

La proprietà intellettuale
e l'impresa

N° 2



LA BELLEZZA DELLA FORMA

Introduzione al disegno industriale
per le piccole e medie imprese

Per maggiori informazioni si prega di contattare

META Group

www.meta-group.com
info@meta-group.com

Telefono:
+39 07 44 24 82 20

Fax:
+39 07 44 24 80 46

META Group ha uffici in Italia, Slovenia, Argentina,
Spagna, Belgio e Tunisia

Clausola di esclusione: Le informazioni fornite non hanno carattere legale, vista la funzione divulgativa di questa pubblicazione. Questa pubblicazione è stata adattata e riprodotta con il consenso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI), titolare del diritto di autore sulla versione originale inglese, disponibile all'indirizzo www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Di conseguenza, l'OMPI non è responsabile della correttezza ed esattezza della versione adattata, per la quale la Seconda Università degli Studio di Napoli assume piena ed intera responsabilità.

Senza previa autorizzazione del titolare del copyright, è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico e meccanico, eccetto nei casi previsti dalla legge.

Indice

Pag.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | <u>I disegni industriali</u> | <u>3</u> |
| 2. | <u>La protezione dei disegni industriali</u> | <u>6</u> |
| 3. | <u>La protezione dei disegni industriali all'estero</u> | <u>18</u> |
| 4. | <u>Come far rispettare i vostri disegni industriali</u> | <u>20</u> |
| 5. | <u>Altri strumenti giuridici di protezione dei disegni industriali</u> | <u>23</u> |



1.1 disegni industriali

Cos'è un disegno industriale?

Nel linguaggio di tutti i giorni, l'espressione **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.



Esempio di disegno industriale tridimensionale



Esempio di disegno industriale bidimensionale

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:

- 1. 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.

- 2. 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, computers o automobili.

- 3. 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.

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 ad 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.

Ragioni per cui viene richiesta la protezione dei disegni industriali nell'Unione Europea



Fonte: UAMI. Studio prospettico sulle domande di registrazione del design a livello di Unione Europea (2002)



Registrazione comunitaria n. DM000501798-0005.1 del 24 marzo 2006 a nome di Slamp S.p.A.

Il design creativo

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, le lampade.

2. La protezione dei disegni industriali

Come si protegge un disegno industriale?

In quasi tutti gli ordinamenti ed in particolare in Italia, **per essere protetto ai sensi della legge sui disegni applicabile, un disegno industriale deve essere registrato.**

Per registrare un disegno industriale in genere bisogna presentare una domanda presso l'**Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**. Per ottenere la protezione all'estero, vedi la Sezione 3 della guida.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal diritto comunitario in materia, è possibile ottenere una protezione **limitata** anche dei disegni industriali non registrati, per tre anni a partire dalla data in cui il disegno è stato divulgato per la prima volta nell'Unione Europea.

Il sistema del disegno 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 mai 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 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 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. E' importante menzionare che alcuni paesi offrono metodi alternativi di protezione.

Tuttavia, la legge di attuazione della Direttiva CE n.71/98 ha introdotto in Italia la possibilità di applicare la tutela del diritto d'autore ai disegni e modelli andando a modificare gli artt. 44 e 239 c.p.i. Infatti, 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 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.

Per di più, 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.

Infine, il disegno industriale di una determinata impresa può essere protetto dall'imitazione (servile) dei concorrenti attraverso le norme sulla **concorrenza sleale**.

Per ulteriori dettagli sulla protezione del disegno attraverso il diritto d'autore, il diritto dei marchi o le norme sulla concorrenza sleale, potete consultare la Sezione 5 della guida.

Quali diritti vengono conferiti dalla registrazione del design?

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 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. Secondo l'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.

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

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, dicit l'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)

Per 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.).

Il disegno deve presentare un **carattere individuale**.

Questo avviene quando si ritiene che il disegno possa suscitare ad un consumatore sufficientemente informato un'impressione complessiva **diversa** da quella prodotta da qualsiasi altro disegno precedentemente portato alla conoscenza del pubblico. Tradizionalmente, i 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.

Cos'è generalmente escluso dalla registrazione?

Sono esclusi dalla registrazione:

- Disegni che non soddisfano i requisiti di novità, e/o del carattere individuale (come spiegato sopra).
- Disegni che rispondono 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 per i quali le caratteristiche dell'aspetto del prodotto devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno è incorporato o al quale è applicato

Diritti esclusivi

Supponiamo che la vostra impresa abbia disegnato un ombrello con un disegno innovativo e che lo abbia registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito U.I.B.M.), 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 arrecati alla 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 impedire 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.

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.

- Disegni che incorporano **simboli o emblemi ufficiali** protetti (come la bandiera di un paese).
- Disegni ritenuti **contrari all'ordine pubblico o al buon costume**.

Per una più completa informazione in materia, vi consigliamo di rivolgervi ad un consulente in proprietà intellettuale, o all'UIBM.

