



CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BREVETTI E MARCHI



## DISEGNI E MODELLI

Quello che avreste sempre voluto sapere  
sulla "tutela del design"

**Editore:**

Camera di commercio di Bolzano  
Brevetti e marchi - Patlib  
via Alto Adige 60  
I-39100 Bolzano  
tel. +39 0471 945 514 -531  
fax +39 0471 945 524  
brevettimarchi@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it

**Autori:**

dott.ssa Christine Frei, Alessandro Franzoi, dott.ssa Karin Pichler, dott.ssa Irmgard Lantschner

1ª edizione, settembre 2013

**Immagini:**

Le immagini dei prodotti rappresentati nella presente pubblicazione sono state messe a disposizione per gentile concessione delle seguenti imprese/istituzioni altoatesine:

**Woodone snc:** copertina, pag. 7

**Provincia Autonoma di Bolzano–Alto Adige:** copertina

**Plank srl:** pag. 5, pag. 22

**Pircher Oberland spa:** pag. 6, pag. 10, pag. 15, pag. 16

**Rossin srl:** pag. 8, pag. 12, pag. 17, pag. 20

**CreAtelier innovation design by Kofler:** pag. 9

**Rubner porte spa:** pag.11, pag. 21

**Walpur, consorzio Areda, Arnold Dapunt:** pag. 14, pag. 18

**Bodyfurnitures di Gian Luca Bartellone:** pag. 19

**Prinoth spa:** pag. 25

Le immagini contenute nella presente pubblicazione sono riprodotte esclusivamente a fini illustrativi e didattici. I disegni e modelli riportati sono legalmente tutelati e di proprietà dei rispettivi titolari.

**Grafica:** F&P/Bz

**Stampa:** Fotolito Varesco Alfred Srl, Ora

Riproduzione e diffusione, anche parziale, soltanto previa indicazione della fonte (titolo ed editore).

## PREMESSA

Il design originale è sempre più importante per il successo economico di un prodotto. Sotto l'aspetto funzionale i beni spesso differiscono tra di loro solo leggermente o per nulla. Anche il rispettivo ciclo di vita diventa sempre più breve. La presentazione visiva è spesso l'unica caratteristica distintiva.

Un aspetto piacevole aumenta il valore sostanziale di un prodotto. In tal modo esso si differenzia dai prodotti comparabili, risulta più attraente agli occhi del consumatore e influenza la sua decisione di acquisto.

Se un'impresa riesce a distinguersi dalla concorrenza attraverso un design originale, può acquisire un decisivo vantaggio di mercato. Tutelando il design attraverso i diritti di proprietà industriale, quali i disegni e modelli, è possibile rafforzare questo vantaggio competitivo. I disegni e modelli registrati, in quanto beni immateriali, incrementano il valore di bilancio di un'impresa e rafforzano la sua posizione di mercato. Questi possono anche essere trasferiti attraverso un accordo di licenza, vendita, donazione o eredità.

Il presente opuscolo fornisce le conoscenze di base sul tema dei "disegni e modelli" e evidenzia i punti in comune con altri diritti di proprietà industriale. Vengono approfonditi i requisiti per la registrazione, la funzione, l'estensione della sfera di protezione, nonché forniti suggerimenti su comportamenti da adottare in situazioni di conflitto.

L'opuscolo si propone di affinare la conoscenza di alcune regole di base da osservare in relazione ai disegni e modelli, attraverso le quali è possibile sfruttare con successo il proprio design sotto il profilo economico.



