

STUDIO LEGALE MASSARO & ROSITANI SUCKERT

INTRODUZIONE AI MODELLI E AI DISEGNI

Avv. Giacomo Ciammaglicella
Roma 21 maggio 2013

INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO IN ITALIA:

In Italia il quadro normativo è regolato (si veda il Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo II) da legge speciale: D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. recante il "Codice della proprietà industriale", coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n 131/2010 del 13 agosto 2010.

DEFINIZIONE

Quando si parla di tutela del modello o disegno si intende la protezione “dell’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”

TIPOLOGIE DI DISEGNI INDUSTRIALI

Come regola generale, un disegno industriale può essere:

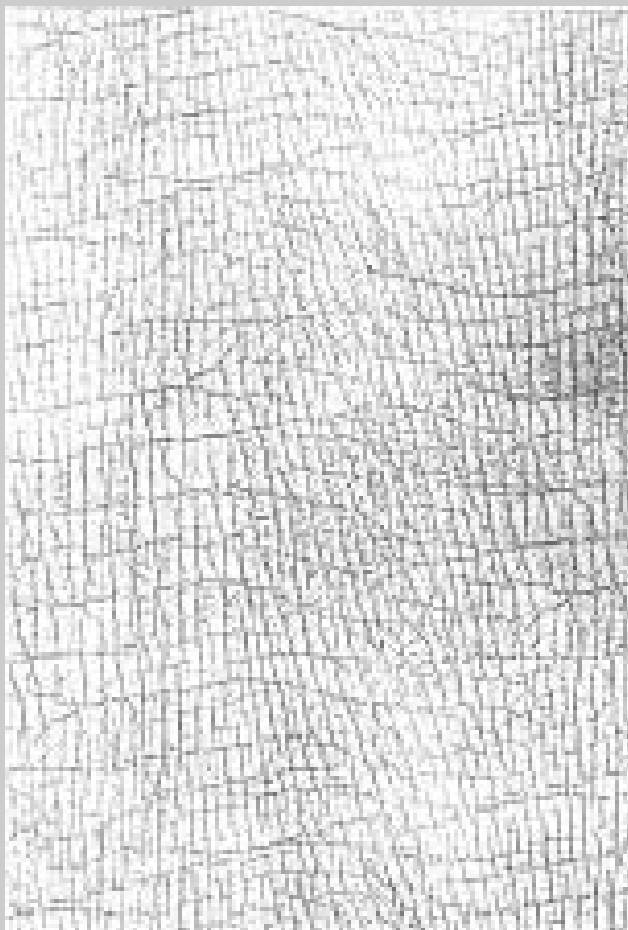
di carattere tridimensionale (come la **forma** di un prodotto);

di carattere bidimensionale (come nel caso **delle decorazioni, forme, linee o colori** di un prodotto);

una **combinazione** di una o più di queste caratteristiche.

UTILITA' DELLA REGISTRAZIONE

Facendo registrare un disegno presso un ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale (o industriale), si acquisisce **il diritto esclusivo di impedire la copia non autorizzata o imitazione del disegno da parte di terzi**. Ecco perché il disegno industriale è molto utile alle imprese e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare gli utili.



21 000057559-0001 25 IT EN 22
29/07/2003 15 29/07/2003 45
25/11/2003 11 000057559-0001 72
GUIDI Michele 73 **GUCCIO GUCCI S.p.A.**
Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 Firenze
ITALIA 74 JACOBACCI &
PARTNERS S.P.A.
Corso Regio Parco, 27
I-10152 Torino
ITALIA 51 05 - 06 54 ES - Pieles de
animales DA - Dyreskind DE -
Tierhaute EL - Δέρματα ζώων EN -
Animal skins FR - Peaux d'animaux
IT - Pelli d'animali NL -
Dierenhuiden PT - Peles de animais
FI - Elainten nahat SV - Djurskinn 30
IT 31/01/2003 TO2003O000021

000014915-0001 25 EN DE 22
24/04/2003 15 24/04/2003 45
05/08/2003 11 000014915-0001 72

Dave J. Schenone 73 **Nike
International, Ltd.**

One Bowerman Drive
Beaverton, Oregon 97005-6453
ESTADOS UNIDOS (DE
AMERICA) 74 MILLS & REEVE
Francis House

112 Hills Road Cambridge CB2 1PH
REINO UNIDO 51 02 - 04 54 ES -
Calzados DA - Fodtoj DE -
Fusbekleidung EL - Υποδήματα EN -
Footwear FR - Chaussures IT -
Calzature NL - Schoeisel PT -
Calcado FI - Jalkineet SV - Skodon -
ES - Calzados (parte de -) DA -
Fodtoj (del af -) DE - Fusbekleidung
(Teil von -) EL - Υποδήματα
(τμήματά τους -) EN - Footwear (part
of -).



