Introduzione al design in Italia: uno sguardo d'insieme

Niccolò Ferretti und Alessandro Zito

1 Introduzione

Cos'è il design? Per dare una risposta a questa domanda viene in aiuto una definizione di un celebre architetto contemporaneo: „*nel linguaggio corrente design indica sia il mestiere di chi trasferisce valore estetico e originalità a un artefatto fisico o virtuale sia quell'artefatto medesimo. Si dice infatti comunemente che un certo oggetto è di design. Entrambi, prodotto e mestiere, sono caratterizzati da ricerca espressiva, innovazione tecnologica, eterodossia formale, contemporaneità*“.¹ La tutela dei disegni e modelli è un bene fondamentale per le imprese di qualsiasi dimensione.

Una ricerca dell'EUIPO evidenzia che le piccole e medie imprese (PMI) titolari di disegni e modelli hanno un reddito per dipendente più elevato del 17 % rispetto alle PMI che non sono titolari di diritti di proprietà intellettuale. I settori che si avvalgono in modo intensivo di disegni e modelli contribuiscono all'11,9 % dell'occupazione e al 13,4 % del PIL dell'UE.²

Per quanto concerne la disciplina internazionale dei disegni e modelli, è necessario far riferimento all'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 06 novembre 1925, riveduto a Londra in data 02 giugno 1934 e ratificato con L. 24 ottobre 1980 n. 744. Un'ulteriore fonte normativa è da rinvenire nell'Accordo dell'Aja del 1960 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e l'Accordo di Ginevra del 02 luglio 1999–23 dicembre 2003 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione dei disegni e modelli

¹ Francesco Trabucco, Design, Ed. Bollati Boringhieri 2015, pag. 11.

² Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union Industry-Level Analysis Report, October 2016 Second edition, Euipo.

N. Ferretti (✉) · A. Zito

Nunziante Magrone Studio Legale Associato, Milano, Italien

E-Mail: n.ferretti@nmlex.it; a.zito@nmlex.it

industriali. La normativa relativa ai disegni e modelli è stata positivizzata a livello europeo dalla Direttiva 98/71 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e dal Regolamento 6/2002 sul disegno e modello comunitario. La normativa nazionale, invece, è rinvenibile nel Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.) agli artt. 31 – 44 C.P.I.

2 Il Design registrato: oggetto della registrazione

L'art. 31 C.P.I. (coincidente con l'art. 3 del Regolamento 6/2002) statuisce che possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Il prodotto complesso, invece, è un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

3 Requisiti per la registrazione

Proprio come avviene per i marchi e per i brevetti, anche i disegni e modelli necessitano di alcuni requisiti per essere registrabili. Primo fra tutti, la novità. L'art 32 del C.P.I. (che coincide in larga parte con l'art. 5 del Regolamento 6/2002) statuisce che un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Il gradiente di differenziazione affinché un design possa essere considerato nuovo è alquanto modesto, il giudice infatti dovrà accertare la non identità fra i disegni a confronto.³ Nel giudizio di comparazione si farà riferimento al disegno nella propria interezza e si escluderanno i dettagli irrilevanti. Sono considerati irrilevanti

³ *Scordamaglia*, Rivista di Diritto Industriale 95, I, pag. 134; *Florida* in Aa. Vv., Diritto Industriale, pag. 296; Tribunale di Milano, 31 gennaio 2011 in GADI 2011, pag. 677; Tribunale di Milano, 10.12.2008 in banca dati Dart's IP.

la diversità di materiali,⁴ le rifiniture,⁵ le semplici variazioni di un modello già divulgato e le modifiche di dettaglio imposte da necessità di adeguamento tecnico.⁶

Il secondo requisito di registrabilità di un disegno/modello è il carattere individuale. L'art. 33 del C.P.I. (che coincide con l'art. 6 del Regolamento 6/2002) statuisce che un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Alcuni autori e parte della giurisprudenza hanno accostato il concetto di carattere individuale a quello del carattere distintivo (in tema di marchi).⁷ Si tratta però di concetti diversi in forza del fatto che il design tutela una determinata forma preferita dal consumatore rispetto alle altre, mentre il marchio tutela l'origine imprenditoriale del prodotto.⁸

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre affermato che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.⁹ Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Chi è l'utilizzatore informato? È pacifico che non si può considerare tale il pubblico indistinto o l'uomo della strada, ma neppure il *designer* o comunque l'esperto, il produttore o il rivenditore.

