



CACIA

Camera di Commercio Italia-Argentina

LA BELLEZZA DELLA FORMA

Introduzione al disegno
industriale per le piccole
e medie imprese

Customizzazione: CACIA



Autori: Daniela Botticelli
Valerio Lucchini
Paul Bodenham

Si ringraziano per la collaborazione Roberto Alma e Silvia Cretella

Elaborazione grafica: META Group



Clausola di esclusione: Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2010). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano

Indice

	Page
1. <u>I disegni industriali</u>	<u>3</u>
2. <u>La protezione dei disegni industriali</u>	<u>8</u>
3. <u>La protezione dei disegni industriali all'estero</u>	<u>27</u>
4. <u>Come far rispettare i vostri disegni industriali</u>	<u>31</u>
5. <u>Altri strumenti giuridici di protezione dei disegni industriali</u>	<u>33</u>

Legenda:

ITALIA = colore rosso **ARGENTINA = colore blu** **ESEMPI = colore verde**

1. I Disegni industriali

Cos'è un disegno industriale?

Nel linguaggio di tutti i giorni, l'espressione modello o disegno industriale (o industrial design) viene di solito utilizzata per indicare l'aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto.

Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando è comoda e il suo aspetto ci piace. Nel linguaggio delle imprese, disegnare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali alla luce di elementi come la sua commerciabilità, i suoi costi di produzione o la sua facilità di trasporto, immagazzinamento, manutenzione e riciclaggio.

Dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, tuttavia, l'espressione disegno industriale fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto. Cioè, nell'esempio della poltrona, solo al suo aspetto. Anche se il disegno di un prodotto può avere caratteristiche tecniche o funzionali - in quanto diritto della proprietà intellettuale - il disegno industriale fa solo riferimento al carattere estetico di un manufatto e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.

Il disegno industriale è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport.

I disegni industriali sono anche importanti in materia di packaging e lancio sul mercato di un determinato prodotto. 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.

Caso Studio: **Barilla**

Barilla è un'azienda multinazionale italiana del settore alimentare, primo produttore italiano e mondiale di pasta, prodotti da forno (primo produttore italiano e terzo europeo) e sughi pronti concentrarsi unicamente in quello della

pasta di semola e all'uovo.

In questi anni Barilla si è trasformata rapidamente da azienda di livello regionale ad una di livello nazionale, grazie ai molti investimenti sulla pubblicità e sulla qualità dei prodotti venduti a prezzi equilibrati e alla sua capacità innovativa. Barilla nel 1975 ha acquisito il controllo della società italiana Voiello ed ha ampliato la propria produzione a quella dei prodotti da forno (biscotti, merende, torte) con il marchio Mulino Bianco.

Negli anni novanta l'azienda emiliana ha avviato un processo di internazionalizzazione con l'acquisizione di varie società estere dello stesso settore, come la greca Misko (1991), la turca Filiz (1994), la svedese Wasa (1999), le messicane Yemina e Vesta, e la tedesca Kamps AG (2002). In Italia ha acquisito nel 1992 la Pavesi.

Barilla ha depositato in data 13 aprile 2005 una domanda di registrazione per il design indicato in figura 1, avente ad oggetto la particolare forma di una confezione contenente una delle varietà di pasta da essa prodotte (Le Castellane).

La registrazione del design offre alla Barilla la possibilità di reagire ad eventuali fenomeni contraffattivi atti, in

modo particolare, a causare sviamento di clientela attraverso l'imitazione del packaging di Barilla.

Figura 1



Disegno comunitario No.
000323795-0003

Perché proteggere i disegni industriali?

Un disegno industriale aggiunge valore a un determinato prodotto. Lo rende più attraente agli occhi del consumatore e talvolta rappresenta l'unica ragione del suo successo. Ecco dunque perché la protezione dei disegni industriali dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia commerciale di ogni creatore o imprenditore.

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, in una delle seguenti forme:

Facendo registrare un disegno potrete impedire che esso venga copiato o imitato dalla concorrenza, rafforzando così la vostra posizione sul mercato.

Facendo registrare un disegno di valore potrete recuperare più facilmente gli investimenti fatti per produrre e vendere il prodotto a cui il disegno si riferisce, migliorando così gli utili.

I disegni industriali sono beni commerciali che possono aumentare il valore di un'impresa e dei suoi prodotti. Più grande sarà il successo di un design, più esso avrà valore per l'impresa che lo possiede.

Un disegno industriale può essere dato in licenza o ceduto in cambio di un determinato corrispettivo. Dare un disegno in licenza permette la conquista di mercati altrimenti irraggiungibili per la vostra impresa.

La registrazione dei disegni industriali incoraggia la concorrenza leale e gli usi onesti in materia di commercio, ciò che a sua volta favorisce la produzione di una serie differenziata di prodotti

esteticamente attraenti.

Caso studio: Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A

Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. aveva instaurato un giudizio di primo grado contro Mario H. Dringani volto ad ottenere una dichiarazione di nullità dei modelli industriali nn. 55584 e 56364 depositati da quest'ultimo, che avevano ad oggetto coperchi per contenitori cilindrici.

L'attore aveva asserito che la forma oggetto di domanda sarebbe stata carente di originalità e novità (in quanto anticipata dai modelli industriali nn. 21153, 42634, 49688 e 55933), oltre ad essere di carattere funzionale.

Il Giudice di prime cure, comparando il design di Drigani con quello dell'attore, ha concluso che i coperchi in questione erano molto simili o sostanzialmente identici, con la conseguenza che i design oggetto di contestazione erano nulli in quanto privi di originalità e di creatività e meritevoli semmai di essere protetti come modelli d'utilità per via del fatto che i componenti del prodotto oggetto di esame erano funzionali all'utilizzo del prodotto stesso.

La Corte Federale ha ritenuto che il design contestato - sebbene assomigliasse da un punto di vista

estetico e funzionale al prodotto attoreo - era dotato di elementi ornamentali non presenti nell'altro modello (i.e. la forma ovale del prodotto contestato - mentre quello azionato era di forma cilindrica - nonché la presenza di una maniglia in quello contestato assente in quello azionato).

La Corte Federale ha altresì ritenuto che gli elementi rivendicati nel design contestato - seppure fossero, presi singolarmente, funzionali di natura - nel loro insieme avevano un pregio estetico.

La Corte Federale ha riformato la sentenza di sentenza di primo grado, revocando la dichirazione di nullità del modelli industriale n. 56364 oggetto di contestazione.

Il design creativo

Spesso le imprese dedicano notevole tempo e risorse al miglioramento della capacità di attrazione esercitata dall'aspetto dei loro prodotti. Disegni nuovi ed originali vengono creati per:

- sviluppare nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato: leggere modificazioni del design di alcuni tipi di prodotti (per esempio, un orologio) possono renderli più adatti a diverse

fasce d'età o cultura o a diversi gruppi sociali. Anche se la funzione principale di un orologio è sempre la stessa, in fatto di design bambini o adulti hanno gusti diversi fra loro.

- creare una nicchia di mercato: in un mercato basato sulla concorrenza, molte imprese cercano di crearsi uno spazio di mercato (una nicchia) attraverso disegni originali che permettano ai loro nuovi prodotti di differenziarsi da quelli dei concorrenti. Ciò vale sia per oggetti di normale uso come serrature, scarpe, tazze e piattini, sia per oggetti potenzialmente costosi come gioielli, computer o automobili.

Rafforzare l'immagine commerciale dell'impresa: spesso disegni originali vengono associati a marchi distintivi per rafforzare l'immagine commerciale dell'impresa. Molte imprese hanno creato o modificato con successo la propria immagine sul mercato grazie alla particolare cura posta nel disegnare certi tipi di prodotti.

Caso studio: **Campari soda**

Il Campari Soda è una bevanda alcolica usata come aperitivo, prodotta dal Gruppo Campari, una delle principali al mondo nel suo settore, essendo presente in 190 Paesi. Impiega oltre 2000 dipendenti, ed è quotata alla Borsa di Milano dal 6 luglio 2001.

A partire dal 1932 viene venduto nell'inconfondibile bottiglietta conica disegnata da Fortunato Depero - quando Davide Campari gli ha chiesto di ideare una bottiglia per il primo aperitivo monodose - ed è ancora oggi icona dell'aperitivo italiano.

La bottiglietta campari soda ha la forma di un calice rovesciato.

Con l'ideazione della bottiglia Depero crea la sua opera più significativa per l'azienda milanese.

