

E' di «proprietà» intellettuale ?

Barbara Pasa

IUAV RE-START

La tutela della Proprietà Intellettuale
della ricerca universitaria.
Opportunità e story telling

2.2.2017 Badoer

DISEGNI E MODELLI

DISEGNI E MODELLI

Modello è l'aspetto di un prodotto, o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento

(artt. 31 e seguenti
Codice Proprietà Industriale - CPI)

Che cos'è un disegno o modello?

- Un disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue caratteristiche.
- Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale.
- Requisiti per la protezione
 - Novità
 - Carattere individuale
- Alcune esclusioni

Diritti di disegno o modello registrato e non registrato

- **Nazionale** (articoli 31-33 CPI che hanno integrato i contenuti del decreto legislativo 2 febbraio 2001, di recepimento della Direttiva europea 98/71)
- **UE** (Euipo - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale – Alicante), in particolare dal Regolamento 6/2002/CE e successivi)
 - disegno o modello comunitario registrato
 - disegno o modello comunitario non registrato
- **Internazionale** (accordi TRIPS, adottati — nell'ambito l'Uruguay Round — a Marrakesh il 15 aprile 1994 (ratificati in Italia con legge delega 29 dicembre 1994)

Registrazione

Requisiti per la protezione secondo il nostro CPI:

1. **Novità**
2. **Carattere individuale**

I due requisiti sono legati:

“se l'impressione generale che il d/m suscita nell'utilizzatore informato **differisce** dall'impressione generale suscitata in quell'utilizzatore da ogni altro d/m divulgato prima della presentazione domanda di registrazione”

Il regolamento comunitario 6/2002 stabilisce:

“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”

- Tutela solo idee che superano le normali prospettive di evoluzione del settore

La differenza con il diritto interno, pur di origine comunitaria, è notevole: un disegno o modello, meritevole di tutela secondo il sistema italiano, potrebbe non esserlo secondo quello comunitario !!

I requisiti sono da valutare in termini “relativi”: spetta ai giudici di volta in volta interpretarne il contenuto

Estensione della protezione

- Diritto esclusivo
- Principio di territorialità
- Durata
 - diritti di disegno o modello registrato: massimo 25 (di 5 anni, prorogabili nei quinquenni successivi max 25 anni)
 - diritti di disegno o modello non registrato: 3 anni
- Usi consentiti

Esempi principali disegni e modelli

1. Tribunale di Venezia (sezione specializz.), Ordinanza 13 luglio 2005

(Foro it., vol. 128, 12, 2005, I, 3503)

2. Cassazione civile I, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1570

(Foro it., vol. 132, 3, 2009, I, 673)

Analisi casi

La tutela dei disegni e modelli industriali appena vista si può cumulare con la tutela offerta dalla disciplina sul diritto d'autore ?

A questa domanda risponde Cassazione civile I, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1570

DIRITTO D'AUTORE

Che cos'è il diritto d'autore?

- Il diritto d'autore protegge qualsiasi creazione della mente umana, per esempio le opere artistiche e letterarie.
 - Tale creazione deve essere un'espressione, e non una semplice idea.
 - L'**espressione** deve essere **originale**
- Il diritto d'autore crea una relazione giuridica speciale tra gli autori e la loro opera.
- Conferisce protezione giuridica per un periodo di tempo limitato ma abbastanza lungo!

DIRITTI AUTORE

le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

(art. 2, n.10, legge italiana diritto autore, Legge, 22/04/1941 n° 633, G.U. 16/07/1941, e successive modifiche, spt in recepimento direttive europee)

Estensione della protezione

- **Diritti patrimoniali**

- si riferiscono allo sfruttamento economico dell'opera
- sono liberamente trasferibili o concedibili in licenza

- **Diritti morali**

- si riferiscono agli interessi morali dell'autore
- sono sempre conservati dall'autore

(Eccezioni e limitazioni)

Cumulo di tutela

- Modello FRA: teoria dell'unità delle arti: cumulo **alla pari**
- Modello GER: per aversi cumulo il grado di originalità del disegno deve essere **selettivo**
- ITA: opta per cumulo alla tedesca solo con attuazione direttiva 98/71 tramite decreto legislativo del 2001, introducendo nella vecchia legge sul diritto di autore - legge 22 aprile 1941, n. 633 - il nuovo art. 2, n.10 :

**«le opere del disegno industriale
che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»**

Il riferimento è solo al **disegno**, ma per la giurisprudenza la tutela si estende anche al **modello** industriale

Durata della tutela

Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70 anno solare dopo la sua morte, o dopo la morte dell'ultimo dei coautori

(art. 44 CPI)

Ma per godere di questa tutela si devono soddisfare i 2 requisiti previsti dal diritto autore:

Che le opere del disegno industriale o i modelli presentino di per sé

- 1. carattere creativo e**
- 2. valore artistico**

Significato dei requisiti

1. carattere creativo

e

2. valore artistico

La Cassazione it. 2009 opera una sintesi delle **letture soggettive ed oggettive** offerte dalle corti di merito italiane nel primo decennio del 2000 circa il

**«carattere creativo
e valore artistico»**

La nostra Cassazione ha **escluso la tutela dir. autore** in due casi relativi a Guzzini e Thun

