



Unioncamere
Veneto



Camera di Commercio
Venezia

MARCHI E DISEGNI COMUNITARI

Venezia - Terza Edizione - 11 luglio 2013

IL DESIGN NON REGISTRATO

Rossella Giordano, Avvocato, Studio Legale Borghese



NORMATIVA COMUNITARIA



Riforma della disciplina inerente i disegni modelli,
nell'ottica di una

- **armonizzazione** → Direttiva 98/71/CE del 13
ottobre 1998 (attuato in Italia con Decreto Legislativo
del 2 febbraio 2001 n. 95)

e di una

- **semplificazione** → Regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio del 12 dicembre 2001

della materia

cui si aggiunge la disciplina circa
le modalità di esecuzione



Regolamento CE n. 2245/2202
del 21.10.2002

LA TUTELA DEL DESIGN SECONDO IL DIRITTO VIGENTE



- protezione conferita dai disegni e dai modelli (nazionali o comunitari) registrati
- protezione conferita dai disegni e dai modelli comunitari non registrati
- protezione conferita dalle leggi nazionali sul diritto d'autore

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari -



IL MODELLO COMUNITARIO NON REGISTRATO



protezione valida dal 6 marzo 2002.

OGGETTO e REQUISITI



coincidono con quelli del
disegno modello registrato
(cfr. artt. 3,4,5,6,9,11 RDC)

Oggetto della tutela → aspetto esteriore di un manufatto industriale o artigianale che presenti i seguenti requisiti :

- **Novità** .Art. 5 RDC ; Art. 32 c.p.i.;
- **Carattere individuale**.Art 6 RDC; Art. 33 c.p.i.
- **Liceità**.Art 9 RDC ; Art. 33 bis c.p.i.
- **Necessaria assenza di una funzione meramente tecnica** .Art. 8 RDC ;Art. 36 c.p.i.

Articolo 5 RDC

Novità

«1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.»

Articolo 6 RDC

Carattere individuale

- « 1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:**
- a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;**
 - b)(...).**
- 2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.»**

Articolo 9 RDC

Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

«Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume».

**Trib. Bologna Sez. spec. P. I.I.,
Sent. 25/11/2011
SA. S.P.A. /NU. S.R.L./ME.MA.**

*«Il **carattere individuale** presuppone una valutazione della **"impressione generale"** che il modello risveglia **"nell'utilizzatore informato"**, nel senso che deve essere considerata la reazione che l' **aspetto di insieme**, e non i singoli particolari, del disegno o modello provocano (non nel consumatore medio o nel professionista, ma) **nell'utilizzatore informato**, da intendersi come la persona che acquista il bene che incorpora il disegno o modello per destinarlo all'uso che gli è proprio selezionandolo dopo essersi informato (visitando negozi, consultando riviste, navigando su internet) su quanto offre il mercato in relazione alle caratteristiche formali della tipologia di prodotti considerata.»*

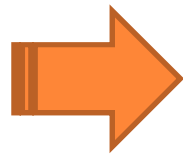
**Trib. Bologna Sez. spec. P. I.I.,
Ord. 08.02.2010
S. Solution AG/ R.M. S.p.a.**

*«La figura dell' **utilizzatore informato** di cui all'art. 32 c.p.i. coincide con il consumatore ipotizzato dal produttore come destinatario e , in particolare, sarà quello interessato anche nelle forme del prodotto, poiché attraverso le stesse opererà una selezione del mercato di riferimento; possiederà quindi una conoscenza media delle forme adottate nel settore merceologico del prodotto e, avendo dimestichezza con lo stesso, sarà in grado di percepire quelle differenze tra modelli in conflitto che un consumatore medio non potrà distinguere (dettagli di stile, accorgimenti, qualità particolari del prodotto, speciali sfumature di colore).»*

DIRITTI conferiti dal disegno o modello comunitario **NON** **REGISTRATO :**



**diritto esclusivo di utilizzare il
disegno o il modello e di vietarne
l'utilizzo a terzi senza il proprio
consenso.**



**Tale diritto sorge per tutto il
territorio della Comunità con la
semplice **DIVULGAZIONE** del
*design***

Art. 19 comma 2 RDC

*“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**”.*

Apparente rilievo dell'elemento soggettivo:

Poiché il diritto derivante dal disegno o modello comunitario non registrato non si basa su alcuna procedura di registrazione/pubblicazione, l'autore del prodotto di design può vietare soltanto la riproduzione consapevole del *design* (art. 19.2 RDC); non può invece impedire a terzi di applicare disegni o modelli che costituiscano il risultato di una creazione indipendente (nel caso in cui sia plausibile che l'autore dell'imitazione non conoscesse il prodotto di design protetto).