Davide Campari denuda la bottiglia dell'etichetta per far risaltare l'intensa tonalità di rosso attraverso il vetro e stampa a rilievo il nome del marchio e della ditta: Preparazione speciale, Davide Campari & C. Milano - Campari Soda.

I tratti distintivi della bottiglia sono e rimarranno la forma, il colore, il materiale; elementi di rottura rispetto alle convenzioni delle forme pubblicitarie

tradizionali dell'epoca.

Figura 1 – Bottiglia Campari Soda



2. La protezione dei disegni industriali

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 occorre presentare una domanda presso l'ufficio nazionale della proprietà intellettuale (o industriale) del Paese nel cui territorio si vuole ottenere la protezione.

Ma 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.

Il sistema del design non registrato permette alle imprese di effettuare un test di mercato prima di sostenere il peso e le spese di una registrazione per prodotti che in ultima analisi potrebbero non riuscire poi a conquistare il mercato.

Può inoltre costituire una valida alternativa per quei tipi di prodotti che sono destinati a rimanere sul mercato per periodi molto brevi (si pensi

all'industria della moda). Una volta, però, che il prodotto è stato fabbricato, il designer ha solo un massimo di 12 mesi per registrarlo. La protezione concessa ad un disegno non registrato 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 che sono invece riconosciuti al disegno registrato nell'Unione Europea).

Il tema centrale di questa guida sono i disegni industriali registrati. È però importante menzionare che alcuni Paesi offrono metodi alternativi di protezione 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.

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 ha carattere distintivo.

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

Caso studio: *Louis Vuitton S.A. v. Akerman Rubén*

Il Giudice di prime cure, confrontando i marchi azionati dall'attrice - depositati nelle classi merceologiche 18, 24 e 25 - con il design n. 41.595 oggetto di contestazione depositato dal convenuto Ruben Akerman, è giunta alla conclusione che quest'ultimo fosse una copia pedissequa del marchio Louis Vuitton, concedendo l'invocata inibitoria relativamente all'uso dei design utilizzati dai convenuti ed ordinando altresì la confisca e distruzione dei prodotti contestati.

In sede di appello, la Corte Federale - ritenendo il modello industriale n. 41.595 di titolarità del convenuto Akerman del tutto privo delle caratteristiche (vale a dire avere pregio estetico, nonché creativo e innovativo) necessarie affinché potesse godere di

protezione - ha concluso che, da una comparazione anche superficiale dei design contestati con i marchi azionati, era del tutto evidente la piena identità degli uni con gli altri.

La Corte Federale, oltre a dichiarare nullo il design contestato, ha ordinato che il convenuto Akerman riscarcisse danni pari a 50.000 peso e che ciascuno degli altri convenuti rifondessero alla società attrice 8.000.00 peso, ordinando altresì che l'emananda sentenza venisse pubblicata a carico del convenuto Akerman.

Quali diritti vengono conferiti dalla registrazione del design?

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. L'esatto ambito della protezione dei disegni registrati è determinato dalle leggi e dalla prassi di ciascun Paese o regione.

ITALIA: La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo titolare il

diritto ad impedire la copia non autorizzata o l'imitazione del disegno da parte di terzi. Ciò include il diritto di vietare a terzi la fabbricazione, vendita, importazione ed esportazione di qualsiasi articolo in cui il disegno sia stato incorporato, o a cui esso si applichi. Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3 c.p.i., i diritti conferiti dal modello o disegno registrato si estendono a qualunque disegno modello o disegno che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

ARGENTINA: L'art. 1 del Decreto Legislativo 6,673 del 9 agosto 1963 prevede che l'autore di un modello o disegno industriale e gli aventi diritto hanno diritto alla titolarità e allo sfruttamento economico in via esclusiva del design, incluso il diritto di cederlo e registrarlo.

Diritti esclusivi

Supponiamo che la vostra impresa abbia disegnato un ombrello con un disegno innovativo e che lo abbia registrato presso l'ufficio nazionale della proprietà intellettuale, ottenendo così diritti esclusivi sugli ombrelli aventi quel disegno.

L'effetto pratico della registrazione è che, in caso scopriate che un

concorrente sta fabbricando, vendendo o importando ombrelli con lo stesso disegno o un disegno sostanzialmente uguale al vostro, potrete impedirgli di utilizzarlo e, in alcuni casi, ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla vostra impresa a causa dell'uso non autorizzato del disegno.

Dunque, se da un lato non potete impedire ai vostri concorrenti di fabbricare dei prodotti in concorrenza con i vostri, attraverso la registrazione potete impedir loro di fabbricare prodotti con lo stesso aspetto dei vostri, sfruttando liberamente la vostra creatività. Per informazioni più dettagliate su come far rispettare i vostri diritti in materia, vi consigliamo di rivolgervi ad un avvocato specializzato in proprietà intellettuale

Caso studio: Ferrero S.p.A.

Dando per scontata la circostanza che la qualità dei prodotti agroalimentari italiani è indiscussa a livello mondiale, si segnala una forte sensibilità delle industrie del Bel Paese per il design e, soprattutto, per il packaging dei prodotti.

Puntare con decisione sull'appeal di prodotti di qualità può costituire il viatico per favorire la diffusione dei prodotti in questione fra determinate categorie di

consumatori (i.e bambini).

Ad esempio, basti pensare al packaging della cioccolata KINDER (Fig. 1) prodotta e commercializzata da Ferrero S.p.A. che si caratterizza, fra l'altro, per i particolari temi grafici delle proprie confezioni che ne hanno determinato il successo fra i consumatori più giovani, in contrapposizione al design austero e raffinato della cioccolata FERRERO ROCHER (Fig. 2), destinata ad un pubblico più maturo.

Figura 1 – Kinder Cioccolato



Figura 2 - Ferrero Rocher



Che requisiti deve soddisfare un disegno industriale per poter essere registrato?

Come regola generale, per poter essere registrato un disegno deve soddisfare uno o più dei seguenti requisiti di base, a seconda delle disposizioni della legge nazionale applicabile:

- il disegno deve essere nuovo. Un disegno è considerato nuovo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno identico è ancora stato portato alla conoscenza del pubblico;
- il disegno deve essere originale. Un disegno è considerato originale quando è frutto dell'attività creativa indipendente del designer e non è stato copiato o imitato da disegni già esistenti;
- il disegno deve avere carattere individuale. Questo avviene quando si ritiene che il disegno possa causare ad un consumatore sufficientemente informato un'impressione complessiva diversa da quella prodotta da qualsiasi altro disegno precedentemente portato alla conoscenza del pubblico.

Tradizionalmente, disegni industriali registrabili attengono a manufatti come la forma di una scarpa, il disegno di un

orecchino o la decorazione di una teiera. Oggi, tuttavia, in piena era digitale, la protezione si sta gradualmente estendendo ad una serie di altri prodotti e tipi di design, come le icone ed i display grafici degli schermi dei computer, i caratteri tipografici ed i telefoni cellulari.

Caso studio: **Cavatappi champagne - Descorjet S.A.**

Figura 1 - Cavatappi champagne - Descorjet S.A.



L'attuazione di un'invenzione ideata in un'officina e la sua esportazione in oltre 25 Paesi fa di Descorjet un caso studio particolarmente significativo per piccole e medie imprese.

Tutto è cominciato nel 2000, quando l'imprenditore argentino Hugo Olivera ha sentito la storia di un cameriere che si è letteralmente spellato le mani nel stappare, durante il corso di una sola

serata, più di 60 bottiglie di vino frizzante.

Olivera ha iniziato a porsi, pertanto, il problema di come poter stappare bottiglie di bevande frizzanti in maniera più agevole ed ha sviluppato, usando i propri risparmi, un prototipo (rispetto quale ha poi depositato una domanda di brevetto argentino nel 2000).

Olivera ha contattato l'Associazione Argentina di Inventori, che gli ha dato consigliato su come organizzarsi meglio e sviluppare una strategia commerciale che gli avrebbe consentire di portare avanti il progetto.

Dopo aver migliorato il prototipo e depositato una nuova, migliorata, domanda di brevetto (la prima era stata ritirata), sono stati trovati due investitori-soci che hanno investito US\$ 260.000,00.

Successivamente sono state depositate domande di brevetto e di design in 25 Paesi.

Il prodotto viene fabbricato in Argentina e Taiwan sotto il controllo di Descorjet S.A. ed importato nei principali mercati mondiali.

