

## Capitolo 3

# Temi relativi ai modelli del design industriale

Antonio Robbiani, Patent, Design & Trademark Attorney  
IP Dept. Pirelli Tyre Spa, Milano

## DISEGNI, MODELLI, DESIGN: DEFINIZIONI, REQUISITI E DIRITTI

### Cosa si intende per "disegno" o "modello"?

48

La risposta a questo quesito, in estrema sintesi, si trova scritta al primo comma dell'Art. 31 del *Codice della Proprietà Industriale* (nel seguito CPI): "Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale". In sostanza quindi la definizione di *disegno, modello o design* (tutte terminologie equivalenti) comprende *qualsiasi forma bi o tridimensionale* applicata ad un oggetto che ne caratterizzi l'aspetto estetico. Va osservato infine dalla presente definizione ottenuta dal testo della legge in vigore, che solo di *aspetto esteriore* si sta trattando, non di particolare gradevolezza estetica della forma in questione. Da ultimo tale forma deve rispettare due requisiti: la *novità* ed il *carattere individuale*.

### Quando un disegno o modello è "nuovo"?

Ai sensi dell'Art. 32 del CPI, "un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".

L'accertamento della *novità* va inteso confrontando un certo disegno o modello singolarmente con gli altri disegni o modelli esistenti mediante un *controllo di non identità*, dove la differenziazione richiesta sembra minima poiché si ritiene sufficiente che i modelli a confronto non siano identici.

Ad ogni modo per esaminare la presenza di novità in un disegno o modello è necessario verificare cosa si intenda secondo la normativa vigente per "*divulgazione*".

Il CPI nei quattro commi dell'Art. 34 precisa il concetto di *divulgazione*.

"1. (omissis)... il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. (omissis)... non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione

(omissis).. il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa".

L'analisi del comma 1 dell'Art. 34 CPI presenta da subito alcuni punti certi ed altri che si prestano ad interpretazioni: se infatti l'atto della registrazione appare incontestabile, non così è quando occorre applicare parametri di difficile applicazione come la ragionevole conoscibilità degli "...dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità...". L'interpretazione del suddetto comma richiede quindi valutazione non semplici e forse non sempre oggettive per stabilire se gli ambienti specializzati sono venuti in contatto con un modello distruttivo della novità di modello ad esso successivo. Non è quindi escludibile aprioristicamente il caso di un disegno che, pur essendo cronologicamente molto datato, renda non registrabile un nuovo modello perché comunque conosciuto o ragionevolmente conoscibile dagli operatori del settore. All'opposto, potrebbe validamente considerarsi "nuovo" un disegno che sia simile ad un modello difficilmente accessibile anche agli "ambienti specializzati". Il successivo comma 2 è auto-esplicativo.

Il comma 3 mostra un netto distacco dal criterio valutativo della novità rispetto alle invenzioni ed ai modelli di utilità. La novità nel caso del disegno o modello gode di un periodo di grazia di 12 mesi per l'autore o il suo avente causa. Questa possibilità è certamente utile all'imprenditore piccolo o grande che sia, il quale può valutare gli investimenti per lo strumento della protezione offerto da una registrazione per modello, dopo aver verificato che l'oggetto del modello stesso è di interesse per il pubblico ed il proprio business. Inoltre come sarà meglio illustrato nel seguito - relativamente al "modello non registrato" - i dodici mesi di cui sopra renderanno possibili interessanti strategie ed opportunità di protezione. Occorre però tener presente che in molti Paesi, oggi di grande interesse come la Cina e buona parte del Far East, la divulgazione, sul territorio o a mezzo stampa è lesiva della novità del modello. Se quindi non obbligati da circostanze di forza maggiore è sempre bene ponderare una divulgazione antecedente la domanda di registrazione, si rischia infatti in tal modo di vanificare la protezione in diversi Paesi.

L'ultimo comma dell'Art. 34 CPI mira infine a tutelare l'autore (o il suo avente causa) di un modello che ha subito un abuso, affinché non perda anche il diritto esclusivo derivante da una valida registrazione.

#### A cosa si riferisce il requisito del "carattere individuale"?

La risposta a questa domanda è ben sintetizzata dall'Art. 33 del CPI: "1. 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 e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello".

Per ben interpretare il significato dell'articolo sopra riportato occorre sostanzialmente focalizzare tre parametri:

1. l'utilizzatore informato;
2. l'impressione generale;
3. il margine di libertà dell'autore.