DURATA DELLA PROTEZIONE (ART. 11 RDC)



3 anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato **divulgato** al pubblico per la prima volta **nella Comunità**.



**E' importante conservare
prova della prima
divulgazione.**

Articolo 7 RDC **Divulgazione**

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli 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.

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

- a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
- b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.»

DIVULGAZIONE

→ messa a disposizione del pubblico di un disegno o modello in maniera idonea a rendere ragionevolmente informati gli ambienti interessati **della Comunità** nel corso della loro **normale attività commerciale**

→ base del riconoscimento della titolarità del disegno o modello comunitario non registrato

→ idoneità ad escludere il requisito di novità di un disegno o modello registrato se la registrazione non viene richiesta entro 12 mesi dalla divulgazione stessa.

NO DIVULGAZIONE

in caso di rivelazione ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Possibili forme di divulgazione



- Presentazione del disegno - modello nell'ambito di una fiera, di una mostra o di una esposizione
- Pubblicazione in un catalogo, su riviste specializzate o all'interno di un programma televisivo
- Pubblicazione a mezzo Internet

Differenti orientamenti giurisprudenziali in materia di divulgazione distruttiva della novità del disegno - modello

Tribunale di Torino, 17.12.04

«Non è ravvisabile divulgazione nel caso in cui la produzione e la commercializzazione sia stata limitatissima e sia comunque avvenuta in un paese molto lontano, esterno alla Comunità Europea, ed il prodotto non sia mai stato presentato in fiere italiane».

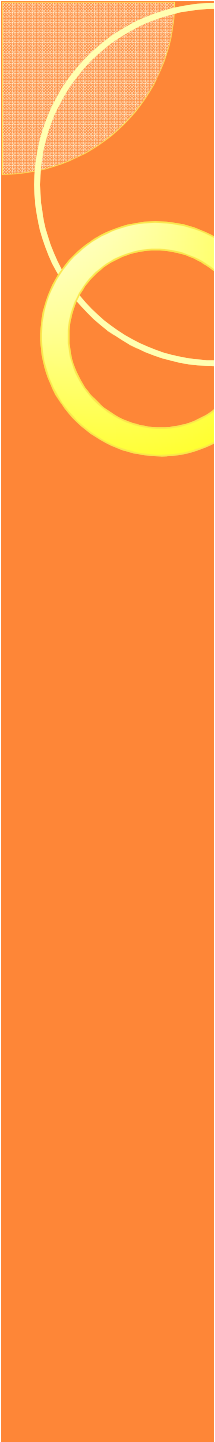
in senso diverso:

Tribunale di Torino , 03.05.2007 Soc. Casa Damiani/ Soc. Recarlo

Difetta del requisito della novità *«il modello già in precedenza divulgato e reso accessibile al pubblico da un concorrente, attraverso la presentazione ad una fiera del settore e la vendita di alcuni esemplari all'estero, pur se al di fuori dell'Unione Europea, rilevando la conoscibilità di quel prodotto negli ambienti interessati nell'ambito dell'Unione, non che ivi abbia avuto luogo l'attività commerciale relativa ».*



*Nella specie, il Tribunale ha ritenuto costituire evento distruttivo della novità del modello attoreo (un gioiello,) l'anteriore realizzazione, da parte di un concorrente, di un analogo gioiello con solo lievi differenze, non rilevando che la commercializzazione di tale prodotto sia avvenuta, **in pochi esemplari, in Giappone**, atteso da un lato che si tratta di un **bene di lusso**, normalmente realizzato e venduto in numero limitato, dall'altro che quel paese è un **importante sbocco dell'industria italiana del gioiello**, sicché l'attività commerciale relativa ivi svolta è senz'altro conoscibile nell'ambito dell'Unione Europea dagli operatori del settore.*



Tribunale di Napoli

28 febbraio 2005

«La protezione di un modello comunitario non registrato presuppone il compimento di determinati atti, tipicamente idonei a pubblicizzare la creazione di un prodotto e la sua disponibilità sul mercato, non essendo sufficiente ai fini della divulgazione al pubblico la rivelazione a terzi sotto vincolo implicito od esplicito di riservatezza, in tal caso l'anteriorità della creazione non equivalendo ad anteriorità della divulgazione».

