 15 Dir. 98/71 CE).

Deroga giustificabile: il componente del prodotto modulare non è un pezzo di ricambio, ma è esso stesso il prodotto.

Alla scadenza della registrazione, tuttavia, i prodotti modulari sono liberamente riproducibili da chiunque nelle loro esatte dimensioni.

Dopo alcune pronunce in senso contrario che avevano sanzionato la commercializzazione di prodotti modulari compatibili con quelli del concorrente ex art. 2598 c.c. (Cass. 9 marzo 1998 n. 2578, App. Milano 28 ottobre 2003), la Corte di Cassazione ha statuito che, in assenza di altri elementi confusori, la ripresa della forma del prodotto altrui necessaria per l'interconnessione non costituisce concorrenza sleale sotto alcun profilo, attesa la funzionalità integrale della forma che, in assenza di un valido titolo di privativa, deve essere utilizzabile da chiunque (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5437). In senso conforme Corte di Giustizia CE 14 settembre 2010 C 48-09.



# NULLITA' DEL DESIGN

## ART. 43 C.P.I.

### 1. La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli artt. 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'art. 118 c.p.i.
- 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 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.

**CARATTERE TASSATIVO DELLE CAUSE DI NULLITA':** es. non è nulla una registrazione multipla di modelli appartenenti a classi diverse.

# **LE TUTELE ALTERNATIVE E/O CONCORRENTI DELL'ESTETICA DEI PRODOTTI**

**A) IL DIRITTO D'AUTORE**

**B) IL MARCHIO DI FORMA**

**C) LA CONCORRENZA SLEALE**

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore tutela *inter alia* le opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo** e **valore artistico** (art. 2 n. 10 LDA).

**Fino all'attuazione della Direttiva 98/71 (attuata in Italia nel 2001), vigeva un DIVIETO DI CUMULO FRA LE DUE FORME DI PROTEZIONE.**

1. La LDA escludeva dalla protezione autoriale le opere d'arte applicate all'industria il cui valore economico non fosse *scindibile* dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate (art. 2 n. 4 previgente LDA). In pratica, occorreva che un design fosse suscettibile di una **fruizione estetica autonoma** ed indipendente dal prodotto, con conseguente esclusione dalla tutela autoriale del modello tridimensionale anche nei casi di creazioni celebri.
2. La (previgente) legge modelli all'art. 5 stabiliva che le opere protette o proteggibili dal modello ornamentale non potevano contemporaneamente essere tutelate dal diritto d'autore (principio di alternatività).

## DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

Tali limitazioni sono state cancellate dalla Direttiva 98/71 (cui è stata data attuazione con il D. lgs. 95/2001) con conseguenti modifiche della LDA e della legge modelli ed introduzione del **principio del (possibile) cumulo di tutele**, con possibile **estensione temporale** della tutela accordata:

$\frac{8}{5}$   $\frac{8}{5}$  25 anni (design)

$\frac{8}{5}$   $\frac{8}{5}$  70 anni *post mortem auctoris* (diritto d'autore) Art. 44 CPI

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## CARATTERE CREATIVO

Si tratta di un requisito generale cui l'art. 1 LDA subordina la tutela di tutte le opere dell'ingegno.

In relazione al design, questa specificazione però evidenzia il **carattere assoluto di tale requisito per i disegni e modelli che ambiscano a tale protezione** (sotto il profilo merceologico, storico e geografico) rispetto alla disciplina generale che richiede solo un apprezzamento “**relativo**” (della novità e del carattere individuale ecc.) riferibile al prodotto di volta in volta considerato e nei limiti di quanto è ragionevolmente conoscibili dagli ambienti specializzati del settore.

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## VALORE ARTISTICO

Requisito di assai discussa interpretazione:

**A)** Secondo un orientamento, oggi minoritario, non ci sarebbe valore artistico quando l'imitazione riguardi la riproduzione industriale, seriale, del prodotto, mentre sussisterebbe solo quando essa è destinata al limitato circuito degli *oggetti d'arte*.