L'utilizzatore informato come si può dedurre da diversi pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea può essere visto come una via di mezzo tra l'esperto tecnico del ramo (o "skill man") o persona di dotata di specifiche competenze tecniche approfondite che ritroviamo discutendo l'attività inventiva ("inventive step") delle invenzioni ed il consumatore medio in materia di marchi che in generale non ha alcuna competenza specifica.

L'impressione generale può essere interpretata come la visione di insieme o la sensazione di insieme che il suddetto utilizzatore informato riceve da ciascun disegno o modello che gli si presenti.

Il margine di libertà dell'autore può comprendere infine il margine di libertà dell'autore rispetto ai margini di libertà tecnici dovuti ad un certo oggetto ed ai margini di libertà creativi di cui può disporre nella realizzazione dell'oggetto medesimo.

Come si può dedurre da quanto precede, per accertare il carattere individuale di un dato modello si procede quindi per differenza tra il suddetto modello e le anteriorità esistenti. Più precisamente, se l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato da quel modello supera la stessa impressione generale

suscitata nel medesimo utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello esistente, considerando inoltre i margini di libertà dell'autore nella realizzazione di quello specifico modello, per cui in mercati "affollati" o molto stabili nelle forme anche piccole variazioni vanno tenute in considerazione, si può affermare il carattere individuale per quel dato modello. Si può quindi ritenere il carattere individuale una differenza più "qualificata" della semplice novità.

Si osservi infine che la suddetta differenza, cessa di essere puramente estetica per l'eliminazione del requisito dello "speciale ornamento" dei "vecchi" modelli ornamentali, causando un allargamento verso il basso dei design concretamente tutelabili. Potranno infatti entrare nella valutazione anche elementi quali la semplice capacità della forma di imporsi all'attenzione del consumatore.

### I "pezzi di ricambio" possono registrarsi come disegni o modelli?

Partiamo sempre dal CPI con l'Art. 31 commi 2 e 3: "2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto".

E ancora l'Art. 35 CPI: "1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti di novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità".

Al di là di questa specificazione, il legislatore nazionale, sull'esempio di quello comunitario, non ha tuttavia colto l'occasione della novella della disciplina sui modelli per regolamentare finalmente un problema molto sentito in specifici ambiti produttivi. In particolare, il fenomeno della riproduzione dei pezzi di ricambio degli autoveicoli da parte di produttori indipendenti ha proporzioni significative e coinvolge delicate questioni di sicurezza pubblica, per la pericolosità potenziale di un

mezzo dotato di componentistica non certificata. Ma anche nei settori dell'arredamento, della nautica, degli elettrodomestici, eccetera, il problema è molto sentito e discusso. In sede di elaborazione della Direttiva comunitaria si è scelto di consentire agli Stati dell'Unione di mantenere in vigore tutte le disposizioni a tutela delle parti staccate di un prodotto complesso, senza imporre l'adozione di alcuna disciplina a quegli ordinamenti che ne risultassero sprovvisti. Nel contempo, è stata fatta una dichiarazione d'intenti: l'articolo 18 della Direttiva n.° 98/71/CE (nel seguito la Direttiva) dispone infatti che, dopo tre anni dalla data di attuazione, la Commissione presenterà un'analisi dell'impatto delle nuove norme per i fabbricanti comunitari di prodotti complessi e per il mercato interno in generale, con riguardo quindi anche alla regolarità della concorrenza e ai benefici per i consumatori. Coerentemente con i risultati, starà poi al Parlamento Europeo di modificare la Direttiva. Ad oggi, l'Art. 35 del CPI pone un ulteriore requisito per la tutela di questi specifici modelli: non solo novità e individualità, come per i modelli "comuni", ma anche "visibilità" durante l'utilizzazione. L'adozione di una simile norma è stata considerata dalla dottrina come una scelta di compromesso: da una parte infatti c'è l'interesse delle case automobilistiche, d'arredamento, eccetera, che investono fortemente nella ricerca e sviluppo di forme accattivanti e quindi si attendono una privativa sui loro trovati; dall'altra, c'è l'interesse alla libera concorrenza e ad ampliare quanto più possibile le scelte dei consumatori, consentendo a chiunque di produrre componenti comunque "slegati" dall'oggetto primario della privativa (autoveicolo, mobile, elettrodomestico, ecc.). L'Art. 35 CPI non risolve comunque del tutto i dubbi sulla registrabilità o meno in assoluto dei pezzi di ricambio. Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto infatti in particolare sul carattere individuale di una parte del prodotto complesso cui, ad esempio, viene richiesta protezione di per sé. C'è chi ritiene che solamente i prodotti che hanno un mercato autonomo rispetto al mercato dei pezzi di ricambio del corrispondente prodotto complesso siano dotati di un proprio carattere individuale. Un'interpretazione meno restrittiva ritiene invece sufficiente più che l'esistenza di un mercato autonomo, il semplice apprezzamento da parte del mercato per cui - se la parte del prodotto complesso provoca un cambiamento assai visibile del prodotto complesso stesso

## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

generando un'impressione generale diversa da quella offerta all'utilizzatore informato dai modelli anteriori - questa, se nuova, sarebbe autonomamente registrabile perché dotata di carattere individuale. Coerentemente con lo stato di incertezza giuridica, il CPI all'Art. 241 così si esprime: "1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, 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 ripristinarne l'aspetto originario". Si tratta dello cosiddetta "clausola di riparazione", ovvero una disciplina transitoria ai sensi della quale gli Stati Membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

#### Qual è il contenuto del diritto su un disegno o modello?

A tale quesito risponde l'Art. 41 del CPI: "1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello".

Si può osservare come i commi 3 e 4 illustrino l'estensione della tutela facendo riferimento a criteri analoghi a quelli prima visti per determinare l'esistenza del carattere individuale. In sostanza, si può dire che la stessa "differenza" sufficiente per verificare la presenza del carattere individuale, serve per indagare i confini della protezione esistenti in un modello, per cui a modelli pur diversi da un modello registrato si estende la tutela di quest'ultimo se essi non generano nell'uti-

lizzatore informato un'impressione generale diversa tenendo conto dei margini di libertà dell'autore.

L'Art. 42 del CPI sancisce successivamente che: "1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti".

#### Quanto dura il diritto su un disegno o modello?

La novella legislativa ha profondamente innovato il regime della durata della tutela di disegni o modelli. Se infatti, nel vigore della precedente normativa, la durata del brevetto per modello ornamentale era fissata in 15 anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto, ora, ai sensi dell' Art. 37 del CPI si ha che: "1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione".

#### IL CUMULO DELLE PROTEZIONI

##### E' possibile il cumulo di protezione con la disciplina del diritto d'autore?

In un recente passato, il cumulo della protezione di un "brevetto per modello ornamentale" con la disciplina del diritto di autore relativamente all'oggetto dello stesso modello era sostanzialmente vietato. Se da un lato infatti la legge preesistente relativa ai modelli ornamentali recitava che "... ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore" (Regio Decreto 25 agosto

1940, n.1411 - Art. 5 comma 2), dall'altro lato la stessa Legge 22 aprile 1941, n.° 633 riconosceva la tutela prevista dal diritto d'autore alle sole opere dell'arte applicata all'industria, "...sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate" (Art. 2, comma 4 della precedente formulazione in vigore): era il cosiddetto *principio di scindibilità*. Un metro di giudizio non sempre facile da applicare e, non a caso, oggetto di controverse interpretazioni giurisprudenziali da parte delle nostre Corti. La situazione era piuttosto caotica anche all'interno dell'Unione Europea dove al riguardo vi erano forti disuniformità. Un cambiamento decisivo è successivamente giunto grazie alla citata *Direttiva 98/71/CE* (Art. 17): questa norma stabilisce che il cumulo tra la tutela di disegni o modelli e quella predisposta dalle norme sul diritto d'autore non deve essere esclusa per legge; starà invece ai singoli Stati definire le condizioni di accesso alla protezione (novità, originalità, valore artistico, eccetera).

Il legislatore italiano ha così recepito i contenuti della suddetta Direttiva:

52

- CPI (Art. 44): "1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'Art. 2 comma 1, n.10, legge 22 aprile 1941, n.633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori".
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 2 comma 1, n.10): "In particolare sono comprese nella protezione:.... 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 12-ter): "Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera".

Il cumulo delle protezioni è quindi consentito dalla legge a certe condizioni.

#### **Quali sono le condizioni che permettono un cumulo di protezione con il diritto di autore?**

Come descritto al quesito "E' possibile il cumulo di protezione con la disciplina del diritto d'autore?", da un lato è stato eliminato il riferimento al citato *principio di scindibilità* e, dall'altro, si è introdotto il singolare requisito del "valore artistico". Notoriamente,

