

Bozza finale

Studio legale G,G & A
Circolare maggio 2006 riservata ai Clienti

INDUSTRIAL DESIGN

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

I.-Aggiornamenti normativi

La disciplina dell'*industrial design* è stata di recente oggetto di alcune innovazioni introdotte dalla legislazione comunitaria e da quella italiana.

In particolare, a livello UE, vanno ricordati il **Regolamento n. 6/2002/CE** del 6 dicembre 2001 e il successivo **Regolamento 2245/2002/CE** del 21 ottobre 2002 che hanno introdotto e reso operativi il disegno e modello comunitario.

In Italia, le principali innovazioni sono state introdotte dal **d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95**, e dal successivo **Codice della Proprietà Industriale** (C.P.I.), emanato con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

A. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE

Le recenti riforme sopra citate hanno anzitutto modificato i **requisiti a cui deve sottostare la forma di un prodotto per poter essere tutelata come modello**. Nella vigenza della "vecchia" legge modelli, la forma poteva essere tutelata come modello ornamentale se, oltre a essere nuova, essa conferiva "*speciale ornamento*" al prodotto che la incorporava: un criterio dunque di ordine puramente estetico.

Secondo l'attuale sistema, invece, l'aspetto di un prodotto è registrabile come modello a condizione che la forma, oltre che **nuova** (nel senso di diversa – salvo che per dettagli irrilevanti – da ogni altra conosciuta prima della data di presentazione della domanda di registrazione) sia dotata di **carattere individuale**, vale a dire sia tale da suscitare in un *utilizzatore informato* una *impressione generale* diversa da quella suscitata in tale soggetto da qualsiasi prodotto noto prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Queste modifiche determinano un **significativo ampliamento del novero delle forme tu-**

telabili. Infatti, come accennato, il requisito del *carattere individuale* va interpretato secondo il metro di valutazione di un soggetto, l'*utilizzatore informato*, che, seppure non un professionista del settore, è comunque un consumatore che abitualmente effettui acquisti in un determinato ambito merceologico e sia normalmente attento alle novità del mercato. Ciò comporta che anche forme non particolarmente innovative rispetto a quelle precedentemente note sul mercato, ma che presentino comunque differenze percepibili da una persona particolarmente attenta, possono essere considerate nuove e dotate di carattere individuale e, pertanto, essere tutelate con la registrazione come modelli.

Un'altra importante innovazione afferisce alla **durata della tutela**, che è di 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile più volte sino a una durata massima di 25 anni (mentre in precedenza la durata della tutela per i modelli ornamentali era di 15 anni).

Poi, è stato previsto che il deposito possa essere effettuato anche dopo che il prodotto è stato reso noto al pubblico senza che venga meno il requisito della novità, purché entro un anno dalla data di divulgazione (cosiddetto "**termine di grazia**"). Ciò consente al soggetto che ha ideato il modello di valutare le reazioni del mercato prima di procedere al deposito (seppure assumendosi il rischio che qualcun altro possa depositare il modello stesso a proprio nome, con i problemi che ne conseguono).

È stata confermata la possibilità di richiedere, con un'unica domanda, la registrazione di più modelli (c.d. **registrazione multipla**).

Un'altra novità è costituita dalla possibilità che **le opere di design industriale siano tutelate anche come opere d'arte**, sulla base della legge sul diritto d'autore, con una durata estesa sino a 25 anni dalla morte dell'autore.

Attenzione: non tutti i prodotti di *design* industriale possono accedere a questa tutela, ma solo quelle che presentino di per sé **carattere creativo e valore artistico** (art. 2, n. 10, l.aut., come modificata dal d.lgs. n. 95/2001). Questi requisiti normativi vengono riconosciuti solo a quei prodotti che presentino forme particolarmente originali ed innovative, tali da introdurre un nuovo concetto creativo nel settore di riferimento.

Con riguardo alla disciplina comunitaria, va segnalato che **la registrazione di un modello innanzi all'Ufficio Comunitario Marchi e Modelli permette di ottenere un'esclusiva in tutti gli Stati dell'Unione Europea**, senza dover procedere a depositi in ciascuno di essi.