On. Michl Ebner

On. Michl Ebner

Presidente della Camera di commercio  
di Bolzano

# INDICE

<b>1</b>	<b>Disegni e modelli</b> .....	5
1.1	Come si tutela il design? .....	5
1.2	Cosa sono i disegni e modelli? .....	5
1.3	Quali sono i requisiti per la registrazione di un disegno o modello? .....	6
1.4	Cosa non può essere registrato come disegno o modello? .....	7
1.5	Quali diritti derivano dalla registrazione di un disegno o modello? .....	7
1.6	Dove è valido un disegno o modello? .....	8
<b>2</b>	<b>La procedura di domanda per i disegni e modelli</b> .....	9
2.1	Chi può depositare un disegno o modello? .....	9
2.2	Quanto dura la protezione per un disegno o modello? .....	9
2.3	Dove depositare un disegno o modello ed in che modo? .....	10
2.4	Il diritto di priorità .....	11
2.5	Quali costi incidono sulla registrazione di un disegno o modello? .....	11
2.6	Il deposito multiplo .....	12
2.7	Un disegno o modello deve rimanere segreto prima del deposito? .....	13
2.8	La pubblicazione di un disegno o modello .....	13
2.9	La concessione in licenza di un disegno o modello .....	14
<b>3</b>	<b>Disegni e modelli e altre strategie di protezione</b> .....	15
3.1	Come combinare i disegni e modelli con altri diritti di proprietà industriale? .....	15
3.2	Quali alternative esistono alla registrazione di un disegno o modello? .....	15
<b>4</b>	<b>La tutela dei diritti sui disegni e modelli</b> .....	17
4.1	Misure extragiudiziali .....	17
4.2	Tutela civile .....	17
4.3	Tutela penale .....	18
4.4	Tutela in ambito doganale .....	18
4.5	Norme in materia di concorrenza sleale .....	19
<b>5</b>	<b>La ricerca sui disegni o modelli</b> .....	20
<b>6</b>	<b>Quali servizi offre il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano?</b> .....	21
<b>7</b>	<b>Il cammino verso il proprio disegno o modello</b> .....	22
	<b>Il design come fattore di valore aggiunto nelle piccole e medie imprese</b> .....	23



# 1 DISEGNI E MODELLI

## 1.1 Come si tutela il design?

Il design può essere protetto legalmente in diversi modi. La protezione più completa è rappresentata dalla registrazione come diritto di proprietà industriale, ovvero come "disegno o modello".

A ciò si aggiungono altri meccanismi di protezione che in parte agiscono automaticamente, ma offrono una protezione diversa sia in termini di durata che di portata. Questi meccanismi si sovrappongono tra loro, possono completarsi reciprocamente, e pertanto, è opportuno scegliere per ogni singolo caso la strategia di protezione più appropriata.

## 1.2 Cosa sono i disegni e modelli?

I disegni e modelli sono quei diritti di proprietà industriale, che la legge prevede espressamente a tutela del design ovvero della forma di espressione dei prodotti.

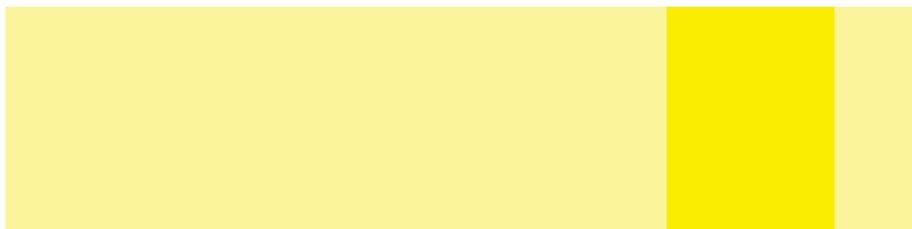
Attraverso un disegno o modello, è possibile proteggere l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali di cui è composto, come pure il suo ornamento.

Di norma si distinguono in:

- > **"disegni"**: proteggono le rappresentazioni bidimensionali, come le decorazioni, i caratteri tipografici (p.es. i caratteri Südtirol Type), i disegni riprodotti su tessuti, ecc.
- > **"modelli"**: tutelano l'aspetto tridimensionale di un prodotto, p.es. la forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.

I seguenti prodotti possono essere tutelati attraverso i disegni e modelli:

- > qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
- > i componenti assemblati per formare un "prodotto complesso",
- > gli imballaggi,
- > le presentazioni,
- > i simboli grafici,
- > i caratteri tipografici.



### 1.3 Quali sono i requisiti per la registrazione di un disegno o modello?

La protezione come disegno o modello può essere richiesta se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

> **Novità**

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (ovvero, qualora si rivendichi la priorità di un precedente deposito, anteriormente alla data di quest'ultima).

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono dallo stato dell'arte noto soltanto per dettagli irrilevanti.

Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo.

> **Carattere individuale**

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella prodotta da un altro disegno o modello già noto in precedenza. Ciò significa che deve essere dotato di originalità. L'utilizzatore informato non è il consumatore finale, ma colui che sceglie il design e lo offre ai propri clienti; ad esempio, può trattarsi di un rivenditore o di un architetto.

> **Liceità**

Un disegno o modello deve essere lecito, ovvero non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Solo se sono soddisfatte le tre condizioni di base, il design può essere registrato come disegno o modello.