Descorjet ora vende annualmente 35.000 unità, con un tasso di crescita annuo del 15 per cento, fornendo lavoro a 40 persone in Argentina all'incirca ed altri 40 in Taiwan.

Descorjet deve il suo successo alla

propria abilità nel convertire una buona idea in un prototipo funzionale, che ha convinto investitori ad investire nel progetto.

Cos'è generalmente escluso dalla registrazione?

Nella maggior parte dei Paesi i seguenti tipi di disegni sono esclusi dalla registrazione:

- disegni che non soddisfano i requisiti di novità, originalità e/o del carattere individuale (come spiegato sopra);
- disegni considerati rispondere esclusivamente alle funzioni tecniche di un 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.
- 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 perché le

norme applicabili esigono che il prodotto al quale si riferisce il disegno sia un articolo di manifattura, o che possa essere riprodotto su scala industriale.

A seconda della legge nazionale applicabile, ci possono essere altri tipi di ostacoli alla registrazione. Per una più completa informazione in materia, vi consigliamo di rivolgervi ad un consulente in proprietà intellettuale, o all'ufficio nazionale della proprietà intellettuale competente.

ITALIA: Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte la 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 (art. 31 comma 1. c.p.i.).

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 i caratteri topografici, esclusi, i programmi per elaboratore (art. 31 comma 2 c.p.i.).

Al fine di essere protetto, il disegno deve essere nuovo. Un disegno è considerato nuovo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 32 c.p.i.).

ARGENTINA: L'art. 3 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 agosto 1963 prevede che la forma o l'aspetto esteriore ornamentale di un prodotto industriale può essere registrato come modello o disegno industriale.

L'art 6 del Decreto Legislativo 6.673 prevede, tra l'altro, che non verrà accordata la tutela prevista in materia di design a quei disegni industriali che:

(a) sono stati pubblicati in Argentina o all'estero in data anteriore a quella della domanda di registrazione (con l'eccezione di quei casi in cui il design in questione sia stato esibito in mostre o fiere tenutesi in Argentina o all'estero nei sei mesi precedenti alla data di domanda);

(b) sono dotati di una forma o aspetto esteriore che non è nuova o diversa da quelle di modelli anteriori;

(c) hanno una forma necessaria per il funzionamento del prodotto nel quale il design è incorporato.

Caso studio: Mazzarella Víctor c. Lotería Nacional

I fatti di causa riguardavano la registrazione da parte della Lotteria Nazionale argentina - pretesamente in violazione dei diritti di privativa intellettuale dell'attore Mazzarella - del design del biglietto della lotteria nazionale asseritamente creato dall'attore.

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato nulla la registrazione del modello industriale n. 43.384 avente ad oggetto il biglietto della lotteria in questione - in quanto privo di novità e pregio estetico (poiché il design era strettamente legato con la funzione del prodotto de quo) - e, di conseguenza, ha respinto la domanda proposta dal sig. Mazzarella contro la Lotteria Nazionale per farsi riconoscere autore del design in parola.

La Corte Federale ha statuito che il biglietto oggetto di domanda non aveva alcuna caratteristica estetica o ornamentale che lo distinguesse in modo particolare da biglietti della lotteria tradizionali e, di conseguenza, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il design nullo per carenza di novità e di pregio estetico.

Come si registra un disegno?

Per registrare un disegno nel vostro Paese dovete generalmente seguire la seguente procedura:

Compilare il formulario di domanda fornito dall'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 dirvi se esistono requisiti specifici in materia di presentazione).

In alcuni Paesi vi potrà essere richiesto di presentare anche una descrizione scritta o un attestato di novità del disegno. Altri Paesi vi daranno 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. In alcuni Paesi l'esaminatore potrà richiedere un campione del disegno per meglio apprezzarne le qualità.

Dovrete inoltre procedere al pagamento di una tassa di registrazione.

Nel caso abbiate affidato la registrazione ad un agente o avvocato,

dovrete anche presentare un documento attestante il conferimento dei poteri di rappresentanza all'agente o avvocato.

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).

Una volta che un disegno è stato registrato, viene iscritto nel registro dei disegni industriali e pubblicato nelli appositi 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.

ITALIA: Per registrare un disegno in Italia dovete seguire la seguente procedura: compilare il formulario di domanda fornito (modulo O) dall'UIBM

(scaricabile all'indirizzo www.uibm.gov.it) e depositarlo direttamente presso l'UIBM, ovvero presso una qualsiasi Camera di Commercio, oppure inviarla per posta. La domanda (modulo O), in 3 copie, dovrà contenere:

- un'eventuale descrizione dell'invenzione; disegni o foto del modello, su carta bianca non brillante, formato cm 21 x 30;
- ricevuta di pagamento dei diritti all'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta di pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito
- una lettera di incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale in caso incarichiate un consulente in proprietà industriale
- eventuale documento di priorità.

Per descrizione, si intende il disegno e non il 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.

Dovrete, inoltre, procedere al

pagamento di una tassa di registrazione. Nel caso abbiate affidato la registrazione ad un agente o avvocato, dovete anche presentare un documento attestante il conferimento dei poteri di rappresentanza all'agente o avvocato (lettera di incarico o procura).

L'UIBM procederà alla registrazione senza effettuare un esame della novità e/o carattere individuale.

E' possibile chiedere il differimento della pubblicazione della domanda all'UIBM, per un periodo che non potrà superare i trenta mesi dalla data della domanda o della priorità (art. 38 c.p.i.).

Una volta che un disegno è stato registrato, viene iscritto nel registro dei disegni industriali e pubblicato nelli appositi giornale/gazzetta/bollettino ufficiale. L'ufficio emetterà inoltre un certificato di registrazione.

ARGENTINA: Per registrare un disegno in Argentina, occorre compilare l'apposito modulo di domanda fornito dall'Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La domanda dovrà essere accompagnata da:

- un disegno del modello per cui si chiede protezione, riprodotto in

dieci esemplari di dimensioni non superiori a 6 cm di larghezza e 4 cm di altezza

- *una descrizione del medesimo disegno*
- *copia della ricevuta di pagamento della relativa tassa di deposito (pari a peso 150,00).*

Nel caso in cui venga rivendicata la priorità di un design depositato in altro Paese, dovrà, inoltre, essere depositata una copia autenticata del design rivendicato.

Il richiedente dovrà comunque eleggere domicilio in Buenos Aires.

Una volta registrato, il design verrà pubblicato nel bollettino dell'INPI.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a I.N.P.I., Paseo Colón 717, Buenos Aires, tel. 0800-222-INPI (4674), oppure via internet www.inpi.gov.ar o via e-mail: infomarcas@inpi.gov.ar.

Quanto tempo occorre per registrare un disegno?

Di solito e a seconda dell'ufficio, la procedura di registrazione di un disegno dura da sei 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.

È importante non divulgare il disegno prima della registrazione?

Se volete proteggere il vostro disegno attraverso il sistema della registrazione, è assolutamente cruciale che lo mantenniate segreto. E ciò perché uno dei principali requisiti da soddisfare per poter ottenere la registrazione è che un disegno sia nuovo. In caso voleste mostrare il disegno a terzi, sarà opportuno stipulare clausole scritte di non divulgazione in base alle quali chi prenderà visione del vostro disegno prima che esso venga registrato, si impegna a non divulgargli a terzi.

Un disegno che è stato già portato alla conoscenza del pubblico attraverso, per esempio, la riproduzione sul catalogo dell'impresa, non potrà più essere considerato nuovo. Esso è ormai parte del cosiddetto pubblico dominio e potrà essere protetto solo se la legge applicabile prevede il cosiddetto periodo di grazia (si veda sotto) o se è possibile far valere la priorità di una domanda di registrazione antecedente (si veda anche come proteggere il disegno all'estero, sotto).

Esempio: BABY AND CHILDREN Pensando al comfort e benessere dei neonati al momento del bagno, la piccola impresa francese BABY AND CHILDREN ha disegnato e prodotto

un'amaca per fare il bagno ai neonati. Il suo disegno semplice ed originale ha sedotto madri e bambini in tutto il mondo. Al fine di assicurare la protezione di questo nuovo prodotto, nel marzo del 2000 BABY AND CHILDREN ha depositato una domanda internazionale di registrazione del suo disegno. Una volta ottenuta la registrazione, BABY AND CHILDREN è riuscita a commercializzare il suo prodotto in più di 10 Paesi in tre diversi continenti, sia direttamente, sia attraverso licenze basate sul disegno registrato. Il successo di tale prodotto è stato considerevole. Oggi l'amaca costituisce uno dei prodotti di punta della BABY AND CHILDREN che, grazie al monopolio legale offerto dalla protezione del disegno, continua a vendere il suo prodotto in tutto il mondo.