infatti, il *Diritto d'Autore* tutela l'opera dell'ingegno che presenti quel minimo di creatività che consenta di escludere il plagio delle opere anteriori e che consenta di ricondurre l'opera stessa all'autore, indipendentemente da qualsiasi valutazione di meritevolezza. Il fatto di richiedere che la tutela dei modelli mediante il diritto d'autore di design sia subordinata ad un apprezzamento sulla valenza artistica della forma - al di là e oltre il requisito del "carattere creativo" ex Art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n.° 633 - crea la potenziale incongruenza di vedere modelli meno artistici che devono essere protetti necessariamente con la registrazione e modelli più artistici che invece sono tutelati dal momento della loro creazione, senza oneri aggiuntivi di pubblicità e/o spesa. Il dubbio interpretativo è poi avvalorato dalla considerazione che, per sua natura, il diritto d'autore tutela unicamente la *forma esterna di espressione dell'opera* e non il concetto estetico innovativo, a differenza della tutela per registrazione che, anche nel caso di disegni o modelli, vieta non solo la riproduzione per copie identiche ma anche quella per *equivalente estetico*, e cioè anche quella che sia idonea a creare nell'utilizzatore informato la stessa impressione estetica. Va tuttavia sottolineato come, da un lato, la ben maggiore estensione temporale della tutela dell'opera ai sensi del *Diritto d'Autore* renda opportuna una sua concessione in cumulo con quella di disegni o modelli solo in presenza di forme particolarmente innovative ed "artistiche", mentre, dall'altro lato, anche una tutela efficace delle forme non particolarmente artistiche suggerisce comunque la registrazione del disegno o modello in aggiunta alla protezione immediatamente derivante dal diritto d'autore: solo in questo modo infatti ci si tutela dalla copia del concetto innovativo. In questo secondo caso, alla *scadenza della registrazione* ed alla *caduta in pubblico dominio* della forma registrata, sopravvivrà la protezione ai sensi del *Diritto d'Autore*, pur nella ribadita veste di *tutela contro la copia identica*. La scelta del legislatore di richiedere al contempo "carattere creativo e valore artistico" per la protezione dei modelli tramite diritto d'autore è stata favorita dalle preoccupazioni della piccola e media impresa che, nel constatare l'espansione delle tutele tramite *copyright* a tutte le forme dei prodotti industriali e delle loro confezioni, vedeva di conseguenza pericoli alla propria libertà d'azione ed alla

## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

sicurezza dei propri investimenti, derivanti da contestazioni giudiziarie non prevedibili. Né la scelta di richiedere una particolare "artisticità" per la concessione della tutela del Diritto d'Autore può considerarsi un esempio estemporaneo nell'ordinamento giuridico del nostro Paese: le stesse fotografie, infatti, sono tutelate pienamente ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.° 633 solo se si tratta di opera in senso lato artistica; viceversa la fotografia puramente di documentazione è protetta come oggetto di un diritto connesso.

**E' possibile il cumulo di protezione con altre privative (invenzioni, modelli di utilità, marchi)?**

Cumulo con le "Invenzioni". In linea di principio è possibile proteggere un prodotto mediante un brevetto per invenzione industriale e mediante una registrazione di disegno o modello qualora ovviamente ci siano i requisiti per entrambe le protezioni. Il CPI comunque puntualizza i limiti di tale cumulo all'Art. 36: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare".

E' quindi esclusa la possibilità di proteggere come disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto governate solamente dalla loro *funzione tecnica*: in sintesi, viene vietata la protezione di un'invenzione in quanto tale mediante disegno o modello. Il divieto poi relativo alle forme che permettono l'interconnessione tra prodotti evita che un unico produttore di un prodotto destinato ad interagire con altri possa alterare o controllare il mercato, divieto che non opera per le forme che consentono di unire tra loro *prodotti modulari*.

Questo perché il contraffattore di un prodotto modulare avrebbe la possibilità non solo di entrare nel *mercato dei pezzi di ricambio*, ma anche nel mercato dell'intero sistema o, se vogliamo, del prodotto modulare nella sua interezza andando in concorrenza con il titolare del disegno o modello del sistema completo.

Cumulo con i "Modelli di utilità": il cumulo è possibile come lo è stato nella legge preesistente relativa ai "modelli ornamentali" (R.D. 25 agosto 1940, n. 1411); in particolare l'Art. 40 del CPI al primo comma recita: "1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo". Come si osserva, l'unico limite è quello di procedere con *due domande distinte*, una di brevetto per modello di utilità, l'altra di registrazione per disegno o modello.

