



Design

tra

Diritti d'autore, Registrazione e Concorrenza sleale

Giovanni F. Casucci

BARDEHLE PAGENBERG

Studio Legale Casucci
Ferretti STP

Viale Regina Margherita 35
20122 Milano
T +39.(0)2.87389450
F +39.(0)2.87389452
milano@bardehle.eu

Piazza Bra 28
37121 Verona
T +39.(0)45.9230185
F +39.(0)45.9230186
verona@bardehle.eu

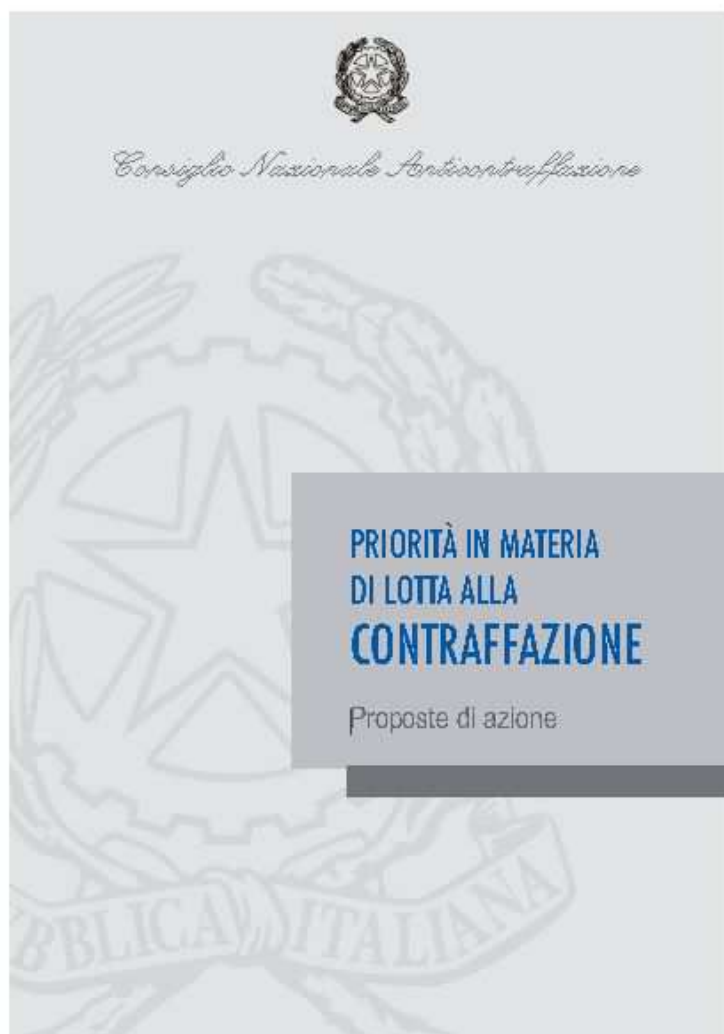
Santa Croce 2122
30135 Venezia
T +39.(0)41.0991600
F +39.(0) 41.0991619
venezia@bardehle.eu

www.bardehle.com

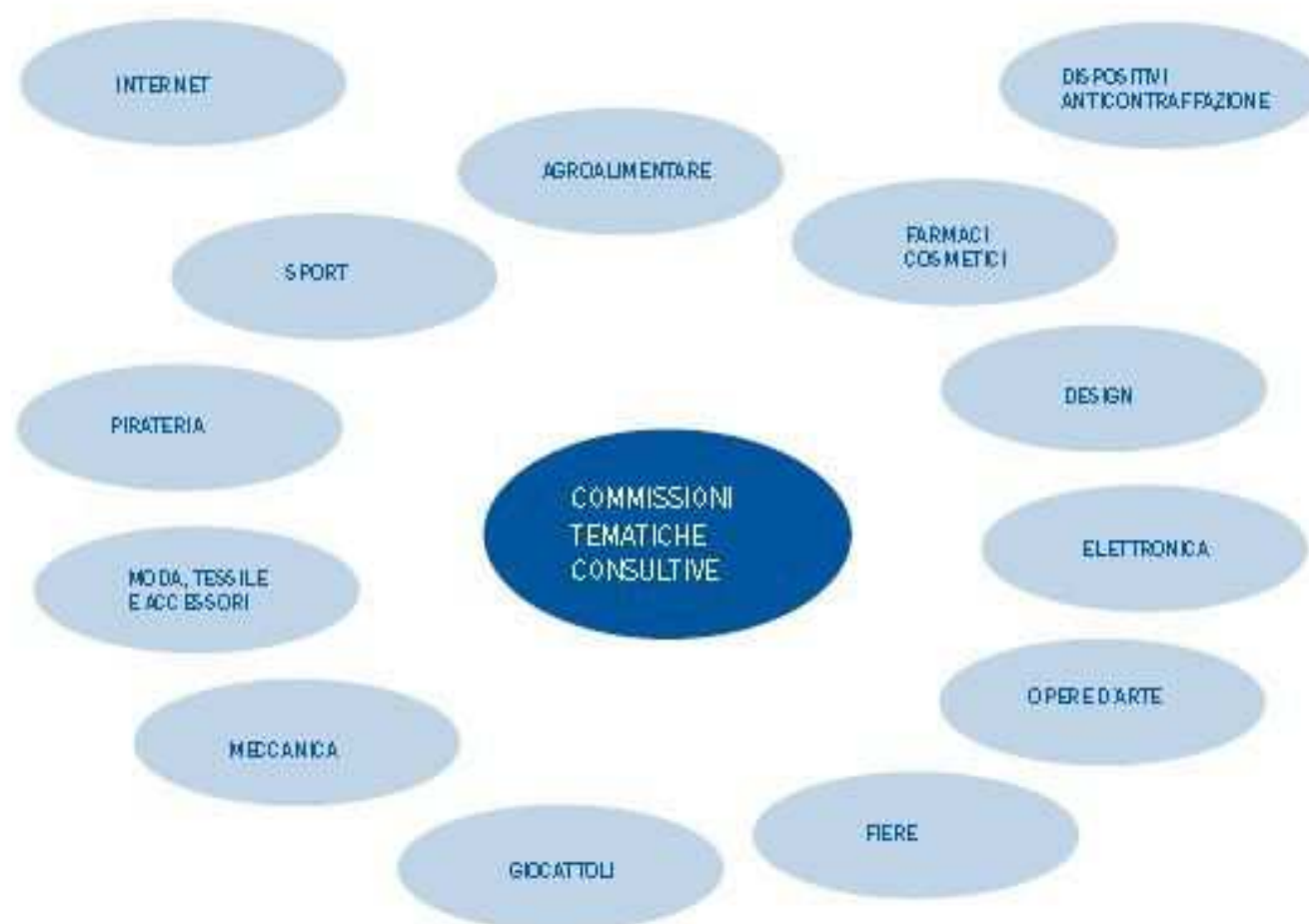


Per l'ADI il **design** è la progettazione culturalmente consapevole, l'interfaccia tra la domanda individuale e collettiva della società e l'offerta dei produttori. Interviene nella progettazione di prodotti, servizi, comunicazione visiva, imballaggio, architettura d'interni, e nella progettazione ambientale. Il design è un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, di innovazione e di ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul mercato