Es.: **Trib. Milano 30 novembre 2004** (*Italia Trading/Rainaldi*) ha negato negato la tutela del diritto d'autore ad un modello di libreria nonostante allo stesso fosse stato riconosciuto un noto premio di design dall'ADI (Associazione Design Industriale).

La previsione normativa di una tutela autoriale del design resterebbe priva di ogni rilevanza pratica.

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## VALORE ARTISTICO

**B)** Secondo l'orientamento maggioritario, il diritto d'autore può proteggere **il design di *alta gamma* o di *maggior pregio*, dotato di un particolare gradiente estetico *superiore alla media*.**

Si è dato rilievo al **riconoscimento collettivo** del valore di un'opera, ricavabile

- 5/8 5/8 dalla sua inclusione nelle collezioni museali, di *design* ed arte contemporanea (Trib. Milano 28 novembre 2006, ord. VITRA PATENTE AG ./ HIGH TECH s.r.l.)
- 5/8 5/8 dal riconoscimento di premi qualificati
- 5/8 5/8 dal parere degli esperti della materia, resi da consulenti anche nel corso di un CTU nel corso di un giudizio
- 5/8 5/8 dalle riproduzioni in libri e riviste di design ed arte
- 5/8 5/8 dalle riproduzioni in francobolli commemorativi (Trib. Firenze 6 agosto 2003 -Tekno s.r.l. ./ Tecnolumen GmbH)
- 5/8 5/8 dalla fama del *designer*
- 5/8 5/8 dal successo commerciale
- 5/8 5/8 dalla disponibilità dei consumatori a pagare un prezzo elevato per l'acquisto del prodotto

La valutazione può dipendere anche dal “combinato disposto” di tali circostanze.

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

Con l'introduzione del principio del cumulo si è generato un **conflitto** inevitabile fra le aspettative di

**A)** coloro che, già titolari di design preesistenti, erano interessati all'estensione temporale della sua protezione e

**B)** coloro che già legittimamente producevano o commercializzavano il prodotto - essendo scaduta la protezione - ed intendevano proseguire tale attività, avendo fatto affidamento sul libero uso del design.

Per risolvere questo conflitto, bilanciando i contrapposti interessi in campo, il legislatore è intervenuto, a più riprese, con disposizioni di diritto transitorio sino **all'attuale formulazione dell'art. 239 c.p.i.**

## ART. 239 C.P.I.

**(D. lgs. 131/2010 – D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 CONV. NELLA L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14 (“MILLEPROROGHE”).**

*“La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, numero 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 di 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 nei tredici anni successivi a tale data e purchè detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”*

# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## CASISTICA

POLTRONE *CHAISE LONGUE*

LE CORBUSIER

(TRIB. MILANO 20 LUGLIO 2012, ORD. 9173 – CASSINA S.P.A. ./ HIGH TECH S.R.L.)



# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## CASISTICA

LAMPADA AD ARCO

CASTIGLIONI

(TRIB. MILANO 12 SETTEMBRE 2012 SENT. N. 9906 – FLOS S.P.A. /SEMERARO  
CASA E FAMIGLIA S.P.A.)



# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## CASISTICA

**POLTRONA PANTON-CHAIR  
VERNER PANTON**

**(TRIB. MILANO 17 SETTEMBRE 2012 SENT. N. 9917 – VITRA PATENTE AG ./ HIGH  
TECH S.R.L.)**



# DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

## CASISTICA

**LETTO “NATHALIE” (FLOU S.P.A.)**

**(TRIB. MILANO 16 GIUGNO 2015 – FLOU S.P.A. ./ MONDO CONVENIENZA HOLDING S.P.A. E ALTRI - R.G. 53242/2015)**

La tutela del diritto d'autore è stata riconosciuta anche grazie ai numerosi riconoscimenti conferiti dagli ambienti professionali e dal pubblico rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo.