RATIO DELLA TUTELA

-**Sondare il mercato ed i gusti del pubblico** prima di sopportare i costi della tutela brevettuale, soprattutto a vantaggio delle piccole imprese

-«*Tutelare i prodotti soggetti a **rapida “obsolescenza”** e per i quali la registrazione come disegno modello rappresenterebbe una forma di tutela eccessiva (**anche sotto il profilo dei costi**) rispetto al **carattere “stagionale” del prodotto stesso**, spesso legato ad una singola collezione (ad esempio occhiali da sole, collezioni di scarpe estive, borse o costumi da bagno). [...] Trattasi infatti di prodotti che a fronte del carattere della stagionalità, sono maggiormente soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di design e di stile*».

Tribunale di Milano, 20.05.2011

ONERE DELLA PROVA

(ART. 85 comma 2 RDC)

«Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità».

Può risultare particolarmente difficile per il titolare di un disegno-modello non registrato dimostrare l'esistenza del proprio diritto



NECESSARIO AI FINI DELLA TUTELA E' FORNIRE:

- prova della data e del luogo della prima divulgazione
- prova che gli ambienti interessati all'interno della Comunità abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di venire a conoscenza della divulgazione stessa
- prova che il disegno o modello in contestazione si riferisca al disegno o modello divulgato (importante è qui il riferimento al “carattere individuale”)

Trib. Bologna Sez. spec. P.I.I. . 04.02.2004.

«Chi intende invocare (...) anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002 , e fa valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato - con tutto ciò che la mancata registrazione comporta non solo sotto il profilo della conoscenza da parte dei terzi, ma anche sotto quello della descrizione dei relativi elementi individualizzanti - non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale, gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo dagli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario al fine di dimostrarne la validità, “presunta” solo al cospetto di disegni o modelli registrati ».

Trib. Bologna Sez. spec. P.I.I. .

Sent. 18/05/2012

F. SPA / A.B.

«La selezione delle forme proteggibili avverrà secondo la previsione della legge modelli, soprattutto nella diversa ottica della **tutela della sola forma individuale** e tenendosi conto della logica del **"MARKET APPROACH"** (ossia del valore concorrenziale della forma sul mercato). Opererà, dunque, necessariamente soltanto tra le **forme che risultano apprezzate dal mercato perché dotate del particolare valore aggiunto del carattere individualizzante**, considerate tali nell'ottica dei potenziali acquirenti esperti od anche, come ritenuto da alcuni, nell'ottica di operatori del mercato di riferimento (giacché anche gli operatori sono anch'essi innegabilmente utilizzatori)... **Ne consegue che l'elemento costitutivo del carattere individuale non ricorre quando si riscontrano forme che si presentino come una semplice differenziazione rispetto alle altre concorrenti sul mercato»**

Roberto Giannotti Srl + G. Robert. Srl / S. s.a.s di P. F. & C/ H. s.a.s. di M.A. & C TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. spec. in P.I.I. (2010)



Con ricorso cautelare del 24 febbraio 2010 le ricorrenti



contestavano la contraffazione dei **monili appartenenti alla collezione “i Misteri della Notte”**, tutelati dalla normativa relativa ai **disegni modelli comunitari non registrati**

CARATTERISTICHE:



-Forma idonea a stabilire una relazione con il consumatore perché veicolante il messaggio “accattivante” della “magia”, delle “emozioni” e dei “segreti” che la notte evoca (→ **Market approach**);

- il “gufo” come *Leit motive* della collezione in quanto rapace notturno (→ **carattere individuale**);



-l'**intarsio** che **caratterizza il “retro”** del gioiello ed in cui è **incisa** più volte la lettera “G” stilizzata, del patronimico Giannotti, costituente la parte figurativa del marchio complesso comunitario “Roberto Giannotti”

-**modello depositato** al *Giurì del Design Orafo* con sede presso l'ASSICOR



Originale



Monile in contestazione

Originale



Monile in contestazione



Il confronto mostra chiaramente l'assoluta identità dei monili e la presenza nell'articolo in contestazione del medesimo intarsio che contraddistingue gli originali monili della Roberto Giannotti, rinvenendosi per n. 3 volte la medesima "G" stilizzata oggetto di registrazione comunitaria n. 4214524 del marchio "Roberto Giannotti"