Caso studio: Amigos - Vacavaliente



Figura 1 – Posacellulari canguro

La società argentina Vacavaliente, con sede a Buenos Aires, esporta in tutto il mondo - con il brand Amigos - articoli di cancelleria fatti di pelle come, per esempio, il posa cellulare Canguro (il cellulare può essere riposto nel marsupio, mentre messaggi possono essere immagazzinati nella bocca).

Cos'è il periodo di grazia?

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, potrete commercializzare il vostro disegno senza che per questo esso perda il requisito della novità.

Siccome, però, questo non avviene in tutti i Paesi e, in ogni caso, si tratta pur sempre di un diritto limitato, è consigliabile tenere il disegno segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione.

Inoltre, durante il periodo di grazia, non

godrete di diritti esclusivi (anche se, a seconda degli ordinamenti, il vostro disegno potrà essere protetto attraverso le norme sul diritto d'autore o sulla concorrenza sleale).

ITALIA: La legislazione italiana ammette un periodo di grazia per la registrazione. Significa che non si considera divulgato il disegno reso accessibile al pubblico 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.

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 essere oggetto di una domanda di registrazione.

ARGENTINA: L'art 6 del Decreto Legislativo 6.673 prevede che non verrà accordata la tutela prevista in materia di design a disegni industriali: (a) pubblicati in Argentina o all'estero in data anteriore a quella della domanda di registrazione (con l'eccezione di quei casi in cui il design in questione sia stato esibito in mostre o fiere tenutesi in Argentina o all'estero nei sei mesi

*precedenti alla data di domanda);
(b) dotati di una forma o aspetto esteriore che non è nuova o diversa da quelle di modelli anteriori;
(c) la cui forma è necessaria per il funzionamento del prodotto nel quale il design è incorporato.*

Modelli industriali depositati o registrati all'estero possono essere registrati in Argentina e godere degli stessi benefici accordati ai design registrati in Argentina a condizione che vengano depositati entro un periodo di sei mesi dalla data di deposito nel Paese di origine (a meno che tale modello industriale o design non sia stato usato in Argentina prima che venisse depositato il design in questione nel Paese di origine).

Caso studio: D'Uva Norberto Carlos c. Schirripa Gaudencio

La Corte Federale ha accolto la domanda di nullità assoluta della registrazione del modello industriale n. 41.228, stabilendo che il design oggetto di contestazione era da reputarsi un'imitazione servile del modello industriale straniero azionato, che era stato introdotto sul territorio nazionale argentino un anno prima del deposito del design contestato.

Quanto dura la protezione 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.

ITALIA: Il periodo di protezione di un disegno industriale dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e il titolare potrà ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni (art. 31 c.p.i.).

ARGENTINA: L'art. 7 del Decreto Legislativo 6.673 prevede che la protezione di modelli industriali dura per cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, con diritto di ottenere la proroga per altri due periodi quinquennali, fino ad un massimo di quindici anni.

Quanto costa proteggere un disegno industriale?

I costi effettivi della protezione variano significativamente da un Paese all'altro.

In ogni caso, è importante sapere che esistono vari tipi di possibili costi:

1. Le tasse di registrazione dovranno essere pagate all'ufficio nazionale o regionale competente. In genere il loro ammontare varia a seconda del numero di disegni di cui si chiede la registrazione e (nel caso di registrazioni regionali o internazionali), del numero di Paesi in cui si vuole ottenere la protezione. Per esempio, la domanda di registrazione di un singolo disegno comunitario nei 27 Paesi dell'Unione europea costa 350 euro. Tale cifra sale a 1950 euro se la domanda contiene 10 disegni. Per informazioni più dettagliate in materia, dovete rivolgervi ad un consulente in proprietà intellettuale o all'ufficio competente.
2. Se decidete di farvi assistere da un consulente in proprietà intellettuale, dovete aggiungere ai costi di registrazione gli onorari del consulente.
3. Nella maggior parte dei Paesi il rinnovo (solitamente ogni cinque anni) della registrazione implica il pagamento di una tassa.
4. Altri costi possono derivare dalle spese sostenute per monitorare il mercato allo scopo di sapere se un determinato disegno è stato copiato illegalmente dalla concorrenza.
5. Infine alcuni costi possono derivare

dalla tutela giudiziaria del disegno. Sono i costi che dovete incorrere se, constatato che il vostro disegno è stato copiato o i vostri diritti esclusivi sono stati violati, decidete di adire le vie legali.

ITALIA: E' importante sapere che esistono vari tipi di possibili costi:

1. le tasse di registrazione dovranno essere pagate all'UIBM. Sono di 100 euro per un deposito cartaceo; 200 euro per il deposito di un modello multiplo. Questi importi possono subire variazioni. Pertanto, è consigliabile consultare il listino dell'UIBM direttamente all'indirizzo www.uibm.gov.it.

2. a livello comunitario, la domanda di registrazione di un singolo disegno comunitario nei 27 Paesi dell'Unione Europea costa 230 euro più eventuali soprattasse. Tale cifra sale a 345 euro se la domanda contiene 10 disegni considerando solo la tassa di registrazione. Per informazioni più dettagliate in materia, dovete rivolgervi ad un consulente in proprietà industriale o all'UIBM oppure all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). Per ottenere la registrazione di un disegno in Italia, è altresì necessario provvedere al pagamento di diritti di segreteria alla Camera di Commercio dove il deposito della domanda viene

effettuato (si tratta di circa 40 euro per l'ottenimento di una copia semplice e 43 euro + una marca da bolla di 14,62 euro se si chiede una copia conforme del verbale di deposito);

- 3. se decidete di farvi assistere da un consulente in proprietà intellettuale, dovete aggiungere ai costi di registrazione gli onorari del consulente.*
- 4. il rinnovo (ogni cinque anni) della registrazione implica il pagamento di una tassa. (30 euro per il secondo quinquennio, 50 euro per il terzo, 70 per il quarto e 80 per il quinto rinnovo);*
- 5. altri costi possono derivare dalle spese sostenute per monitorare il mercato allo scopo di sapere se un determinato disegno è stato copiato illegalmente dalla concorrenza;*
- 6. infine, alcuni costi possono derivare dalla tutela giudiziaria del disegno. Sono i costi che dovete incorrere se, dopo aver constatato che il vostro disegno è stato copiato o i vostri diritti esclusivi sono stati violati, decidiate di adire le vie legali.*

ARGENTINA: La tassa da corrispondere in caso di deposito per la prima volta di domanda di registrazione di un design corrisponde a peso 150,00, mentre la tassa per il rinnovo di un design è di peso 120,00.

L'art. 7 del Decreto Legislativo 6.673

prevede che la domanda di rinnovo debba essere depositata entro sei mesi dalla data di scadenza del periodo attuale di protezione e dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta per a domanda di registrazione iniziale.

Cosa succede se un determinato disegno unisce miglioramenti funzionali a caratteristiche estetiche?

In generale, al fine di ottenere dei diritti esclusivi sui miglioramenti funzionali di un prodotto, è preferibile cercare di ottenere un brevetto per invenzione o un modello di utilità.

Nei casi in cui la funzione non si deduce ovviamente dal prodotto, è opportuno proteggere il disegno come segreto commerciale.

Spesso, però, accade che un nuovo prodotto unisca miglioramenti funzionali a caratteristiche estetiche innovative. Supponiamo per esempio che abbiate disegnato un nuovo cellulare: mentre il cellulare può essere il risultato di una serie di miglioramenti delle componenti elettroniche e può, di conseguenza, essere protetto attraverso uno o più brevetti, il disegno originale del cellulare potrebbe essere registrato come disegno industriale.

È dunque possibile richiedere entrambe i tipi di protezione?

La risposta è sì.

Protezione del disegno e strategia aziendale

Decisioni riguardanti il come, quando e dove proteggere un determinato disegno industriale sono strettamente legate a quelle riguardanti la gestione commerciale complessiva del disegno. Di conseguenza questi due tipi di decisione non dovrebbero mai essere dissociati l'uno dall'altro.