# DESIGN E MARCHIO DI FORMA

## NORME DI RIFERIMENTO

**ART. 7 C.P.I.** - Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa (...) in quanto segni potenzialmente dotati di *capacità distintiva* la *forma* del prodotto o della sua *confezione* (es. contenitori di prodotti fluidi, involucri di prodotti solidi). Rientrano nel concetto di forma anche i tessuti lavorati, i rilievi incisi sulle superfici ecc.

**ART. 9 C.P.I.** – Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma:

(A) imposta dalla natura stessa del prodotto

(B) necessaria per ottenere un risultato tecnico

(C) attributiva di un valore sostanziale al prodotto.

La forma dei prodotti è, dunque, **polivalente** potendo essere nel contempo utile, funzionale, distintiva ed esteticamente gradevole quanto attraente per i consumatori e può, quindi, costituire un **crocevia di diritti** di privativa (DI CATALDO) distinti e sovrapponibili a certe condizioni.

Poiché per i marchi non è previsto un termine legale massimo di protezione (come per i disegni, i diritti d'autore, ecc.), occorre identificare esattamente le condizioni di accesso a tale forma di tutela, scongiurando forme di monopolio esasperate ed incompatibili con il nostro ordinamento. Nel caso dei marchi di forma, tale esigenza è ancora maggiore perché il monopolio non investe un “segno” ma **direttamente il prodotto** che viene “sottratto” alla disponibilità degli altri operatori.

## DESIGN E MARCHIO DI FORMA

(A) E' preclusa, quindi, la registrazione della “*forma base*” del prodotto, ovverosia della sua forma naturale, standardizzata o “tradizionale”, perché ciò significherebbe conferire un monopolio assoluto sull'attività produttiva *di quel prodotto* (v., ex multis, Cass. 18 maggio 2008, n. 7254) o anche di forme imposte dalla legge o da un provvedimento amministrativo (Trib. Bologna 19 giugno 2009)



# DESIGN E MARCHIO DI FORMA

(A) Sono, quindi, valide le forme c.d. *arbitrarie o capricciose*

## ESEMPI



## DESIGN E MARCHIO DI FORMA

**(B)** E' preclusa la registrazione di **forme essenzialmente funzionali** (quelle suscettibili di brevettazione, ma non solo quelle), per cui non è ammissibile la costituzione di un monopolio perpetuo su soluzioni *tecniche* che devono cadere *in pubblico dominio*.

**ESEMPIO:** non è stata ritenuta proteggibile la disposizione a triangolo di tre testine rotonde per un rasoio elettrico (Corte di Giustizia CE 18 giugno 2002 - C 299/99 caso Philips ./ Remington)



## DESIGN E MARCHIO DI FORMA

(C) E' preclusa la registrazione di **forme che danno un *valore sostanziale* al prodotto. Si ritengono tali le forme che condizionano in larga misura il comportamento del consumatore inducendolo all'acquisto (Trib. UE 6 ottobre 2011, T-508/08)**

*Eadem ratio*: impedire la costituzione di monopoli perpetui relativamente a diritti per i quali il legislatore ha previsto una limitazione temporale.

ESEMPIO: Lampada *Tolomeo* di Artemide



## DESIGN E MARCHIO DI FORMA

Prima della riforma attuata con il **d. lgs. 95/2001** queste forme erano identificate con lo *speciale ornamento* previsto per la registrazione dei design, quindi con una soglia estetica particolarmente elevata che si potesse ritenere influente sulle decisioni di acquisto del consumatore. Conseguentemente, era difficilmente ipotizzabile un cumulo di tutele.

A seguito della riforma (e della sostituzione del requisito più rigoroso dello *speciale ornamento* con il **carattere individuale**) si è determinata un'estensione dell'ambito delle forme proteggibili come design, che include anche le forme dotate **sia di carattere individuale che di capacità distintiva**, in quanto idonee *anche* a contraddistinguere la fonte di provenienza di un prodotto.

