

**Innovazione:  
quali strumenti per la sua protezione?  
Focus su arredamento**

*Ministero dello Sviluppo Economico e  
Ufficio per l'Armonizzazione nel  
Mercato Interno*

*CCIAA Viterbo, 30 novembre 2011*

**Relatore: Avv. MARIA LUCE CAPOSTAGNO**

# Strumenti di tutela: diritti di proprietà intellettuale

Marchi  
Disegni/Modelli  
Brevetti/Modelli di utilità  
Diritto d'autore  
+  
Tutela civilistica

*(DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA)*

# MARCHIO

Segno suscettibile di essere  
**rappresentato graficamente**  
(parola, disegno, colore, suono,  
profumo, forme, etc.) purché atto a  
**contraddistinguere** prodotti e/o  
servizi di un'impresa da quelli di  
un'impresa concorrente

Funzioni giuridicamente protette:

Costanza  
QUALITATIVA

ORIGINE  
imprenditoriale  
del prodotto

Capacità  
ATTRATTIVA

# Diritti e tutela

## Principi fondamentali:

- Anteriorità temporale + "*c.d. diritto di priorità*"
- Principio di territorialità
- Principio di specialità (*classificazione di Nizza*)

# DISEGNO/MODELLO

L'**ASPETTO** di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare dalle *caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dei materiali del prodotto o del suo ornamento* purché:

**NUOVO  
CARATTERE INDIVIDUALE**

# INVENZIONE

Soluzione tecnica di un problema tecnico

Tutelata per mezzo di BREVETTO

purché

**NUOVA**

(non compresa nello stato della tecnica)

**INVENTIVA**

(non deducibile in modo evidente dallo stato della tecnica)

**APPLICABILE INDUSTRIALMENTE**

(uso in un qualsiasi tipo di industria)

Durata: 20 anni dalla data di deposito della  
domanda - **NON RINNOVABILE**



# MODELLI DI UTILITA'

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti note

Stesse condizioni di brevettabilità delle invenzioni

Durata: 10 anni dalla data di deposito della domanda - **NON RINNOVABILE**

# DIRITTO D'AUTORE

Opere dell'ingegno di carattere creativo,  
qualunque ne sia il modo o la forma di  
espressione, ivi comprese:

opere della scultura, pittura, disegno,  
incisione, arti figurative

(n. 2 LdA; *scindibilità* valore artistico-carattere  
industriale del prodotto);

opere del disegno industriale  
che presentino di per sé

carattere creativo e valore artistico

(n.10 LdA: *che trascende la funzione pratica;*  
*apprezzamento estetico)*

## ...DIRITTO D'AUTORE

Fattispecie costitutiva del diritto: **CREAZIONE**  
*NO formalità amministrative* (ma possibile deposito inedito c/o SIAE Roma a *a fini probatori*)

Tutela: **concretizzazione** dell'opera (*corpus mysticum; corpus mechanicum*)

Diritti **patrimoniali** (sfruttamento economico) e **morali** (paternità, integrità, pubblicazione)

**Durata: 70 anni p.m.a.**

©2017 Barzani & Zanardi

# Tutela

Registrazione/brevettazione  
*(favor degli ordinamenti giuridici)*

ma anche

tutela per le  
*"situazioni di fatto"*

# Registrazioni

## ➤ Marchio

CPI (D. Lgs. 10/02/2005 n. 30): art. 2, n. 1

Reg. 207/2009 (ex Reg. 40/94/CE ) sul Marchio comunitario: art. 6

Registrazione Internazionale: *Accordo (1891) e Protocollo di Madrid (1989)*

## ➤ Disegni/modelli

CPI: art. 38

Reg. 6/2002/CE sul design comunitario: art. 1

Registrazione internazionale: *Accordo dell'Aja (1960)*

# *Situazioni di fatto*

## ➤ **Marchio c.d. di fatto**

**CPI:** art. 2, n. 4 (c.d. diritti non titolati:  
*"sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge"*)

**Tutela civilistica:** art. 2598, n. 1  
cod.civ. (concorrenza sleale  
confusoria; per imitazione servile)

*tutela nei limiti del pre-uso*

*onere probatorio*

# *Situazioni di fatto*

## ➤ **Disegni/modelli non registrati**

**Reg. DC:** art. 1, n. 2, lett. a)

**Diritto d'autore** (*l. n° 633 del 1941*)

(*v. Dir. n°71 del 1998, considerando n° 7*)