## 1.4 Cosa non può essere registrato come disegno o modello?

Sono esclusi dalla registrazione i disegni o modelli:

- > che non soddisfano il requisito della novità,
- > che non presentano carattere individuale,
- > ritenuti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume,
- > per i quali le caratteristiche dell'aspetto del prodotto sono determinate unicamente dalla funzione tecnica,
- > per i quali le caratteristiche dell'aspetto del prodotto devono essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni, per consentire al prodotto di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto,
- > che incorporano simboli o emblemi ufficiali protetti, come p.es. bandiere.

## 1.5 Quali diritti derivano dalla registrazione di un disegno o modello?

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi l'utilizzazione in ambito commerciale. Per utilizzo si intende la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto.

È irrilevante che il terzo sia a conoscenza o meno dell'esistenza del disegno o modello protetto. In quanto diritto assoluto, la protezione attraverso il disegno o modello si estende non solo alle attività di imitazione intenzionale, ma anche nei confronti di creazioni parallele di carattere creativo, anche se sviluppate autonomamente.

La registrazione offre una protezione efficace contro qualsiasi design che genera la stessa impressione generale del disegno o modello protetto.



## 1.6 Dove è valido un disegno o modello?

Per i disegni e modelli vale il principio della territorialità, ossia essi sono validi solo nel Paese in cui sono stati depositati e registrati. Nel caso ideale, quindi, i disegni o modelli dovrebbero essere protetti in tutti quei Paesi in cui questi vengono commercializzati.

Il richiedente ha pertanto tre possibilità:

### > **Disegno o modello nazionale**

Il disegno o modello nazionale conferisce una protezione nello Stato in cui è stato registrato. Un disegno o modello italiano è protetto in tutto il territorio italiano.

### > **Disegno o modello comunitario**

Un disegno o modello può essere richiesto per una comunità di Stati. La più importante di queste comunità di Stati è l'Unione Europea (UE). In tal caso, con una singola domanda redatta in un'unica lingua, è possibile richiedere un disegno o modello comunitario avente protezione unitaria in tutti i 28 Stati membri dell'UE. Altre comunità di Stati che prevedono una procedura di domanda regionale sono ad esempio l'ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) oppure il BOIP (Benelux Office for Intellectual Property).

### > **Disegno o modello internazionale**

Attraverso una domanda internazionale i disegni o modelli possono essere protetti in tutti i Paesi che aderiscono al sistema dell'Aja.

Tale sistema è amministrato dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) di Ginevra e si compone di diversi trattati internazionali: il Trattato di Londra (1934), l'Accordo dell'Aja (1960) e il Trattato di Ginevra (1999). I Paesi aderenti non hanno firmato tutti gli accordi, e pertanto deve essere verificata caso per caso la base contrattuale in comune tra gli Stati, e quale trattato sia di conseguenza applicabile. Una domanda di registrazione per disegno o modello internazionale non fornisce una protezione automatica in tutti i Paesi che hanno aderito, ma solo in quelli designati esplicitamente da parte del richiedente.



## 2 LA PROCEDURA DI DOMANDA PER I DISEGNI E MODELLI

### 2.1 Chi può depositare un disegno o modello?

Qualsiasi persona fisica o giuridica può registrare un disegno o modello. Non è necessario dimostrare di svolgere un'attività commerciale né all'atto della domanda, né per un eventuale futuro trasferimento dei diritti. La domanda può essere presentata congiuntamente anche da diverse aziende o persone private. Se non viene concordato diversamente, tutti i soggetti saranno titolari in parti uguali.

Chi desidera farsi rappresentare da un mandatario abilitato o da un avvocato, al fine di depositare la domanda di registrazione per disegno o modello, può conferire l'incarico tramite una procura. Le aziende possono agire attraverso un loro dipendente, anche se non abilitato come mandatario o avvocato.

I disegni o modelli appartengono di norma ai rispettivi autori o creatori. Tuttavia, un nuovo design concepito da un dipendente di una società, nell'ambito della sua abituale attività lavorativa, come pure i diritti da esso derivanti, appartengono all'impresa. Al dipendente spetta il diritto ad essere riconosciuto come autore e ad essere menzionato come tale nell'attestato di registrazione.

Se il design viene realizzato per conto di una società da un disegnatore esterno, in base ad un incarico, l'opera apparterrà al committente. Per evitare eventuali conflitti è importante disciplinare contrattualmente le condizioni d'incarico.