ḁ









Componenti designati della CT Design

Per ADI - Associazione per il Disegno Industriale

Dott.ssa Luisa Bocchietto, Presidente ADI

Avv. Giovanni Casucci, Studio Legale Casucci

Per Altagamma

Dott. Piero Gandini (*componente effettivo*), Presidente Flos

Dott. Giacomo Leo (*supplente*), Group General Counsel Poltrona Frau

Per CNA - Confederazione Nazionale Artigianato e PMI

Dott. Alessandro Battaglia, Unione CNA Produzione

Per CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Dott.ssa Patrizia Sannino (*componente effettivo*), Responsabile Progetti ADQC

Dott.ssa Monia Napolitano (*supplente*), Responsabile Dipartimento Comunicazione CODICI

Per Confartigianato

Dott. Michele Testa, Avvocato esperto in discipline giuridiche e in tematiche legate al comparto Legno e Arredo

Per Confindustria

Avv. Giacomo Leo, Group General Counsel Poltrona Frau

Per FederlegnoArredo

Dott. Carlo Guglielmi, Presidente COSMIT SpA

Per Fondazione Valore Italia

Prof. Massimo Artechino, Presidente Fondazione Valore Italia

Per Indicam

Avv. Domenico de Simone (*componente effettivo*), Vice Presidente Indicam

Avv. Giacomo Leo (*supplente*), Group General Counsel Poltrona Frau

Per Ministero per i Beni e le Attività Culturali

D.ssa Maria Concetta Cassata (*componente effettivo*), Direttore del Servizio III - Diritto d'Autore e Vigilanza sulla SIAE nell'ambito della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (DGBID) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dott.ssa Lucia Marchi (*supplente*), Direttore di biblioteca coordinatore ufficio normativa e relazioni internazionali del Servizio III-Diritto di autore e vigilanza sulla SIAE nell'ambito della DGBID del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Coordinatore della CT Design

Avv. Giovanni Casucci, Studio Legale Casucci, designato per la CT Design da ADI-Associazione per il Disegno Industriale

Le priorità individuate dalla Commissione Tematica Design

Priorità 1

Promuovere uniformità d'impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo del diritto d'autore, sia a livello nazionale che estero

Priorità 2

Promuovere uniformità d'impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo della registrazione, sotto il profilo della identificazione dell'"utente informato" e in generale della figura dell'ausiliario investito del ruolo di CTU nei contenziosi

Priorità 3

Promuovere uniformità d'impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo della concorrenza sleale a livello nazionale, sotto il profilo della protezione del "design non registrato" e dell'imitazione servile non confusoria

Priorità 1

Promuovere uniformità di impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo del diritto d'autore, a livello sia nazionale che estero. In particolare, in relazione al concetto di "valore artistico" e di determinazione dell'ambito di protezione.

Proposte di azione per Priorità 1

- Censimento e analisi delle decisioni in tema di design presso Sezioni Specializzate.
- Elaborazione di un documento di raccomandazione da inviare:
 - alle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale
 - alle Procure della Repubblica in relazione ai profili penali
 - all'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane
 - alla Guardia di Finanza
- Elaborazione urgente di una istanza di chiarimento da presentare in seno al WIPO al fine di verificare la conformità della direttiva CE con la Convenzione di Berna.
- Elaborazione di un documento indirizzato alla Commissione Europea IP UNIT;
- Elaborazione di un documento indirizzato alle autorità estere extra EU maggiormente coinvolte (in Cina, USA, etc) al fine invocare la reciprocità di protezione.
- Elaborazione di eventuali punti di riforma in sede civile e penale.

Priorità 2

Promuovere uniformità di impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo della registrazione (nazionale e comunitaria) a livello nazionale, sotto il profilo della identificazione dell'"utilizzatore informato" e in generale sulla figura dell'ausiliario investito del ruolo di CTU nei contenziosi. In particolare, ci si propone di prestare attenzione nella nomina di esperti nel settore di design, onde evitare rischi di errate valutazioni in termini di validità e interferenza.

Proposte di azione per Priorità 2

- Censimento e analisi delle decisioni in tema di design presso Sezioni Specializzate.
- Elaborazione di un documento di raccomandazione da inviare:
 - alle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale
 - alle Procure della Repubblica in relazione ai profili penali
- Elaborazione delle caratteristiche di esperienza tecnica e professionale che il CTU dovrebbe possedere.
- Proposta di coinvolgere le associazioni di settore oltre ad ADI nella identificazione di tali esperti.
- Elaborazione di eventuali punti di riforma in sede civile e penale.

Priorità 3

Promuovere uniformità di impostazione nella protezione giuridica del design sotto il profilo della concorrenza sleale a livello nazionale, sotto il profilo della protezione del "design non registrato" e dell'imitazione servile non confusoria. Oltre a ciò, va posta particolare attenzione in correlazione all'appropriazione di pregi nei casi di utilizzi abusivi di marchi e immagini di prodotti di design (soprattutto via Internet) al fine di sviare il consumatore dalle fonti autorizzate di produzione e distribuzione.

Proposte di azione per Priorità 3

- Censimento e analisi delle decisioni in tema di design presso Sezioni Specializzate.
- Elaborazione di un documento di raccomandazione da inviare:
 - alle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale
 - alle Procure della Repubblica in relazione ai profili penali
- Elaborazione di eventuali punti di riforma in sede civile e penale.