Come si registra un disegno?

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, ovvero inviandola per posta.

La domanda (modulo O), in 3 copie dovrà contenere:

- una 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 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.

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 (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 nell'apposito giornale/gazzetta/bollettino ufficiale. L'ufficio emetterà inoltre un certificato di registrazione.

Indicazioni su come proteggere il disegno all'estero sono fornite nella Sezione 3.

Quanto tempo occorre per registrare un disegno?

Di solito, circa 2 anni sono necessari prima di ottenere il certificato di 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 manteniate 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 divulgarlo 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 divulgato durante 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).

Cos'è il "periodo di grazia"?

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 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 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 il vostro disegno potrebbe essere protetto attraverso le norme sul diritto d'autore o sulla concorrenza sleale: per più ampie informazioni sul diritto d'autore, si veda la sezione 5).

Quanto dura la protezione del disegno industriale?

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.).

Quanto costa proteggere un disegno industriale?

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.

Al livello comunitario, la domanda di registrazione di un singolo disegno comunitario nei 27 paesi dell'Unione europea costa 230 eur 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, dovrete rivolgervi ad un consulente in proprietà industriale o all'UIBM oppure all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).

2. 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, dovrete 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 dovrete

incorrere se, constatato che il vostro disegno è stato copiato o i vostri diritti esclusivi sono stati violati, decidiate di adire le vie legali.

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 telefono 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.

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

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

Chi può richiedere la protezione?

La protezione può essere richiesta dallo stesso designer od avente causa o, se questi lavora per un'impresa, dall'impresa stessa a condizione che tale opera rientri nelle sue mansioni. 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.

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.

Chi è il titolare dei diritti sul disegno industriale?

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), la legge stabilisce (Art. 38 comma 3 c.p.i.) stabilisce che il disegno ed i diritti che ne scaturiscono appartengono al datore di lavoro, salvo restante il diritto per il dipendente di fare inserire il suo nome

nell'attestato di registrazione, o di essere riconosciuto come autore. In tal caso possono 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, i diritti sull'opera spettano all'impresa che l'ha commissionato. In tale 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

Esempio: DURACELL

Fino agli anni 80 Duracell era un'azienda monoprodotto che in pratica produceva solo batterie alcaline. Nel 1981 ha assunto dei designers 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. Torce 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.



Per gentile concessione della Duracell ®

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.

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

La risposta a questa domanda è sì, si può, con una sola domanda, chiedere la registrazione di più disegni, purché si tratti di disegni che si riferiscono tutti allo stesso prodotto o "classe" di prodotti (per una definizione di "classe", vedere sotto).

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 vennero 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 royalties.



Per gentile concessione della Trax ®

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, dovrete 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.

- **“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, cucchiaini, 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, dovrete rivolgervi ad un consulente o all'ufficio della proprietà intellettuale competente.

Il sistema di classificazione internazionale

I disegni industriali sono classificati o raggruppati in classi per facilitarne l'identificazione.

L'Italia, come molti paesi, utilizza il sistema di classificazione internazionale stabilita dal cosiddetto Accordo di Locarno (si veda il sito Internet seguente).
www.OMPI.int/classifications/fr/locarno/about/

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 il contratto di licenza. I contratti di licenza spesso prevedono delle limitazioni in materia di paesi in cui il licenziatario potrà utilizzare il disegno, il periodo di tempo per cui la licenza è concessa ed il tipo di prodotti rispetto a cui il disegno potrà essere utilizzato. Per poter dare in licenza l'uso di un disegno in un paese diverso dal vostro, dovrete aver preventivamente ottenuto, o almeno richiesto, la registrazione del disegno in quel paese. Dando in licenza un disegno procurerete alla vostra impresa una fonte aggiuntiva 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).

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 valuti la possibilità di ottenere anche in quei paesi i diritti esclusivi ottenuti nel vostro paese attraverso la registrazione.

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, dovrete ricordarvi di chiedere la registrazione del disegno in ciascuno di quei paesi.

E' 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 registrarlo 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 dovrete 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 dell'Unione Europea, potrete presentare un'unica domanda di registrazione presso l'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), per una protezione nei 27 paesi membri.

Gli altri 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'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, come nel caso dell'Italia, per il deposito internazionale dei disegni industriali, ed il vostro disegno è già stato registrato in quel paese, potrete registrarlo in uno o più dei paesi aderenti all'Accordo dell'Aja depositando una sola domanda di registrazione presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il

disegno verrà tutelato in tutti i paesi aderenti all'Accordo (attualmente 34) per cui viene fatta richiesta. 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:
www.OMPI.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).

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

vostrî 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.

Peraltro, è qualche volta possibile ottenere la descrizione in fiera di un modello presentato in contraffazione del vostro titolo. Intervenire in fiera obbliga un'azione rapida ma assicura una prova certa dell'accertamento della contraffazione per meglio avviare un'azione legale.

