

LA RIFORMA DEL DESIGN: NUOVE SFIDE E FOCUS SULLA TUTELA DEL MOVIMENTO DELLE FORME

Avv. Paola Gelato - Partner – Jacobacci Avvocati

Avv. Stefano Vergano – Associate - Jacobacci Avvocati

9 maggio 2024

DISEGNO-MODELLO

Il 1° marzo il P.E. ha approvato l'aggiornamento delle norme UE sulla tutela dei disegni-modelli concordato con il Consiglio il 5/12/2023



- **Modernizzare il sistema** → maggiore armonizzazione per rendere:
 - **più chiara e trasparente la protezione alla luce delle nuove tecnologie** → stampa 3D: tutela dalla copia di disegni-modelli protetti tramite la stampa 3D → intelligenza artificiale
 - Favorire **interoperabilità** e la **complementarità** disegni-modelli UE/nazionali
 - **Più duttile / flessibile** il sistema per *designers* ed imprese (comprese le **PMI**)
 - Riduzione tasse di registrazione e di rinnovo per i singoli *designers* e le PMI

LE TAPPE

- **28/11/2022** – comunicazione di un testo preliminare da parte della Commissione
- **23/1/2023** – invio del testo alle parti interessate per le loro osservazioni
- **15/6/2023** – bozza della relazione del Deputato Relatore: Pilles Le Breton
- **3/7/2023** – analisi della relazione da parte della commissione Juri
- **Metà luglio 2023** – proposta di modifica, da parte dei Deputati
- **13/9/2023** – documento del Coreper (Comitato dei Rappresentanti permanenti del Consiglio) che prevede modifiche al testo
- **Dicembre 2023** – Approvazione Coreper (Comitato Rappresentanti Permanenti del Consiglio) + Juri + **gennaio 2024**
- **1 marzo 2024** – Approvazione del Parlamento Europeo dell'aggiornamento delle norme sui disegni-modelli

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME

- **Regolamento / Direttiva** – **20 gg** post pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- **Regolamento** – **4 mesi** – post pubblicazione le modifiche sono applicabili dal primo giorno del mese successivo ai 4 mesi dopo l'entrata in vigore del testo
- **36 mesi** perché gli **Stati Membri si adeguino alla Direttiva**
- **Posizione PE** (Commissione Giuridica) – **Juri**
- **Accordo politico (Parlamento / Consiglio) sui testi Direttiva e Regolamento**



LE TASSE

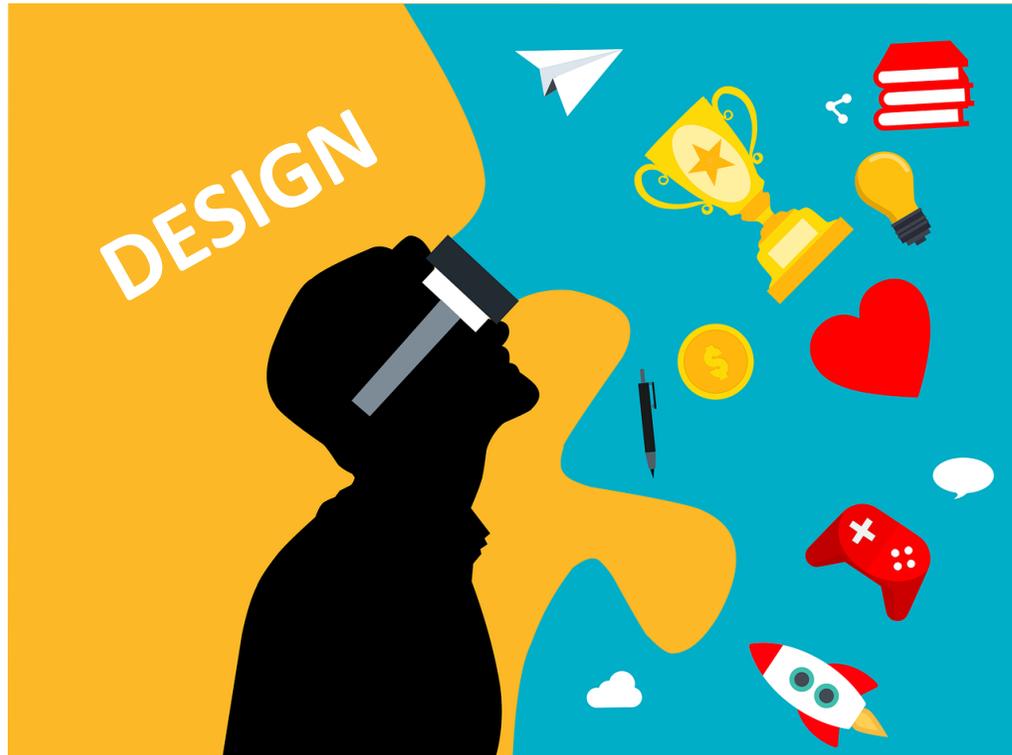
- **Durata disegno-modello = 5 anni** con proroga fino a **25 anni**, come in origine previsto
- **Tasse** = fissazione tassa di registrazione iniziale di **€ 350** (dal 2° al 10° = **€ 125**; dall'11° **€ 125**) – adeguamento tasse rinnovo per incoraggiare i singoli autori e le PIMI a proteggere i disegni-modelli
- Tasse da **€ 150 per il primo rinnovo** fino a **€ 700 per il quarto rinnovo**

DISEGNO MODELLO
=
ATTRATTIVA VISIVA

- **Importante strumento di crescita economica** **16%** prodotto interno lordo



PROTEZIONE DISEGNO-MODELLO



- Anche a **prodotti virtuali non incorporati in un prodotto fisico** o resi in forma non fisica
- Metaverso – **token non fungibili** – **stampa 3D**
- **Ora proteggibili: movimento** – **transizione** – **animazione/i**

LEGAME CON IL PRODOTTO

(stretto legame tra la nozione di disegno-modello e quella di prodotto - tendenza all'ampliamento della nozione di prodotto)

- **Conseguenze** sull'acquisizione del diritto e l'ambito di protezione del carattere individuale **percepito**
- **Nozione di disegno-modello** – considerando **19 bozza di Direttiva**
- Le definizioni di disegno-modello non hanno un'incidenza diretta sulla portata di protezione del titolo, **ma** possono essere utili a determinare, parallelamente alla **rappresentazione** del disegno-modello, la **natura** del prodotto in cui è incorporato il disegno-modello oppure, **a cui lo stesso è destinato ad essere applicato** → legame con il prodotto → apprezzamento carattere individuale da parte dell'utilizzatore informato
- **Ampliamento natura prodotto proteggibile**
- art. 2 bozza Direttiva qualsiasi articolo industriale o artigianale, **fisico e/o virtuale, diverso da un programma per computer**

OGGETTO AMPLIATO DELLA PROTEZIONE

Movimento – Transizione - Qualsiasi tipo di animazione



- (Considerando 14 Direttiva, Art. 2 Direttiva)
- (Considerando 9 Regolamento - art. 3 Regolamento)



- **L'insieme dei prodotti**
- **La disposizione** nello spazio di elementi destinati a formare un ambiente **interno o esterno**
- **Loghi, motivi superficiali, interfacce grafiche**
- La riforma ammette la protezione di **forme dinamiche**, in tutta la loro **estensione ed evoluzione**
- **Incidenza profonda sul carattere individuale** del disegno-modello, tanto *ex ante* (**protezione più estesa**) quanto *ex post* (**violazione diritto → contraffazione**)

LA VISIBILITA'

- Aspetto **esterno** del prodotto **visibile** durante **l'utilizzo**
- **Visibilità:** condizione **essenziale** di protezione
- **Considerando 10 bozza Regolamento:** « *al fine di garantire la **certezza giuridica**, è necessario precisare che la protezione conferita al titolare del disegno-modello, dalla registrazione riguarda le caratteristiche del disegno-modello del prodotto, o di parte dello stesso, che sono **rappresentate visibilmente nella domanda di registrazione***»
- Modifica del considerando 10 Regolamento da parte del Coreper: «*al di là della rappresentazione visibile nella domanda di registrazione del disegno-modello, le caratteristiche del prodotto protetto dal disegno-modello **non devono essere visibili in un momento particolare***»
- **≠** prodotti complessi – **visibilità richiesta nel loro utilizzo normale (=uso principale del prodotto da parte dell'utilizzatore finale)** (CJUE – Monz. C-472/21, punti 45-46 → non necessaria la visibilità del prodotto in ciascun momento del suo utilizzo) – escluse le funzioni di mantenimento e riparazione
- **Visibilità** – apparenza caratteristiche disegno-modello – prodotto sul mercato, senza alcuna disposizione obbligatoria restrittiva → **impressione visiva ≠** sull'utilizzatore informato, **indipendentemente** dalla rappresentazione del disegno nella domanda – **determinante per il carattere individuale**