Cumulo con i "Marchi": l'indicazione principale sull'attuale possibilità di cumulo la troviamo all'Art. 9 del CPI che tratta degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto". La forma che dà valore sostanziale al prodotto può benissimo essere interpretata come lo "speciale ornamento" presente nella vecchia legge modelli. Originariamente infatti, proprio perché un prodotto era stato "brevettato" come "modello ornamentale" non poteva essere registrato come marchio, poiché la presenza dello "speciale ornamento" gli impediva di ottenere una valida registrazione. Il legislatore - avendo eliminato per la registrazione di disegni o modelli questo requisito a fronte dell'inserimento del carattere individuale - rende registrabili come disegni o modelli *forme bi e tridimensionali* che in teoria possono ottenere valida registrazione come marchio se assolvono ovviamente i requisiti di tale privativa. Ovviamente anche con la legge odierna una forma che possedesse uno "speciale ornamento" e che quindi desse un valore sostanziale al prodotto, potrebbe essere registrata solo come disegno o modello avendone i requisiti.

## TUTELA DEL MODELLO COMUNITARIO E DEL MODELLO INTERNAZIONALE

### Viene tutelato il design a livello comunitario?

Il 18 novembre 2002 il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno stabilì che, a partire dal 1° aprile 2003 sarebbe stato possibile depositare le domande di registrazione di disegni e modelli comunitari presso l'Ufficio stesso. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela in tutta l'Unione Europea dei prodotti del design industriale: la protezione a livello comunitario ha infatti eliminato la precedente necessità di effettuare registrazioni nazionali in base a procedure diverse da paese a paese.

### Quali le differenze tra modelli comunitari registrati e non registrati?

Il Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (nel seguito il Regolamento) stabilisce:

54

“Un disegno o modello comunitario è protetto: a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento; b) come “disegno o modello comunitario registrato” se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento” (Art. 1, comma 2).

“1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione I è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vicoło esplicito o implicito di segretezza” (Art. 11).

Una prima differenza tra il disegno o modello comunitario registrato ed il disegno o modello comunitario non registrato sta nel fatto che nel primo i diritti sorgono con la registrazione, nel secondo i diritti sorgono con

la divulgazione (se al momento della stessa esistono i requisiti di validità), cosa sostanzialmente unica nel panorama dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti mentre i diritti relativi a marchi, brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità sorgono con l'atto del deposito (e la successiva registrazione / concessione) ed i diritti di autore sorgono con l'opera, non vi era alcun diritto che sorgesse automaticamente con la divulgazione. Si osservi infatti che anche i diritti del marchio di fatto sorgono con l'uso, non certo con la semplice prima divulgazione di questo. Da ultimo, va osservato che la divulgazione deve essere di tipo qualificato, ovvero quando questa è tale da essere ragionevolmente conosciuta “... dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità”. La disposizione è stata criticata in dottrina per aver parificato una condizione - che può impedire la nascita del diritto, e dunque l'esclusiva applicabile *erga omnes* (nel caso di un modello o disegno del quale si richieda la registrazione) - ad una condizione che invece è da sola sufficiente a dar vita ad un'esclusiva valida su tutto il territorio dell'Unione Europea (nel caso di un modello non registrato). Il sistema è perciò opportunamente riequilibrato dalla differente durata del diritto, ed all'esistenza della contraffazione solo come mera copiatura del disegno non registrato come si vedrà nel seguito. Per quanto riguarda la durata della protezione, il disegno o modello comunitario registrato gode inizialmente di una protezione della durata di **5 anni**, rinnovabile per periodi di 5 anni fino ad un massimo complessivo di **25 anni**. Differente è invece il regime della durata della tutela su un disegno o modello comunitario non registrato, limitata a **3 anni** dalla data in cui è stato divulgato per la prima volta al pubblico all'interno dell'Unione Europea.

### Quale protezione offrono disegno o modello comunitario registrato e disegno o modello comunitario non registrato?

Il Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001 stabilisce ancora che:

“1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,



## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare" (Art. 19, commi 1, 2)".

L'estensione della protezione giuridica sui disegni o modelli comunitari non cambia quindi in base al fatto che essi siano o meno formalmente registrati. Entrambi hanno infatti carattere unitario in tutta l'Unione Europea e condividono gli stessi requisiti di protezione già visti in riferimento alla normativa nazionale italiana (novità, carattere individuale, non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume). I diritti associati alle due tipologie di strumento giuridico sono tuttavia differenti poiché, da un lato, il disegno o modello comunitario registrato comporta il diritto esclusivo di utilizzo e il potere di vietare la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, l'utilizzo o la detenzione per tali fini di prodotti che incorporano il disegno o modello e che non producono una differente impressione complessiva, mentre, dall'altro lato, il disegno o modello comunitario non registrato conferisce solamente il diritto di vietare l'utilizzo commerciale dello stesso unicamente se tale utilizzo deriva da copia. Ciò significa che, quando un modello non sia sostanzialmente identico ad uno precedentemente divulgato ma non registrato, non potrà parlarsi di abuso. Si può infine osservare che, come nel caso del marchio di fatto, la non necessità di depositare una formale domanda di registrazione costituisce un'inevitabile semplificazione in vista del sorgere di una tutela: a ciò però corrisponde un'eventuale maggiore difficoltà nel dimostrare, in sede probatoria, la sussistenza del diritto, non potendosi contare su un regime di pubblicità; infine, l'ambito di protezione più ristretto confinato alla sola copia rende possibile con maggiore facilità aggiramenti della protezione da parte dei concorrenti. Come testimoniato dal Considerando 25 del Regolamento