### 2.2 Quanto dura la protezione per un disegno o modello?

In linea di principio si deve distinguere la domanda dalla registrazione dei disegni o modelli. La **domanda** equivale al deposito della richiesta di registrazione da parte del richiedente mentre la **registrazione** avviene con l'iscrizione nel registro ufficiale dei disegni e dei modelli da parte dell'autorità amministrativa. Tra la domanda e la registrazione di un disegno o modello trascorrono di norma da 3 a 6 mesi.



La protezione è conferita con la registrazione, ma esplica i suoi effetti in modo retroattivo a partire dalla data di domanda, per un periodo di cinque anni.

Al termine dei cinque anni in Italia e nell'Unione Europea, la protezione può essere prorogata per altri cinque anni, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito. Dopo ogni periodo di cinque anni si devono corrispondere dei diritti di mantenimento in vita che aumentano progressivamente con la durata della protezione.

Per i disegni e modelli internazionali la durata massima della protezione dipende dalla legislazione interna di ciascun Paese e varia da 10 a 25 anni.

Chi alla fine di un quinquennio non proroga tempestivamente la protezione, perde i diritti sul disegno o modello. Egli non potrà nemmeno depositarlo nuovamente, poiché ormai ha perso il carattere di novità.

### 2.3 Dove depositare un disegno o modello ed in che modo?

I **disegni o modelli nazionali** possono essere depositati presso le Camere di commercio italiane o direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma. Il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano riceve la richiesta di registrazione e la trasmette all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, che provvede alla registrazione.

Insieme al modulo di domanda deve essere depositata obbligatoriamente la rappresentazione grafica del disegno o modello, e se necessaria per la comprensione, una descrizione dello stesso.

Un **disegno o modello comunitario** può essere richiesto presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di Alicante. Il deposito può avvenire anche in forma elettronica. In tal modo, attraverso un'unica domanda, è possibile ottenere la protezione per tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea. Per i nuovi Paesi aderenti all'UE, la protezione si estende automaticamente. La registrazione di un disegno o modello comunitario avviene più rapidamente rispetto a quella di un disegno o modello nazionale.



I **disegni o modelli internazionali** sono depositati presso la WIPO (World Intellectual Property Organization) di Ginevra. Con una sola domanda in un'unica lingua (inglese, francese o spagnolo) e con il pagamento delle tasse in un'unica valuta (Franchi svizzeri), è possibile proteggere i disegni o modelli per una serie di Paesi (oltre 80) che hanno aderito al sistema dell'Aia. La tutela per il disegno o modello internazionale è valida soltanto per i Paesi designati, e non automaticamente per tutti i Paesi aderenti.

## 2.4 Il diritto di priorità

Un disegno o modello è valido solo nel Paese in cui è stato depositato o registrato. Il richiedente può comunque usufruire del cosiddetto "diritto di priorità", che consente di estendere la protezione in modo retroattivo ad altri Paesi. Qualora, entro un periodo non superiore a 6 mesi dalla data della prima richiesta (domanda di base) venga presentata una successiva domanda di registrazione per lo stesso disegno o modello in uno o più Paesi, in questi ultimi la protezione sarà valida con effetto retroattivo a partire dalla data della domanda di base.

Pertanto, il richiedente ha 6 mesi di tempo per prendere in considerazione ulteriori Paesi in cui proteggere il proprio disegno o modello; in caso contrario il design perderà il carattere di novità.

## 2.5 Quali costi incidono sulla registrazione di un disegno o modello?

Per la registrazione di un disegno o modello nazionale, in Italia sono previsti dei diritti di deposito e di segreteria.

Per un disegno o modello comunitario, i costi sono significativamente superiori rispetto ad una domanda nazionale, ma la protezione è valida in 28 Paesi.

Per la registrazione di un disegno o modello internazionale i costi dipendono sia dal numero di disegni o modelli registrati, nonché dal numero di Paesi designati.

Se la richiesta è presentata attraverso un mandatario o avvocato si devono prendere in considerazione anche i costi legali da sostenere.