PROTEGGIBILITA' CARATTERISTICHE PRODOTTO SUSCETTIBILI DI ESSERE APPREZZATE VISIVAMENTE

- **Visibilità – carattere individuale** = valore di mercato prodotto «*market value*» → **forma visibile** del prodotto dotata di **carattere individuale** – valore economico – fattore che spinge il consumatore ad acquistare il prodotto di *design*
- Considerando 11, 12, 13 direttiva
- **Visibilità caratteristiche Prodotto** → **rappresentazione apparente**
- Considerando 12 Direttiva → alcune caratteristiche possono essere protette, anche se **non visibili durante l'uso**, ma necessità di **rappresentare le caratteristiche** in modo **chiaro e preciso** nella domanda di disegno-modello, ai fini di assicurare **l'accesso alla protezione**
- Considerando 20 Regolamento → parallelismo armonizzazione marchi / modelli (Pacchetto Riforme)
- Apertura ai marchi non convenzionali (Direttiva UE Armonizzazione Marchi 2436/2015) – necessità di **rappresentazione chiara e precisa** per l'identificazione portata protezione
- Nozione ampliata di disegno-modello → riforma → **visibilità apparenza prodotto** → **principio base da cui partire**
- Criterio valido anche per disegni-modelli **virtuali** come, ad esempio, il **«lay-out» di un sito web, o un ambiente di metaverso**

CRITERIO PERCETTIVO VISIVO

- Parametro di riferimento per **individuare** la proteggibilità del disegno-modello → **percezione visiva**
- **Nuove definizioni** → **insieme di oggetti** fisici o virtuali – destinazione d'uso nel loro insieme – coordinamento **apparenza globale**, purché l'insieme sia dotato di **novità e carattere individuale** e, **nell'insieme**, sia idoneo a creare sull'utilizzatore informato **un'impressione differente**
- **nuova configurazione** dotata di carattere individuale, in relazione ai disegni-modelli anteriori
- Rivendicazione di una **pluralità di classi** nel disegno-modello che rivendica **l'insieme di articoli**

INSIEME DI ARTICOLI

- **Protezione unitaria**, ma utilizzo **autonomo** – es. oggetti suscettibili di essere venduti / goduti separatamente
 - Considerando 39 bozza Direttiva
 - Considerando 21 Bozza Regolamento
-]
- **Rivendicazione di una pluralità di classi diverse in una stessa registrazione = superamento principio unità di classe**

DINAMISMO DELLE FORME

- **Il dinamismo delle forme:** proteggibilità del disegno-modello già riconosciuta dalla giurisprudenza e da certa dottrina (**ante riforma**) - es. ruota in movimento ad una certa velocità - **effetto visivo dinamico in movimento** → immagine in movimento, **ma difficoltà** di rappresentazione pratica agli effetti della protezione
- Evoluzione della nozione di disegno-modello **non** più solo un'apparenza statica immobilizzata in una o più viste, o in un'immagine, **necessariamente limitata**

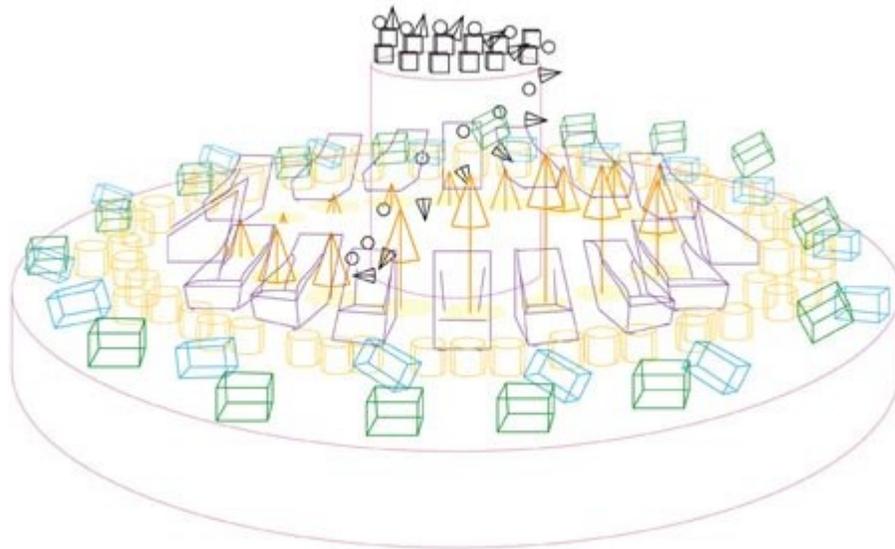


DINAMISMO DELLE FORME

- Anche **ante riforma** possibilità di proteggere / registrare il disegno-modello tramite **l'animazione** di elementi di interfaccia
- **Riforma** → **non innovazione totale, ma** precisazione delle modalità di protezione, ovvero, di **talune parti visibili di oggetti in movimento per valorizzarli**
- **Oggi** → rappresentabilità **animazione interfacce grafiche**
– particolarità dell'imballaggio o certe caratteristiche del prodotto in ogni settore

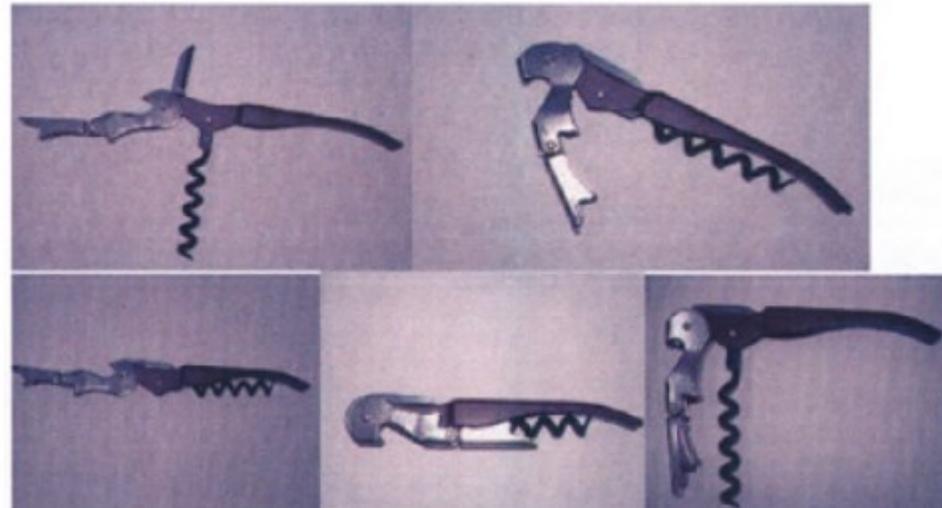
MODA, MOBILI, ARREDI, GIOIELLI

- **Valorizzazione movimento oggetto nell'uso**
- Possibilità di rappresentarlo – così si proteggono le variazioni degli oggetti, grazie al **movimento**



LA GIURISPRUDENZA DELL'UE ANTE RIFORMA SULLA DINAMICITÀ DELLE FORME

- È il modo con cui il prodotto è usato, che deve essere preso in considerazione per stabilire la contraffazione e ciò perché il movimento **non** costituisce una semplice **caratteristica tecnica o funzionale**, ma una vera e propria caratteristica **estetica / ornamentale**, in grado di determinare l'apparenza visibile del prodotto



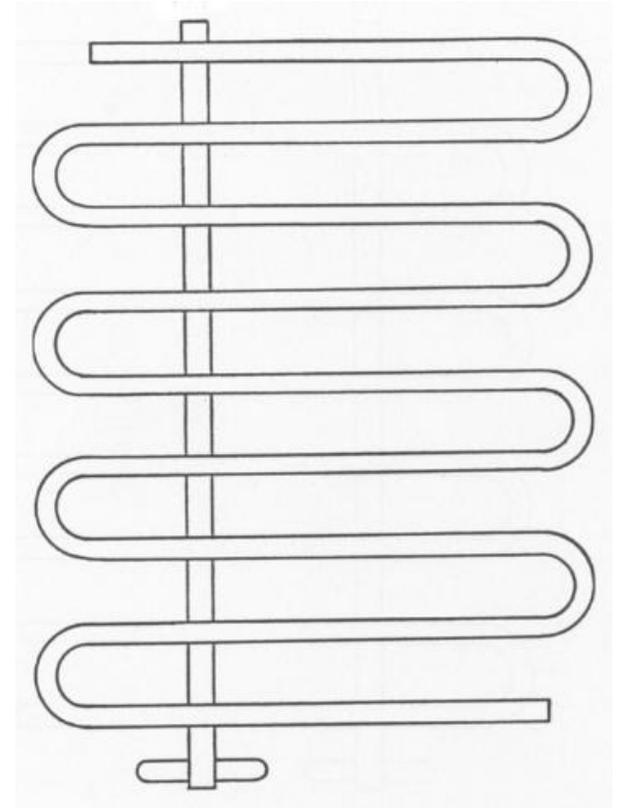
Decisione T.U.E. del 21/11/2013 (T-337/12):
«l'impressione globale prodotta da un disegno-modello sull'utilizzatore informato deve essere valutata, ivi **compresa la modalità con cui il prodotto rappresentato con questo disegno-modello è utilizzato**»

- La **nozione di disegno-modello** copre oggi anche il **movimento**, ovvero il dinamismo delle forme, mostrandosi **più flessibile** con una ricaduta sul carattere individuale del disegno-modello e **sull'apparenza visiva del prodotto**

- Nello stesso senso, si era già espressa la dottrina (così Scordamaglia), secondo cui: *«le caratteristiche dell'apparenza di un prodotto devono essere valutate nel loro aspetto dinamico, così da includere nella protezione anche le **forme mutevoli**»*.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

- Anche la giurisprudenza italiana aveva anticipato l'importanza della nozione di movimento. **Tribunale Venezia**, 5/7/2012 «l'inserimento del **movimento**, con collocazione alternata dei gruppi dei tubi sui lati, in una disposizione simmetrica e in un numero variabile, a scelta, costituisce un'evoluzione, rispetto alla soluzione già nota, all'epoca, consistente nel semplice impilamento di elementi tubolari ed attribuisce al modello **un valore oggettivo**, in termini di **armonia e di gradevolezza delle linee**, evidentemente da valutare in base alla particolarità dell'oggetto, ovvero, in un radiatore ad uso domestico»