Altre priorità

- Creazione di una "watch list" di soggetti da porre sotto osservazione in caso di accertata violazione.
- Elaborazione di un modello di comunicazione sociale rivolta al consumatore.
- Valutazione delle conseguenze di iniziative su politiche di prezzo incoraggianti verso il consumatore finale promuovendo maggior accessibilità al bene di "design di qualità a basso prezzo" su specifiche collezioni.
- Studio di un caso pilota, con particolare riferimento a violazioni commesse via Internet.

TRIPS

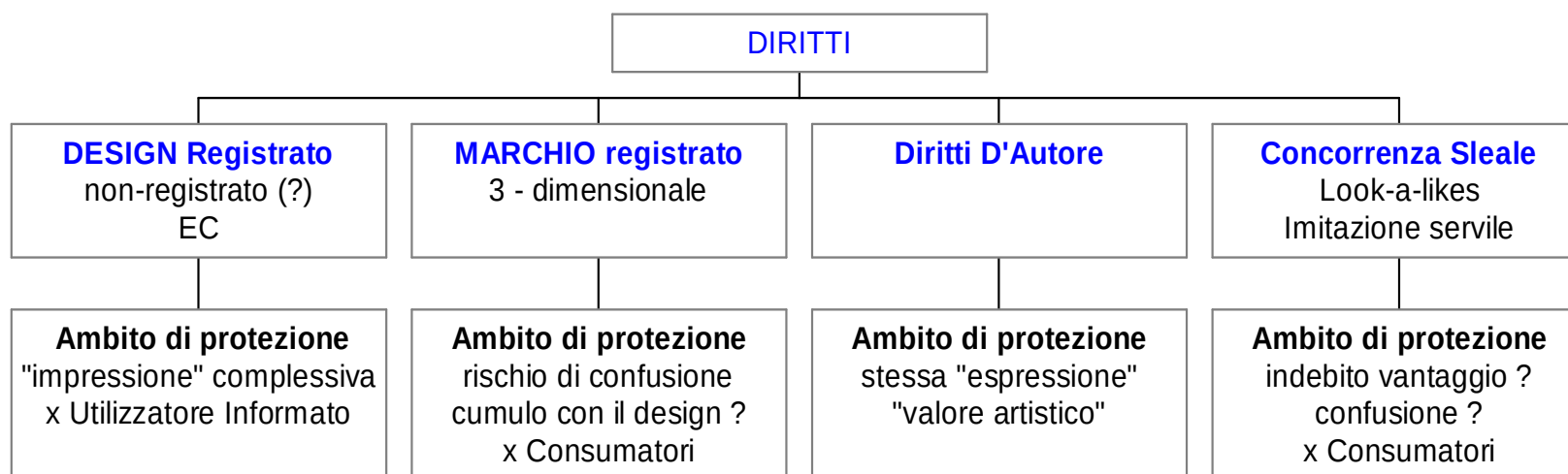
Design: (art 25)

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are **new or original**. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through [copyright](#) law.