Dépôts publiés selon l'Acte de
1960 / Deposits Published

Under the 1960 Act

☒ **(11) DM/050911 (15) 26.10.1999**

☒ **(73) GIANNI VERSACE SPA, Via A.
Manzoni 38, I-20121 Milano (IT)**

(86)(87)(88) IT (74) Griffes

Consulting S.A., 81, route de
Florissant, CH-1206 Genève (CH) **(28)**

16 (54) Jewels / Bijoux (51) Cl. 11-01

(81) I. BX, CH, DE, FR, GR, IT, MC.

**(30) 28.04.1999, No M1990 000246,
IT**

2.1



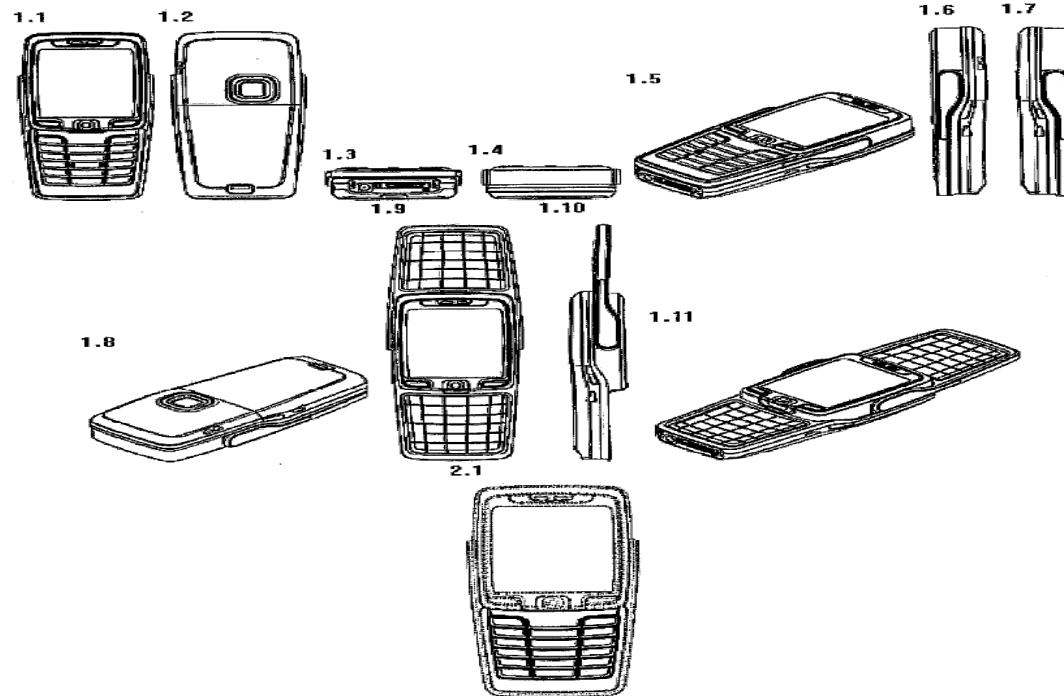
Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies
exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1999 et/ou l'Acte de 1960 /
International Registrations Resulting from International Applications Governed
Exclusively or Partly by the 1999 Act and/or the 1960 Act

(11) DM/067 458 (15) 13.02.2006
(22) 13.02.2006 – (73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), 94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH) –
(86)(87)(88)(89) CH (89) CH – (74) THE SWATCH GROUP SA (THE SWATCH GROUP AG) (THE SWATCH GROUP
LTD.) Faubourg du Lac 6, CH-2502 BIENNE (CH) – (72) No. 2) Arnaud BLASZCZYK, DUPONT DESIGN SA, Route des
Jeunes 33, CH-1227 CAROUGE; Nos. 1)3)4) Marco DRAGOTTA, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO; No
5) Andrea ARRIGONI, SWATCHLAB, Via Archimede 6, IT-20129 MILANO – (28) 5 – (51) Cl. 10-02 – (54) 1.-5.
Montres-bracelets / 1.-5. Wristwatches – (81) I. AN, ID, TN. II. BG, BX, BZ, DE, FR, GR, IT, KP, MA, MC, MK, MN, YU.
III. CH, EG, ES, GE, HR, HU, KG, LI, LV, MD, SG, SI, TR, UA



Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1999 et/ou l'Acte de 1960 / International Registrations Resulting from International Applications Governed Exclusively or Partly by the 1999 Act and/or the 1960 Act

(11) DM/067 107 (15) 23.09.2005
(22) 23.09.2005 – (73) NOKIA GMBH, Meesmannstrasse 103, 44807 Bochum (DE) – (86)(87)(88) DE – (74) Irmeli Nokkanen Nokia Corporation Intellectual Property Rights P.O. Box 226, FI-00045 Nokia Group (FI) – (72) 1. Janne Lolske, Välpäätie 5 b as 40, 20540 Turku, Finland; 2. Valtteri Eroma, Ramsynranta 1 A 13, 00330 Helsinki, Finland – (28) 2 – (51) Cl. 14-03 – (54) 1.-2. Handsets / 1.-2. Combinés – (57)(55) 2. Key button arrangement shown in solid lines / 2. L'agencement des touches est représenté en traits continus – (81) I. EG, ES, ID. II. BG, BX, CH, DE, FR, GR, HU, IT. – (30) 23.03.2005; M20050050; FI



REQUISITI

Novità - un design è nuovo se alla data del suo deposito nessun disegno o modello identico è stato divulgato precedentemente (anno di grazia per titolare).

Carattere Individuale - se l'impressione generale che il design suscita nel consumatore informato differisce da modelli precedenti.

REQUISITI

Il modello o disegno applicato (o incorporato) ad un prodotto complesso possiede i requisiti di novità e del carattere individuale se tale parte è visibile, e se le caratteristiche visibili siano nuove ed abbiano carattere individuale.

LIMITAZIONI

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.
Tali caratteri tecnici o funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di proprietà intellettuale come brevetti, modelli di utilità o segreti commerciali.

LIMITAZIONI

Disegni che incorporano **simboli o emblemi ufficiali protetti** (come la bandiera di un paese).

Disegni ritenuti **contrari all'ordine pubblico o al buon costume**.

Inoltre, è importante notare che in alcuni paesi **le opere artigianali sono escluse dalla registrazione**. A seconda della legge nazionale applicabile poi, ci possono essere altri tipi di ostacoli alla registrazione.

COME SI PROTEGGE UN DISEGNO INDUSTRIALE?

In quasi tutti gli ordinamenti, per essere protetto ai sensi della legge sui disegni applicabile in ciascun paese, un disegno industriale deve essere registrato.

Per registrare un disegno industriale in genere bisogna presentare una domanda presso l'ufficio nazionale della proprietà intellettuale (o industriale) del paese nel cui territorio si vuole ottenere la protezione.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Deposito NAZIONALE

Deposito INTERNAZIONALE

Deposito COMUNITARIO

Possibilità di estensione all'estero entro 6 mesi dal deposito rivendicando la data di primo deposito

DURATA:

La durata del disegno o modello è di 25 anni a partire dalla data di deposito con tasse di mantenimento ogni 5 anni

INFO: www.uibm.gov.it

<http://oami.europa.eu>

DIVISIONE IN CLASSI

In genere i disegni industriali sono classificati o raggruppati in classi per facilitarne l'identificazione. In alcuni paesi potrebbe essere richiesto di indicare nella domanda di registrazione la classe di prodotti rispetto a cui si intende utilizzare il disegno. Molti paesi utilizzano il sistema di classificazione internazionale stabilita dal cosiddetto Accordo di Locarno (si veda il sito Internet seguente) www.OMPI.int/classifications/fr/locarno/about/

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

Per registrare un disegno si deve, generalmente, seguire la seguente procedura:

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

Compilare il formulario di domanda fornito all'ufficio nazionale della proprietà intellettuale del vostro paese.

La domanda dovrà contenere il vostro nome, recapito e i disegni e/o le fotografie del disegno industriale in questione (sarà l'ufficio competente a specificare se esistono requisiti specifici in materia di presentazione).