Per esempio, tipo di protezione, costi, efficacia della protezione e questioni di titolarità del disegno possono rappresentare considerazioni importanti al momento di decidere:

- se sviluppare il disegno all'interno dell'impresa o affidarlo ad un'agenzia specializzata, i tempi dell'utilizzazione di un nuovo disegno nella pubblicità, nel marketing o in una mostra o fiera verso quali mercati indirizzare l'export;
- se, quando e come dare in licenza o cedere un disegno ad un'altra impresa. Molti designer 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.

Caso studio: *El Pasillo*

El Pasillo è una società argentina, con sede a Buenos Aires, specializzata nella progettazione e nel design di mobili in acciaio e cemento, di stile sia europeo che indigeno.

Uno degli obiettivi di *El Pasillo* è la ricerca di materiali insoliti per mobili, quali il cemento, lamiera di acciaio e pelle non conciata.

Figura 1 – Mobile *El Pasillo*



Chi può richiedere la protezione?

In generale, la protezione può essere richiesta dallo stesso designer o, se

questi lavora per un'impresa, dall'impresa stessa. Il richiedente può essere sia una persona fisica (per l'appunto, il designer) o una persona giuridica.

In entrambi i casi la domanda può essere fatta o direttamente o per mezzo di un agente.

Per registrare un disegno in determinati Paesi, può essere necessario farsi rappresentare da un agente autorizzato ad operare dinanzi all'ufficio competente.

Chi è il titolare dei diritti sul disegno industriale?

In genere il primo titolare di un disegno è il suo creatore, cioè il suo designer.

Ma se il dipendente di un'impresa ha creato un disegno nel quadro del suo contratto di lavoro (cioè, nell'ambito delle sue normali mansioni lavorative e durante l'orario di lavoro), le leggi di quasi tutti i Paesi del mondo stabiliscono che il disegno ed i diritti che ne scaturiscono appartengono al datore di lavoro (o che quest'ultimo può esigere che tali diritti gli siano obbligatoriamente trasferiti).

Se un disegno è stato creato da un designer esterno all'impresa nel quadro di un contratto con l'impresa, in genere i diritti sull'opera spettano all'impresa che l'ha commissionato.

In tali ipotesi, infatti, si ritiene che il disegno sia stato prodotto per l'uso di chi lo ha commissionato, che di conseguenza ne sarà il titolare.

Per prevenire possibili equivoci in materia di titolarità del disegno, sarà bene stipulare clausole specifiche nell'ambito del contratto fra voi e il designer. Inoltre, sarà bene ricordare che il designer del prodotto potrebbe godere automaticamente di protezione sui suoi disegni originali grazie alle norme sul diritto d'autore. Sarà bene chiarire anche questi punti nell'ambito del contratto.

Il sistema di classificazione internazionale

In genere i disegni industriali sono classificati o raggruppati in classi per facilitarne l'identificazione. In alcuni Paesi vi verrà richiesto di indicare nella domanda di registrazione la classe di prodotti rispetto a cui intendete utilizzare il disegno. Molti Paesi utilizzano il sistema di classificazione internazionale stabilita dal cosiddetto Accordo di Locarno

Esempio: DURACELL Fino agli anni 80 Duracell era un'azienda monoprodotto che in pratica produceva solo batterie alcaline. Nel 1981 ha assunto dei designer qualificati per produrre una torcia portatile che sarebbe poi stata

lanciata poco più tardi nel 1982. Due anni più tardi il disegno della torcia ha vinto il Design Council Award del Regno Unito.

Nel corso degli anni Duracell ha introdotto numerose modificazioni al design originale della torcia, a seconda del mercato di vendita.

Torci per giovani sono, per esempio, state prodotte in colori di moda. Le nuove caratteristiche funzionali della torcia sono protette da brevetti, mentre il suo disegno è stato registrato in tutti i principali Paesi in cui la Duracell opera.

È possibile chiedere la registrazione di vari disegni attraverso una sola domanda?

La risposta a questa domanda varia da Paese a Paese.

In molti Paesi è possibile chiedere la registrazione di vari disegni (10, 20 o anche 50) con un'unica domanda, purché si tratti di disegni che si riferiscono tutti allo stesso prodotto o classe di prodotti (per una definizione di classe, vedere sotto).

Per esempio, se avete disegnato una serie di sedie, tavoli e mobili e decidete di farli registrare, dal momento in cui appartengono tutti alla stessa classe di prodotti, in molti Paesi potrete farlo per mezzo di un'unica domanda e pagando un'unica tassa. Se, però, volete fare

registrare anche una lampada, è probabile che vi venga richiesto di presentare una domanda di registrazione separata. Le lampade, infatti, non appartengono alla stessa classe di prodotti. Anche se, probabilmente, dovete pagare una tassa per ogni singolo disegno presentato, una singola domanda per una serie di disegni vi costerà generalmente molto meno che una serie di domande individuali.

Alcuni Paesi, tuttavia, esigono la presentazione di una domanda separata per ciascun disegno. Molti di questi Paesi, però, pur prescrivendo una domanda separata per ciascun disegno, ammettono delle varianti del disegno in una stessa domanda; altri Paesi ammettono eccezioni alla regola del disegno singolo quando i disegni fanno tutti riferimento ad un cosiddetto insieme di prodotti.

Varianti di un disegno possono essere, per esempio, la versione a clip e la versione a spillo dello stesso paio di orecchini. Per essere considerati come varianti, due disegni devono riferirsi allo stesso prodotto e non essere sostanzialmente diversi uno dall'altro. L'espressione insieme di prodotti, d'altra parte, designa una serie di prodotti con le stesse caratteristiche generali, che abitualmente vengono venduti insieme,

o che sono stati ideati per essere usati insieme e che condividono alcune caratteristiche comuni di disegno. Esempi: utensileria da cucina (forchette, cucchiali, coltelli) e casalinghi (asciugacapelli e loro accessori).

Come potete constatare, ci sono molti modi di intendere il principio della singola domanda.

Per informazioni più precise sul miglior modo di far registrare i vostri disegni, dovreste rivolgervi ad un consulente o all'ufficio della proprietà intellettuale competente.

Esempio: TRAX Trax è il nome di un sistema di sedili disegnato da Rodney Kinsman e venduto e commercializzato dalla OMK Design Ltd. I sedili sono stati originariamente ideati per venire incontro alle esigenze della British Rail, che stava cercando dei sedili esteticamente gradevoli, comodi, resistenti alle intemperie e che non richiedessero troppa manutenzione.

Nel corso degli anni, Trax è divenuto un prodotto di successo grazie soprattutto al suo disegno, ed è stato utilizzato in oltre 60 aeroporti in tutto il mondo.

Il disegno di Trax è protetto come disegno industriale registrato nei seguenti Paesi: Australia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone e nei Paesi del Benelux.

La registrazione assicura alla OMK

Design Ltd. un diritto esclusivo alla commercializzazione del prodotto in tutti questi Paesi.

A volte la OMK Design Ltd. ha concesso in licenza ad imprese estere la possibilità di produrre i sedili TRAX dietro versamento di royalty.

È possibile dare in licenza un disegno industriale?

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. In genere le condizioni e l'ambito della licenza vengono stipulate attraverso un cosiddetto contratto di licenza.

I contratti di licenza spesso prevedono delle limitazioni in materia di Paesi in cui il licenziatario potrà utilizzare il disegno, periodo di tempo per cui la licenza è concessa e tipo di prodotti rispetto a cui il disegno potrà essere utilizzato. Per poter concedere in licenza l'uso di un disegno in un Paese diverso dal vostro, dovete aver preventivamente ottenuto, o almeno richiesto, la registrazione del disegno in quel Paese.

Dando in licenza un disegno procurerete alla vostra impresa una fonte addizionale di reddito.

Le licenze rappresentano una forma

molto diffusa di sfruttamento dei diritti di esclusività acquisiti attraverso la registrazione dei disegni.

In genere gli accordi di licenza sui disegni fanno parte di più ampi contratti di licenza aventi per oggetto altri aspetti del prodotto (e cioè, non solo i suoi aspetti visivi).

Caso studio: **Confezione tè - CreaNative**

CreaNative, in coincidenza con il lancio del proprio sito internet, ha chiesto a società di progettazione provenienti da tutto il mondo (inclusa l'Argentina) di creare un design ipotetica per bustine di tè giapponese.

Una società di progettazione argentina ha, con lo scopo di rendere edotti i consumatori di quale fosse il Paese di provenienza del prodotto in questione, progettato una confezione che indicava il nome della società, il logo di quest'ultima e - tramite la raffigurazione di campi di tè e un sole abbagliante - suggeriva ai consumatori che la società importatrice era giapponese.