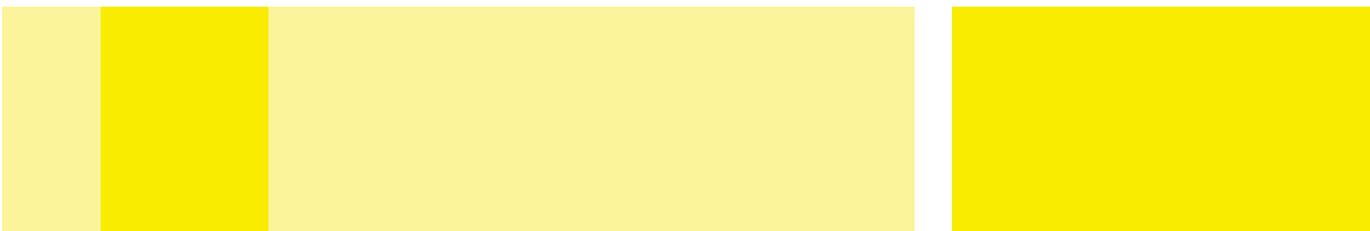
## 2.6 Il deposito multiplo

Di frequente singoli disegni o modelli formano nel loro insieme una vera e propria collezione, che va tutelata per intero. A tale scopo la normativa prevede la possibilità di depositare una serie di disegni o modelli (deposito multiplo). In molti paesi quindi è possibile registrare più disegni o modelli, presentando un'unica domanda, a condizione che essi appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli (classificazione di Locarno). La classificazione di Locarno divide i disegni e modelli in 32 classi primarie e 219 sottoclassi. Il richiedente non deve specificare obbligatoriamente la classe nella domanda di registrazione; questa viene assegnata d'ufficio durante la procedura di registrazione.

Sia in caso di disegni o modelli nazionali italiani, come pure per quelli comunitari, una domanda multipla può contenere un numero illimitato di disegni o modelli. Attraverso la domanda internazionale, tuttavia, si può richiedere la protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli.

I disegni o modelli appartenenti a classi distinte devono essere registrati separatamente. Una collezione di tavoli, sedie e altri mobili può essere protetta con un'unica domanda multipla. Se si desidera, ad esempio, proteggere anche lampade o candelabri, per tali modelli si dovrà presentare una domanda separata, in quanto appartengono a diverse classi.

Per il deposito di una domanda multipla in Italia è previsto il pagamento di un importo forfettario. Pertanto, è conveniente comprendere più disegni o modelli nella domanda di registrazione. Al contrario, per il disegno o modello comunitario e quello internazionale, nonché in altre procedure di domanda nazionali, non vi è alcuna somma forfettaria, ma il costo dipende dal numero di disegni o modelli depositati.



## 2.7 Un disegno o modello deve rimanere segreto prima del deposito?

Analogamente ad una invenzione che si desidera brevettare, anche un disegno o modello, ai fini della sua registrazione, deve essere nuovo.

Se un design perde il carattere di novità diventa di pubblico dominio e non è più tutelabile. Questo può accadere in seguito ad una pubblicazione su riviste, cataloghi, internet o attraverso una presentazione in una fiera. A differenza del brevetto, per il disegno o modello vi è però un'eccezione a questa regola - il cosiddetto "periodo di grazia".

Con il termine "**periodo di grazia**" si intende un arco temporale durante il quale il disegno o modello non perde il carattere di novità. Un disegno o modello non si considera divulgato, infatti, se viene reso accessibile nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione. In tal modo, ad esempio, un prodotto potrà essere testato sul mercato per un anno, e l'imprenditore o il designer avrà così il tempo necessario per decidere se ha senso presentare la richiesta di registrazione.

Sotto il profilo della certezza del diritto è sempre consigliabile registrare un disegno o modello il più presto possibile.

## 2.8 La pubblicazione di un disegno o modello

Il disegno o modello registrato viene pubblicato in un bollettino ufficiale o in una banca dati online ed in tal modo viene reso accessibile a tutti.

Se il richiedente non vuole che il suo disegno o modello venga pubblicato subito dopo la registrazione, dovrà richiedere già all'atto della domanda di protezione il **differimento della pubblicazione**. I documenti presentati (descrizione, disegni e fotografie) possono essere tenuti segreti per un periodo massimo di 30 mesi dalla data di deposito.

In questo caso, tuttavia, anche l'elaborazione della domanda da parte dell'Ufficio competente viene posticipata, poiché l'accesso alla documentazione non viene negato solo al terzo, ma anche all'Ufficio. Il differimento della pubblicazione può essere vantaggioso in certi settori, come ad esempio quello della moda e automobilistico, quando una divulgazione anticipata del nuovo design potrebbe compromettere il successo commerciale dei prodotti. In aggiunta il differimento può risultare utile quando un



designer progetta un nuovo disegno o modello, ma non ha la possibilità di realizzarlo in proprio e deve innanzitutto andare alla ricerca di investitori. In caso contrario, è sconsigliabile farne richiesta poiché durante questo periodo risulta difficile far valere i propri diritti.