Argomentazioni della ricorrente per il riconoscimento della tutela

- Il design unico ed originale dei monili in questione conferisce agli stessi un **quid pluris** rispetto agli altri prodotti del settore. Il pendente “Gufo” della Collezione “i Misteri della Notte” di Roberto Giannotti, depositato presso il Giurì del Design Orafo come da documentazione allegata (cfr. doc. 10a - 10b), è dotato di quel “**carattere individuale**” di cui all’art. 6 Reg. CE 6/02 cui corrisponde l’art. 33 del Codice Proprietà Industriale (ex art. 5-ter Legge Modelli) che suscita nell’utente informato un’**impressione generale che “differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello”** già divulgato, tenuto conto, altresì, del “**marginale di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello**”.
- Dall’esame comparativo degli articoli sopra effettuato, **va esclusa ab origine la libera ispirazione** ai modelli della Collezione “i Misteri della Notte” di Roberto Giannotti, essendo per contro incontestabile la piena, integrale e pedissequa riproduzione gli elementi caratterizzanti gli originali pendenti “Gufo” per cui è causa.

Il provvedimento (ord. n. 6930/2010 del 20.04.2010)

*«(...)Incombe sull'attore l'onere della dimostrazione della priorità temporale e della capacità distintiva della forma che assume oggetto della “servile imitazione”, spettando piuttosto al convenuto l'onere della dimostrazione del difetto di novità. Nei termini esposti si evidenzia in primo luogo che **il mero raffronto, l'esame pur superficiale degli esemplari (...) avvalorano ed accreditano l'asserita “pedissequa riproduzione degli originali gioielli della collezione “I misteri della notte” di Roberto Giannotti (...)***

(...)

*Con riferimento all'estremo della **priorità temporale** si evidenzia che i **documenti costituenti** gli allegati 10a (**registrazione dei modelli della collezione “GUF” presso il Giurì del Design Orafo**) alla produzione di parte ricorrente **inducono a giudicare verosimile che il prodotto delle ricorrenti sia stato da epoca precedente immesso sul mercato.***

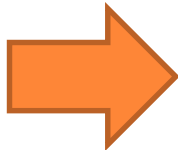
*Al contempo **sembra innegabile che i medesimi prodotti, per la peculiare combinazione di forme e disegno, abbiano una loro propria specificità** che li contraddistingue e caratterizza a adeguatamente (...)*

(...)

La pretesa del ricorrente pertanto appare assistita dal necessario fumus.

Sussiste l'estremo del pericolo nel ritardo

, potendo nelle more del giudizio a cognizione piena, verificarsi per le ricorrenti una **significativa perdita di clientela** nonché il **deterioramento delle rispettive immagini** in dipendenza dell'oggettivo pericolo di confusione tra gli articoli da esse creati e commercializzati e gli articoli realizzati e commercializzati »



PQM : Inibitoria e
sequestro

Blufin S.p.a./ O.G. S.p.a.+ M.2

TRIBUNALE DI TORINO

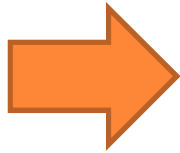
Sez. spec. in P.I.I. (2012)



Con ricorso cautelare del 23 aprile 2012



la Blufin s.p.a. si tutelava in un caso di contraffazione e concorrenza sleale posto in essere dalla società O.G. e da un suo rivenditore ed avente ad oggetto **quattro dei tessuti di punta** della collezione Primavera-Estate 2012 contrassegnati dai marchi “Blumarine” e “Blugirl”



attività di contraffazione
particolarmente pericolosa e
recidiva, sostenuta anche da una
pervasiva e intensissima
campagna pubblicitaria avente
ad oggetto numerosissimi
design creati ogni anno dalla
Blufin,
e tutelati anche come design
comunitari non registrati