Figura 1 – Confezioni tè



3. La protezione dei disegni industriali all'estero

Perché chiedere la protezione del disegno all'estero?

Se la vostra impresa intende esportare dei prodotti con un disegno originale o intende dare in licenza la produzione, vendita ed esportazione di tali prodotti ad imprese di altri Paesi, sarà opportuno che valutiate la possibilità di registrare anche in quei Paesi i diritti esclusivi da Voi registrati nel vostro Paese.

Caso studio: La Settimana del Design, Milano 2010

Nel mese di Aprile 2010 si è svolto a Milano un evento nel quale food designer provenienti da ogni parte del globo si sono riuniti per mostrare al pubblico italiano alcuni interessanti concept di Food Design. Ad esempio, si segnalano:

Figura 1 - Il gelato a forma di anguria



Figura 2 - Il Golosimetro di Paolo Ulian

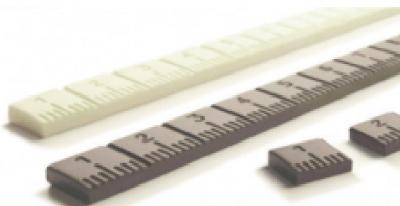


Figura 3 - Il dito-forchetta di Merry-Kavamura&Ganjavian



Come ottenere la protezione 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 vorrete proteggere i vostri disegni nei Paesi in cui esportate gli articoli a cui il disegno si applica, dovete ricordarvi di chiedere la registrazione del disegno in ciascuno di quei Paesi.

In linea generale, è importante ricordare che durante un periodo di sei mesi dalla data in cui avrete richiesto la registrazione nel primo Paese, godrete del cosiddetto diritto di priorità per la registrazione in altri Paesi. Ma dopo la scadenza di questo periodo, il vostro disegno non sarà più considerato nuovo e dunque non vi sarà più possibile registrarla in altri Paesi.

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

1. Attraverso una serie di registrazioni nazionali: in questo caso dovete 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.

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

- 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 27 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.

3. Attraverso la via internazionale: se il Paese in cui ha sede la vostra impresa è membro del cosiddetto sistema dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni industriali, ed il vostro disegno è già stato registrato in quel Paese, potrete registrarne 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. 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 (per un elenco dei Paesi membri dell'Accordo, si veda l'Appendice III. Per maggiori informazioni sull'Accordo dell'Aja e il testo del modulo per la presentazione della domanda, vi consigliamo di visitare il sito Internet dell'OMPI all'indirizzo: wwwOMPI.int/hague/fr/index.html).

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. Per esempio, il costo della registrazione di cinque disegni in 11 Paesi è di circa 900 Frs (che oggi equivalgono a circa 570 euro).

La protezione internazionale del disegno industriale

Nel 2001 i dieci maggiori utilizzatori del sistema dell'Aja sono stati, in termini di numero di domande, i gruppi Swatch, Interior, Sony Overseas, Hermès, Daimler Chrysler, Nokia, Villeroy, Moulinex, Philips Electronics e Salomon.

Nel 2001 il Gruppo Swatch, che è il più grande utilizzatore del sistema, ha depositato 103 domande di registrazione. Nel caso degli orologi, il look distintivo di un prodotto ha un influsso determinante sulla scelta dei consumatori. Ecco perché imprese come la Swatch investono ingenti capitali e conoscenze nello sviluppo di disegni vincenti, per poi assicurarsi diritti esclusivi di sfruttamento di tali disegni in una moltitudine di Paesi.

Caso studio: *Poltrona Frau S.p.A.*

Azienda italiana che opera nel settore dell'arredamento e che ha sede a Torino, Poltrona Frau S.p.A. è rinomata per la progettazione di sedie - per lo più fatte di pelle - che sono al contempo moderne e contemporanee.

La Poltrona Frau veste con qualità specifiche versioni dei modelli delle più prestigiose case automobilistiche, quali Bugatti, BMW (per gli interni della Serie 7), Lancia (per la Nuova Delta, la Musa e la Thesis), Maserati, Ferrari, Fiat (la nuova 500) e le Moto Guzzi.

Poltrona Frau S.p.A. è titolare di numerosi design comunitari quali - a titolo meramente esemplificativo - le domande nn. 000317235-0001 (vedi Figura 1) e 000317243-0001 (vedi Figura 2).

Figura 1 - domanda di design comunitario n. 000317235-0001



Figura 2 - domanda di design comunitario n. 000317243-0001



4. Come far rispettare i vostri disegni industriali

Come far rispettare i vostri diritti quando un vostro disegno industriale è stato imitato, copiato o altrimenti violato?

Far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale può essere un'operazione abbastanza complessa, che di solito sarà meglio affidare ad un avvocato specializzato. È comunque importante ricordare che l'onere di scoprire copie, imitazioni e violazioni di un disegno industriale e di reagire a tali violazioni ricade soprattutto sul suo titolare. In altre parole, sarete voi stessi a dover monitorare l'uso del vostro disegno sul mercato e una volta scoperte eventuali imitazioni o violazioni, sarete sempre voi a dover decidere se, come e quando adire le vie legali.

Se ritenete che il vostro disegno sia stato violato, vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto.

Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle possibili vie legali nel vostro Paese e, presumibilmente, anche nei Paesi limitrofi, in caso di contraffazione e violazione. Vi potrà anche informare su altri possibili modi di far rispettare i vostri diritti.

Di fronte ad una violazione del vostro disegno, potrete per prima cosa mandare una lettera di diffida al presunto infrattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il vostro disegno e quello da lui usato. Il ricorso a un avvocato specializzato in disegni industriali è anche qui consigliabile.

Se poi ritenete che la violazione sia stata intenzionale e se siete a conoscenza del luogo in cui è stata esercitata, potrete decidere di sfruttare l'elemento sorpresa e ottenere, per mezzo di un avvocato, che l'autorità giudiziaria o la polizia perquisisca i locali dell'impresa o della persona sospettata della violazione, procedendo in seguito ad un eventuale sequestro delle merci contraffatte.

In molti Paesi il titolare di un disegno industriale può impedire l'importazione di beni contraffatti per mezzo di misure adottate dalle autorità doganali nel momento in cui le merci in questione stanno per varcare il confine.

ITALIA: Peraltro, in Italia, il titolare di un disegno può impedire l'importazione di beni sospetti di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003. Tale disposizione legislativa permette, infatti, il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane.

Per avviare la procedura di controllo dei propri titoli di privativa (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una semplice domanda alla Direzione Generale delle Dogane sita a Roma, via Carducci, indicando quali disegni il titolare desidera sorvegliare - inviando copia semplice dei relativi certificati di registrazione - compilando altresì una c.d. Dichiarazione di Responsabilità e fornendo quanto più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto. Tutte le informazioni necessarie nonché i moduli di presentazione della domanda di sospensione alle dogane sono disponibili all'indirizzo www.agenziadogane.it.

Qualora una dogana ritenga che una merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del disegno vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale oppure contraffatta.

Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al sequestro di essa ed un procedimento penale sarà automaticamente avviato. Il titolare del disegno ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta,

per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile, per esempio, nei confronti del destinatario finale se lo ritiene opportuno. Il sistema funziona bene in Italia e i risultati ottenuti sono veramente incoraggianti.

ARGENTINA: Le Autorità argentine, a partire dal 2004, hanno, in seguito all'emanazione della Legge 25.986 in materia di anticontraffazione, adottato un atteggiamento maggiormente attivo riguardo a prodotti contraffatti. Gli agenti doganali ora sono autorizzati ad accettare attuali o potenziali violazioni/contraffazioni di diritti di proprietà intellettuale e possono bloccare l'ingresso di tali beni nel Paese.

In attuazione della Legge 25.986 l'Autorità Doganale Argentina ha emanato la Risoluzione n. 2.216/07 con la quale ha creato, al proprio interno, un Registro di Diritti di Proprietà Intellettuale, il cui scopo è quello di semplificare l'individuazione e il fermo di prodotti sospetti di contraffazione/contraffatti alle frontiere argentine, prima che tali beni possano lasciare le Dogane ed essere distribuiti all'interno del Paese.

5. Altri strumenti giuridici di protezione dei disegni industriali

Che differenza c'è fra la protezione offerta dal diritto d'autore e quella offerta dai disegni industriali?