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

In *alcuni paesi* è richiesto di presentare anche **una descrizione scritta o un attestato di novità del disegno**. *Altri paesi* vi è solo la facoltà di presentare tale descrizione. In genere la descrizione si riferisce al disegno e non al prodotto al quale esso si applica. La descrizione dovrà essere accurata e atta a mostrare la differenza fra il disegno ed ogni altro disegno preesistente. Dovrà coprire tutte le caratteristiche estetiche proprie del disegno e metterne in rilievo gli elementi più importanti. Si deve inoltre procedere al pagamento di una **tassa di registrazione**.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

Alcuni uffici registrano il disegno dopo aver verificato solo il rispetto delle formalità amministrative. Altri uffici effettuano anche un esame sostanziale avente ad oggetto la novità e/o l'originalità del disegno. Sempre più uffici procedono alla registrazione senza effettuare un esame della novità e/o originalità.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

Una volta che un disegno è stato registrato, viene iscritto nel registro dei disegni industriali e pubblicato nell'apposito giornale/gazzetta/bollettino ufficiale. L'ufficio emetterà inoltre un certificato di registrazione. In alcuni paesi/regioni è possibile chiedere il differimento della pubblicazione, nel qual caso il disegno verrà tenuto segreto per un determinato periodo di tempo. Evitare la pubblicazione di un disegno per un certo periodo di tempo può essere preferibile per ragioni di strategia aziendale.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

Di solito e a seconda dell'ufficio, la procedura di registrazione di un disegno dura da 6 a 12 mesi o più, a seconda di fattori come la formulazione di eventuali obiezioni da parte dell'esaminatore o del fatto che la legge applicabile preveda, o meno, la possibilità di opposizione prima della registrazione.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE

In alcuni paesi, la legislazione ammette un “**periodo di grazia**” per la registrazione. Di solito tale periodo di grazia è di sei mesi o un anno dal giorno in cui il disegno è stato reso pubblico, rivelato o pubblicato. Si tratta dell’ipotesi in cui prodotti che incorporano un determinato disegno sono messi in vendita, esposti a mostre o fiere oppure riprodotti in cataloghi o nel quadro della pubblicità, prima di esser oggetto di una domanda di registrazione. Durante tale periodo di grazia, è possibile commercializzare un disegno senza che per questo esso perda il requisito della “novità”.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

La protezione del disegno ha carattere territoriale. In altre parole, in genere un disegno è protetto solo nell'ambito del territorio del paese o della regione in cui è stato registrato. Quindi, se si vogliono proteggere dei disegni nei paesi in cui si esportano gli articoli a cui il disegno si applica, bisognerà ricordarsi di chiedere la registrazione del disegno in ciascuno di quei paesi.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

In linea generale, è importante ricordare che durante un periodo di sei mesi dalla data in cui si è richiesta la registrazione nel primo paese, si godrà del cosiddetto **diritto di priorità** per la registrazione in altri paesi. Ma dopo la scadenza di questo periodo, il disegno non sarà più considerato nuovo e dunque non sarà più possibile registrarlo in altri paesi.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

I modi per ottenere la protezione del disegno all'estero sono essenzialmente tre.

- 1. Attraverso una serie di registrazioni nazionali**
- 2. Attraverso una registrazione comunitaria/regionale**
- 3. Attraverso la via internazionale**

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

1. **Attraverso una serie di registrazioni nazionali:** in questo caso si deve presentare una domanda di registrazione separata in ogni ufficio competente di ogni paese. È una procedura complessa che di solito ha costi abbastanza elevati, perché implica l'utilizzazione delle varie lingue nazionali e il pagamento di distinti tipi di tasse in ciascun paese.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

2. **Attraverso una registrazione regionale:** se i paesi in cui si desidera ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale per i disegni, si potrà presentare un'unica domanda di registrazione presso l'ufficio regionale competente. Gli uffici regionali oggi esistenti in materia di disegni sono:

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

*L'Ufficio regionale africano della proprietà industriale (ARIPO) con sede ad Harare, (Zimbabwe), per la protezione del disegno nei paesi africani di lingua inglese.

* L'Ufficio del disegno del Benelux (BDO), con sede all'Aja (Paesi Bassi), per la protezione del disegno in Belgio, Olanda e Lussemburgo.

*L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna), per la protezione del cosiddetto disegno comunitario nei paesi appartenenti all'Unione Europea.

*L'Organizzazione africana delle proprietà industriale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione del disegno nei paesi africani di lingua francese.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

3. Attraverso la via internazionale: se il paese in cui ha sede l'impresa è membro del cosiddetto sistema dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni industriali, ed il disegno è già stato registrato in quel paese, si potrà registrare in uno o più dei paesi aderenti all'Accordo dell'Aja depositando una sola domanda di registrazione presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il disegno verrà tutelato in tutti i paesi aderenti all'Accordo (attualmente 34) per cui viene fatta richiesta.