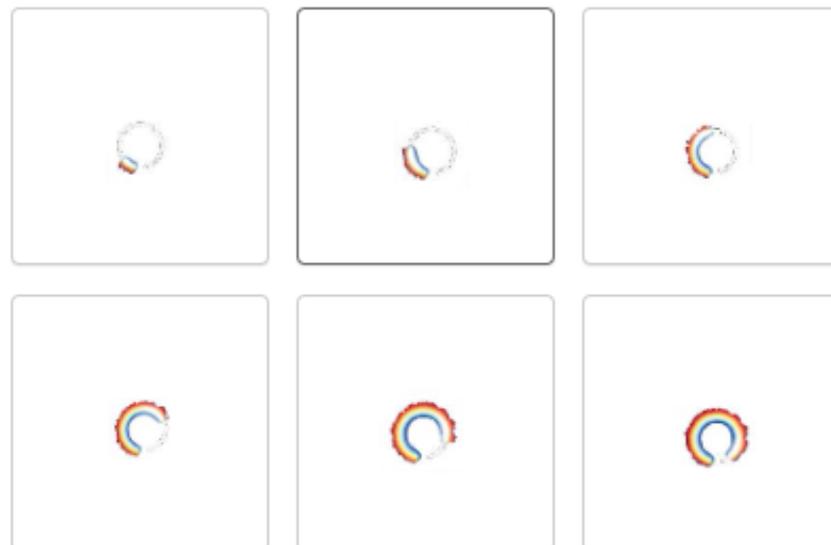


Design information

Design number	002085894-0014	Filing language	ENGLISH
Name		Second language	GERMAN
Filing date	09/08/2012	Reference	21578-12CS/ase
Registration date	09/08/2012	Vienna Classification	
Expiry date	09/08/2027	Verbal element	
Design status	Registered and fully published (A.1.)		

Indication of the product, [\(DesignClass\)](#)

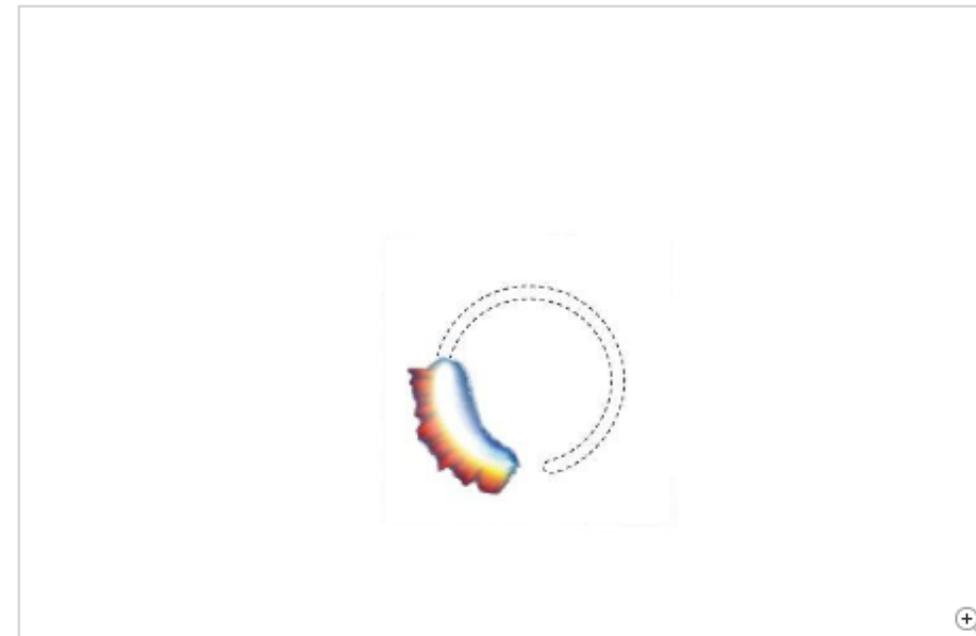
Locarno	14.04
Values	Animated screen displays



1 / 2

1

2



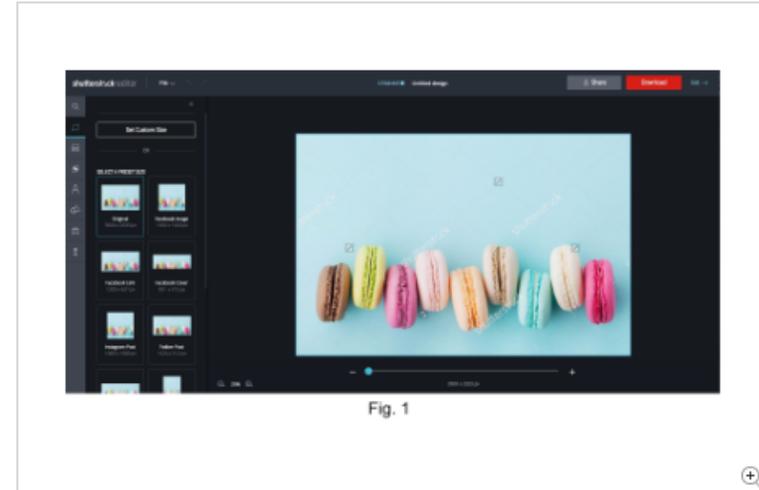
Esempio di registrazione di un disegno animato. In questo caso, **la caratteristica estetica del movimento prende la forma di una vera e propria animazione**

Graphic representation



1 / 2

1 2



JACOBACCI
CONTEMPORARY IP LAWYERS

Design information

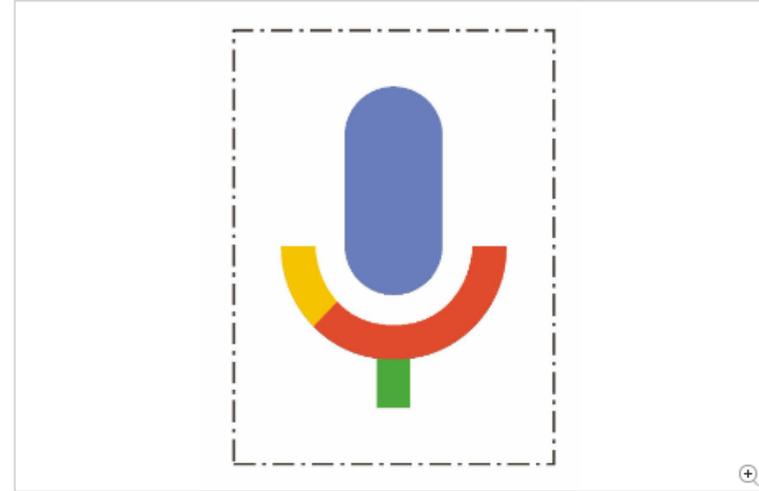
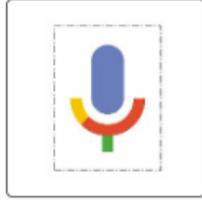
Design number	003465632-0001	Filing language	ENGLISH
Name		Second language	GERMAN
Filing date	16/11/2016	Reference	
Registration date	16/11/2016	Vienna Classification	
Expiry date	16/11/2021	Verbal element	DESIGN INSPIRATIONS
Design status	Design lapsed		

Indication of the product, [\(DesignClass\)](#)

Locarno	14.04
Values	Homepages, Websites, Extracts of web designs

English ▾

Graphic representation



Design information

Design number	003001494-0002	Filing language	ENGLISH
Name		Second language	FRENCH
Filing date	25/02/2016	Reference	DM342938EMA
Registration date	25/02/2016	Vienna Classification	
Expiry date	25/02/2026	Verbal element	
Design status	Registered and fully published (A.1.)		

Indication of the product, [\(DesignClass\)](#)