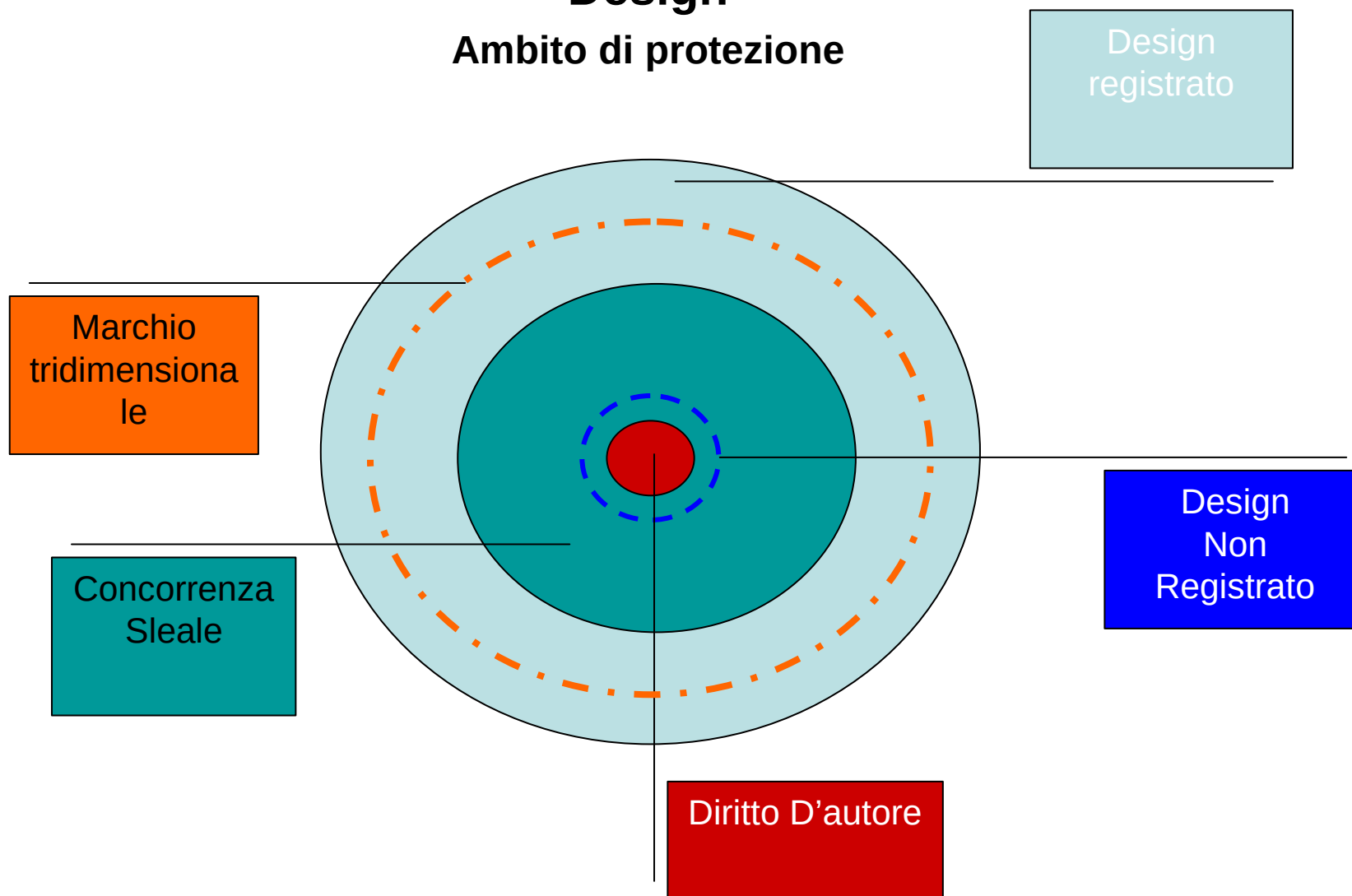
APPARENZA DI UN PRODOTTO



Ḃ

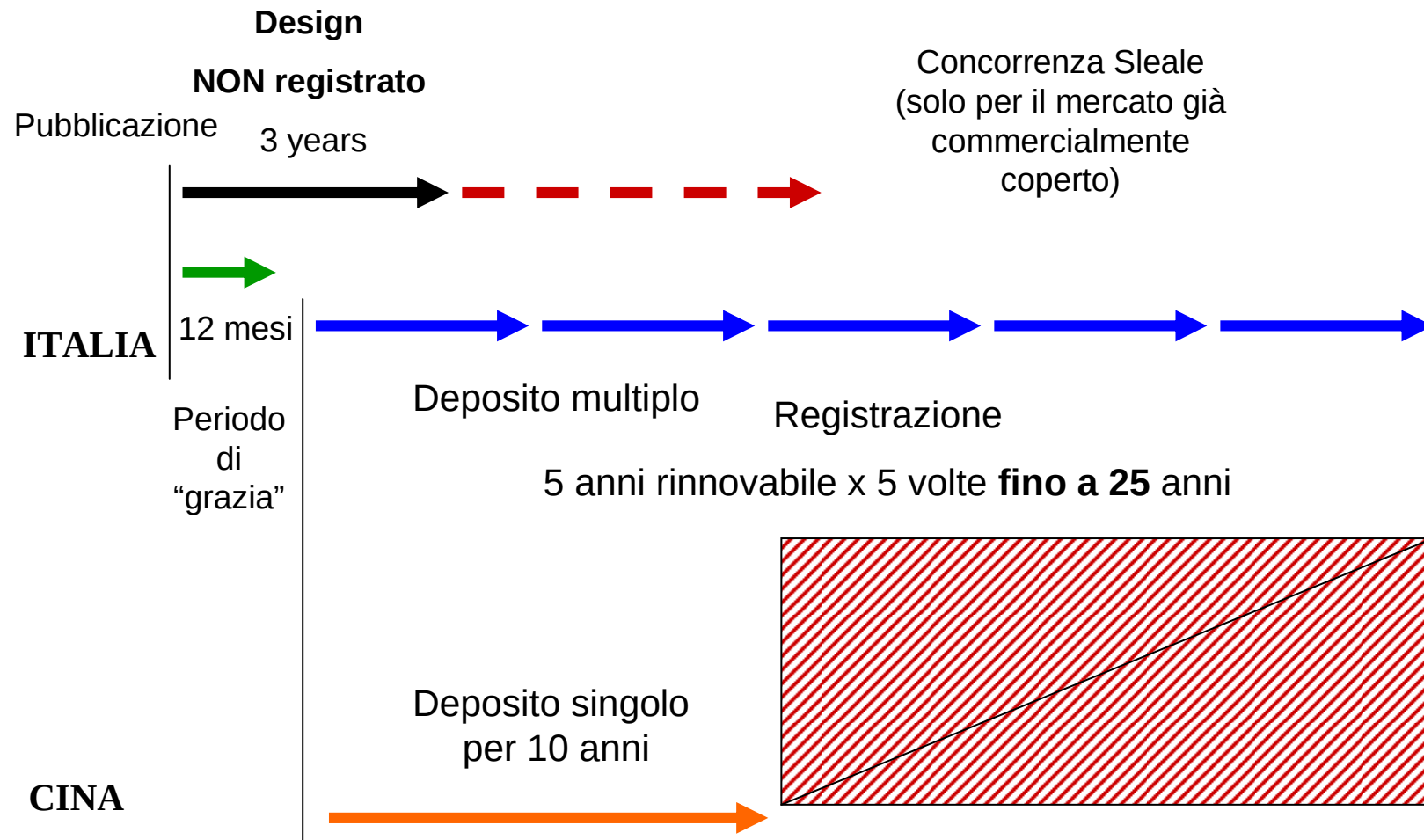
Design

Ambito di protezione





Design Registrato





DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

(Art. 31)

"disegno o modello": l'aspetto (visibile) 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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento

DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Oggetto : il DESIGN di un componente (art 35)

La protezione può essere ottenuta solo se:

a) il componente resti visibile durante “la normale utilizzazione”

per “normale utilizzazione” si intende qualsiasi uso, ad esclusione delle operazioni di manutenzione, assistenza e riparazione

b) le caratteristiche visibili del componente possiedano di per sé le caratteristiche di novità e di individualità



DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Oggetto : DESIGN determinati dalla sua **funzione tecnica** e disegno di **interconnessione** (art.36)

- Non sono proteggibili le caratteristiche di DESIGN determinate unicamente dalla loro *funzione tecnica*.
- Non sono proteggibili le *caratteristiche di DESIGN* che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme per poter consentire al prodotto sui cui sono incorporate l'unione o la connessione meccanica con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso.
- ECCEZIONE - il disegno è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un **sistema modulare**



DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Requisiti: Novità - (Art.32)

- se nessun disegno identico è stato divulgato anteriormente alla data di deposito.
- L'*identità* vi è quando le caratteristiche di due disegni differiscono solo per aspetti irrilevanti
- Il concetto di *divulgazione* è ampio ma vengono fatti salvi i fatti che non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di deposito.



DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Art. 34

- Periodo di grazia:** non costituisce divulgazione la pubblicazione fatta dal designer o terzi, 12 mesi prima della data di deposito.
- Tale disposizione si applica anche quando il disegno è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente causa.



DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Requisiti : Carattere Individuale - (art.33)

- se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dalla impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno che sia stato divulgato prima della data di deposito della domanda.
- nell'accertare tale requisito si prende in considerazione il margin di libertà del creatore nel realizzare il disegno (in relazione al settore ed al prodotto *per se* - teoria della “crowded art”)



DISEGNI E MODELLI

Codice Proprietà Industriale

Estensione della protezione : (art.41) la protezione conferita si estende a qualsiasi disegno che non produca nell'utilizzatore informato una *impressione generale differente*.

- nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del designer (in relazione al settore ed al prodotto *per se* - teoria della "crowded art") - Vedi SUPRA-

Durata della protezione:(art 37) uno o più periodi di 5 anni dalla data di deposito fino ad un massimo di 25 anni



DISEGNI E MODELLI

REG. CE 6/2002

Disegno non registrato: (art 11)

Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto, come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data di cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta in comunità.



DISEGNI E MODELLI

REG. CE 6/2002

Disegno non registrato: (art 11)

Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza

DISEGNI E MODELLI

REG. CE 6/2002

Disegno non registrato: (art 19)

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla **copiatura** di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di **creazione indipendente** realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.



4562-59    
59 14 135 B
6

Disegno
non registrato 

Caso PRADA / NAU
Tribunale di Milano 2013





Caso

PRADA / NAU

Tribunale di Milano

28.03.2013

**BARDEHLE
PAGENBERG**

3.2. Nel caso di specie, peraltro, il modello Lollipop non può qualificarsi come un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si possa ragionevolmente pensare che non conoscesse il modello protetto. E', infatti, inverosimile che un imprenditore, la cui attività consiste esclusivamente nella produzione e commercializzazione di occhiali (da vista e da sole), non conoscesse il modello Postcards "SPR19M" di Prada.

Ciò può dirsi in quanto la società attrice non solo gode di fama mondiale, ma è inoltre uno dei leader nel settore della moda, capace di individuare le novità e i *trend* del mercato di riferimento, ed avendo fatto del modello di occhiali da sole Postcards il proprio "cavallo di battaglia" per la stagione primavera/estate 2010 (come dimostrano le ingenti somme investite nella campagna pubblicitaria, i cataloghi e gli estratti delle pagine internet Prada di cui ai docc. nn. 3 - 4 - 14 - 15 - 18 - 18bis - 19 - 23 fascicolo ante causam e doc. 30 - 31 - 32 fascicolo di merito di parte attrice). E' presumibile quindi che gli altri operatori del mercato avrebbero seguito la nuova linea di tendenza tracciata dai leader del settore, collocandosi sulla loro scia.

La società convenuta, tuttavia, non si è limitata a seguire un trend, ma ha realizzato un occhiale da sole sostanzialmente identico al modello Postcards "SPR19M" (le differenze valorizzate si appalesano irrilevanti per le ragioni di seguito illustrate), così integrando una condotta contraffattiva.

Una volta accertata la condotta contraffattiva di parte convenuta, non può ragionevolmente negarsi che quest'ultima, nel produrre e commercializzare il modello di occhiali da sole "Lollipop", si sia appropriata dei pregi del modello Postcards "SPR19M", nonché del lavoro di ideazione, produzione, pubblicizzazione e commercializzazione sostenuto da parte attrice.



CASO
ILLY/ casi vari



Ѓ



CASO

ILLY/ ambito di protezione





б.



2010



Ḃ

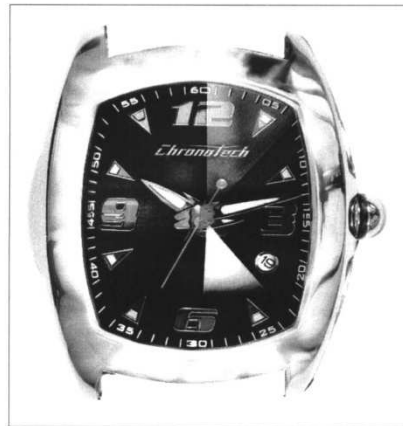
FORTUNE/CONBIPEL

*“Deve essere dichiarata la contraffazione dei modelli di orologi di parte attrice (FORTUNE), oggetto di registrazioni sia nazionali che comunitarie, integrata dalla commercializzazione dei modelli di orologi denominati NIAMA [...]. **Non sussiste invece anche l’illecito concorrenziale**, di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., risolvendosi la dedotta imitazione servile nella ripresa delle stesse forme protette dalle registrazioni dei disegni mentre sulla raggiunta capacità distintiva delle stesse nessuna prova è stata fornita” (Trib. Milano, sent. 2843/09).*

FORTUNE	CONBIPEL
	



CASO
CHRONOTECH / LA VIP



“Nella loro visione di insieme, pertanto, i modelli azionati dall’attrice risultano violati dal prodotto Plastic commercializzati dalla convenuta (...). Ciò che appare immediatamente svolgendo una valutazione di tipo sintetico è il fatto che i due prodotti hanno sostanzialmente la stessa conformazione e sono confondibili”

(sent. n. 1584/09, Trib. Venezia).



**CASO
MISURA EMME**



NO

Tribunale di Venezia

CTU : Utilizzatore informato
= consulente brevettuale ?
– Giuri ADI ?



Transazione - Milano

SI



CASO MINIFORMS



NO

Tribunale di Trieste

CTU : Utilizzatore informato
= consulente brevettuale ?
– Giuri ADI ? / UAMI ?

Tribunale di Venezia

SI



ADI Associazione
per il Disegno
Industriale

I servizi

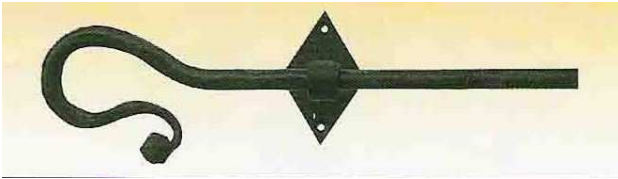
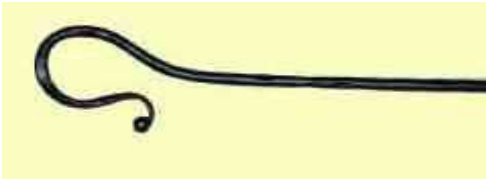
Il Giurì del design

I sette valori aggiunti del Giurì del design:

1. Il Giurì può accettare o rifiutare di esaminare un caso: la stessa accettazione certifica la serietà di una contestazione.
2. L'esame della sleale appropriazione di un'opera altrui viene compiuto da un gruppo di esperti, portatori di diversi punti di vista, e garantisce una valutazione organica e multidisciplinare.
3. I tempi e i costi sono assai minori di quelli di un normale ricorso in tribunale.
4. Un tribunale può trovarsi relativamente a suo agio nel caso di una pedissequa e servile imitazione che violi un modello ornamentale in vigore; incontra invece assai maggiori difficoltà di intervento nel caso di prodotti palesemente derivati o ispirati.
5. La decisione del Giurì, proprio perché autorevolmente espressa da addetti ai lavori, e anche nel caso in cui il convenuto decida di non accettarla, ha forte efficacia persuasiva e assume un valore sanzionatorio nei diversi soggetti del segmento di mercato cui il prodotto è indirizzato.
6. La decisione del Giurì assume un valore *pro veritate* da offrire eventualmente al giudice ordinario (Tribunale o Pretura).
7. Infine il Giurì non ha limitazioni geografiche di competenza e può esprimersi anche nei confronti di aziende non italiane.