Informato è l'utilizzatore di quella tipologia di prodotto che ha una certa conoscenza e presta una certa attenzione all'aspetto del prodotto stesso.¹⁰ La nozione di utilizzatore informato deve essere atecnica¹¹ ed essenzialmente consumeristica del

⁴Tribunale di Roma, 27 febbraio 2004 in banca dati Dart's IP.

⁵Corte di Appello di Firenze 13 gennaio 1972 in GADI 1972, pag. 57.

⁶Considerazioni tratte da *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 325.

⁷*Ghidini* in *Rivista di Diritto Industriale* 95, pag. I 81; *Auteri*, *Contratto e Impresa Europa* 99, pag. 758; *Vanzetti di Cataldo* VI, pag. 520; Tribunale di Bologna 22 giugno 2010 in GADI 2010, pag. 703.

⁸*Sarti* in *Marchetti – Ubertazzi*, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 325; *Mondini*, *Nuove Leggi Civili Commentate* 99, pag. 974; *Montanari*, *Rivista di Diritto Industriale*, 10, pag. 14; Tribunale di Bologna 21 dicembre 2010 in GADI 2011, pag. 599; Tribunale di Bologna 22 marzo 2010 in GADI 2010; Tribunale di Torino 8 settembre 2008 in GADI 2008, pag. 1068; Tribunale di Torino 20 marzo 2008 in GADI 2008, pag. 834.

⁹EUCJ, C-345/2013 in banca dati e-curia.

¹⁰*Philipp Fabbio*, *Disegni e Modelli*, Ed. CEDAM 2012, pag. 38.

¹¹ „La nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi e, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite“, CGUE 20 ottobre 2011C-281, par. 53 in e-curia.

profilo in questione, nell'alveo di una nozione che deve rimanere inevitabilmente fluida e che deve essere riempita caso per caso, in base alle tendenze del momento e „delle concrete dinamiche ed esperienze di settore per fornire il parametro ottimale al quale affidare la valutazione ultima circa la sussistenza della contraffazione“.¹²

La più recente giurisprudenza ha definito il consumatore informato come un soggetto che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. In sostanza, l'utilizzatore informato costituisce una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna competenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. Tale nozione può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di una attenzione media, bensì di una particolare diligenza a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.¹³

Più in generale, l'utilizzatore informato è un consumatore (dunque non un tecnico o un professionista del settore) il cui grado di attenzione, informazione e accortezza, risulta comunque superiore a quello della media dei consumatori, sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza media del settore merceologico di riferimento in quanto attento alle novità del mercato.¹⁴ L'impressione generale, invece, è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.¹⁵

La divulgazione è un fatto distruttivo della novità e del carattere individuale. Nella fattispecie, l'art 34 del C.P.I. (che coincide sostanzialmente con l'art. 7 del Regolamento 6/2002) afferma che, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 (novità) e 33 (carattere individuale), il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

¹² Luca Guidobaldi, Il Diritto Industriale 4/2014 Ed. Ipsoa, pag. 376.

¹³ Tribunale di Torino, 12 gennaio 2018, Sent. 66/2018 in Giurisprudenza delle Imprese.

¹⁴ Tribunale di Firenze, 04 gennaio 2017, R.G. 17077/2016 inedita; General Court, 13 maggio 2015 T-15/13 in e-curia; Tribunale di Milano 4 ottobre 2012 Sent. 1575/2013 in banca dati Dart's IP; Tribunale di Roma 27 febbraio 2012 in banca dati De Jure.

¹⁵ Trib. Torino, 15 luglio 2008, n. 5302 in banca dati Dart's IP, Tribunale di Milano 22 novembre 2017 n. 11766 in Giurisprudenza delle Imprese.