citato, la ratio di questo sistema di protezione per i modelli non registrati sta nel tentativo di avvantaggiare "...i settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati...". Rimangono tuttavia i dubbi sulla difficoltà di provare concretamente l'abuso eventualmente subito; il titolare di un disegno o modello non registrato dovrà difendersi o agire contro la contraffazione fornendo prova: della data di prima divulgazione, della presenza dei requisiti di validità del modello, della conoscenza da parte dei soggetti interessati all'interno della Comunità, dell'effettiva copia da parte del contraffattore. Nella pratica, la divulgazione potrebbe validamente ritenersi provata per mezzo di una rivista stampata che riporti una data di un'azione promozionale di massa, per la pubblicazione durante un'esposizione internazionale, per una corrispondenza data e inviata a tutte le associazioni di categoria di un determinato settore industriale.

#### Sfruttando il disegno o modello comunitario non registrato e registrato si possono attuare strategie di deposito più convenienti?

Si osservi che per il disegno o modello comunitario registrato non costituisce divulgazione, la divulgazione al pubblico "...nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione..." (Art. 7 comma 2 lettera b del Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001). Diviene quindi possibile una particolare strategia da parte dell'autore o del suo avente causa. Questi infatti può divulgare il disegno o modello mettendolo ad esempio in vendita per verificare l'effettivo interesse del mercato per il disegno o modello in questione. Verso lo scadere dell'anno dal momento della divulgazione, secondo i risultati ottenuti, l'autore (o il suo avente causa) può:

1. depositare una domanda comunitaria o nazionale ottenendo così fino a 25 anni di protezione dal momento del deposito;
2. non fare nulla ed ottenere altri due anni di protezione come disegno o modello comunitario non registrato. In ogni caso, è ovviamente necessario conservare le prove relative al momento della divulgazione e quanto ricordato alla risposta precedente per dimostrare l'esistenza dei propri diritti. Occorre però studiare con attenzione la propria strategia considerando anche pos-



sibili Paesi di interesse in cui la *divulgazione è lesiva della novità* senza alcun periodo di grazia (per es. la Cina), come commentato in precedenza relativamente alle disposizioni del CPI sulla divulgazione.

#### Quali sono i vantaggi del deposito del disegno o modello in sede comunitaria?

L'estensione a livello comunitario della disciplina dei disegni o modelli porta innegabili vantaggi agli operatori che intendono servirsi di tale strumento giuridico per proteggere e valorizzare la propria creatività. Il sistema giuridico elaborato consente infatti la nascita di una protezione solida ed uniforme in tutta l'Unione Europea, a fronte di una notevole semplificazione delle formalità, oggi limitate a: - una sola domanda, - una sola lingua di deposito, - un solo centro amministrativo, - un solo pagamento. Non solo: dal punto di vista economico, il deposito di una domanda di protezione comunitaria risulterà molto più vantaggioso rispetto alla richiesta di registrazione nazionale del modello in tutti i Paesi dell'Unione.

56

#### Quando può avvenire la pubblicazione del disegno o modello comunitario?

Il Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001 così stabilisce all'Art., 50 commi 1 e 2:

"1. Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità. 2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 48, si effettua la registrazione del disegno o modello comunitario registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 2." (N.B. Si veda anche più avanti la domanda relativa al "registro dei disegni e modelli").

Il disegno o modello comunitario, una volta registrato, non deve quindi essere necessariamente pubblicato, ma la sua pubblicazione può essere posticipata fino ad un massimo di **30 mesi**, permettendo così all'autore o al suo avente causa di mantenere riservate le proprie creazioni finché la divulgazione non sia

ritenuta opportuna dal punto di vista commerciale. In astratto, è anche possibile non pubblicare affatto il disegno o modello: in tal caso tuttavia la *registrazione decadrà* una volta trascorsi i **30 mesi**.