Capo
Blumarine



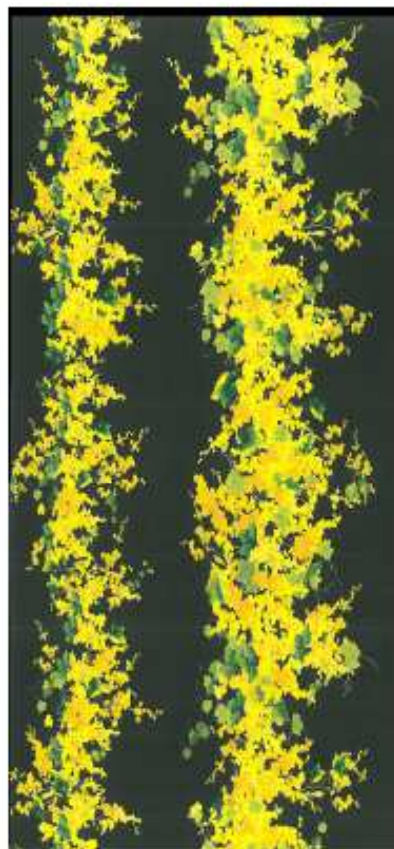
Modello
registrato



Capo
controparte



Capo
Blumarine



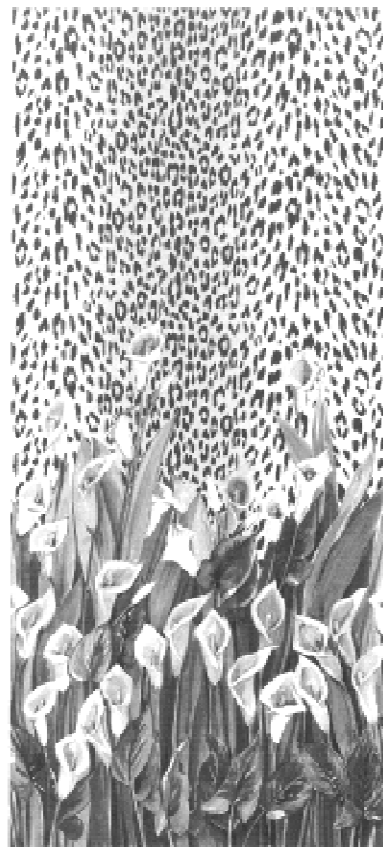
Modello
registrato



Capo
controparte



Capo
Blumarine



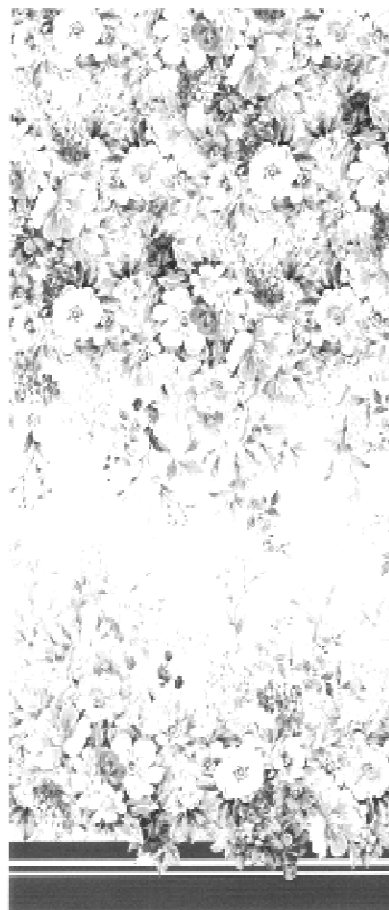
Modello
registrato



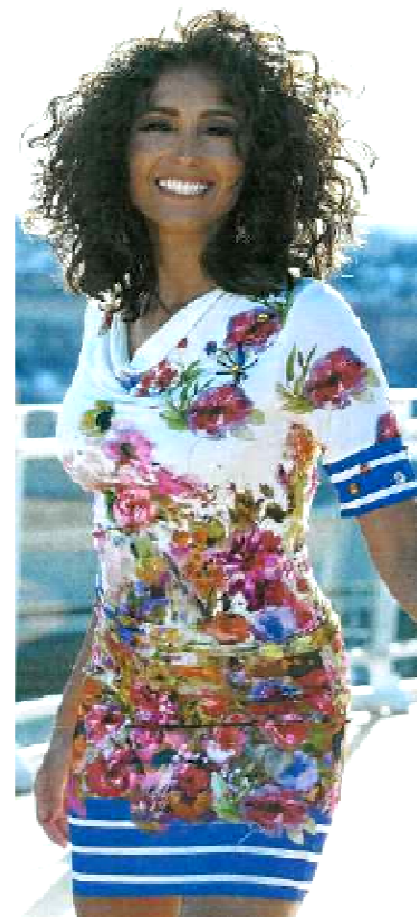
Capo
controparte



Capo
Blumarine



Modello
registrato



Capo
controparte

Argomentazioni della ricorrente per il riconoscimento della tutela

- *Parte resistente ha **predissequamente ripreso l'elemento preponderante ed individualizzante** dell'immagine complessiva di ciascuno dei modelli azionati , che conferisce ad essi carattere individuale, declinato, come si è visto, in una pluralità di prodotti e di versioni diverse, di cui appunto tali stampe costituiscono il **denominatore comune**.*
- *Né ovviamente a modificare le conclusioni in punto di interferenza possono valere **minime differenze di dettaglio** fra i modelli azionati ed i prodotti avversari.*
- *I modelli di cui è causa sono stati **divulgati nel corso delle sfilate tenutesi a Milano rispettivamente il 22 e il 23 settembre 2011, nel contesto della giornate dedicate alla moda donna per la primavera estate 2012** e quindi nella cornice del **più importante avvenimento del settore non solo a livello comunitario, ma anche a livello mondiale**, con modalità dunque perfettamente idonee a far sorgere il diritto alla tutela, unitamente alla pubblicazione su numerose riviste di settore.*

Il provvedimento (decreto inaudita altera parte del 03.05.2012)

«Le resistenti commercializzano capi di abbigliamento realizzati con tessuti che riprendono pedissequamente i temi, gli abbinamenti e/o i colori (motivi floreali a ‘mimosa’, motivi floreali ‘a margherite’, fiori e righe, calle e ‘animalier’) protetti dalle indicate privative della ricorrente, con lievi differenze di dettaglio che non sono minimamente idonee a suscitare nell’utente informato una diversa impressione generale di insieme”, tanto che “la straordinaria somiglianza con i ... modelli Blufin dei tessuti delle resistenti ... destano nel consumatore l’impressione di trovarsi di fronte ad un capo di abbigliamento proveniente dalla collezione della ricorrente»

➡ **INIBITORIA** avente ad oggetto la produzione, l’importazione, la pubblicizzazione, anche a mezzo internet, e la commercializzazione dei prodotti-clone