## 2.9 La concessione in licenza di un disegno o modello

I disegni o modelli possono anche essere concessi in licenza a terzi. Il contratto di licenza disciplina l'utilizzo del diritto di proprietà industriale da parte del licenziatario, nonché il compenso da versare al licenziante.

I due tipi di licenza più importanti sono:

- > **Licenza semplice:** è caratterizzata dal fatto che il licenziante può concedere la licenza a più licenziatari. Inoltre il titolare può continuare a sfruttare il disegno o modello anche per conto proprio.
- > **Licenza esclusiva:** il licenziante concede la licenza a un solo licenziatario e non è autorizzato a concederne altre. In aggiunta non può più sfruttare economicamente il disegno o modello per conto proprio.

Anche un disegno o modello comunitario o internazionale può essere oggetto di un accordo di licenza. In questo caso la licenza, oltre che nel contenuto e nella durata, potrà essere limitata anche territorialmente. Di norma, gli accordi di licenza sui disegni e modelli sono parte di contratti più ampi, nei quali vengono regolamentati non solo l'uso del design, ma anche altre caratteristiche del prodotto.

In aggiunta alle licenze, i diritti sui disegni e modelli registrati si possono trasferire a terzi anche mediante vendita, donazione ovvero eredità.



## 3 DISEGNI E MODELLI E ALTRE STRATEGIE DI PROTEZIONE

### 3.1 Come combinare i disegni e modelli con altri diritti di proprietà industriale?

I **disegni o modelli** proteggono l'aspetto esteriore e la forma di espressione dei prodotti.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto funzionale dei prodotti non possono essere tutelati attraverso la registrazione di un disegno o modello. Per questo scopo è necessario depositare un **brevetto** o un **modello di utilità** ("piccolo brevetto"). Per lo stesso prodotto è possibile quindi richiedere la protezione sia come disegno o modello, sia come un brevetto o modello di utilità.

Se il disegno o modello oltre alle caratteristiche estetiche possiede anche una capacità distintiva, in relazione a determinati prodotti o servizi di un'azienda, potrà in aggiunta essere protetto come **marchio** (p.es. ornamenti e simboli grafici come **marchio figurativo**, le forme di imballaggi come **marchio tridimensionale**). Il vantaggio offerto dal marchio consiste nella maggiore durata della protezione (10 anni), che può essere rinnovata un numero indefinito di volte. Per un disegno o modello la protezione è valida per un massimo di 25 anni.

### 3.2 Quali alternative esistono alla registrazione di un disegno o modello?

La protezione più completa per il design è rappresentata dalla registrazione come disegno o modello. Esistono, inoltre, altri meccanismi di protezione che in parte agiscono automaticamente, ma offrono una protezione più debole, ovvero:

- > **il disegno o modello comunitario "non registrato"**,
- > **il diritto d'autore.**

#### **Il disegno o modello comunitario "non registrato"**

Una nuova forma di tutela per il design, seppur limitata, è stata introdotta a livello europeo nel 2002 con riferimento ai disegni o modelli comunitari non registrati. Se un



design soddisfa i requisiti per la registrazione come disegno o modello, ovvero è nuovo, originale e lecito, risulta essere protetto anche se non viene registrato.

La protezione si applica a partire dalla cosiddetta **divulgazione**, cioè dalla prima pubblicazione del design nella UE. Questa divulgazione può essere effettuata in vari modi, per esempio, tramite articoli datati su riviste, pubblicità di massa, pubblicazione nel bollettino ufficiale di un Ufficio nazionale della proprietà industriale, presentazione in mostre internazionali oppure circolari datate inviate alle associazioni di un settore particolare.

I disegni o modelli comunitari "non registrati" godono di una tutela inferiore rispetto a quelli registrati: la protezione è valida solo per **tre anni** e non può essere prorogata. Durante il primo anno il disegno o modello può essere registrato, rientrando all'interno del "periodo di grazia". Tuttavia, se la domanda di disegno o modello viene depositata oltre un anno dalla sua prima divulgazione, il disegno o modello registrato potrà successivamente essere dichiarato nullo.

Anche il grado di protezione è inferiore: il disegno o modello comunitario "non registrato" può essere fatto valere **solo** nei confronti di imitazioni (**copie ed imitazioni intenzionali**). La registrazione come disegno o modello, consente invece di vietare anche le creazioni parallele realizzate occasionalmente.