Locarno	14.04
Values	Display screens with graphical user interfaces

English ▾

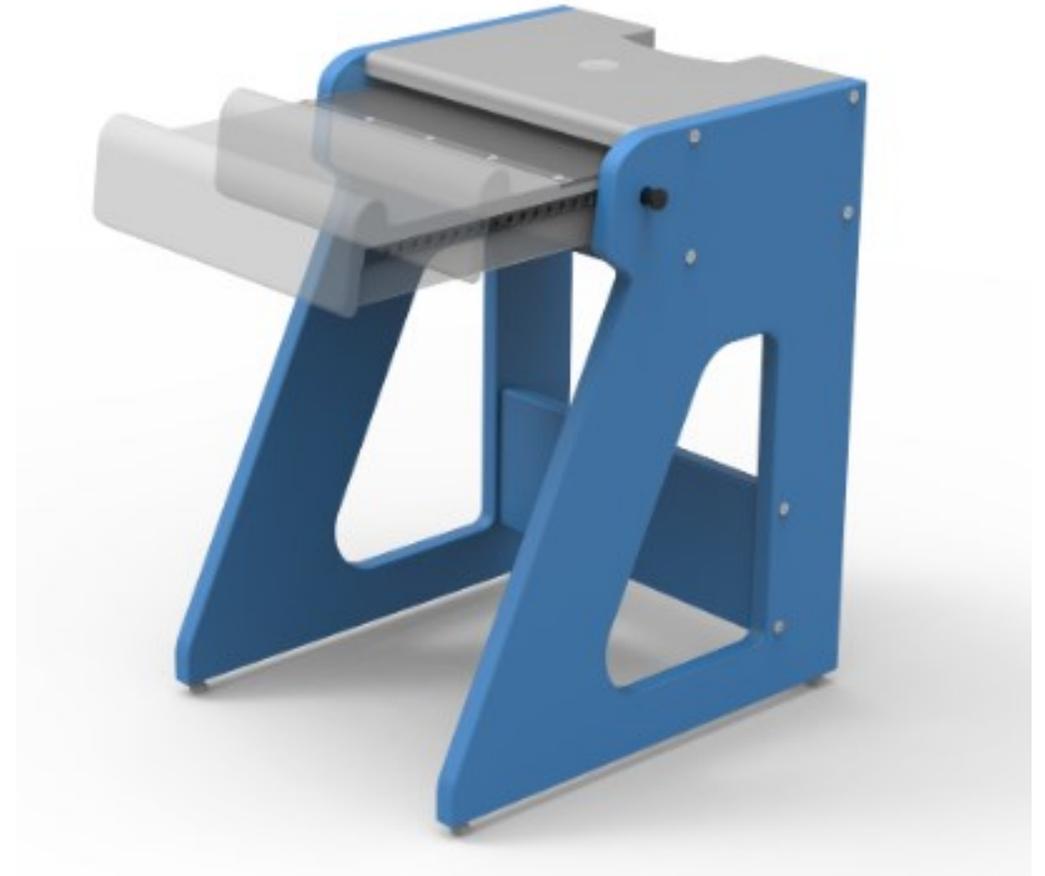
Design information

Design number	002589788-0005	Filing language	GERMAN
Name		Second language	ENGLISH
Filing date	03/12/2014	Reference	9113-14-EU
Registration date	03/12/2014	Vienna Classification	
Expiry date	03/12/2024	Verbal element	
Design status	Registered and fully published (A.1.)		

Indication of the product, [\(DesignClass\)](#)

Locarno	10.07
Values	Accessories for measuring instruments

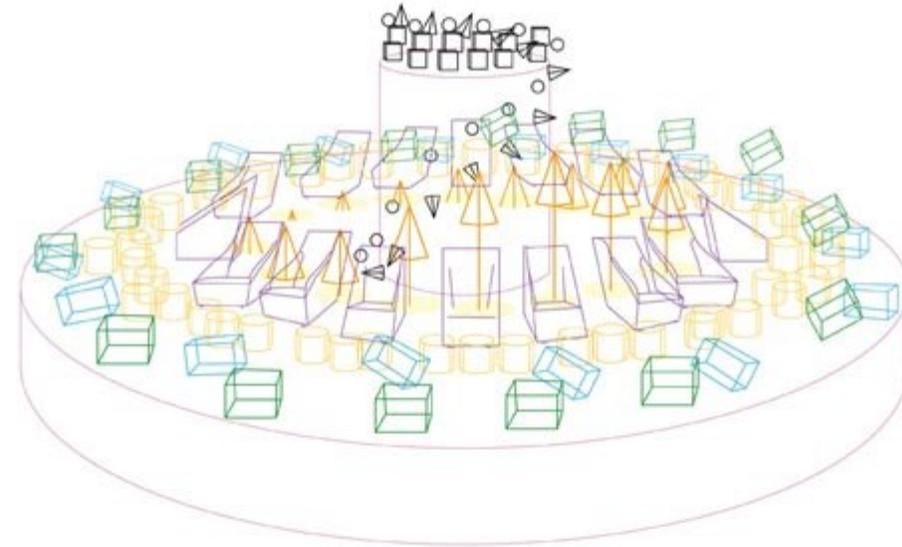
English ▾



- La **bozza di Regolamento e di Direttiva non** contengono disposizioni specifiche circa le **modalità tecniche di rappresentazione di una nuova forma di disegno-modello** in movimento → demandato al Regolamento di Esecuzione (art. 36 bis Regolamento) → aggiornamento regole di rappresentazione nuovi disegni-modelli
- **Proposta Direttiva** « ogni forma visiva / apparente di disegno-modello deve essere riprodotta in modo **chiaro, preciso, coerente**, in forma **statica, o dinamica** / animata e tramite **qualsiasi mezzo idoneo**, sulla base delle tecnologie disponibili schizzi, foto, video, immagini computerizzate, modellazione / informatica»
- Quindi, la Riforma **amplia la disponibilità dei mezzi di riproduzione** / rappresentazione del disegno-modello → **ante no possibilità di utilizzo di video / modellizzazioni informatiche**

- Oltre al **movimento, l'animazione, le transizioni**, la proteggibilità a titolo di disegno-modello è ampliata, a ricomprendere la **disposizione nello spazio** degli elementi destinati a formare un **ambiente interno o esterno e l'insieme dei prodotti**
- **Tecnologia dell'informazione** → nuovi disegni-modelli **non incorporati in oggetti fisici, ma virtuali**, che si manifestano in un'interfaccia grafica e/o **nella disposizione dello spazio di elementi che formano un ambiente interno / esterno**

ELEMENTI DISPOSTI A FORMARE UN AMBIENTE INTERNO / ESTERNO



- Progetti architettonici
 - Progettazione di un hotel
 - Arredo di un ristorante
 - Arredo di un negozio
 - Progettazione di un giardino
- Protezione di **tutti gli elementi percepibili visivamente** che compongono l'insieme degli elementi
- **Non** esiste una categoria individuata e precisa → **flessibilità disegno-modello – adattabilità all'evoluzione tecnologica ed all'innovazione**
 - Nuovi **disegni-modelli dinamici** e più **ampia possibilità** di proteggere i *videogames* ed i filmati

CONDIZIONI DI PROTEZIONE NUOVI DISEGNI-MODELLI

- **Non** si registrano modifiche molto incidenti ma un ritocco più cosmetico
- Considerando **20 e 21 Bozza Direttiva** → **carattere individuale** – ripresa la nozione classica = **differenza** tra l'impressione globale prodotta dal disegno-modello sull'utilizzatore informato e quella prodotta da qualsiasi altro disegno-modello, facente parte del patrimonio dei disegni-modelli **in funzione della natura del prodotto e del settore industriale**
- **Nuova apparenza estetica:**
 - **Intercambiabilità forme**
 - **Modularità**
 - **Movimento di certe componenti**
- Non più **chiara** differenza di impressione, ma solo **differenza** di impressione → **accesso più ampio alla protezione** → **riduzione gradiente carattere individuale richiesto**

CONDIZIONE DI PROTEZIONE NUOVI DISEGNI-MODELLI

- Anche il **riferimento al «Patrimonio Disegni Modelli» è eliminato** (analisi effettuata con riferimento ad ogni altro disegno-modello che faccia parte del patrimonio dei disegni-modelli)
- Interpretazione del principio **Karen Millen** – CJUE – C-345/13 – 29/6/2014 → *«il **carattere individuale** deve essere **apprezzato** con riferimento a **ciascun elemento di anteriorità invocato** e **non all'insieme delle anteriorità**»*
- Secondo la riforma, il disegno-modello è dotato di **carattere individuale** → se l'impressione globale destata dal disegno-modello è **diversa** da quella prodotta sull'utilizzatore informato, **non** da una combinazione di elementi tratti da disegni-modelli anteriori, **ma da ciascun disegno-modello anteriore, individualmente considerato**
- **Carattere individuale:** anche rappresentato dal **dinamismo** della forma → incidenza **sull'apparenza estetica nuova dei disegni-modelli in movimento**

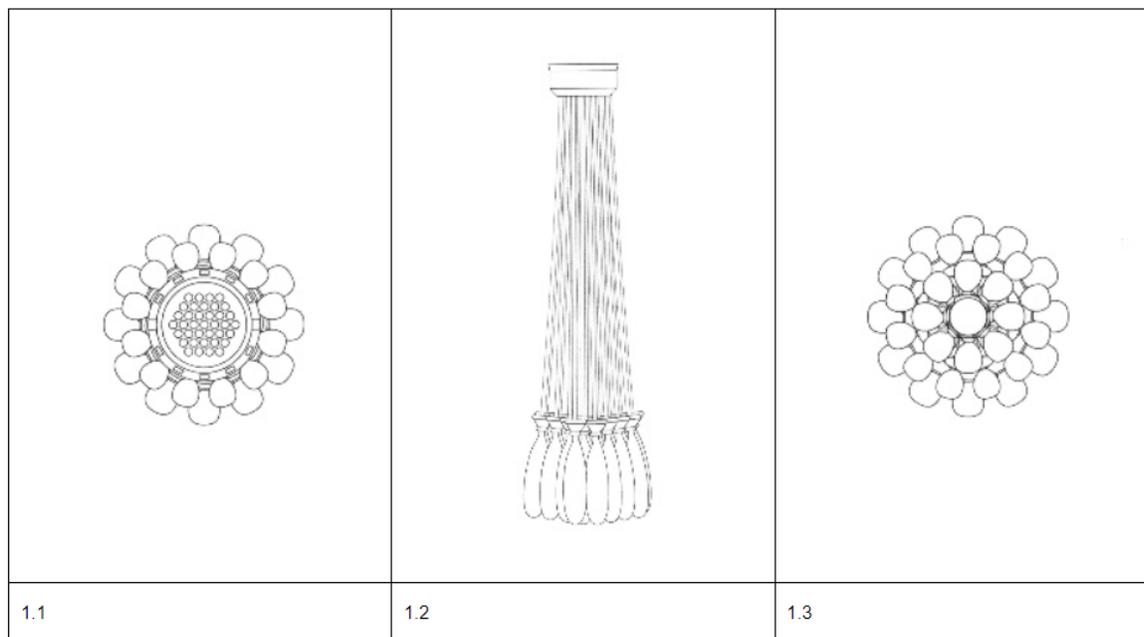
LE FORME AVENTI UN EFFETTO TECNICO

- Art. 7 Dir. 98/71
- Art. 8 Regol. 6/2002
- **Eccezione**: forme **modulari (elementi di interconnessione)**
- Considerando 21 bozza Direttiva (che sostituisce il precedente Considerando 14 della Direttiva 98/71 e 10 del Regolamento 6/2002)
- **Esclusione** generale dalla protezione dei disegni-modelli **delle forme con effetto tecnico**
- **Ricerca estetica** → **disegno-modello principio di base**
- Il disegno-modello **non** conferisce diritti esclusivi sulle caratteristiche dell'apparenza di un prodotto che siano **esclusivamente imposte dalla sua funzione tecnica** (caso **Doceram**, 8/3/2018, CJUE - C-395/16)

Una caratteristica, avente un effetto tecnico nell'ambito di un disegno-modello è suscettibile, oppure no di protezione ed in quale misura?