# RAPPORTO MARCHI/DISEGNI

E' ammessa la **DOPPIA PROTEZIONE**  
(*se ricorrono i requisiti*)

➤ **Vantaggi disegno:**

- non principio di specialità
- domanda multipla (se stessa classe di Locarno)

➤ **Vantaggi marchio:**

- durata potenzialmente illimitata

# RAPPORTO DISEGNI/DIRITTO D'AUTORE

CUMULABILITA' ammessa *se ricorrono i  
requisiti*  
(v. Dir. 71/1998/CE)

- Vantaggi disegno:
  - più facile da conseguire;
  - tutela certa (soprattutto se registrato) e onere probatorio
- Vantaggi diritto d'autore:
  - durata protezione molto più lunga

# MARCHI E DISEGNI COMUNITARI



# MARCHI E DISEGNI COMUNITARI

REGISTRAZIONE

UNICA e VALIDA

in tutti i 27 Paesi UE

concessa da un

**UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione nel  
Mercato Interno**

Alicante (Spagna)

<http://oami.europa.eu>

# Caratteristica fondamentale dei titoli comunitari

**CARATTERE "UNITARIO"**  
(v. art.1 RMC e art. 1 RDC):

**titolo UNICO con  
STESSI EFFETTI**  
**in TUTTI gli Stati Membri dell'UE**  
*(UNICUM monolitico che NON si può  
dissezionare per SINGOLI PAESI o  
GRUPPI DI PAESI)*

# CARATTERE "UNITARIO": conseguenze

Il MC e il DC possono essere oggetto  
di

REGISTRAZIONE, LIMITAZIONE,  
CESSIONE, RINUNCIA, PEGNO,  
ecc.

Solo per  
TUTTA L'UE



**MARCHIO COMUNITARIO: 1° APRILE 1996**

**DESIGN COMUNITARIO (reg.): 1° APRILE 2003**

# Marchio comunitario: requisiti di Registrabilità

- **ASSOLUTI** (del marchio in sè):  
*Esame svolto ex officio*
- **RELATIVI** (del marchio rispetto ad altri marchi):  
*NO esame ex officio, ma opposizione*

# Requisiti di Registrabilità

## ➤ *ASSOLUTI*

- Rappresentazione grafica
- Capacità Distintiva (anche acquisita)
- Liceità

## ➤ *RELATIVI*

- Novità

# CARATTERE "UNITARIO"

(v. art.1 RMC):

...consequenze:

Se **IMPEDIMENTI**

(*assoluti*= capacità distintiva, liceità;

*relativi*= diritti anteriori di terzi)

**PARZIALI**

(anche solo in uno o alcuni Paesi EU):

**NO MARCHIO COMUNITARIO**

(sia in fase di registrazione che successivamente)

Per ovviare a tale criticità:

**"CONVERSIONE"**

o

**"TRASFORMAZIONE"**

della domanda/registrazione **MC**

**in**

domanda/registrazione **nazionale**  
nei Paesi in cui non vi è l'ostacolo

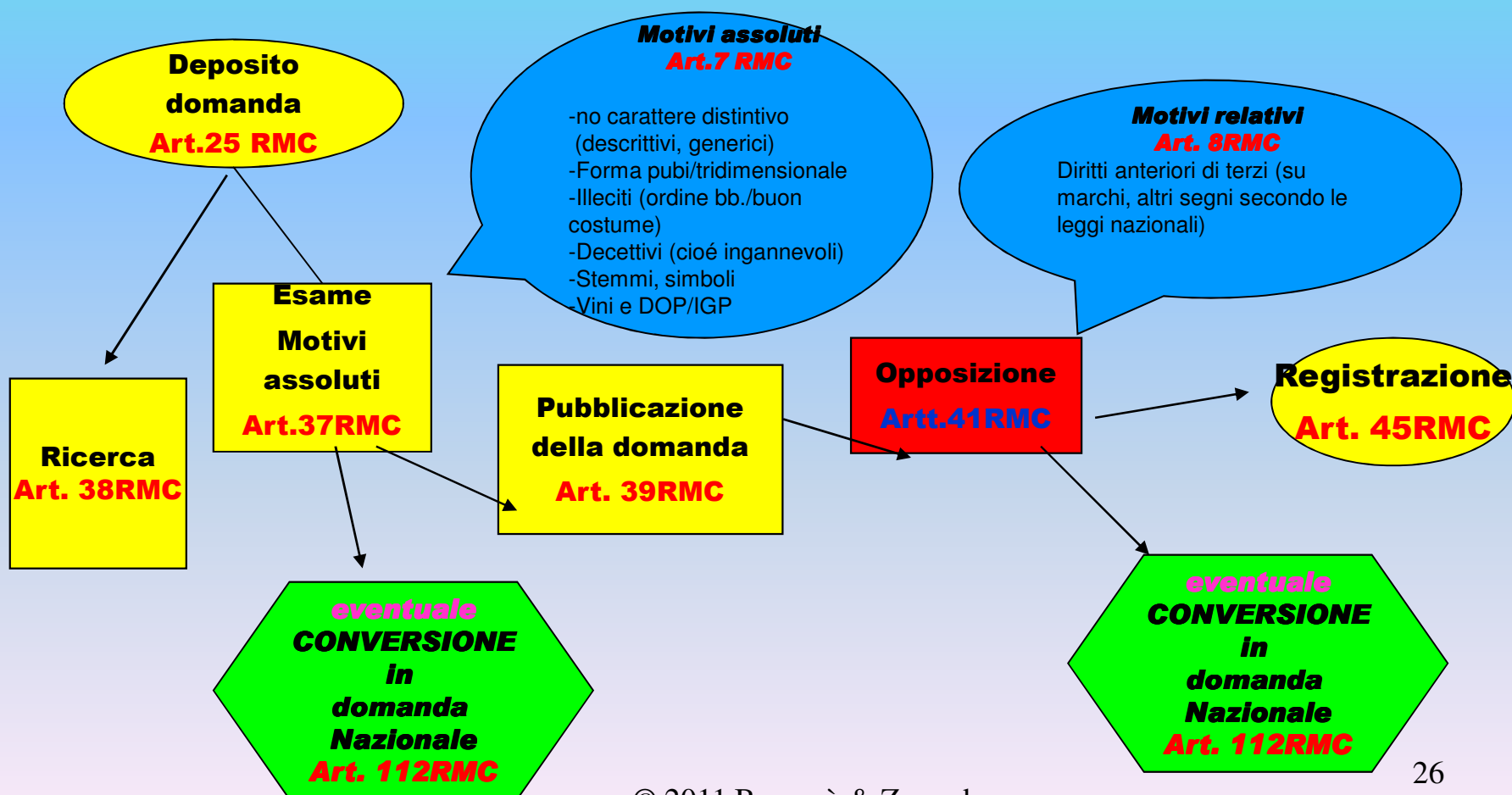
# Marchio Comunitario

Rischi connessi a :

- **ESAME** requisiti assoluti
- **OPPOSIZIONI** di terzi

Relativi a 27 stati

# Procedura di registrazione (Artt. 25-45 RMC)



# ESAME REQUISITI ASSOLUTI

## (art.36+art.66 RMC)

Rappresentazione grafica

Carattere distintivo

No FORMA bi/tridimensionale "ordinaria",  
tecnica, ornamentale

Illeciti (ordine pubb./buon costume)

Decettivi (cioé ingannevoli)

Stemmi, simboli (*ex art. 6ter CUP o altre  
convenzioni*)

Indicazioni geografiche di Vini; DOP/IGP  
(TRIP's)

-Titolarità marchi collettivi (art. 66)

# OPPOSIZIONE : chi può farla?

- **Titolare** marchio o altro **diritto Anteriore**
- **Licenziatari** autorizzati
- Altro **sogg. autorizzato** in base a legge nazionale

# Diritti anteriori (art. 8 (2) RMC)

- **Registrazione o domanda di marchio** (comunitario, Nazionale, Benelux, Internazionale con effetto negli Stati membri o nella CE *(dal 01/10/2004)*)

*purché depositata prima della data di deposito del MC*

- **Marchio notoriamente conosciuto** Art. 6 bis CUP
- **Marchio registrato che gode di notorietà** (o "rinomanza")
- **Marchio non registrato e altri segni utilizzati nel commercio** (es: denominazione/ragione sociale; marchio di fatto; dominio Internet)