La norma statuisce, inoltre, che il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. In ogni caso, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. In buona sostanza, la legge pone in essere un elenco di alcune circostanze che determinano la c.d. divulgazione (la registrazione, la messa in commercio, l'esposizione).

Altra tipologia di divulgazione può essere considerata la promozione pubblicitaria, attraverso canali telematici, la presenza di modelli fortemente somiglianti a quello di cui si richiede la tutela. Si considera divulgazione di natura distruttiva anche la presentazione al pubblico del modello allo stato di prototipo (si pensi ai *test drive* delle automobili).¹⁶ A livello europeo, la Corte di Giustizia ha recentemente considerato che il requisito della divulgazione può ritenersi integrato anche nel caso i fatti costitutivi si siano realizzati al di fuori del territorio dell'Unione Europea.¹⁷ Il legislatore ha voluto, inoltre, concedere al titolare del disegno o modello il c.d. periodo di grazia (*grace period*) della durata di 12 mesi decorrenti dal momento in cui il disegno/modello è stato reso accessibile al pubblico per qualsiasi ragione. Il designer dunque avrà tempo 1 anno per decidere se procedere alla registrazione o meno.

4 Il prodotto complesso

Passiamo ora ad analizzare la nozione di prodotto complesso. La sua definizione è già stata data in precedenza al comma 3 dell'art. 31 C.P.I. Vi sono, però, dei requisiti che i componenti di un prodotto complesso devono soddisfare al fine di ottenere la tutela del design registrato. Ed infatti, l'art. 35 C.P.I. (che coincide con l'art. 4 comma 2 e 3 del Regolamento 6/2002) afferma che il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

¹⁶Tribunale di Napoli, Sez. Spec. In Materia di Impresa 19 dicembre 2013, Ord. in banca dati Pluris On line.

¹⁷CGUE, 13 febbraio 2014 C/12 par. 33 in banca dati e-curia.

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Vi è una specifica categoria di componenti detti ricambi must – match, (ad esempio i pannelli delle carrozzerie di automobili) che godono di una disciplina provvisoria dettata dall'art. 241 C.P.I. (che ricalca l'art. 110 del Regolamento 6/2002). Nella fattispecie, la norma in parola statuisce che fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Tale norma permette al produttore terzo/indipendente di produrre e vendere, ai soli fini della riparazione del prodotto complesso, un pezzo di ricambio il cui design sia stato registrato. Proprio a tal riguardo, negli ultimi anni è nato un dibattito giurisprudenziale relativamente a questo tema che ha visto coinvolte le maggiori case automobilistiche mondiali ed i produttori indipendenti. Nella fattispecie, si disquisiva della possibilità o meno di applicare alla fabbricazione dei c.d. cerchioni „replica“ la clausola di riparazione, prevista dall'articolo 110 del Regolamento EU 6/2002.

In termini estremamente sintetici e rinviando alla lettura del provvedimento per maggiori approfondimenti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁸ ha concluso che i cerchioni sono da ritenersi „componenti“ alla stregua di tutti gli altri „pezzi di ricambio“ e quindi, in linea di principio, possono soggiacere alla eccezione di riparazione, come ogni altro componente visibile di un prodotto complesso e con gli stessi limiti. Con ciò, quindi, il campo è stato sgombrato da tutte le argomentazioni a favore e contro la possibilità di annoverare i cerchioni tra „i pezzi di ricambio“ (componenti di prodotto complesso), piuttosto che tra gli „accessori“ (non componenti di prodotto complesso).