- **Considerando 21 bozza Direttiva** – l'esclusione della protezione riguarda soltanto i disegni-modelli, che consistono **esclusivamente** in caratteristiche o nella disposizione di caratteristiche **imposte esclusivamente dalla funzione tecnica** (così TUE, 18,11,2020, caso T-574/19, Tinnus Entreprise ./ OHMI)
- **1° step – determinare la funzione tecnica del prodotto di interesse**
- **2° step – analisi delle caratteristiche dell'apparenza del prodotto**
- **3° step** – esaminare, alla luce delle **circostanze oggettive pertinenti**, se queste caratteristiche siano **esclusivamente imposte dalla funzione tecnica del prodotto in esame**, ovvero, se la necessità di soddisfare questa funzione tecnica è **l'unico fattore che ha determinato la scelta** del creatore di queste caratteristiche, con la conseguenza che considerazioni di diversa natura, ovvero, quelle legate **all'aspetto visivo del prodotto non** hanno giocato alcun ruolo nella scelta delle caratteristiche del prodotto

- È quindi sufficiente che un **tratto caratteristico** del disegno-modello **non sia dettato dalla funzione tecnica** del prodotto perché la **totalità del prodotto**, ovvero, il prodotto, nella sua globalità, sia protetto a titolo di disegno-modello e sfugga dall'impedimento tecnico, di cui all'art. 7 della Direttiva 98/71



Punto 24 decisione Tinnus Enterprises : «*si è concluso che, se quantomeno una delle caratteristiche dell'apparenza del prodotto di interesse **non è esclusivamente imposta dalla funzione tecnica** del prodotto, il disegno-modello di interesse **rimane valido** ed attribuisce protezione **a detta caratteristica***»

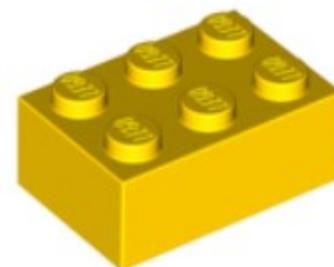
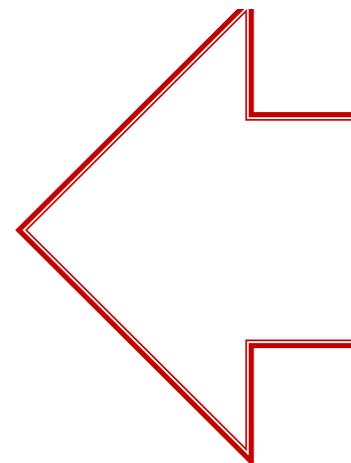
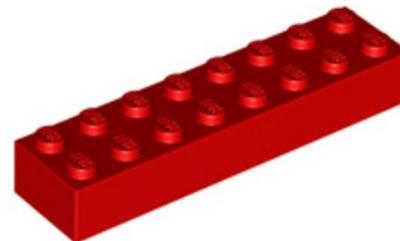
- **Considerando 21 nuova Direttiva** non contiene precisazioni particolari sul punto **ma** è dato ritenere in un'interpretazione logica dei testi, che il legislatore europeo **non** ha inteso modificare il principio esposto derivante dall'elaborazione giurisprudenziale del Tribunale dell'Unione Europea e della Corte di Giustizia
- Occorre **mettere in relazione l'effetto tecnico isolato di un prodotto con la funzione generale del prodotto, considerato nel suo insieme**
- Poiché l'impedimento alla protezione, a titolo di disegno-modello operi, occorre che esista una «**relazione causale**» tra l'effetto tecnico di una caratteristica particolare del disegno-modello e la **funzione tecnica generale del prodotto**

Punto 54 decisione TUE 18/11/2020 – Tinnus 574/19:

*«quando **non** sussiste una **relazione causale** fra la funzione tecnica della caratteristica del prodotto, ovvero quando la caratteristica tecnica in questione **non contribuisce alla funzione tecnica del prodotto**, non si può sostenere che questa caratteristica sia **«esclusivamente imposta»** dalla funzione tecnica del prodotto».*

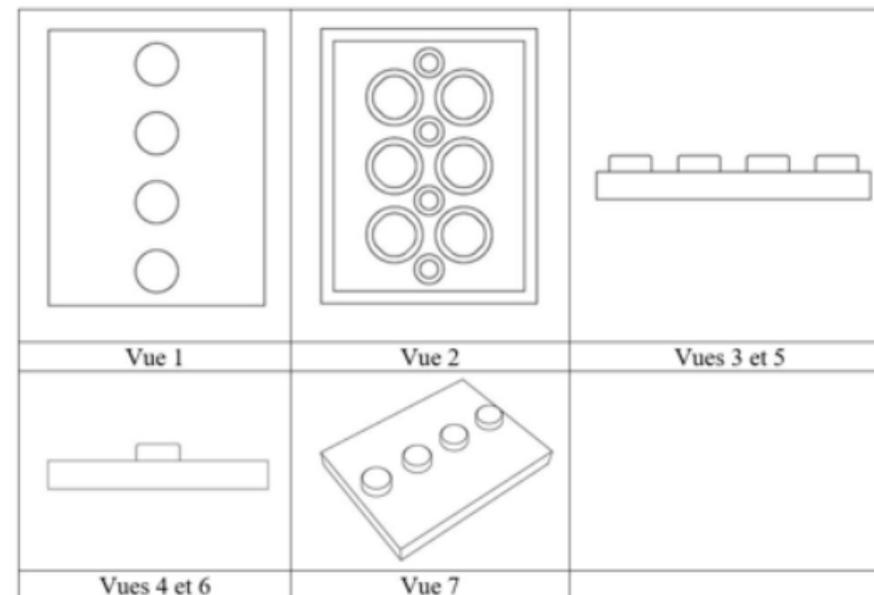
APPREZZAMENTO ESTETICO DELLA FORMA

- Caso Lego – TUE 24/3/2021 – 2° CAMERA – T/515/9- OHMI ./ Delta Sport
- Apprezzamento del carattere **estetico** della forma, anche negli **elementi modulari**
- **2019**: l'Euipo dichiara la **nullità** del disegno-modello del mattoncino Lego, **ritenendolo dotato esclusivamente di una funzione tecnica**
- **Oggi**, il Tribunale UE ha invece ritenuto che gli elementi che compongono prodotti modulari **possono godere della protezione, a titolo di disegno-modello, se non sono imposti esclusivamente dalla funzione tecnica**

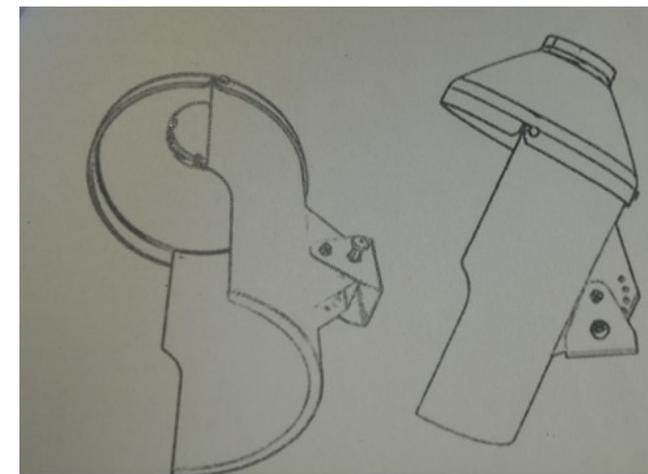


Punto 63 della decisione Lego: «*tutte le caratteristiche d'interconnessione, secondo l'art. 8, par. 2, Reg. CE 6/2002, non sono necessariamente esclusivamente imposte dalla funzione tecnica del prodotto incorporato dal disegno-modello, nella misura in cui l'interconnessione del prodotto può non essere il solo fattore che determina l'apparenza di dette caratteristiche*».