Peraltro, in Italia, il titolare di un disegno può impedire l'importazione di beni sospettati 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.

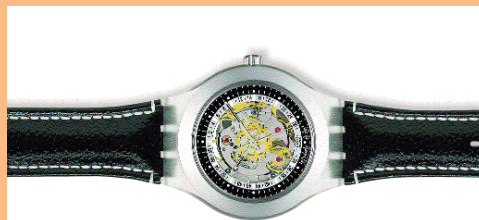
Qualora una dogana ritenga che un merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del disegno vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale oppure contraffatta. Nel caso in cui la merce

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.

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.



Per gentile concessione della Swatch AG

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 ?

Abbiamo visto che, a certe condizioni, la legge consente la protezione di determinati tipi di disegni attraverso il diritto d'autore. Per esempio, i motivi di tessuti e stoffe.



Si parla anche di protezione cumulativa (vale a dire sia la protezione offerta dal diritto d'autore che quella offerta dal disegno industriale. 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.

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:

Il codice di proprietà industriale, per quanto riguarda il disegno industriale, stabilisce che per ottenere la protezione di un disegno è necessario registrarlo 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, è possibile depositare un'opera come inedita presso la SIAE. Tale deposito però conferisce solo una data certa al diritto.

Durata:

la protezione offerta dal disegno industriale ha una durata di 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25. 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).

Attraverso la modifica dell'art. 44 CPI, 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.

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:

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.

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 entrambe le 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.

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 ulteriori a quelli di deposito dal deposito 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.

Le leggi sulla concorrenza sleale proteggono il disegno industriale?

In Italia come 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.

Tuttavia, 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.



Toblerone ® è un marchio registrato dalla Kraft Foods Group © 1986

ALLEGATO I

Indirizzi internet utili

Su altre questioni di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale:

www.wipo.int/sme/

Sul disegno industriale in generale:

www.wipo.int/about-ip/fr/

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei disegni industriali si veda l'elenco dei siti web degli uffici marchi regionali e nazionali contenuti nell'Appendice I o all'indirizzo:

www.wipo.int/news/fr/link/ipo_web.htm

Sull'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali:

www.wipo.int/hague/fr

Sull'Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali:

www.wipo.int/classifications (Locarno)

Sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio:

www.arbiter.wipo.int/domains

ALLEGATO II

Tabella delle classi secondo la classificazione internazionale istituita dall'Accordo di Locarno

1. Prodotti alimentari
2. Articoli di abbigliamento e merceria
3. Articoli da viaggio, astucci, parasoli e oggetti personali non compresi in altre classi
4. Spazzolame
5. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali o naturali in fogli
6. Arredamento
7. Articoli di uso domestico non compresi in altre classi
8. Utensili o ferramenta
9. Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manutenzione di merci
10. Orologeria e altri strumenti di misura, strumenti di controllo o di segnalazione
11. Oggetti per uso ornamentale
12. Mezzi di trasporto o di sollevamento
13. Apparecchi di produzione, distribuzione o trasformazione dell'energia elettrica
14. Apparecchi di registrazione, telecomunicazione o elaborazione di dati
15. Macchine non comprese in altre classi
16. Fotografica, cinematografia e ottica
17. Strumenti musicali
18. Stampa e macchine per ufficio
19. Articoli da cartoleria e macchine per ufficio, materiale artistico o didattico
20. Attrezzature di vendita o pubblicitarie, segni indicativi
21. Giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi
22. Armi, articoli pirotecnici, articoli per la caccia, la pesca o la distruzione di animali nocivi
23. Installazioni per la distribuzione di fluidi, installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, combustibili solidi
24. Medicina e laboratori
25. Costruzioni e elementi di costruzione
26. Apparecchi di illuminazione
27. Tabacchi e articoli per fumatori
28. Prodotti farmaceutici o cosmetici, articoli e attrezzature da toilette
29. Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco, per la prevenzione di incidenti o il salvataggio
30. Cure e mantenimento degli animali
31. Macchine e apparecchi per la preparazione di cibi o bevande non compresi in altre classi
99. Miscellanea

ALLEGATO III

Paesi aderenti all'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali

(Ultimo aggiornamento: 1 Ottobre 2005 - Stati aderenti all'Accordo: 36)

Belgio
Belize
Benin
Bulgaria
Costa d'Avorio
Corea
Egitto
Estonia
Francia
Gabon
Georgia
Germania
Grecia
Indonesia
Islanda
Italia
Kirghizistan
Liechtenstein
Lussemburgo
Principato di Monaco
Mongolia
Marocco
Paesi Bassi
Repubblica di Moldavia
Romania
Senegal
Serbia e Montenegro
Slovenia
Spagna
Suriname
Svizzera
Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia
Tunisia
Ucraina
Ungheria
Vaticano