**CONCORRENZA
SLEALE**

ᵇ

CAVALIERE	ROSA DEI VENTI
	
	
	

CONCORRENZA SLEALE



CAVALIERE/ROSA DEI VENTI

“La riproduzione non solo delle forme in genere di tutti i prodotti dell’attrice, di cui si controverte, ma anche del particolare arbitrario ed individualizzante della pallina in questione, dimostra il carattere pedissequo dell’imitazione e delle sue potenzialità confusorie sul mercato. Può concludersi che la Rosa dei Venti ha importato e commercializzato prodotti totalmente identici a quelli di Cavaliere, anche negli elementi capricciosi, che rendono il prodotto immediatamente riconoscibile e riconducibile alla produzione dell’attrice, così commettendo l’illecito confusorio di cui all’art. 2598 n. 11 cc” (Trib. Milano. sent. 6907/10).

CONCORRENZA SLEALE

Ъ



H

SI



M

CONCORRENZA
SLEALE

NO Ъ

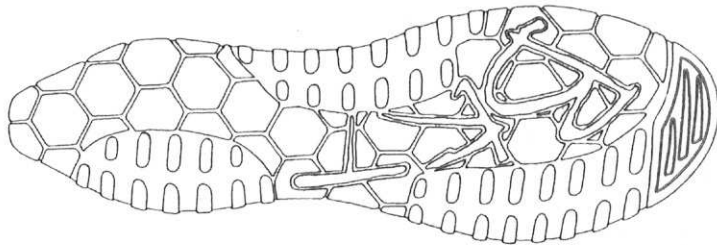
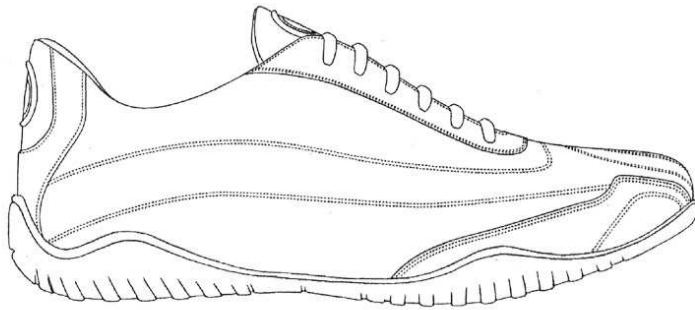
CASO
FILANTO/ ORIGINAL MARINES





SI **b**

CASO FILANTO/ ORIGINAL MARINES



CONCORRENZA SLEALE

dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

Visti gli articoli 134 C.P.I.; 2598 c.c. e 129 e ss. C.P.I.;

INIBISCE

A OVER TEAK s.r.l. e COSMO s.r.l. a ciascuna per quanto di ragione, la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo dei modelli di scarpe sportive meglio descritti alle pagine 10 e 11 del presente provvedimento e di cui al documento 15 (costituito da 12 paia di scarpe prodotte da parte ricorrente) in quanto costituenti imitazione servile dei corrispondenti modelli recanti il marchio registrato da INTERNATIONAL HEROES BV in sede comunitaria "KEMBERGSBIKKEMBERGSBIKKEMBER" al n. 006300008;

ORDINA

A OVER TEAK s.r.l. e COSMO s.r.l. l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di inibitoria e del relativo materiale pubblicitario;

AUTORIZZA

Le ricorrenti a procedere al sequestro dei prodotti oggetto di inibitoria presso la sede della OVER TEAK s.r.l. e della COSMO s.r.l. e in ogni altro luogo che sia nella loro disponibilità, anche presso terzi che li detengano per farne commercio;

AUTORIZZA

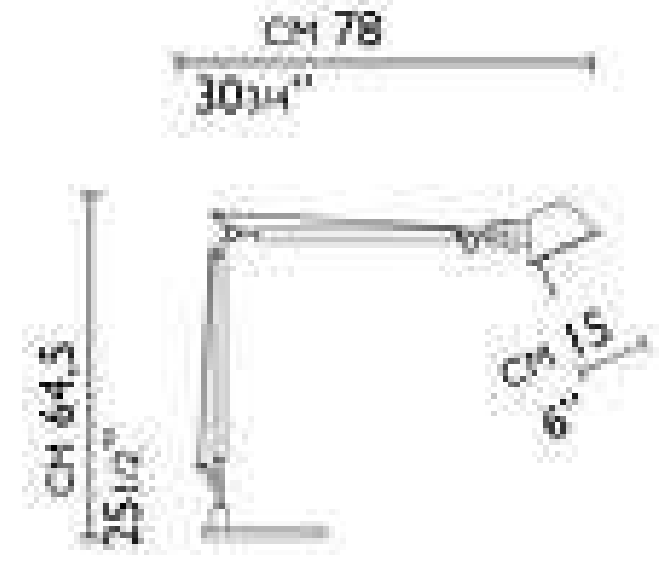
L'Ufficiale Giudiziario, ove occorra, ad avvalersi per l'esecuzione del sequestro di uno o più periti e ad utilizzare mezzi tecnici di accertamento fotografici o di altra natura;

SI B.

BARDEHLE
PAGENBERG



TM ®





MARCHI

Marchi **di forma** : (art 9 CPI)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla **forma imposta dalla natura** stessa del prodotto, dalla **forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico**, o dalla **forma** che dà un **valore sostanziale al prodotto**.



PHILIPS

REMINGTON





Berne Convention 1886 on Copyrights

(Art. 2) Protected Works

[...]

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the **extent** of the application of their laws to **works of applied art** and **industrial designs and models**, as well as the **conditions** under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.



Direttiva EC 98/71

Articolo 17: Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina **l'estensione della protezione** e le **condizioni** alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Discriminazione e Violazione della convenzione di Berna ?



Legge sul diritto D'autore

(Art. 2) Opere protette (modificata nel **2001, 2 Febbraio**)
[...]