Inoltre, il Regolamento comunitario sui modelli introduce una nuova forma di tutela – limitata ma comunque importante – anche per i modelli che non siano stati oggetto di deposito. Più precisamente, questi **modelli non registrati** sono tutelati in tutto il territorio dell'Unione Europea rispetto alle imitazioni pedissequae per un periodo di tre anni decorrenti dalla data in cui sono stati resi noti per la prima volta al pubblico.

2. I MEZZI DI TUTELA GIUDIZIARIA CONTRO LE ILLECITE IMITAZIONI

Il mezzo principale di tutela delle opere del *design* che siano state oggetto di una imitazione, totale o parziale, non autorizzata dal titolare, è costituito da un'**azione civile di contraffazione** nei confronti dei soggetti coinvolti. Con tale mezzo si può chiedere, oltre al **rimborso dei danni**, che venga **inibita l'ulteriore produzione degli articoli contraffatti** e che ne sia ordinata la **distruzione**. È poi possibile ottenere la **pubblicazione su quotidiani e riviste della sentenza di condanna del contraffattore**.

Nel caso in cui vi sia una situazione di fatto che rende necessario **agire con urgenza**, è possibile anche promuovere un'**azione cautelare** per ottenere il **sequestro dei prodotti**, l'**inibitoria della relativa commercializzazione** e la **pubblicazione su quotidiani e riviste** del provvedimento di concessione di tali misure. Dopo questa, potrà poi promuoversi un'azione in via ordinaria con cui richiedere anche il rimborso dei danni.

Esiste inoltre la possibilità di ottenere, sempre nei casi urgenti, un provvedimento di "**descrizione**" con cui acquisire informazioni sui mezzi di produzione, e documenti commerciali e/o contabili dell'impresa che pone in essere la contraffazione.

II. SUGGERIMENTI OPERATIVI (PER I TITOLARI DEI DIRITTI, DESIGNERS E IMPRESE).

1. Il principale suggerimento per tutelare le forme dei prodotti è quelli di **procedere sempre alla registrazione dei modelli depositando un'apposita domanda** presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti o, nel caso in cui si intenda ottenere una tutela più ampia sotto il profilo territoriale, presso quello Comunitario. Presso questi Uffici è inoltre possibile, con un'unica domanda, richiedere la protezione per più modelli, con notevoli risparmi di costi.

2. Inoltre, nel caso in cui si intenda proteggere il modello anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea, è possibile **estendere la domanda anche in molti altri Stati stranieri** (a partire dagli USA).

3. È sempre opportuno **disciplinare adeguatamente, in appositi patti scritti, la ripartizione dei diritti tra designer e impresa committente**, al fine di prevenire possibili contestazioni su questi profili, che possono coinvolgere interessi economici rilevanti.

4. Vanno poi adottate alcune **cautele preventive rispetto ai possibili contraffattori**, al fine di "metterli in guardia" dell'esistenza di diritti esclusivi sulle forme dei prodotti.

In particolare, si devono **sempre indicare**, sia sulle confezioni, sia sui cataloghi (e, quando possibile, anche sui prodotti stessi) **gli estremi della registrazione o della domanda** (ad es., "*modello registrato n. ...*"; "*modello in corso di registrazione n. ...*").

5. Infine, per meglio difendere la novità – e anche il carattere artistico della forma ai fini

della sua tutela sulla base del diritto d'autore – va sottolineata l'opportunità di accompagnare il prodotto, nella confezione, con **informazioni che descrivano la genesi e la "ratio" stilistica ed enuncino le peculiarità estetiche e distintive della forma.**

E anche nella comunicazione pubblicitaria, sia pur sinteticamente, è opportuno quanto meno un cenno alle caratteristiche che fanno dell'opera di *design* un *unicum* dotato di dignità artistica.

Infine, sempre agli stessi fini, è opportuno, ove possibile, far **segnalare e, ancor meglio, recensire** la creazione in riviste di arte, nonché far **esporre** l'oggetto in musei, mostre, gallerie e simili sedi non esclusivamente commerciali.

(a cura di Gustavo Ghidini, Marco Mergati, Claudia Signorini, Rino Pisapia. Riproduzione vietata)