Il titolare di un disegno o modello comunitario "non registrato", in aggiunta, non riceve alcun certificato di registrazione. In caso di conflitto, dovrà dimostrare egli stesso che i requisiti per un disegno o modello sussistono e fornire le prove dell'esatto momento in cui ha pubblicato o „rivelato" il suo design per la prima volta.

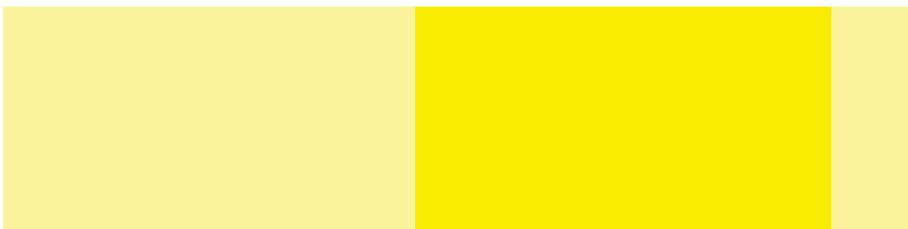
### **Il diritto d'autore**

Indipendentemente dalla registrazione, le opere del disegno industriale che oltre al **carattere creativo** possiedono un **valore artistico**, godono della tutela offerta dal diritto d'autore.

Il diritto d'autore sorge automaticamente nel momento della creazione dell'opera. Non deve essere né registrato né depositato e si estende per tutta la vita dell'autore, fino ad estinguersi 70 anni dopo la sua morte. In seguito l'opera diventa di pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata.

Rispetto alla registrazione come disegno o modello questa protezione è inferiore, dato che risulta efficace solo se un design viene copiato e imitato intenzionalmente. Contro creazioni parallele realizzate occasionalmente il diritto d'autore non può essere fatto valere.

Chi per motivi di prova desidera dimostrare una data carta circa l'origine di un'opera, può depositare l'opera inedita presso la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.



## 4 LA TUTELA DEI DIRITTI SUI DISEGNI E MODELLI

Il titolare di un disegno o modello registrato è tenuto a controllare e verificare in prima persona che i propri diritti vengano rispettati e, se del caso, attivarsi in loro difesa. Qualora i disegni o modelli vengano copiati o imitati si può procedere contro tali violazioni in diversi modi.

### 4.1 Misure extragiudiziali

In primo luogo si può provare a rivolgersi direttamente al concorrente con una **diffida**, nella quale si comunica la violazione del proprio diritto e si intima il concorrente a rispettarlo.

Un'opposizione in via amministrativa – analogamente al diritto dei marchi – non è prevista per i disegni o modelli.

Nei confronti di registrazioni per disegno o modello comunitario, invece, è possibile presentare una **domanda di nullità** all'UAMI.

### 4.2 Tutela civile

La competenza per cause civili in materia di disegni o modelli spetta ai Tribunali delle imprese. Questi tribunali sono stati istituiti nel 2012 presso le Sezioni Specializzate delle Corti d'Appello dei Capoluoghi di ogni Regione. Per l'Alto Adige è competente il Tribunale delle imprese di Trento.

In presenza di particolari presupposti, il soggetto interessato può ottenere una tutela giuridica anche in tempi brevi. È possibile infatti rivolgersi al giudice competente e chiedere l'applicazione delle cosiddette **misure cautelari**, che possono essere concesse in via d'urgenza.



In particolare si distinguono tre tipologie:

- > **l'inibitoria:** finalizzata a vietare la produzione ed immissione nel commercio di disegni o modelli contraffatti;
- > **il sequestro:** dispone il ritiro dei prodotti contraffatti già immessi in commercio;
- > **la descrizione:** mirata a conservare gli elementi di prova di una violazione, quando sussiste il rischio che questi vadano persi o distrutti.

Il titolare del disegno o modello, in seguito alla richiesta delle misure cautelari, o anche contemporaneamente, può proporre anche **un'azione di contraffazione**, per vietare a terzi in modo definitivo l'uso illecito del disegno o modello. In questa sede il giudice può anche fissare una somma come risarcimento del danno subito, nonché la pubblicazione delle sentenze in riviste o giornali, a spese del contraffattore. In aggiunta a quanto sopra indicato, il titolare può agire in giudizio per far **dichiarare la nullità o decadenza di un diritto di proprietà industriale**.