# Motivi (art. 8 RMC)

- *Doppia Identità*
  - segni identici + prodotti/servizi identici
- *Rischio di confusione*
  - Segni identici + prodotti/servizi affini
  - Segni simili + prodotti/servizi identici
  - Segni simili + prodotti/servizi affini
- *Notorietà (o "rinomanza")*
  - Segni simili + prodotti/servizi non affini\*
  - Indebito vantaggio/pregiudizio senza giusto motivo
- *Marchio dell'agente/rappresentante*
  - senza autorizzazione del titolare
- *Marchio non registrato/altri segni utilizzati in commercio*
  - secondo relative norme nazionali

# REGISTRAZIONE (art. 45-46RMC )



## PUBBLICAZIONE registrazione

*(da questo momento i diritti di esclusiva sono opponibili a terzi, salvo equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione della domanda)*

**DURATA:** 10 anni dalla data di deposito della domanda

**RINNOVI:** illimitati

© 2011 Barzani & Zanaricò

# DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE (art. 9)

DIRITTO ESCLUSIVO  
e VIETARE A TERZI  
*tra l'altro:...*

- Apporre (su prodotti/confezioni)
- Offrire, immettere in commercio, detenere
- Importare/esportare
- Corrispondenza/pubblicità

# USI CONSENTITI (art. 12)

Il titolare del marchio **NON** può vietare a terzi l'uso:

- del loro **nome ed indirizzo**
- **indicazioni descrittive** prodotto/sue caratteristiche
- **indicazioni sulla destinazione** prodotto (es. accessori o pezzi di ricambio)

**purché uso**

**NON DISTINTIVO e**

**NON CONFUSIONE**

....

- Segno **identico** per **P/S identici**
- **Segno identico o simile** adottato successivamente per **P/S identici o affini** **se rischio confusione**
- Segno **identico o simile** adottato successivamente per **P/S diversi** **se notorio** (+ *indebito vantaggio/pregiudizio*)

# ...E dopo la registrazione?

Malgrado la registrazione,  
un marchio comunitario  
può essere affetto da  
**situazioni patologiche**  
che ne vulnerano  
la validità e implicano la  
**perdita dei diritti di esclusiva:**  
**NULLITA' e DECADENZA**

# DECADENZA (art. 51RMC)

- Non uso effettivo per più di 5 anni dalla registrazione\* (+: no motivi legittimi per non uso; no inizio o ripresa dell'uso nelle more)
- Volgarizzazione (*divenuto* denominazione generica per attività/inattività titolare)
- Decettivo in seguito all'uso

\*Sufficiente uso in un solo Paese EU

# NULLITA' (artt. 52-53RMC)

- **NULLITA' ASSOLUTA** (*marchio in sé e per sé*):
  - requisiti **assoluti** di registrabilità *ex art.7 RMC*
  - **malafede** nel deposito del CTM
- **NULLITA' RELATIVA** (*diritti di terzi*):
  - marchio/diritto anteriore *ex art.8 RMC*
  - Altro diritto anteriore, in particolare:
    - Diritto al nome
    - Diritto all'immagine (ritratto)
    - Diritto d'autore
    - Diritto di proprietà industriale

*secondo normativa comunitaria e nazionale*

# LEGITTIMAZIONE

*(art. 56RMC)*

DECADENZA -  
NULLITA' ASSOLUTA:

qualsiasi  
persona fisica o giuridica

NULLITA' RELATIVA:

titolare  
del marchio/ diritti anteriori  
suppostamente lesi

# COMPETENZA

## UAMI

competenza esclusiva per  
*azioni dirette\**

(prima istanza: Divisione di annullamento  
appello: Commissioni di ricorso)

- \* domanda *in via riconvenzionale* (nell'ambito di procedimenti di contraffazione):  
**TRIBUNALI DEI MARCHI COMUNITARI**

# EFFETTI *(art. 55 RMC)*

## PERDITA DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA SUL MARCHIO

- **DECADENZA:** *dalla data della domanda di nullità*
- **NULLITA':** *dall'inizio*

(salvi:

- le sentenze passate in giudicato ed eseguite;
- contratti conclusi anteriormente ed eseguiti)

# Marchi nel settore dell' **ARREDAMENTO**

La tutela può essere richiesta  
per:

**Classe 11:** lampade

**Classe 20:** mobili

**Classe 21:** specchi, cornici, ecc.

**Classe 24:** tessuti

**Classe 27:** tappeti

# POSSIBILI CRITICITA'

No **carattere distintivo**

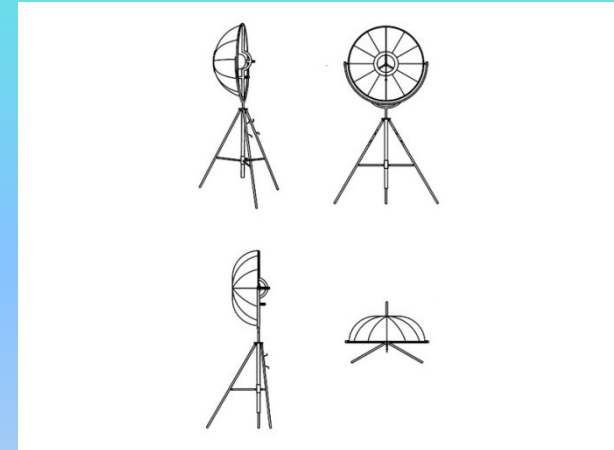
Carattere **tecnico** (funzionalità)

Carattere **ornamentale** (e non propriamente distintivo)

cl. 11 (lampade)



cl. 11 (lampade)  
ARCO Flos



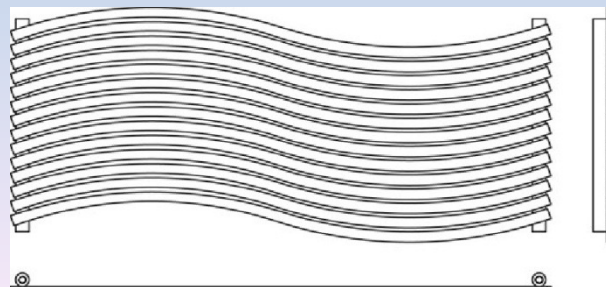
cl. 11 (lampadine)  
cl. 20 (specchi e mobili)



cl. 12 (veicoli)  
cl. 20 (mobili)  
cl. 28 (attrezzi sportivi,  
pattini)



cl. 20 (poltrone)



cl. 11 (radiatorii)  
cl. 20 (mobili)

## Marchi rifiutati

**FRESH**

cl. 24 e cl. 27

**STUCCO ROMANO**

cl. 27 (*Carta da parati;  
tappezzerie in materie non  
tessili*) (e cl. 2)

**la déco sur mesure n'est plus un luxe**

cl. 20, 24, 27

**5 \* \* \* \* \* Deluxe Collection**

cl. 20, 24, 27

# *MODELLI O DISEGNI*

# Tipologie di Modello comunitario

*Modello non registrato:*

dal 6 marzo 2002

*Modello registrato:*

dal 1° aprile 2003

# DEFINIZIONE GIURIDICA

**L'ASPETTO** di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare dalle *caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dei materiali del prodotto o del suo ornamento*

*purché:*

- **NUOVO**
- **CARATTERE INDIVIDUALE**
- **NON** diritti su caratteristiche determinate da **FUNZIONE TECNICA** (*eccetto i c.d. prodotti modulari, v. mattoncini LEGO*)

# NOVITÀ (ART. 5RD)

Se nessun modello identico è stato  
*DIVULGATO* prima della:

- data di presentazione della domanda di registrazione (m.reg.)
- data di prima divulgazione (m. non reg.)

*IDENTICO*: le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (che emergerebbero solo dopo un esame analitico e non complessivo e sintetico)

## DIVULGAZIONE (art. 7RD)

Il modello si considera divulgato se già accessibile al pubblico per effetto di registrazione, pubblicazione, esposizione, messa in commercio, ecc.

*a meno che ...*

tali eventi fossero ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella UE, nel corso della normale attività commerciale

....Divulgazione (art. 7RD)

Eccetto se divulgato:

1) Dallo stesso autore  
e

1) Nei 12 mesi precedenti la data di  
deposito

(c.d. periodo di grazia)

## CARATTERE INDIVIDUALE (art. 6 RD)

Se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno/modello divulgato prima della data di presentazione della domanda/prima divulgazione. considerato il margine di libertà dell'autore (v. c.d. *settori affollati*)

# DURATA (artt. 11 e 12 RD)

**NON REGISTRATO:** 3 anni (dalla prima divulgazione).

NON RINNOVABILE

**REGISTRATO:** 5 anni (dalla data di presentazione della domanda).

**RINNOVABILE** fino a un max di 25 anni

# PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Solo ESAME FORMALE

NON **sui** REQUISITI di REGISTRABILITA'  
(per la loro valutazione:  
procedimento di **ANNULLAMENTO** avanti la  
Divisione di Annullamento UAMI)