5 Le caratteristiche tecnicamente necessitate

Sempre relativamente alla registrabilità di un disegno/modello, un discorso a parte meritano le caratteristiche c.d. tecnicamente necessitate. In particolare, l'art. 36 C.P.I. (che coincide con l'art. 8 del Regolamento 6/2002) afferma che non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche

¹⁸ CGUE, cause riunite C-397/16 e C-435/16, in banca dati e-curia.

dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha recentemente statuito che, al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi e che, al fine di valutare se le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie.¹⁹

Inoltre, non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto, in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia, possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

6 Durata e diritti nascenti dalla registrazione

Per quanto concerne la durata accordata dal design registrato, l'art. 37 del C.P.I. (già art. 12 del Regolamento 6/2002) stabilisce che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

È ora il caso di specificare chi ha diritto alla registrazione del disegno/modello e gli effetti scaturenti da quest'ultima. In particolare, a livello comunitario, il diritto alla registrazione è positivizzato nell'art. 14 del Regolamento 6/2002 che coincide, per la gran parte, con quanto stabilito dall'art. 38 del C.P.I. Quest'ultima norma statuisce che i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Inoltre, il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. La norma continua affermando che, salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. Gli effetti della registrazione decorrono

¹⁹CGUE, causa C-395/16, in banca dati e-curia.

dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

L'art. 41 C.P.I., che ripercorre in larga parte gli articoli 10 e 19 del Regolamento 6/2002, definisce l'ambito di protezione del disegno/modello registrato. In particolare, la registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. La norma conclude affermando che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Infatti, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleggi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l'utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un'impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una impressione generale differente, considerato che „l'impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto“. Dunque, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.²⁰

La giurisprudenza di merito italiana ha più volte ribadito anche il principio secondo cui, al fine di accertare la sussistenza della contraffazione di un modello registrato, la legge richiede da parte del consumatore informato un'impressione generale di somiglianza tra i modelli. Il giudizio di contraffazione deve, infatti, essere condotto sull'aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza; deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio d'insieme dell'impressione generale che, sia pure nell'utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.²¹

In alcuni settori, come ad esempio nell'ambito della moda, in particolare nel settore calzaturiero, la contraffazione di modelli di sneakers è stata ritenuta sussistente quando si possono evidenziare caratteristiche riprodotte pedissequamente e quelle che sembrano semplicemente ispirarsi ai corrispondenti elementi delle calzature protette dalla registrazione, con un effetto di insieme che significativamente richiama uno ad uno i modelli azionati.²²

²⁰ Tribunale di Torino, 26 giugno 2018 n. 3288/2018 in *Giurisprudenza delle Imprese*.

²¹ Tribunale di Milano, 4 luglio 2017, RG n. 15866/2017 in banca dati *Dart's IP*.

²² Tribunale di Milano, 10 dicembre 2014, R.G. 62886/2014 in banca dati *Dart's IP*.

In altre parole, l'impressione generale non può essere un giudizio di tipo analitico, ma deve essere un giudizio immediato, globale e di sintesi, che rimanda ad una modalità percettiva di tipo istintivo ed emotivo.²³

Così come avviene per il marchio registrato e per il brevetto concesso, anche per quanto concerne il design registrato i diritti scaturenti dalla registrazione non sono assoluti. Ed infatti, l'art. 42 C.P.I., che coincide con l'art. 20 del Regolamento 6/2002, tratta precisamente delle limitazioni del diritto su disegno o modello. In particolare la norma in commento statuisce, al suo primo comma, che i diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

Può accadere infatti che il consumatore acquisti un prodotto in cui è applicato o nel quale è incorporato il disegno o modello e non sia edotto del fatto che quel disegno o modello è tutelato. Ne deriva che, nel caso di disegni e modelli, l'acquisto del prodotto al fine di utilizzarlo in ambito privato e la sua produzione, sempre che entrambe non avvengano a fini commerciali, non mettono in pericolo l'interesse economico del titolare.

Cosa diversa se l'acquisto e la successiva produzione del disegno/modello tutelato avvengano su scala industriale. Per quanto concerne la limitazione all'uso per fini sperimentali, viene ricalcato il diritto brevettuale. In ogni caso, a differenza del brevetto, è più arduo immaginare un uso sperimentale del disegno e modello.