Ulteriormente, si è constatato come il rapporto fra queste due funzioni possa **variare nel tempo**: alcuni prodotti (es. le borse) all'inizio sono apprezzati ed acquistati in sé per il loro valore estetico, successivamente perdono il potere di vendita legato a tale motivazione acquisendo capacità distintiva o valore attrattivo conferito dal prestigio del titolare.

# DESIGN E MARCHIO DI FORMA

La giurisprudenza **più recente** è, pertanto, incline ad ammettere che una medesima forma svolgere nel contempo una funzione estetica ed essere percepita dal pubblico di riferimento come indicazione dell'origine commerciale del prodotto, ammettendo il **cumulo di protezione** (design+marchio) ed identificando un **principio generale di tutelabilità della forma che opera a diversi livelli** (v. *ex multis*, Trib. Bologna 11 gennaio 2010, Trib. Torino 14 maggio 2010; Trib. Milano 4 gennaio 2006 e 2 agosto 2008, Trib. Roma 5 luglio 2007, Trib. Torino 14 marzo 2008, ord.)

## ESEMPI:

**A)** Si è ritenuto che il particolare pregio della **SMART** non fosse dovuto solo alla sua forma, registrata come marchio, ma costituisse il risultato di ulteriori contenuti di carattere tecnico e progettuale.



**B)** Si è ritenuto che - con riferimento alle celebri borse da donna **BIRKIN e KELLY** di Hermes – il consumatore sia motivato all'acquisto delle borse non esclusivamente dalla forma delle stesse, ma da una serie concomitante di fattori (rifiniture, colori, materiali, ecc.)



# DESIGN E MARCHIO DI FORMA

## ALLESTIMENTI DI NEGOZI

### FLAGSHIP STORES APPLE



La Corte di Giustizia con sentenza 10 luglio 2014 (causa C-421/13) ha chiarito che la rappresentazione dell'allestimento di uno spazio vendita può essere registrata come marchio per servizi di vendita, anche mediante un semplice disegno privo di indicazioni in merito alle dimensioni ed alle proporzioni, purchè essa sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese.

# DESIGN E CONCORRENZA SLEALE

## ART. 2598 C.C. ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

“Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o **segni distintivi** idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente** i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o **si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa** di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo **non conforme ai principi della correttezza professionale** e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

•

# DESIGN E CONCORRENZA SLEALE

## PRESUPPOSTI

A) QUALITA' DI **IMPRENDITORI** DEI SOGGETTI COINVOLTI

B) SUSSISTENZA DI UN **RAPPORTO DI CONCORRENZA**

C) ESISTENZA DI UN **RISCHIO DI CONFUSIONE** (PER LA CONCORRENZA CONFUSORIA EX ART. 2598 N. 1 C.C.)

## LIMITI

Una ormai consolidata giurisprudenza ritiene che non sia sufficiente una coincidenza delle caratteristiche dei prodotti e delle rispettive confezioni (imitazione **servile**) per dimostrare il rischio di confusione, ma occorre provare un **verosimile giudizio di riferibilità** del prodotto imitato a un **determinato produttore** (v. *ex multis*, Cass. 12 febbraio 2009 n. 3478, Trib. Roma 13 marzo 2013, R.G. 36798/2010; Trib. Roma 5 gennaio 2012, ord, R.G. 68563/2011; App. Milano, 22 febbraio 2006,; Cass., 22 ottobre 2003, n. 15761; App. Milano, 21 giugno 2002)

Fuori da tali ipotesi ed in assenza di titoli di privativa, non può essere impedita l'imitazione del prodotto, che è **capace di generare effetti benefici per la collettività, insiti nelle dinamiche della libera concorrenza.**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**AVV. ROBERTO CARTELLA**  
**© COPYRIGHT 2015**



**AKRAN**  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma  
Tel +39 06 6977311  
Fax +39 06 69940062  
[legal@akran.it](mailto:legal@akran.it)  
[www.akran.it](http://www.akran.it)