In alcuni Paesi la legge consente la protezione di determinati tipi di disegni attraverso il diritto d'autore. Per esempio, i motivi di tessuti e stoffe.

Mentre molti Paesi permettono una protezione cumulativa (vale a dire sia la protezione offerta dal diritto d'autore che quella offerta dal disegno industriale), in altri le due forme di protezione sono in alternativa.

Il primo passo da fare prima di decidere quale forma di protezione scegliere, è capire la differenza fra le due forme di protezione. Alcune delle principali differenze sono elencate qui di seguito:

Registrazione:

In genere le leggi sul disegno industriale stabiliscono che per ottenere la protezione di un disegno è necessario registrarla nel Paese in cui se ne invoca la protezione. Il certificato di registrazione che è previsto dalle leggi sul disegno industriale può essere molto utile in caso di violazione, perché è un solido mezzo di prova per la tutela

giurisdizionale dei propri diritti.

Il diritto d'autore sulle opere considerate originali esiste a prescindere da qualsiasi formalità.

Anche se non prescrivono nessuna forma di registrazione, alcuni Paesi hanno però uffici presso cui è possibile far registrare il proprio diritto d'autore ed ottenere un certificato.

Durata:

In genere la protezione offerta dal disegno industriale ha una durata che varia fra i 10 ed i 25 anni, a seconda degli ordinamenti. Non bisogna inoltre dimenticare che la procedura di registrazione del disegno può richiedere tempo e non essere adeguata nel caso di prodotti legati a mode passeggiere (per esempio, capi di abbigliamento).

Il diritto d'autore dura, nella maggior parte dei Paesi, per tutta la vita dell'autore più un periodo variante da 50 a 70 anni a partire dalla data della morte dell'autore.

Ambito della protezione:

Il diritto conferito dalla registrazione di un disegno è un diritto assoluto nel senso che il diritto si ritiene violato a prescindere dall'intenzionalità nella creazione della copia del disegno.

Secondo le norme sul diritto d'autore

sussiste violazione solo in caso di riproduzione dolosa dell'opera tutelata dal diritto d'autore. Ciò che può essere più difficile da provare in sede giurisdizionale.

Tipi di prodotti:

Nella maggior parte dei Paesi non tutti i disegni possono essere protetti attraverso le norme sul diritto d'autore e, in genere, questo tipo di protezione è accordato solo a disegni suscettibili di essere considerati opere d'arte. Questa distinzione non è sempre chiara. Mentre alcuni tipi di disegni, come per esempio la forma di determinati tipi di prodotti, non potranno quasi mai essere protetti in base alle norme sul diritto d'autore, altri, come i motivi dei tessuti, possono quasi sempre essere protetti attraverso entrambi forme di protezione.

Costi:

Registrare un disegno in vari Paesi implica il pagamento di distinte tasse in ciascun Paese. Inoltre, può essere utile o necessario affidare la presentazione della domanda ad un agente specializzato. Anche questo implica dei costi.

In generale la protezione attraverso il diritto d'autore non ha costi diretti, visto che la maggior parte dei Paesi

riconosce il diritto d'autore senza bisogno di registrazione formale. Ci possono però essere costi derivanti dal deposito dell'opera presso il registro nazionale del copyright (nei Paesi in cui esso esiste), o i costi incorsi per provare la titolarità del disegno in caso di processo.

In conclusione, la protezione offerta dalla registrazione del disegno è più forte nella misura in cui protegge anche da una violazione involontaria e prevede il certificato di registrazione (che, in caso di violazione, rappresenta una prova importante). Questo tipo di protezione richiede però un maggiore sforzo economico ed amministrativo ed è più limitata nel tempo.

Ad ogni modo - e soprattutto se il disegno non è registrato - è consigliabile conservare copia dei bozzetti eseguiti nel corso della creazione del disegno (firmare, datare e conservare ogni bozzetto può essere d'aiuto in caso di violazione).

Esempio: In un recente studio condotto sui creatori di tessuti nel Regno Unito, l'80% degli intervistati ha detto di conservare sistematicamente copia dei bozzetti originali dei disegni e di essere cosciente dell'importanza di tali bozzetti per provare la titolarità del diritto d'autore su di essi.

ITALIA: Il diritto d'autore sulle opere considerate originali esiste, viceversa, a prescindere da qualsiasi formalità.

Anche se non esiste alcuna forma di registrazione obbligatoria, è possibile depositare un'opera come inedita presso la SIAE. Tale deposito, però, fornisce al richiedente soltanto prova del fatto che l'opera in questione era già stata creata alla data di deposito.

Attraverso la modifica dell'art. 44 c.p.i., la durata della protezione garantita dalla legge sul diritto d'autore ai disegni e ai modelli industriali passa dal limite di 25 anni a quello di 70 anni successivi alla morte dell'Autore.

In Italia, però, non tutti i tipi di modelli potranno essere protetti dal diritto di autore, ma esclusivamente quelli che presentino carattere creativo e valore artistico. Questo tipo di protezione è infatti accordato solo a disegni suscettibili di essere considerati opere d'arte.

ARGENTINA: In Argentina, anche se la tutela del diritto d'autore viene accordata all'autore nonché al titolare dei diritti di sfruttamento economico a partire dal momento della sua creazione (in forma tangibile), è consigliabile, comunque, registrare l'opera ai fini della prova della titolarità in caso di eventuali controversie (così ponendo a carico di

terzi che rivendicano la titolarità della medesima opera l'onere di provare tale titolarità).

Un po' più di luce sul design

Mentre in genere gli elementi funzionali di una lampada non divergono molto da modello a modello, spesso l'aspetto di una determinata lampada è uno dei principali fattori che ne determinano il successo sul mercato. Ecco il motivo per cui i registri dei disegni industriali di molti Paesi contengono una lunga lista di disegni industriali registrati per prodotti della casa come, appunto, lampade.

Caso studio: Flos S.p.A. / Semeraro Casa e Famiglia S.p.A.

FLOS S.p.A. è un'azienda italiana, nata a Merano nel 1962 come piccolo laboratorio dove si sperimentavano nuovi materiali, nonché nuove ricerche stilistiche e funzionali.

Già in questi primissimi anni l'azienda si è fatta conoscere in Italia (e successivamente nel resto del mondo) grazie a grandi designer che l'hanno accompagnata nel suo percorso aziendale quali i fratelli Pier Giacomo e Achille Castiglioni e Tobia Scarpa.

Flos spicca nel settore dell'illuminazione d'arredo di qualità non solo per le novità

stilistiche, ma anche per l'introduzione di materiali che prima non erano nemmeno presi in considerazione nelle attività produttive (come il cocoon, che prima era utilizzato solamente come materiale per l'imballaggio).

Gli anni settanta per Flos sono stati anni di grande fermento creativo e imprenditoriale; l'azienda era in grande crescita e nel 1974 ha acquisito Arteluce (una storica azienda di apparecchi illuminanti italiana). Di conseguenza, diversi modelli disegnati da Gino Sarfatti (fondatore di Arteluce nel 1936) sono stati incorporati nella gamma di prodotti Flos.

Gli anni ottanta hanno visto Flos impegnata in una grande sperimentazione e ricerca di forme, concezioni e soluzioni innovative per i propri prodotti (e l'illuminazione in generale), attraverso una ricerca ed utilizzo di materiali innovativi, e ad una grande cura e qualità della propria produzione.

E' altresì iniziata una lunga collaborazione in esclusiva con Philippe Starck, che ha dato luce ad una serie di successi internazionali definiti anche oggetti di culto (come per esempio: Ara' e Miss Sissi).

Al giorno d'oggi la Flos è una fra le aziende leader nel proprio settore.

Una controversia riguardante la nota

lampada Arco - nella quale Flos ha contestato all'azienda italiana Semeraro di essere importatrice di un modello analogo prodotto in Cina - ha fornito l'occasione per un chiarimento in sede di Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla compatibilità con il diritto comunitario dei diversi interventi normativi susseguitisi in Italia per l'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.

Flos S.p.A. ha, infatti, proposto innanzi la Tribunale di Milano un ricorso in via cautelare d'urgenza, chiedendo il sequestro del modello di lampada denominato Fluida importato dalla Cina e commercializzato da Semeraro Casa e Famiglia S.p.A., nonché un'inibitoria volta ad impedire ogni ulteriore importazione o commercializzazione di tale lampada da parte di Semeraro.