- Un'altra conferma **per Lego** – Trib. UE, 24/1/2024, T-537/22 – Lego ./ Delta Sport
- Per il Tribunale, un disegno-modello **è valido quindi** anche quando **soltanto una** delle **caratteristiche tecniche è esclusa dalla protezione**
- L'esistenza di molteplici design alternativi non può essere sufficiente a stabilire che un design **non** è dettato dalla funzione tecnica, altrimenti **rischio monopolio** della soluzione tecnica ad opera del titolare del disegno-modello, che potrebbe registrare qualsiasi possibile combinazione della caratteristica tecnica, presentandola come **forma alternativa** per dimostrare la libertà del *designer*



- Caso PapierFabrik ./ Sprick GmbH – CJUE C-684/21 2/3/2023
- La **Sprick** fabbrica un distributore di carta da imballaggio (modello CE, n. 001344022-0006 del 19/6/2012; la **PapierFabrik** fabbrica e commercializza un prodotto concorrente
- Un elemento chiave per stabilire la validità del disegno-modello consiste nel valutare se il **designer ha fatto affidamento su elementi diversi rispetto alla funzione tecnica del prodotto, in particolare a caratteristiche rilevanti l'aspetto visivo del prodotto, indipendente dalla sua funzione tecnica, che però devono essere protette nella registrazione e non solo utilizzate** e, soprattutto ben **rivendicate** con chiarezza (es. l'aspetto multicolore del design, essendo **insufficiente una riga tratteggiata bianco/nera**)
- Occorre quindi aver riguardo alle «**ragioni** che hanno determinato **la scelta di caratteristiche di apparenza** del prodotto considerato» ed **all'intenzione percepita del designer**
- Valutazione **circostanze oggettive** indicative motivi di scelta – caratteristiche aspetto prodotto
- Esist. disegni-modelli **alternativi** che realizzino la **funzione tecnica di interesse**



Dispositivo di imballaggio

- Verificare se la progettazione del prodotto determinato dalla funzione tecnica, consenta una policromia, quando quest'ultima **non** risulti dalla registrazione (registrazione designo-modello → consultabilità al pubblico)
- **Carattere soggettivo → incertezza protezione**

- art. 16, 2° p. Direttiva – **atti di partecipazione alla riproduzione 3D**
- Art. 19, par. 29 Regolamento – *il titolare di un disegno-modello ha la facoltà di impedire la creazione, lo scaricamento, la copia e la condivisione con altri del software di registrazione del disegno-modello, al fine di consentire la realizzazione di un prodotto in cui è incorporato un disegno-modello*
- **Ma è esclusa** l'esecuzione della copia privata per scopi **non** commerciali
- Possibilità per i titolari di di disegni-modelli **registrati di impedire il transito di prodotti contraffatti** – **art. 16, 3° par. Direttiva**

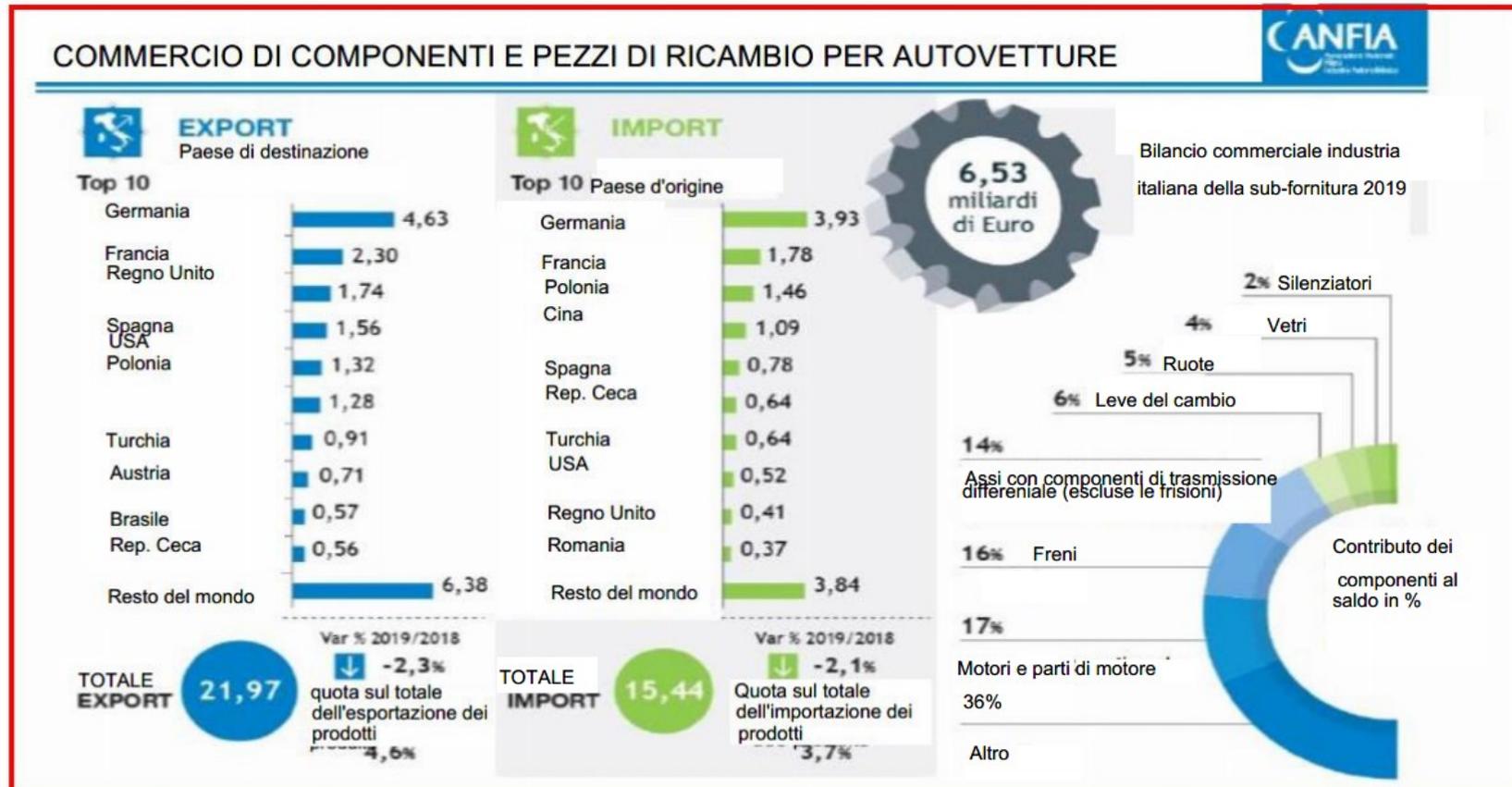
- I disegni-modelli rivendicanti la disposizione di elementi in un ambiente interno / esterno – possibile ampia protezione verso ogni tentativo di imitazione, anche **solo per una parte soltanto dell'insieme degli elementi**, quando ciò che è imitato è il coordinamento dei vari articoli, componenti l'ambiente interno/esterno, nelle loro **caratteristiche estetiche**
- **I mezzi più chiari e precisi di rappresentazione dei disegni-modelli – possibilità di disporre di strumenti più efficaci nella lotta alla contraffazione**
- **Presunzione di validità rafforzata – protezione anticipata**
- Limite alla proteggibilità del disegno-modello – **utilizzo anteriore effettuato in buona fede del disegno-modello, che protegge i soggetti che hanno investito in un disegno-modello incorporato in un prodotto, prima della data di priorità di un disegno-modello registrato**
- Bozza Direttiva – **artt. 17 e 21**

LIMITI AL DIRITTO DI FAR VALERE UN DISEGNO-MODELLO REGISTRATO

- Atti compiuti, ai fini di **identificare un prodotto, o di farvi riferimento**
- Atti compiuti per **fini di critica, commento, parodia** – art. 18, 1° par. Direttiva, art. 30, 1° par. Regolamento
- Allineamento con la Direttiva sull'Armonizzazione dei diritti sui marchi
- **Considerando 32 Direttiva**
 - Espressione artistica
 - Libertà di espressione
- **Necessaria compatibilità con le pratiche commerciali leali**
- **Assenza di pregiudizio ingiusto**
- Finalità di illustrazione ed insegnamento, ma necessità di indicazione della fonte di provenienza del prodotto