“In particolare sono comprese nella protezione: (...)

- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative simili, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate".
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico



Corte Suprema di Cassazione -1994

7 Dicembre 1994, n° 10516



No protezione per
mancanza di “scindibilità”
del valore artistico dal
carattere industriale del
prodotto



Tribunale di Roma - 2001

25 Maggio 2001



Si protezione poiché
il valore artistico è
separabile dal
carattere seriale e
industriale del
prodotto

1995



Tribunale di Milano - 2006

28 Novembre 2006



Si protezione poiché il
valore artistico non può
essere ricercato
nell'ambito del concetto di
scindibilità ma appare
necessario rilevare nella
maniera più oggettiva
possibile la percezione
che di una determinata
opera del design possa
essersi consolidata nella
collettività ed in
particolare negli ambienti
culturali in senso lato
(esposizione/museo)



Tribunale di Milano - 2006

29 Dicembre 2006



1962

Si protezione poiché il
valore artistico non può
essere ricercato
nell'ambito del concetto di
scindibilità ma appare
necessario rilevare nella
maniera più oggettiva
possibile la percezione
che di una determinata
opera del design possa
essersi consolidata nella
collettività ed in
particolare negli ambienti
culturali in senso lato
(esposizione/museo)



DISEGNI E MODELLI

Attuale contesto normativo

Dlgs 95/2001	CPI 2005 art 239	D.L. 10/2007 art 239
Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 <u>non opera</u> nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio.	Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, <u>non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione</u> di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.	La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, <u>non opera</u> in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.



DISEGNI E MODELLI

Attuale contesto normativo

Conclusioni Avv. Generale Caso FLOS - 26.6.10	D.lgs. n. 131/2010 - art 239 - 18.8.10	Sentenza Corte di Giustizia caso FLOS 27.1.11
L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficino della protezione del diritto d'autore. <i>Si periodo transitorio ma breve massimo 5 anni</i>	La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. <i>Più regola del preuso fino al 2006 massimo</i>	L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.



DISEGNI E MODELLI

Attuale contesto normativo

Conclusioni Avv. Generale Caso FLOS - 26.6.10	D.lgs. n. 131/2010 - art 239 - 18.8.10	Sentenza Corte di Giustizia caso FLOS 27.1.11
81. Riguardo alla presente causa, un termine di dieci anni su una protezione, dopo la morte dell'autore, di 70 anni sembra eccessivo . Del resto, la Commissione aveva avviato un procedimento d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana proprio perché la normativa nazionale prevedeva un periodo transitorio decennale.		2) L'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente , i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.



ᵇ



PERCHÉ

PERCHÉ NON PRODURRE PIÙ PIL?

PERCHÉ LICENZIARE MIGLIAIA DI LAVORATORI?

**PERCHÉ FAVORIRE 2 MULTINAZIONALI A SCAPITO DI CENTINAIA
DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE?**

Lavoriamo da oltre 50 anni nel rispetto della legge e vogliamo continuare a farlo.

L'art.123 del D.Lgs. n.131 in vigore dal 2 settembre 2010 ha introdotto una sostanziale modifica dell'art.239 del codice della PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Tale modifica pone in una situazione di rischio chiusura centinaia di PMI italiane.

**IL FUTURO È IL CAPITALE UMANO, AIUTATECI A DIFENDERLO.
CHIEDIAMO AL GOVERNO UN INTERVENTO URGENTE.**

ORIGINI

CONSORCIO NAZIONALE PRODUTTORI
VERDI DI ITALIA
AL REG. DI 23875 - Loc. RUS 02100
www.origini.it



In data 20 gennaio 2012¹ è stato proposto il seguente emendamento al testo del Decreto Milleproghe :

22.013. Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.(Protezione accordata al diritto d'autore).1. All'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data**».**



Legge 24 febbraio 2012 n° 14

- 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei **tredici anni successivi** a tale data"».**



Tribunale di Venezia - 2009

3 Marzo 2009



No protezione poiché il valore artistico può essere solo riscontrato un positivo valore culturale (l'opera può avere valore artistico solo se esposta in un museo)

Ma questi prodotti sono Industrial Design ?



Tribunale di Roma - 2010

29 Novembre 2010



No protezione poiché
l'opera di design sarebbe
protetta in base alla legge
sul diritto d'autore solo se
avente un valore
autonomo nell'ambito di
un separato circuito –
quello degli oggetti d'arte
- e non nel caso in cui la
sua riproduzione abbia
carattere **industriale**

H

©

l'**Arte** è necessariamente basata sulla storia ?



1995



2005



2005





Va ricercata un'obiettiva definizione di
Industrial design, di **Arte** e di **Valore**
Artistico
riconoscibile in un prodotto funzionale
(a prescindere dalla sua seriale
riproducibilità)



ᵇ.





b



Copyright is an automatic right

As in Europe and in many other countries, copyright arises in China as soon as an original work is created. There is no requirement on registration of a copyright when it is created for it to be enforceable. Likewise, registration of any copyright license and transfer agreement is not compulsory except where the license or transfer falls within the scope of certain regulated technologies.





EU-CHINA 中国
IPR2 欧盟
知识产权项目二期

INDUSTRIAL DESIGNS AND APPLIED ART ON COMMERCIAL PRODUCTS

Drawings of engineering designs and product designs are categorised as “graphic works” under the Copyright Law and are copyrightable in China. Work of applied art is also protected by the Copyright Law as work of fine art, as long as the aesthetic features can be physically or conceptually separated from the utilitarian features. In some cases, China’s Unfair Competition Law can also protect such industrial designs.

“scindibilità” ?



Vi è la necessità di definire un concetto universale di protezione del Design per via del diritto d'autore a tutela delle “**icone**” del design al fine di evitare violazioni parassitarie delle migliori creazioni.



BARDEHLE
PAGENBERG

FIERE

La soluzione adottata da

MIDO

I

- Regolamento specifico
- Parte del contratto di esposizione
- Gli espositori non possono rifiutare l'esecuzione del regolamento pena la risoluzione del contratto
- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e poi ne viene data esecuzione.