Pietro Serralunga s.r.l. / S. B. + T. company s.r.l.
TRIBUNALE DI TORINO
Sez. spec. in P.I.I. (2009)



Con atto di citazione del 29 aprile 2005



Pietro Serralunga s.r.l. conveniva in giudizio S.B. e T. company s.r.l. per l'imitazione di un vaso da fiori di grandi dimensioni, denominato VAS-ONE realizzato in polietilene translucido e dotato di un sistema di illuminazione che ne consente l'utilizzo anche come lampada



Prodotto distribuito sul mercato internazionale dal 2002
allorchè era stato presentato alla Fiera Internazionale del
Mobile di Milano.



Successivamente era stato esposto al Salone di Courtrai di
New York , di Parigi e pubblicato in innumerevoli riviste di
settore.

Vaso in contestazione



Vaso BLOOM, divulgato a partire dal 2003, ovvero circa un anno dopo la divulgazione del modello Serralunga.

Tutela invocata



- Tutela quale modello comunitario non registrato;
- Tutela di cui all'art. 2598 c.c. invocato sia sotto il profilo dell'imitazione servile , sia sotto il profilo della scorrettezza professionale;
- Tutela fornita dalla l.d.a. in relazione alle opere di design industriale.

La protezione conferita dalle leggi nazionali sul diritto d'autore

La Direttiva 98/71/CE (cfr. art. 17) lascia liberi gli Stati membri di definire i requisiti che l'opera del *design* deve soddisfare per accedere alla tutela d'autore.

Nei margini concessi dalla normativa comunitaria, **l'art. 22 del D.Lgs. n. 95/2001** ha modificato l'art. 2 comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, **eliminando il requisito della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto** ed ha accordato **la protezione d'autore** alle «*opere del disegno industriale che presentino di per sé* **CARATTERE CREATIVO E VALORE ARTISTICO**»

Articolo 17 Direttiva 98/71/CE

*«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».*



**L'art. 17 si riferisce ai disegni e modelli
registrati, o la cui registrazione sia
scaduta**

Corte di Giustizia , 21 gennaio 2011 (C- 168/09) Flos-Semeraro



I paragrafi 32, 33 e 34 della pronuncia si riferiscono alla norma di cui all'art. 17 della direttiva e stabiliscono che la fattispecie della mancata registrazione « *non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo* » precisando che « **tuttavia non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore** »