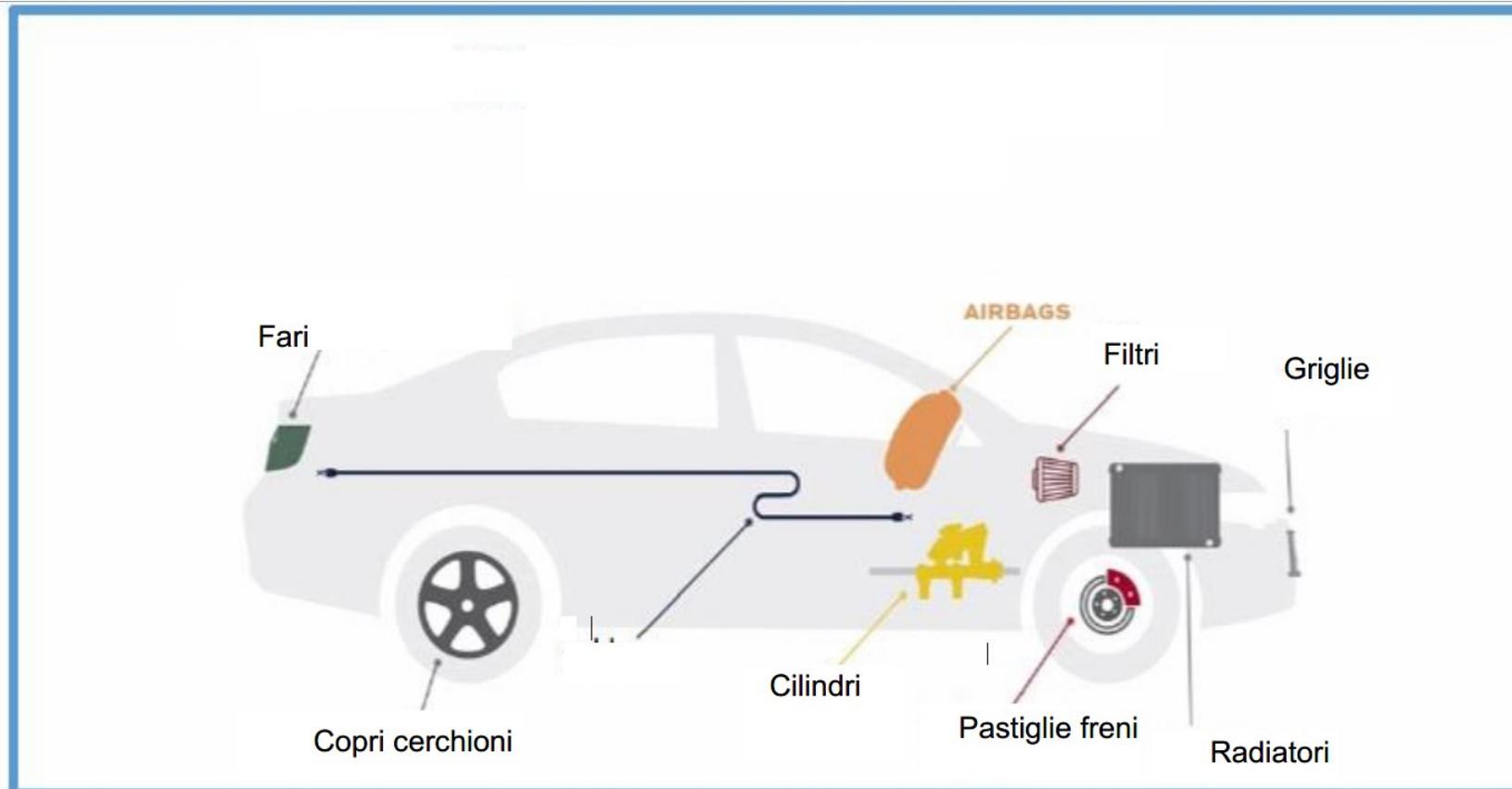
FORME DI PROTEZIONE IN ITALIA E IL MERCATO DEI PEZZI DI RICAMBIO

- La contraffazione dei pezzi di ricambio, **anche online, è in crescita esponenziale**

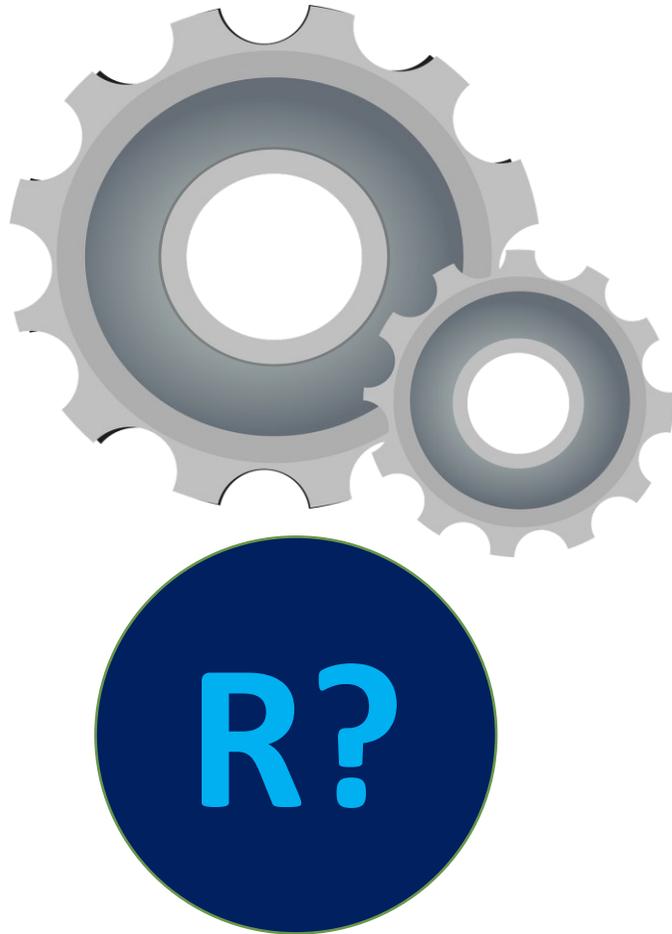


▪ Quali sono i prezzi di ricambio più contraffatti?

- ✓ Dischi dei freni (18%)
- ✓ Pastiglie dei freni (16%)
- ✓ Filtri e pompe per l'olio (4%)



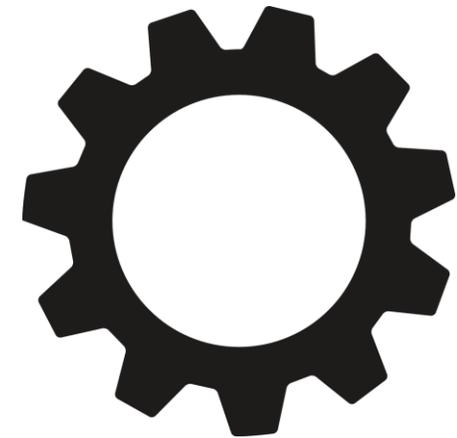
CLAUSOLA DI RIPARAZIONE: RIFORMA



- Mancanza di un sistema liberalizzato per i pezzi di ricambio → riparazioni prodotti complessi – **no protezione a titolo di disegno-modello SE** l'unico scopo della riparazione è quello di ripristinare l'aspetto originale del prodotto **MA necessità di informare i consumatori sull'identità del produttore dell'esclusivo prodotto riparato**
- **Liberà di scelta per il consumatore per il prodotto riparato**
- Periodo transitorio per gli Stati che consentono la tutela tramite *design* dei pezzi di ricambio – **3 anni** rispetto ai **10 anni** previsti *ab origine* nell'ultima proposta del P.E.
- **Considerando 32 Direttiva** → proteggere un disegno-modello, per cui non esiste in pratica nessuna soluzione di sostituzione = equivale ad un monopolio sul prodotto
- **Art. 19 Dir. + art. 20 bis Reg.** → (soppressione art. 110 Reg. 6/2002)
- **Ambito di applicazione:** pezzo/elemento di un prodotto complesso, la cui apparenza condiziona il disegno-modello di detto pezzo, che è utilizzato al solo scopo di consentire la riparazione del prodotto

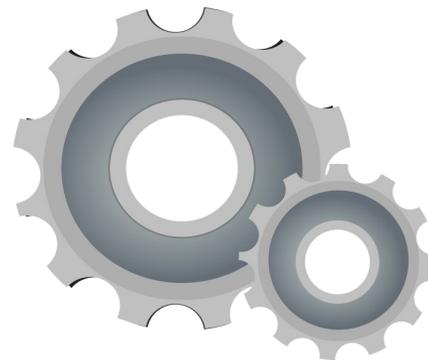
CLAUSOLA DI RIPARAZIONE – ART. 110 REG. CE 6/2002

- Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento, su proposta della Commissione, **non esiste una protezione a titolo di disegno-modello di un pezzo di ricambio di un prodotto complesso, che è utilizzato solo ai fini di assicurare la riparazione del prodotto complesso, per restituirgli l'aspetto originale** – art. 241 CPI
- Tribunali Italiani: **approccio restrittivo** nell'applicazione della clausola di riparazione
- es. è possibile utilizzare il **marchio** sul pezzo di ricambio realizzato per riparare il prodotto complesso?
- È un modo per ristabilire l'aspetto d'origine del prodotto, oppure, **costituisce uso illegittimo di marchio?**



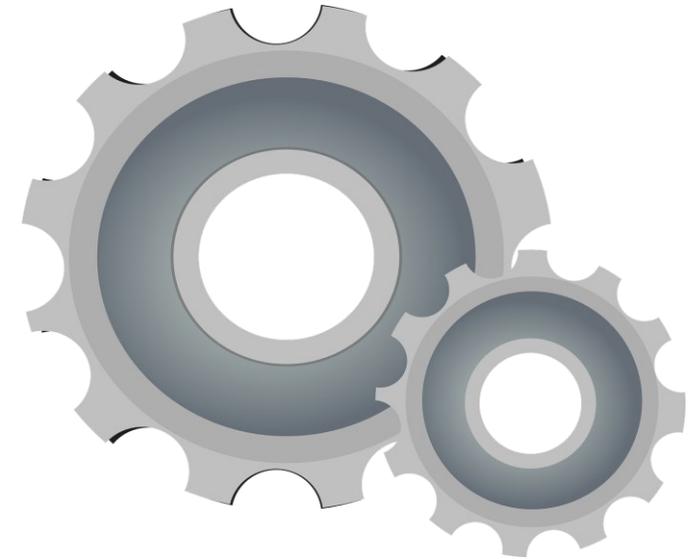
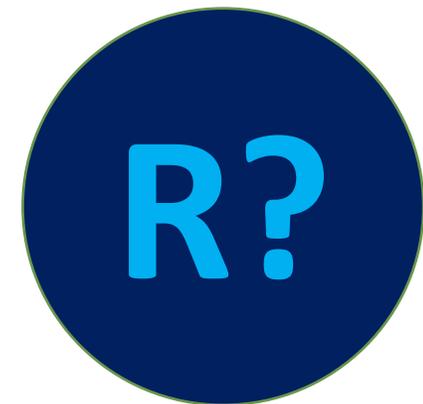
CJUE – caso ACACIA – C-397/166 – C-435/16