Guzzini c. Lega (Macef Milano)

Fatti di causa sono relativi al modello «582» della linea Season di Guzzini

- prodotto **Guzzini** e prodotto **Lega** = erano caratterizzati da forme comuni e volgarizzate
- Guzzini non ha provato che fosse un prodotto caratterizzante la sua linea di produzione
- Lega ha prodotto nove dépliants realizzati da diverse imprese del settore, tra cui quelli di Curver e di Yafit, risalenti al 1985, in cui erano riprodotti contenitori in plastica con bordo ripiegato verso l'esterno del tutto simili al modello «582» della linea Season di Guzzini



- Cassazione afferma:
- il **bordo** ripiegato verso l'esterno non era stato valorizzato dalla Guzzini quale elemento tecnico (eventualmente al fine di rivendicare un modello di utilità), bensì quale elemento idoneo a conferire al modello particolare armonia, equilibrio, gradevolezza, cioè rilevava come la forma dovesse essere considerata nel suo insieme.
- Il **bordo** non era idoneo a conferire un peculiare carattere individualizzante, posto che questo particolare era da considerarsi già noto sul mercato (di pubblico dominio)
- .. le caratteristiche desumibili dal **disegno** allegato in giudizio dalla Guzzini appartenevano ad oggetti di uso comune, anche nelle forme di più antica memoria
- la **forma** quale appariva dal disegno era estremamente banale, non essendo peraltro desumibili i dettagli:
 - 1. né da particolari caratteristiche del bordo,
 - 2. né da misure speciali o rapporti di proporzionalità tra le misure stesse : ben avrebbero potuto essere valorizzate le misure e proporzioni ai fini della registrazione del modello

NEGATA TUTELA DIR. AUTORE A GUZZINI

Thun c. Egan

Fatti di causa relativi a vari prodotti, fra questi «cammello», e «angelo melanine» Thum

- **Thun** chiede sequestro e l'inibitoria alla produzione e commercializzazione di alcuni prodotti della concorrente **Egan** s.r.l. perché:
 - i. Violaz dir autore art. 2, n. 10, in ordine all'articolo «cammello», e «angelo melanine» per i quali erano stati altresì effettuati i depositi Siae
 - ii. violaz modelli comunitari registrati, avendo provveduto Thun a registrare in data 12 agosto 2005 i modelli
 - iii. Violaz disciplina sui modelli industriali internazionali, avendo provveduto Thun a registrare alla WIPO di Ginevra in data 16 novembre 1998 il modello DM/046 049, in data 10 novembre 1999 il modello DM/049 ...
 - iv. Violaz disciplina sulla tutela concorrenza sleale

- **Egan** si difende rilevando la differenziazione tra la produzione Thun e la propria:
 - al riguardo evidenziava la diversità della tecnica di lavorazione e delle caratteristiche del prodotto finale;
 - riferiva di avere un proprio settore di ricerca e sviluppo, che elaborava i soggetti e creava i singoli modelli in plastilina;
 - sottolineava che la tecnica d'invecchiamento dei pezzi era completamente differente per le due aziende e ne discendeva un effetto complessivo dei prodotti nettamente diverso;
 - proseguiva riferendo che Egan produce articoli per la casa ed oggettistica, contraddistinti dal marchio Egan, organizzata secondo linee a tema (linea bimbi, angeli, Natale, ecc.): anzi, era stata Thun ad iniziare la propria produzione seguendo i temi delle simbologie successivamente ad Egan



Sui requisiti di «carattere creativo e valore artistico» ai fini della tutela dir. autore

la Cassazione ritiene che effettivamente possa affermarsi l'esistenza del carattere creativo nell'opera di Lene Thun, identificabile una linea comune in tutta la sua produzione, chiaramente individuabile e riconoscibile (cs. «piccolo mondo di Thun»)

Tuttavia...

la tutela autorale può essere riconosciuta solo in presenza di opere di design che, per poter essere qualificate come opere d'arte, devono presentare un **significativo merito estetico** (cd. **gradiente estetico**)

- **Gradiente estetico:** per la sua concretizzazione si deve fare riferimento ai **canoni diffusi del comune gusto estetico**
- Congiungendo le due esigenze: 1. il comune sentire del valore artistico come canone estetico e 2. l'esigenza di non allargare eccessivamente le maglie dell'accesso alla tutela autorale, per ridurre i limiti posti alla concorrenza nel mercato, la Cassazione ha ritenuto che il valore artistico di cui all'art. 2, n. 10, l.d.a. possa essere riconosciuto **solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell'opera di cui si discute**

l'opera di Lene Thun, per quanto senz'altro gradevole e di pregevole fattura non presenta **quell'elevato pregio artistico** che giustifichi tale tutela

NEGA TUTELA DIRITTO D'AUTORE A THUN

In pratica come fare?

- Chiedere consulenza professionale
 - L'invenzione è nuova, originale e brevettabile?
 - Si rischia di violare i diritti di terzi?
 - A chi si potrebbe concedere in licenza?
 - Da chi si potrebbe ottenere in licenza?
 - Chi sono i potenziali clienti, fornitori e concorrenti?

TMview

Sapere cosa sia un brevetto o un'invenzione è affare diverso dal sapere come gestirlo