ARGOMENTAZIONI POSTE ALLA BASE DEL RICONOSCIMENTO DI UNA TUTELA AUTORIALE ANCHE AI DISEGNI-MODELLI NON REGISTRATI

- E' indubbio che la normativa comunitaria riconosca importanza al diritto d'autore nella sua più ampia estensione.
- E' da considerarsi suscettibile di applicazione analogica la disciplina di cui all'art. 17 della direttiva nella parte in cui si riferisce ai modelli la cui registrazione sia scaduta.
- Comparazione con gli altri ordinamenti (Francia, o Germania)
- L'Art. 239 c.p.i (nel testo del 2010) riconosce la tutela del diritto d'autore , ai disegni e modelli che abbiano i requisiti richiesti dalla legge - ancorchè realizzati e di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. 95/2001, cioè anteriormente al 19 aprile 2001- senza alcun riferimento ad una loro registrazione come disegni o modelli.

Il provvedimento (sentenza del 02.04.2009)



Il Tribunale di Torino accoglie parzialmente le domande:

→accerta l'avvenuta contraffazione del modello comunitario non registrato

→riconosce la concorrenza sleale confusoria per imitazione servile, ritenendo che in tale fattispecie sia, nel caso, assorbita anche la scorrettezza professionale

→nega la tutela accordata dalla l.d.a.



**INIBITORIA , RISARCIMENTO DEL DANNO,
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**

Tutela del modello comunitario non registrato



«Il modello comunitario non registrato è contraffatto quando risulta essere stato copiato negli elementi formali ed esteriori che lo caratterizzano ai sensi dell'art. 3 RDMC, mentre **non rileva che al prodotto che si assume in contraffazione siano stati aggiunti ulteriori elementi interni, che non riguardano il suo aspetto esterno o esteriore, o elementi che riguardano una funzione tecnica del prodotto stesso e che sono inidonei a conferire diritti sulle caratteristiche del suo aspetto ai sensi dell'art. 8 del RDMC** ».



Nel caso di specie, il vaso delle convenute era caratterizzato da un **sistema di illuminazione fisso** (diverso dal **sistema di illuminazione mobile** inserito nel vaso commercializzato dall'attrice)

Carattere individuale e novità di Vas-one



Il riferimento non è alla
funzione illuminante
(elemento funzionale), quanto
alla luminosità tout court del
vaso nonché ai colori ed alla
struttura superficiale dello
stesso

Concorrenza sleale confusoria per imitazione servile



« Commette concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. (e non concorrenza sleale per contrarietà ai principi di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.) l'imprenditore che realizza e pone in vendita un prodotto che è praticamente identico - nella forma e nel suo complessivo aspetto esteriore - al prodotto di un concorrente e che, riprendendone tutte le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un certo prodotto ad una determinata impresa) , può indurre erroneamente il consumatore a ritenere che esso provenga dalla stessa fonte produttiva.

(...)

Una volta scaduta la registrazione del disegno o modello ovvero il termine di durata della tutela accordata ai disegni modello non registrati sulla base del RDMC, le forme del prodotto oggetto del disegno o modello dello stesso sono liberamente riproducibili, ma solo nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza. Ciò significa che la possibilità di imitare un prodotto altrui non può essere spinta fino al punto di consentire di creare confusione sul mercato con la realizzazione di prodotti identici nell'aspetto e nella forma a quelli da altri realizzati».



La sentenza ammette la possibilità che una medesima forma sia tutelata sia come modello che ex art. 2598 c.c → **CUMULABILITÀ DELLE DUE TUTELE**

La tutela autoriale

« La concessione in licenza esclusiva a tempo indeterminato dello sfruttamento industriale di un progetto per la produzione di vasi da fiori, con autorizzazione alla produzione ed alla vendita dei medesimi, non comporta concessione dei diritti d'autore sul progetto di cui all'art. 2 n. 10 della l.d.a. : diritti che perciò rimangono in capo all'autore del progetto stesso e solo da questo possono essere fatti valere in giudizio».



Tale affermazione sembra contrastare con la lettera degli artt. 156 e ss l.d.a che riconoscono la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno a chiunque ne sia titolare (compresi dunque gli eventuali licenziatari) e non solo al loro autore.

Blue White Group S.r.l/ B. I. e S. Oro s.p.a. Tribunale di Torino (2012)



Con ricorso cautelare del 27/06/2012



il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l. adiva il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da B.I. e S. Oro Spa perché ritenuti, in violazione dei diritti di Blue White sul modello non registrato del proprio anello “Due Punti”



Anello “Due Punti”
(commercializzato dal 2011): anello in silicone anallergico colorato, nel quale è incastonato un diamante .