Flos ha asserito che il modello di lampada oggetto di contestazione imitasse tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della propria (celeberrima) lampada Arco (frutto dell'immaginazione dei fratelli Castiglioni), violando i diritti patrimoniali d'autore che Flos asseriva di detenere su tale lampada e causando un presunto danno patrimoniale sull'opera dell'ingegno costituita dalla lampada Arco.

Con ordinanza del 12 marzo/30

aprile 2009, il Tribunale di Milano ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alcune questioni pregiudiziali volte a chiarire la conformità con il diritto comunitario delle modifiche normative intervenute nel corso del procedimento.

Il Tribunale ha essenzialmente chiesto alla Corte di chiarire se fossero compatibili con le norme della direttiva le norme della legge italiana di attuazione che prevedevano:

a) l'esclusione dalla tutela del diritto d'autore per i modelli caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) l'annullamento, anche solo durante un periodo transitorio, della protezione del diritto d'autore per i modelli, in base al fatto che un terzo aveva legittimamente acquisito il diritto di produrre e commercializzava un prodotto che imitava la forma di un modello divenuto di pubblico dominio.

È possibile - chiedeva il tribunale - che si permetta a uno Stato membro di escludere dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli che siano divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione nell'ordinamento giuridico interno?

Va precisato, al riguardo, che la legge di

attuazione direttiva comunitaria 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli - entrata in vigore il 19 aprile 2001 - aveva, previsto una moratoria decennale durante la quale la protezione in materia di diritto d'autore accordata ai disegni e modelli precedentemente non tutelati non si applicava a coloro che prima del 19 aprile 2001 avessero iniziato la fabbricazione o la vendita di prodotti da essi realizzati (utilizzando modelli che prima del 19 aprile 2001 o non godevano di alcuna tutela, o per i quali la protezione era scaduta).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 27 gennaio 2011 ha statuito che la direttiva europea sul design industriale 98/71/CE non consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della tutela del diritto d'autore quei design che, in possesso dei requisiti previsti e registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva.

La Corte ha poi affrontato la questione di come risolvere il conflitto tra gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d'autore da un lato e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e

commercializzato prodotti realizzati in conformità ai design caduti in pubblico dominio.

La Corte ha stabilito, al riguardo, che l'obiettivo della cumulabilità della protezione dei modelli registrati con la protezione della legge sul diritto d'autore verrebbe vanificato se si lasciasse agli Stati membri la possibilità di applicare o meno la protezione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli divenuti di pubblico dominio.

Per tale ragione, la previsione di un periodo transitorio doveva essere conforme a principi di proporzionalità e ragionevolezza, e finalizzato ad un bilanciamento tra i suindicati interessi contrapposti.

La Corte ha statuito, quindi, che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, non rispondevano della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo tale attività anche dopo tale data (ma limitatamente ai prodotti fabbricati o acquistati prima del 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché detta attività si fosse mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso).

Durante la pendenza della causa dinanzi

alla Corte Ue, le norme italiane in questione sono mutate: le modifiche al Codice della Proprietà Industriale introdotte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in vigore dal 2 settembre 2010 hanno, infatti, novellato l'art. 239 c.p.i., estendendo la tutela d'autore del design anche a quelle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio.

La protezione internazionale del disegno industriale

Il marchio d'impresa è un segno distintivo (generalmente una parola, logo o combinazione dei due) utilizzato per differenziare i prodotti offerti da una data impresa da quelli offerti dalle altre. In alcuni casi la forma, il disegno o la confezione di un dato prodotto possono essere considerati una caratteristica distintiva del prodotto in questione ed essere dunque protetti come marchi tridimensionali. La bottiglia della Coca-Cola o la forma triangolare della barra di Toblerone sono alcuni esempi. Per sapere se un determinato disegno è suscettibile di essere protetto come marchio tridimensionale, è consigliabile rivolgersi ad un consulente in proprietà intellettuale.

La protezione per i marchi è rinnovabile

a tempo indeterminato, mentre di solito la protezione dei disegni è limitata nel tempo (in genere, da 10 a 25 anni). Il costo della registrazione varia anch'esso a seconda che si tratti di marchi o disegni. In alcuni ordinamenti le due forme di protezione possono coesistere.

Le leggi sulla concorrenza sleale proteggono il disegno industriale?

In molti Paesi i disegni industriali sono protetti dalle norme sulla concorrenza sleale. Di conseguenza in questi Paesi un disegno può essere protetto da atti di concorrenza sleale quali per esempio la pedissequa imitazione, atti suscettibili di creare confusione nel consumatore e altre forme di sfruttamento dell'altrui reputazione. 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.

Caso studio: **Bialetti Industrie S.p.a. / Forever s.r.l.**

Bialetti Industrie S.p.A è un'azienda italiana - specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici e di strumenti di cottura - costituitasi nel 1998 a seguito della fusione della azienda italiana produttrice di pentole in alluminio,

Rondine Italia, con la celeberrima produttrice di caffettiere Alfonso Bialetti & C..

Fondata nel 1919 dall'Ing. Alfonso Bialetti come officina per la produzione di semilavorati in alluminio, Alfonso Bialetti & C. ha cominciato, a partire dal 1933, a commercializzare un apparecchio per la preparazione del caffè ideata dallo stesso Ing. Bialetti (il cui corpo era fatto di alluminio e le maniglie di bakelite) denominato Moka (comunemente chiamata anche caffettiera o anche macchinetta del caffé).

Nell'immediato dopoguerra è stato poi realizzato un nuovo modello di moka, che è stato esposto alla Fiera di Milano nel 1948.

Gli anni cinquanta hanno visto l'azienda effettuare importanti investimenti in campo pubblicitario, specialmente con la creazione nel 1952 del celebre omino con i baffi disegnato da Paul Campani.

In seguito ad atto di citazione notificato in data 2 luglio 2009 - con il quale Bialetti Industrie S.p.a. aveva convenuto in giudizio Forever S.r.l., per contestarle la violazione dell'inibitoria disposta dal medesimo Tribunale nel corso di un precedente giudizio avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di un modello di caffettiera denominato Moka Express - il Tribunale di Torino ha, con sentenza del 16 dicembre 2009,

statuito che la forma esterna del prodotto Moka Express di Bialetti non era idonea di per sé a renderlo confondibile con i modelli Moka Express Prestige e Moka Express Evolution di Forever.

Il Tribunale di Torino ha affermato che l'impressione generale che l'utente mediamente attento e avveduto ricavava da un esame essenzialmente sintetico dei prodotti oggetto di causa era che la forma delle caffettiere Forever assomigliava a quella della Bialetti, ma senza che questo desse luogo ad alcun rischio di confusione a causa della mancanza di capacità distintiva della forma della caffettiera Moka Express.

La capacità distintiva della forma di un prodotto (che, nel caso di specie, Bialetti voleva far attribuire alla propria caffettiera) apparteneva, infatti, soltanto a forme reputate nuove (che non fossero standardizzate e, quindi, comuni all'intera categoria dei prodotti di cui si trattava) rispetto alle forme adottate da imprenditori concorrenti in epoca anteriore.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha escluso che la forma della Moka Express di Bialetti potesse costituire segno distintivo atipico. In particolare il Tribunale ha osservato che la caffettiera tipo Moka è attualmente prodotta da numerose aziende ed è molto diffusa sul mercato anche nei centri di larga

distribuzione, dove viene proposta all'acquisto con confezioni molto diverse, con marchi diversi e a prezzi molto differenti tra loro.

Tale circostanza faceva sì che quella della caffettiera tipo Moka dovesse essere considerata una forma assai comune e diffusa presso il pubblico dei consumatori (tant'è che anche l'Enciclopedia Piccola Treccani la definiva come un tipo di caffettiera di uso domestico dalla caratteristica forma di due tronchi di piramide, per lo più ottagonale).

Esistono altre pubblicazioni ed altro materiale in tema di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale, nella sezione del sito web del WIPO dedicata alle Piccole e Medie Imprese:

www.wipo.int/sme/en/

Inoltre, il WIPO pubblica mensilmente un bollettino elettronico gratuito della Divisione PMI, disponibile all'indirizzo:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)

Direzione:

34, chemin de Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

o la Divisione PMI del WIPO:

Telefono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 338 87 60

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

sme@wipo.int

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:

www.wipo.int/sme

Sito internet:

www.wipo.int

Libreria elettronica WIPO:

www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Roma
Italia

Telefono:

+39 06 8558140

Fax:

+39 06 85351514

e-mail:

info@cacia.it

Sito internet:

www.cacia.it