# NULLITA' di un DESIGN COMUNITARIO (art. 25 RCD)

- Carenza di novità, carattere individuale
- Caratteristiche dettate esclusivamente da funzione tecnica
- Presenza di un marchio protetto
- Se lesione diritto d'autore
- Se segni, emblemi, stemmi protetti

# DIRITTI CONFERITI (art. 19 RCD)

USO ESCLUSIVO e VIETARE A TERZI  
*tra l'altro:...*

- Fabbricazione
- Offerta, Commercializzazione
- Importazione/esportazione
- Impiego di un prodotto in cui il disegno è incorporato

Modello non registrato:  
solo se **COPIATURA** del modello protetto

# Design nel settore dell' **ARREDAMENTO**

La tutela può essere richiesta per:

**Classe 5:** tessuti per arredamento

**Classe 6:** tappeti, mobili, specchi

**Classe 26:** lampade

ma anche

**Classe 11:** oggetti per uso ornamentale

**Classe 32:** motivi per superfici, loghi  
ornamento *(spesso marchi)*

## Classe 5: tessuti



TOD'S: pelli e tessuti



DECATHLON: tessuti

## Classe 6: mobili



KIDS HOUSE FACTORY: letti



Mobili bagno



# Classe 6: mobili

## Elementi per sedersi



# Classe 6: mobili

IKEA



Mobili da giardino

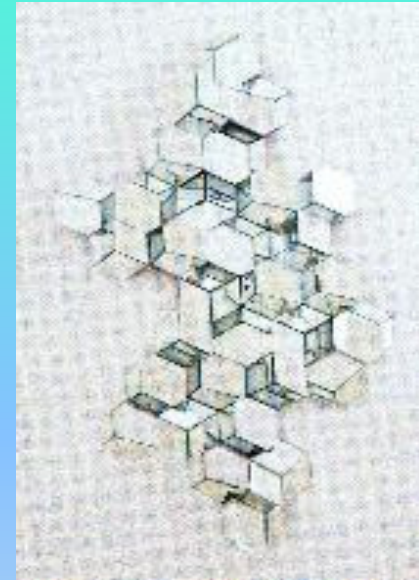
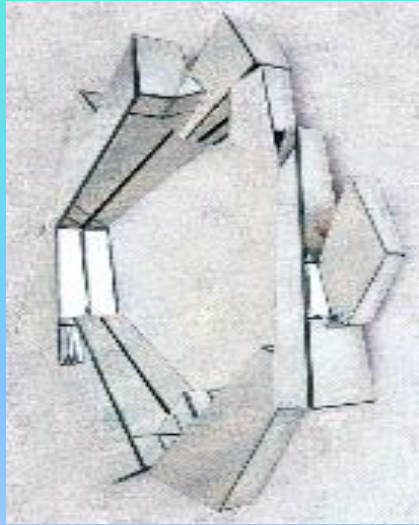


Seggiolini per bambini

Culla portatile



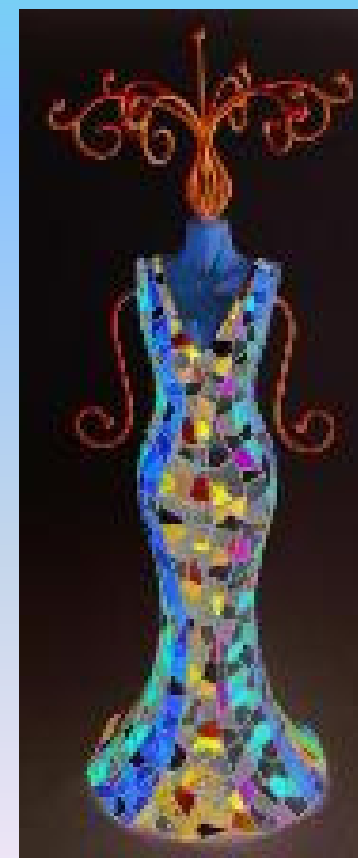
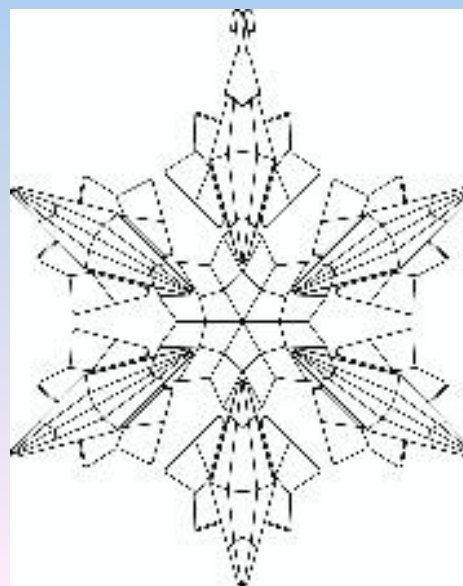
# Classe 6: specchi