COME OTTENERE LA TUTELA DEL DISEGNO ALL' ESTERO

3. Attraverso la via internazionale (segue):

Il sistema basato sull'Accordo dell'Aja offre un meccanismo semplice ed economico per la registrazione del disegno industriale in diversi paesi. Il sistema è gestito dall'OMPI.

Il costo della registrazione nell'ambito dell'Accordo dell'Aja varia a seconda del numero di disegni che si vogliono registrare e del numero di paesi (membri dell'Accordo) in cui si desidera ottenere la registrazione.

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo titolare **il diritto di impedire la copia non autorizzata o l'imitazione del disegno** da parte di terzi. Ciò include il diritto di escludere i terzi **dalla fabbricazione, vendita, importazione ed esportazione di qualsiasi articolo** in cui il disegno sia stato incorporato, o a cui esso si applichi.

DURATA DELLA TUTELA DEL DISEGNO INDUSTRIALE

Il periodo di protezione di un disegno industriale registrato varia da paese a paese, ma in genere è di almeno 10 anni. Tuttavia, negli Stati Uniti i brevetti sui disegni sono protetti per 14 anni, mentre nell'Unione Europea un disegno comunitario registrato è protetto per 25 anni. In molti paesi la registrazione deve essere rinnovata ogni cinque anni

TUTELA DEL DISEGNO NON REGISTRATO

In alcuni paesi o aree economiche comuni come l'Unione Europea, leggi di recente promulgazione permettono una protezione **limitata** anche dei disegni industriali non registrati, per tre anni a partire dalla data in cui il disegno è stato pubblicato nell'Unione Europea.

TUTELA DEL DISEGNO NON REGISTRATO

Una volta, però, che il prodotto è stato fabbricato, il designer ha solo un massimo di 12 mesi per registrarlo. Questa protezione però è limitata, nel senso che i diritti che ne derivano sono più difficili da far valere in sede giurisdizionale che nel caso di disegni registrati e perché essa dura solo 3 anni (contro i 25 anni di protezione riconosciuti al disegno registrato nell'UE).

IL CONTRATTO DI LICENZA

I disegni industriali sono dati in licenza quando il titolare del disegno (il cosiddetto licenziante) accorda ad un altro soggetto (il cosiddetto licenziatario) l'autorizzazione ad utilizzare il disegno per un determinato fine ed entro determinati limiti territoriali e temporali. In genere le condizioni e l'ambito della licenza vengono stipulate attraverso un cosiddetto **contratto di licenza**.

IL DISEGNO E IL DIRITTO D' AUTORE

A seconda della legge nazionale applicabile e del tipo di disegno, una possibile forma alternativa di protezione del disegno industriale è costituita dalle norme sul diritto d'autore. In genere il **diritto d'autore** conferisce a chi ne è titolare diritti esclusivi rispetto ad opere letterarie ed artistiche. In alcuni paesi determinati tipi di disegni sono considerati come opere d'arte o forme di arte applicata e possono dunque essere protetti attraverso il diritto d'autore

DISEGNO E TUTELA DEI MARCHI

In alcuni paesi, inoltre, se un disegno industriale ha anche una funzione di marchio sul mercato, può essere protetto come **marchio tridimensionale**. Ciò vale per esempio per i casi in cui si ritiene che la forma di un prodotto o il modo in cui esso è confezionato abbia carattere distintivo.

DISEGNO E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (brevetti e modelli di utilità)

Molti designers proteggono aspetti differenti dei loro prodotti attraverso diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale. È importante, comunque, ricordare le principali differenze fra brevetti d'invenzione, modelli di utilità e disegni industriali.

I brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità sono fatti per proteggere invenzioni che apportano un miglioramento funzionale mentre i disegni industriali sono fatti per proteggere le caratteristiche estetiche di un prodotto.

DISEGNO E CONCORRENZA SLEALE

In alcuni ordinamenti il disegno industriale di una determinata impresa può essere protetto dall'imitazione dei concorrenti attraverso le norme sulla **concorrenza sleale**.

In genere però la protezione offerta dalle norme sulla concorrenza è più limitata rispetto a quella offerta dalle norme sul disegno. Inoltre la violazione è più difficile da provare