In relazione alla lettera c) della norma in commento, si osservi come la citazione debba essere corredata da tutti gli elementi utili al fine dell'individuazione del titolare del disegno e del modello. L'uso a fini didattici può essere considerato l'uso di materiale didattico come un libro di testo, slide, *paper* ecc. da parte del docente. Come evidenziato dalla norma, tali condotte sono autorizzate soltanto se: poste in essere in buona fede alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza pregiudicare indebitamente la normale utilizzazione del disegno e modello, con il dovere di citare la fonte, ossia il nome del titolare del diritto.²⁴

Il secondo comma dell'articolo in parola statuisce che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

- a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
- b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

²³ Tribunale di Torino, ord. 15 luglio 2008, R.G. 18366\2008 in banca dati Dart's IP.

²⁴ Sul punto, una visione d'insieme: *Philipp Fabbio*, Disegni e Modelli, Cedam 2012, pag. 165 e ss.

Tale statuizione protegge l'interesse al funzionamento dei traffici internazionali ed è relativa i transiti temporanei di veicoli sul territorio nazionale.²⁵

7 La nullità della registrazione

A questo punto della trattazione, è il caso di analizzare i casi in cui il modello/disegno registrato è nullo. I casi di nullità di un modello registrato sono indicati nell'art. 43 C.P.I. (il quale dà attuazione all'art. 11 della Direttiva 98/71). La norma in parola afferma che la registrazione è nulla:

- quando non ha ad oggetto l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte;
- nel caso in cui il modello sia carente del requisito della novità;
- nel caso in cui il modello sia carente del requisito del carattere individuale;
- nel caso in cui il modello sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
- nel caso in cui vi sia stata divulgazione, ossia il modello è stato reso accessibile al pubblico;
- nel caso in cui il disegno o modello applicato al prodotto complesso od incorporato nel componente di un prodotto complesso non possieda i requisiti della novità e del carattere individuale;
- nel caso in cui sia richiesta la registrazione di quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
- nel caso in cui la registrazione abbia ad oggetto le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione (tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare);
- se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118 (la c.d. rivendica);
- se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di

²⁵ Marchetti – Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, Cedam 2016, pag. 349.

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

L'art. 39 comma 4 C.P.I. (che dà attuazione all'art. 11 della direttiva 98/71), invece, tratta della nullità c.d. parziale. La norma in questione statuisce che la domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

8 L'Unregistered Design

Il legislatore europeo considera come meritevoli di tutela (seppur per un breve periodo di tempo) anche i modelli non registrati. Nella fattispecie, il considerando n. 16 del Regolamento 6/2002 afferma che in alcuni settori industriali vengono realizzati un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Inoltre, lo stesso art. 10 del Regolamento 6/2002 afferma che l'ambito di protezione dei modelli, „*si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa*“.

La *ratio* di tale protezione mira a tutelare quei prodotti che, a fronte del forte carattere di stagionalità (quali ad esempio gli occhiali da sole, le collezioni di scarpe estive, ovvero le borse e i costumi da bagno) o di temporaneità, non riceverebbero alcuna utilità da un'ipotetica registrazione come modello, ma che non per questo sono meno interessati e meno meritevoli di tutela dai fenomeni di tipo contraffattivo (che anzi, proprio a fronte del richiamato carattere della stagionalità, sono maggiormente soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di design e di stile).²⁶

²⁶ Sul punto, Tribunale di Milano, Ord. 20.05.2011 in banca dati on line Dart's IP.

Ovviamente, si consideri che, „è onere di chi invochi la tutela del disegno – modello comunitario non registrato, fornire la prova dei requisiti contenuti nella normativa regolamentare, e cioè anche del limite temporale triennale di protezione, dell'individualità del disegno o modello e della copiatura contestata. In particolare, con riferimento alla copiatura, esigenze concrete di prova impongono un elevato livello di similitudine dei prodotti tale da far ritenere poco credibile un processo di creazione autonoma in capo al concorrente che fosse a conoscenza del modello“.²⁷

Ebbene, come sopra accennato, e come statuito dall'art. 11 del Regolamento 6/2002, il disegno o modello che possieda i requisiti della novità e del carattere individuale è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

Si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

²⁷ Sul punto, Tribunale di Milano, Ord. 06.03.2009 in GADI 2009, pag. 687.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.