#### Come avviene il deposito della domanda di un disegno o modello in sede comunitaria?

In concreto, dall'inizio dell'anno 2003 è possibile depositare le *domande di registrazione di un disegno o modello comunitario*, sia presso lo stesso Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), sia presso gli uffici della proprietà industriale degli stati membri (in Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le Camere di Commercio). Qualsiasi persona fisica o giuridica, anche se appartenente ad un Paese extracomunitario, può depositare una domanda, semplicemente compilando un apposito modulo e allegando un esemplare riproducibile del disegno per il quale si richiede la tutela, anche in forma di fotografia, e attestando il pagamento delle tasse relative. Dal punto di vista formale, sono ammesse *domande inviate a mezzo posta, telefax, via web o consegnate a mano*. Il fatto di aver già depositato una domanda di registrazione di disegno o modello in uno dei Paesi aderenti alla *Convenzione di Parigi* per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo che istituisce il WTO (*Organizzazione Mondiale per il Commercio*) costituisce motivo per rivendicare la priorità di deposito della analoga domanda presso l'UAMI, purché la stessa sia eseguita entro un periodo di **sei mesi**.

#### Come avviene l'esame della domanda di registrazione?

L'esame delle domande di registrazione è svolto essenzialmente sugli *elementi formali*: in pratica viene verificato che si tratta di una domanda di registrazione di disegno o modello e che questo non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (*liceità del disegno*). A differenza della procedura prevista per il marchio comunitario, non è quindi prevista alcuna procedura di opposizione e alla registrazione seguirà la pubblicazione, immediatamente o dopo il "*periodo di differimento*". Non è nemmeno prevista alcuna ricerca di anteriorità o sulla legittimazione del richiedente. Se invece la domanda non presenta i requisiti formali per essere accolta, essa non viene subito rigettata ma viene sollevata un'obiezione sulle eventuali carenze: solo nel

## 100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

caso in cui a questa obiezione non segua una correzione o un'integrazione della domanda, essa verrà definitivamente rigettata. In caso di *pubblicazione differita*, invece, verranno iscritti nel registro solo i dati fondamentali della registrazione, mentre il resto rimarrà riservato, onde permettere al richiedente di completare al meglio le proprie strategie commerciali volte allo sfruttamento economico del disegno. L'annullamento del differimento può comunque essere chiesto in qualunque momento da parte del richiedente.

### Cos'è il registro dei disegni e modelli? E' consultabile?

Il Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001 stabilisce che:

*"L'Ufficio tiene un registro, denominato registro dei disegni e modelli comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'iscrizione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica salvo quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2."* (Art. 72) - (N.B. Si veda anche in proposito la precedente domanda relativa alla "pubblicazione").

*"1. I fascicoli relativi a domande di disegni o modelli comunitari registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a disegni o modelli comunitari registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato prova che il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario registrato".* (Art. 74, commi 1 e 2).

Le informazioni relative ai disegni o modelli registrati in sede comunitaria sono quindi tenuti in un'apposita Banca Dati pubblicamente accessibile, chiamata "registro dei disegni e modelli". Nel caso di una registrazione con pubblicazione differita, tuttavia, non sarà ammessa

alcuna consultazione fino al momento della pubblicazione stessa, se non con il consenso del titolare (fa eccezione il disposto del suddetto Art. 74 comma 2). Se invece l'autore o l'avente diritto decide di non procedere ad alcuna pubblicazione, non sarà mai possibile alcuna consultazione pubblica (anche qui fa eccezione l'Art. 74 comma 2, almeno fino a quando non scade il suddetto termine dei 30 mesi o fino a quando il richiedente non rinuncia secondo il disposto dell'Art. 51 del Regolamento: a quel punto, il disegno o modello è però considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al suddetto Regolamento. Nel registro vengono anche annotate le modifiche del diritto sull'oggetto della registrazione, vale a dire: *trasferimenti di proprietà, modifica di un nome o di un indirizzo, concessione in licenza, eccetera.*

### Cos'è il "preuso" di un disegno o modello?

Il Regolamento (CE) n°6/2002 del 12 dicembre 2001 stabilisce all'Art. 22, commi 1 e 2, quanto segue:

*"1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella Comunità - o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine - un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato e non costituente una copia di quest'ultimo. 2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario registrato".*