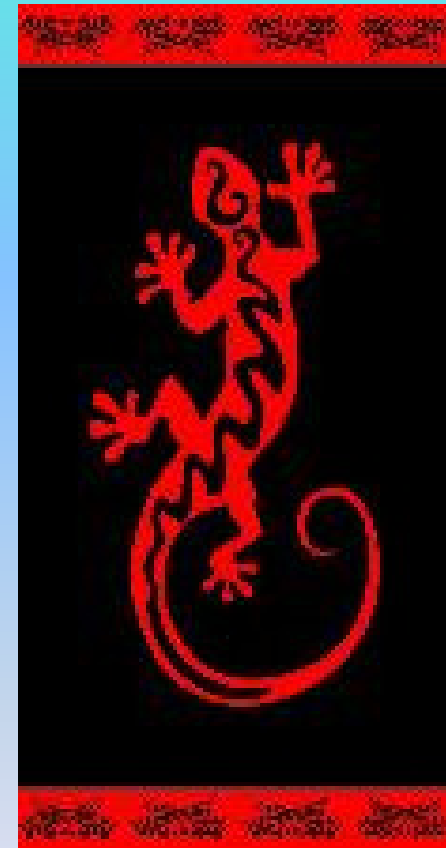
# Classe 26: lampade



# Classe 11: oggetti uso ornamentale



# Classe 32: motivi per superfici, ornamenti



# Classe 32: motivi per superfici, ornamenti

Organizzazione e ornamento di negozi



(ex classe 99)



# Classe 32: motivi per superfici, ornamenti

Organizzazione e ornamento di negozi



(ex classe 99)

***TUTELA***

# TUTELA AMMINISTRATIVA UAMI

Competenza esclusiva per:

- *Opposizioni/annullamento  
domande/registrazioni di marchio*
- *Annullamento di design registrati*

*(prima istanza e appello)*

# TUTELA GIUDIZIARIA

- **Art. 95RMC:** Tribunali dei Marchi e Disegni Comunitari in ogni Paese UE
- **ITALIA:** Sezioni Specializzate in PI (istituite con Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168) come previsto dall'art. 120 (5) CPI

## 12 sezioni:

Bari, Bologna, Catania, Firenze,  
Genova, Milano, Napoli, Palermo,  
Roma, Torino, Trieste e Venezia

- Azioni di **cognizione**:
  - accertamento positivo/negativo contraffazione
  - nullità/decadenza di registrazioni di marchi comunitari **solo in via riconvenzionale**;
  - nullità registrazioni di design **solo in via riconvenzionale**;
  - nullità disegno non registrato
- Azioni **cautelari** (rischio di un danno irreparabile: *fumus+periculum*):  
**inibitoria/sequestro/descrizione**

# SANZIONI

- **Inibitoria**  
(fabbricazione/commercio/uso)
- **Ritiro dal commercio**
- **Distruzione** prodotti/confezioni
- **Risarcimento danni** (mancato guadagno/benefici realizzati) (v. *diritto all'informazione*)
- **Pubblicazione sentenza**
- **Somma per successive violazioni**

# TUTELA DOGANALE

Regolamento CE 1383/03

Le autorità doganali possono intervenire nei confronti di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà industriale e intellettuale (ex officio o su istanza del titolare), in particolare nei confronti di

**Merci**

**CONTRAFFATTE (marchio)**

**e**

**USURPATIVE (disegno/modello registrato)**



*Grazie  
per la Vostra  
attenzione!!!*

**..e per eventuali informazioni:**

**Avv. Maria Luce CAPOSTAGNO**

**Barzanò & Zanardo  
Via Piemonte, 26- 00187 Roma  
te. 06 421771  
fax: 06 4870273**

**[m.l.capostagno@barzano-zanardo.com](mailto:m.l.capostagno@barzano-zanardo.com)**