FIERE

La soluzione adottata da
UNESPOS, REED e Verona Fiere

I

- Regolamento specifico
- Parte del contratto di esposizione
- Gli espositori non possono rifiutare l'esecuzione del regolamento pena la risoluzione del contratto
- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e poi ne viene data esecuzione.
- Le decisioni di inibitoria vengono adottate da un collegio di 3 esperti

FIERE

La soluzione adottata da
UNESPOS, REED e Verona Fiere

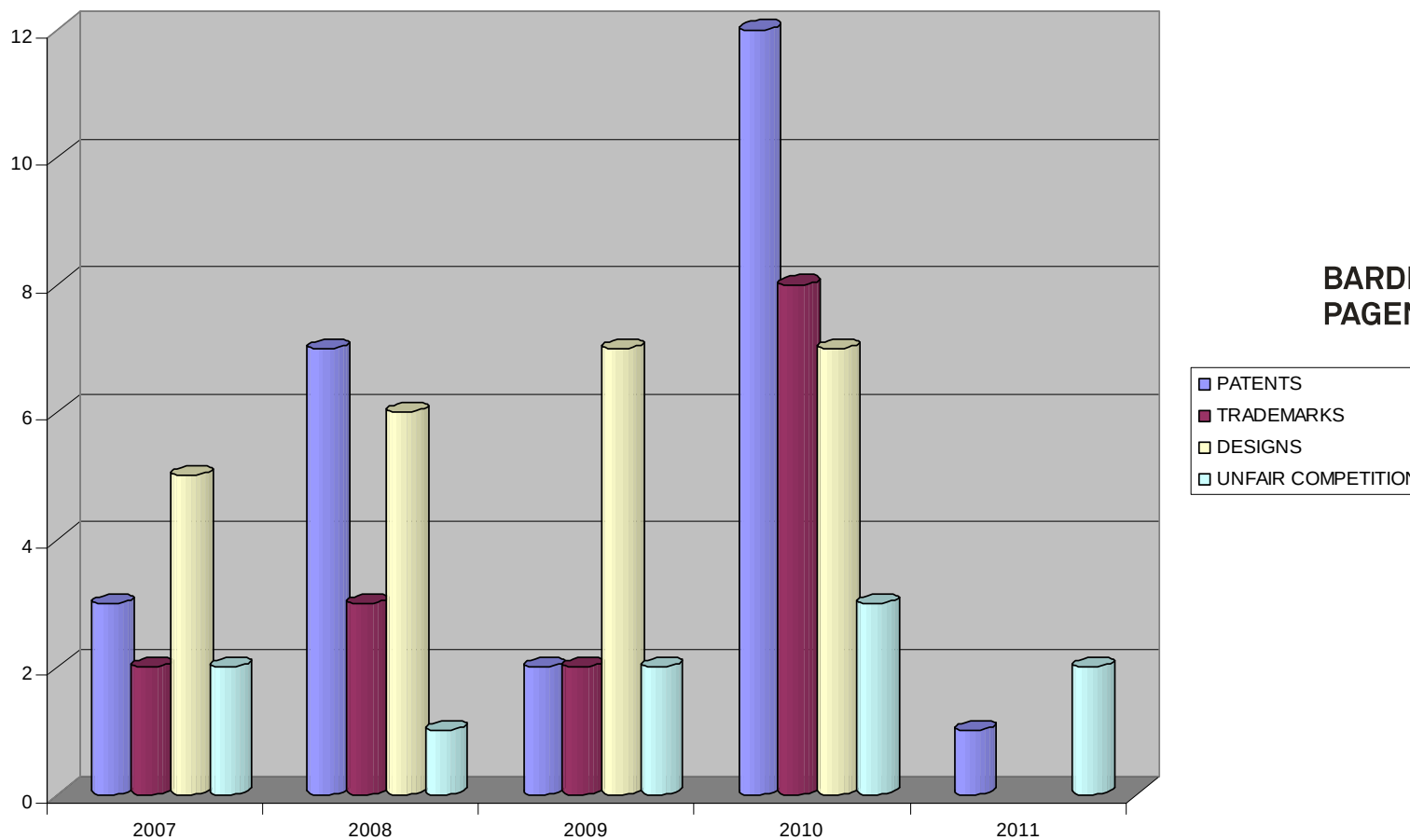
II

- Contenuti del Regolamento
 - Servizio INFORMAZIONE: informazioni al pubblico
 - Servizio TUTELA: raccolta prove (per chiunque)
 - Servizio INTERVENTO: inibitoria (per espositori)
- Personale
 - 10 IP esperti nominati (giuristi e consulenti in P.I.)
 - presenti a turni tutti i giorni di esposizione (sabato e domenica inclusi)

IPRs coinvolti



**BARDEHLE
PAGENBERG**



ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO

Quadro Normativo

- Accordi TRIPS 1994
- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”
- Armonizzazione delle “best practices”:
 - Descrizione (It)
 - Sequestri (Fr)
 - Inibitorie (De)
 - Discovery & Misure conservative (Uk)
 - Calcolo dei danni

Corti con sezione specializzata (ora: “tribunali delle imprese”)

B

BARDEHLE
PAGENBERG





BARDEHLE
PAGENBERG

ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

Prassi Giudiziaria

- Azioni civili più frequenti di quelle penali
- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)
- Casi più concentrati in poche Corti (Milano, Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra) ma con approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)
- Alto numero di procedimenti d'urgenza
- Numero significativo di transazioni entro il primo anno di causa (spesso prima)
- Tempistica di media :
 - **6 mesi** per misure cautelari
 - **2/3 anni** per procedimenti ordinari

STRUMENTI PIU UTILIZZATI

Misure Urgenti

- **Strumenti di raccolta della Prova :**
 - Ordini di Descrizione : per la prova della violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane
- **Sequestro/ Inibitoria :**
 - contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona fede) – 2/3 mesi
 - in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche efficaci in modo transfrontaliero
- **Discovery**
 - per identificazione di terzi e giro d'affari



- **GIOVANNI F. CASUCCI**



- Avvocato
- Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
- Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano
- Coordinatore Commissioni Design e Fiere presso il CNAC
- Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing
- Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA.

BARDEHLE PAGENBERG

Studio Legale Casucci
Ferretti STP

Viale Regina Margherita 35
20122 Milano
T +39.(0)2.87389450
F +39.(0)2.87389452
milano@bardehle.eu

Piazza Bra 28
37121 Verona
T +39.(0)45.9230185
F +39.(0)45.9230186
verona@bardehle.eu

Santa Croce 2122
30135 Venezia
T +39.(0)41.0991600
F +39.(0) 41.0991619
venezia@bardehle.eu

www.bardehle.com