Il Regolamento citato prevede quindi un diritto di "preuso" per chi possa provare di aver iniziato in buona fede nel territorio dell'Unione (o di aver compiuto *preparativi seri ed effettivi*) l'uso di un disegno o modello successivamente protetto tramite una registrazione comunitaria non costituente copia. Per conciliare questa disposizione con la previsione di un *periodo di grazia di 12 mesi*, durante il quale la divulgazione non fa venir meno i requisiti di novità e carattere individuale, si deve interpretare il *preuso* come "non divulgativo", in quanto utilizzo del disegno o modello che non genera "ragionevole possibilità di conoscenza negli

*ambienti specializzati della Comunità*". Non essendoci divulgazione, il preutente non potrà quindi richiedere per il proprio trovato la protezione come disegno o modello non registrato. L'assenza del carattere divulgativo del preuso trova conferma nel fatto che lo stesso preuso può nascere anche da semplici preparativi, per quanto seri ed effettivi, all'uso del disegno.

### Cosa si intende per modello internazionale?

Per *modello internazionale* si intende un *modello depositato e registrato secondo l'Accordo dell'Aja* (nel seguito l'Accordo siglato nell'omonima Città il 6 novembre 1925). La registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali consente di *designare una pluralità di stati o di una regione* in base all'Accordo firmato dai diversi stati. Vi sono alcuni vantaggi associati al deposito di una domanda di registrazione internazionale per disegno o modello, come la possibilità di *pagare le tasse* ad un unico Ufficio e mantenere in vita un modello nello Stato "A", anche se lo stesso modello non è più valido nello stato "B", se "A" e "B", appartengono entrambi alla lista degli Stati designati. Quest'ultima situazione non è possibile per un *modello o disegno comunitario* che una volta dichiarato nullo in un Paese dell'Unione è nullo in tutta l'Unione. Un difetto nel sistema delle registrazioni internazionali è che questo sistema è un *sistema "chiuso"*, ovvero chi si trova al di fuori del sistema degli Stati contraenti dell'Accordo non può registrare diritti assegnati a sé. Infine molti Paesi di grande interesse industriale e commerciale (ad es.: Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea) non hanno sottoscritto l'Accordo rendendo poco attraente la procedura anche se, attraverso una domanda di questo genere, sono designabili ad esempio l'Italia, diversi Paesi europei e l'Unione Europea, ovvero si accede al modello comunitario.

### LA CONTRAFFAZIONE DI DISEGNI E MODELLI

#### Quando si può parlare di contraffazione di disegno o modello?

La contraffazione dei disegni e modelli non è differente dalla contraffazione dei marchi e dei brevetti, concretizzandosi in una *violazione del diritto esclusivo del titolare*, in questo caso del diritto esclusivo su una particolare

*forma estetica di un prodotto*. La valutazione della contraffazione in questo particolare campo è stata ovviamente influenzata dalla riforma dell'istituto a seguito del recepimento della *Direttiva 98/71/CE*. La caduta del requisito dello *"speciale ornamento"* e la sua sostituzione con quello del *"carattere individuale"* ha cambiato anche il modo di giudicare se un prodotto ha una forma abusiva di un disegno o modello altrui oppure no. In tal senso, va ricordato quanto commentato in precedenza rispetto al carattere individuale. Coerentemente, l'Art. 41 commi 3 e 4 del CPI, prescrive che: "3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello".

Alla domanda *"questo modello è abusivo?"* si dovrebbe quindi rispondere affermativamente se l'*"impressione generale"* che esso suscita nell'*utilizzatore informato* non è differente da quella del disegno o modello con il quale lo si confronta. L'impressione generale è qualcosa di più generico di una copia pedissequa: anche un disegno o modello che sia leggermente diverso potrebbe suscitare la medesima impressione generale nell'utilizzatore informato. Al contrario, essendo tuttavia quest'ultimo, per definizione, *"informato"*, le differenze che possono considerarsi *"rilevanti"*, per quanto piccole possono essere percepite come un qualcosa di nuovo. Nel qual caso non si potrà parlare di contraffazione. Bisogna poi tener presente che non c'è contraffazione quando il disegno o modello di riferimento non è valido: abbiamo visto in precedenza che non possono essere registrate la parti non visibili di un prodotto, oppure quelle già divulgate. Infine, già si è detto come il passaggio dal requisito dello *"speciale ornamento"* a quello del *"carattere individuale"* abbia causato un abbassamento della soglia di tutelabilità, permettendo la protezione di un maggior numero di forme rispetto alla preesistente normativa. Guardando la cosa con l'ottica della contraffazione, questo comporta un restringimento dell'ambito di protezione perché, essendo possibile la registrazione di molte forme che differiscono solo per l'impressione generale, sarà più difficile definire l'oggetto esclusivo di tutela di una forma in particolare.