- Anche prima, la giurisprudenza italiana si era espressa in favore dei **titolari** dei marchi
- **Interpretazione restrittiva clausola riparazione**
- **Pezzi di ricambio (necessari a ristabilire l'aspetto originale del prodotto) → applicazione clausola di riparazione ≠ accessori → (funzione estetica) → inapplicabilità clausola di riparazione**
- Copri cerchione = **contraffazione del modello, perché non esiste alcun obbligo di complementarità estetica** tra il cerchione e l'autovettura (Trib. Milano, 19/2/2015, Audi)



- La clausola di riparazione **non** autorizza un fabbricante di pezzi di ricambio e di accessori per autoveicoli (es. Cerchioni) ad apporre sui prodotti **un segno identico ed un marchio registrato altrui, non** potendo valere quale causa di giustificazione che l'uso del marchio varrebbe a ripristinare l'aspetto d'origine del prodotto

- Usò distintivo del segno e non descrittivo illegittimità**

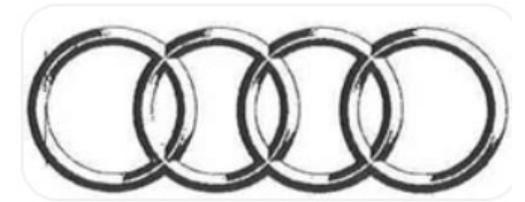


- Audi contestava (nonostante la **dicitura «non originale»**) la **riproduzione identica del disegno-modello** → **contraffazione**
- Porsche contestava che Acacia produceva pezzi di ricambio **non identici agli originali** per riprodurre l'aspetto d'origine del prodotto → il pezzo di ricambio **deve essere identico ≠ contraffazione**
- Il **pezzo di ricambio riproducente l'originale** può esclusivamente essere utilizzato per **ripristinare l'aspetto originale del prodotto complesso**

- **Obbligo di diligenza** per il fabbricante / distributore di pezzi di ricambio
- Rispetto de parte dei **consumatori delle condizioni della clausola di riparazione**
- **Obbligo del fabbricante / distributore pezzi di ricambio di informare i consumatori che il componente di un prodotto complesso può esclusivamente essere utilizzato a scopo di riparazione**

CJUE: SULL'USO DI MARCHI SU PEZZI DI RICAMBIO – 25/1/2024 - C-334/22 (AUDI ./. G9)

- Il caso riguardava griglie di radiatori venduti ad un fornitore di pezzi di ricambio per vetture che presentavano uno spazio scavato per consentire di inserire il segno distintivo/figurativo Audi, protetto a livello EU
- Secondo la Corte, in questo caso, **non si ravvisa l'applicabilità della clausola di riparazione**, trattandosi di un'ipotesi di **contraffazione di marchio**, perché la scelta dell'elemento di forma per apporre il segno distintivo di Audi **non era dettata dalla necessità di riparare il pezzo**
- L'uso del marchio sul radiatore non ricade nell'ambito di applicazione della clausola di riparazione, **che si applica solo ai disegni-modelli (conferma caso Ford, C-500/14)**
- **Non è possibile limitare oltremodo la protezione dei marchi** – l'apposizione di un elemento ad un pezzo di ricambio non originale, al fine di apporvi il marchio originale (figurativo) Audi costituisce **uso di un segno distintivo altrui non autorizzato, suscettibile di ledere la funzione di origine e di qualità del brand**
- Uso del marchio Audi (figurativo) **non necessario per indicare l'uso delle griglie per radiatori non incidendo sulla loro funzionalità, ma è una scelta estetica**, che non giustifica l'eccezione alla protezione e l'applicazione della clausola di riparazione
- **Il titolare del marchio può vietare l'uso di marchi identici o simili al proprio su pezzi di ricambio**



CASI TRIBUNALI ITALIANI

- **Applicazione limitata della clausola di riparazione** – es. Tribunale Milano – caso Volkswagen → accertamento contraffazione modello registrato cerchi Volkswagen – **i cerchi usati da controparte non sono perfettamente identici a quelli di Volkswagen** – non applicabilità della clausola di riparazione
- **Statistiche: 2020 → 40.000** pezzi di ricambio contraffatti – destinazione mercato americano

RIFORMA

- **Art. 19**, par. 2 Direttiva
 - **Art. 21** bis Regolamento
-]
- Informazione chiara ai consumatori data in forma visibile con apposite indicazioni sui prodotti **o con altre forme appropriate dell'origine dei prodotti destinati ad essere utilizzati a fini riparativi**
 - Le indicazioni devono essere apposte **sull'imballaggio del prodotto e sui cataloghi di vendita**

L'articolo 19 della Direttiva consta di 3 paragrafi illustrativi dell'applicazione della clausola di riparazione



- ① **Ambito di applicazione dell'eccezione** alla protezione dei disegni-modelli
- ② Le **esigenze** che devono essere rispettate, affinché il **beneficio dell'esclusione della protezione possa essere invocato** da colui che riproduce il disegno-modello del pezzo di ricambio a fini riparativi
- ③ Le **modalità di applicazione nel tempo** di quest'evoluzione di diritto nei paesi che **non** applicano la clausola di riparazione

- **1° paragrafo:** occorre che si tratti di un **disegno-modello che costituisce un pezzo / parte di un prodotto complesso**, la cui apparenza **condiziona** il disegno-modello di tale pezzo (questa precisazione **non** è presente nell'art. **110, Reg. 6/2002**)
- **2° paragrafo:** esigenza art. 19 Dir. (Reg. art. 20 bis) degli operatori che intendono beneficiare della clausola di **informare** i consumatori **con indicazioni chiare e visibili** sul prodotto e/o in qualsiasi forma appropriata **dell'origine del prodotto** destinato ad essere usato a fini di riparazione del prodotto complesso, **così i consumatori possono compiere la loro scelta tra prodotti concorrenti** (applicazione giurisprudenza **Acacia**)

CONCLUSIONI

- **Disegno-modello** → **diritto di inibire derivante dai diritti di esclusiva relativi all'apparenza del prodotto – nuove prerogative** attribuite dalla riforma ai titolari dei disegni-modelli, **ma anche nuove limitazioni**
- Rappresentazione **chiara e precisa delle caratteristiche del disegno-modello**
- **Coerenza nella rappresentazione** per consentire la distinzione **chiara** dei dettagli del prodotto per cui la protezione è richiesta – necessità di determinare con **chiarezza** l'oggetto della protezione
- Caduta la limitazione del superamento della riproducibilità solo fino a 7 viste del disegno-modello → **possibilità di rappresentabilità viste ingrandite, trasversali, esplose, parziali del prodotto di interesse**
- Una sola domanda può comprendere molti disegni-modelli, in classi **diverse** → domanda multipla, multi classe ≠ **cade il limite dell'unicità della classe**

CONCLUSIONI

- Aggiornamento della pubblicazione per un periodo di 30 mesi → **pubblicazione solo a richiesta del titolare** (Testo Comitato dei Rappresentanti Permanenti)

- **Non c'è l'esame di merito**

- Procedura amministrativa di nullità dei disegni-modelli →

- Art. 31 Bozza Direttiva → Coreper «senza pregiudizio del diritto delle parti di agire dinanzi le Autorità Giudiziarie» – **competenza amministrativa facoltativa** per gli Stati membri

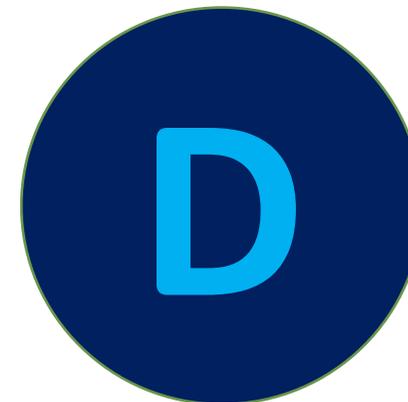
- **Motivi assoluti** → assenza di rispetto delle condizioni fondamentali di protezione

- **Motivi relativi** → violazione disegno-modello anteriore – violazione di altro diritto IP, marchio / copyright / segni distintivi ex art. 6, ter, CUP

→ non più **Community Design** ma **Registered EU Design – REUD**

- **Simbolo del disegno-modello registrato**

+ possibile indicazione numero di registrazione o link al design sul Registro



CONCLUSIONI

- **Impatto della riforma**
- **Protezione più ampia *ex ante*** (grazie alla **maggior disponibilità** di mezzi per **rappresentare il disegno-modello**)
- Disegno-modello per un **oggetto**, o un **insieme di prodotti** e/o per la **disposizione di elementi** in un **ambiente interno / esterno**, tanto per **prodotti fisici** (materiali) che per **prodotti virtuali** (immateriali) nella loro **apparenza dinamica visibile**
- Possibilità di una tutela allargata *ex post* contro le **imitazioni** in tutte le sfaccettature e caratteristiche del disegno-modello

Grazie.

pgelato@jacobacci-law.com
svergano@jacobacci-law.com