Carattere innovativo : abbinamento del silicone con il diamante



Hip Hop Jewels

La difesa della resistente

Le resistenti eccepivano che negli anni '80 (e quindi in epoca anteriore alla realizzazione e commercializzazione dell'anello Due Punti) lo stilista André Ribeiro avesse già ideato monili caratterizzati da un corpo di gomma arricchito con diamanti, così venendo a mancare il requisito del carattere individuale.

Il provvedimento (ordinanza del 29 agosto 2012)

«(...) Il fatto, riferito dalla resistente B., che l'accostamento della gomma con diamanti fosse già stato ideato dallo stilista francese André Ribeiro negli anni '80, non appare idoneo ad escludere l'originalità della creazione attorea, rilevato che **non è provato che l'ideazione dello stilista Ribeiro abbia avuto un seguito nei successivi 30 anni, per cui la risalenza nel tempo dell'idea di Ribeiro appare comportare la perdita della memoria del suo valore innovativo**, con la conseguenza che, 30 anni dopo, l'abbinamento di silicone colorato e diamante ideato dalla ricorrente appare essere nuovamente originale e innovativo;

(...)

che, inoltre, non è provato che Ribeiro abbia attuato la sua idea specificamente nella creazione di anelli in gomma

e diamanti (il doc. 19 di B. fa riferimento solo a braccialetti, collane e orecchini; il doc. 24 di B. non specifica che Ribeiro abbia disegnato anelli, facendo riferimento generico a vari tipi di monili, senza precisare se fosse stato proprio Ribeiro a disegnare in qualche periodo anelli), con la conseguenza che non sussiste un modello specifico antecedente rispetto al quale possa sostenersi che l'anello "Due Punti" non susciti nell'utilizzatore informato una impressione generale significativamente diversa(...)»

;

**Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
/Cul de Sac Espacio Creativo SL +Acierta Product &
Position SA**

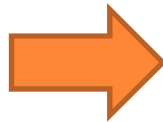
**CORTE DI GIUSTIZIA
C-32/08, 2 luglio 2009**

IL DESIGN CREATO SU COMMISSIONE

Con domanda di pronuncia pregiudiziale



il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante chiede se l'art. 14 comma 3 RDC si applichi anche ai disegni e modelli comunitari creati su commissione



Articolo 14 RDC

Diritto al disegno o modello comunitario

- 1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.*
- 2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al disegno o modello comunitario spetta ad esse congiuntamente.*
- 3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile*

Il fatto

- *La società AC&G SA, su delega della Fundación Espanola para la Innovación de la Artesanía (FEIA), aveva concluso con la Cul de Sac un contratto, non soggetto al codice del lavoro spagnolo, in forza del quale quest'ultima era incaricata della realizzazione di un disegno e dell'assistenza tecnica ad un artigiano per la creazione, ad opera di quest'ultimo, di una serie di orologi a cucù.*
- *Gli orologi venivano presentati nell'aprile 2005 sotto il nome di collezione "Santamaria".*
 - *In seguito Cul de Sac e la società Acierta fabbricavano ed immettevano sul mercato una collezione di orologi a cucù denominata Timeless.*
- *la FEIA, ritenendo che questi rappresentassero una copia dei disegni modelli comunitari non registrati costituenti la collezione Santamaria, disegni di cui si riteneva titolare in virtù della sua qualità di promotore e principale finanziatore del progetto ed in virtù della cessione ad essa da parte della AC&G dei diritti esclusivi di sfruttamento dei prodotti, citava in giudizio la Cul de Sac e l'Acierta per contraffazione e per concorrenza sleale.*

Il provvedimento

«1) **L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.** 2) **In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto. (1) GU C 92 del 12.4.2008.»**

La FEIA non è considerata come titolare dei diritti sul modello



→ Il datore di lavoro non si confonde con il committente ed il dipendente non si confonde con il libero prestatore d'opera

Grazie per l'attenzione ...

**REALIZZAZIONE: Avvocato Rossella Giordano
Dott.ssa Ilaria Ippolito**



STUDIO LEGALE BORGHESE

Palazzo Calabritto - 80121 Napoli

tel. 0817649222 - 0817649205

fax 0817640697

info@studiolegaleborghese.com

www.studiolegaleborghese.it