### 4.3 Tutela penale

Come per gli altri diritti di proprietà industriale, anche per i disegni e modelli registrati è prevista una tutela penale.

La **contraffazione** di disegni o modelli, così come l'importazione o la messa in vendita di prodotti contraffatti nel territorio dello Stato può essere punita con la reclusione ed una multa pecuniaria assai elevata, nonché con la confisca della merce interessata. Per **violazioni di minor rilievo**, p.es. l'acquisto di merce contraffatta da parte dell'acquirente finale, è invece prevista l'applicazione di una mera sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro.

### 4.4 Tutela in ambito doganale

In caso di prodotti provenienti dall'**estero** e presumibilmente **contraffatti** può essere richiesto l'intervento delle autorità doganali. Queste monitorano per un certo periodo le merci importate, bloccando i prodotti contraffatti.

Qualora il sospetto di una contraffazione sia confermato, l'autorità doganale comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica, che avvierà in seguito un procedimento penale.



## 4.5 Norme in materia di concorrenza sleale

Chiunque, nell'ambito della propria attività economica, utilizza tecniche, pratiche, comportamenti e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui concorrenti o per arrecare loro un danno è punibile in base alle norme sulla **concorrenza sleale**.

Con riferimento ai disegni o modelli, sono esempi di concorrenza sleale:

- > l'imitazione pedissequa (identica) del disegno o modello,
- > atti idonei a generare confusione nel consumatore,
- > altre forme di sfruttamento dell'immagine e della reputazione di concorrenti.

Le norme in materia di concorrenza sleale formano, per così dire, una sorta di ultima spiaggia per la protezione del design. Queste forniscono una tutela di lunga inferiore rispetto alla registrazione di un disegno o modello, e per quanto concerne l'onere della prova sono di difficile applicazione. Nel caso in cui il lavoro creativo sia già divenuto di pubblico dominio, ovvero se sia già trascorso il momento utile per la registrazione (oltre un anno dopo la prima divulgazione), qualora il periodo di priorità per una estensione all'estero sia scaduto, oppure se i requisiti per la registrazione non sussistono fin dall'inizio, in questi casi le norme in materia di concorrenza sleale offrono un prezioso rimedio. L'imprenditore potrà, infatti, invocare tali norme ed evitare che i suoi diritti vengano violati.



## 5 LA RICERCA SUI DISEGNI O MODELLI

Uno dei requisiti essenziali per la registrazione di un disegno o modello è la novità rispetto allo stato dell'arte esistente. Prima di depositare la domanda per un disegno o modello, è quindi importante controllare lo stato dell'arte esistente, per verificare se il proprio design sia realmente nuovo. In tal modo, si potranno evitare eventuali violazioni dei diritti anteriori e contenziosi legali con i concorrenti.

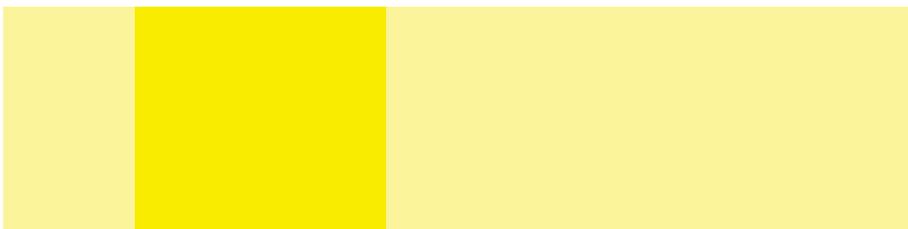
Molti disegni e modelli non vengono depositati o registrati dai rispettivi autori, ma pubblicati direttamente su internet. Qui nuove creazioni e prodotti possono essere presentati come in una vetrina. Come primo passo, è consigliato eseguire un controllo utilizzando i motori di ricerca presenti su internet.

Per la ricerca sui disegni e modelli registrati o depositati sono a disposizione le seguenti banche dati online:

- > UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: <http://www.uibm.gov.it>
- > UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno: <http://oami.europa.eu>
- > WIPO - World Intellectual Property Organization: <http://www.wipo.int>

La ricerca sui disegni e modelli viene effettuata sulla base della classificazione di Locarno e tramite parole chiave. La banca dati italiana contiene solo i dati bibliografici dei disegni e modelli e non consente (attualmente) di esaminare le rispettive illustrazioni.

Va inoltre considerato che le banche dati online ad accesso libero non vengono aggiornate immediatamente ed inoltre possono presentare imprecisioni ed errori. Per questi motivi le ricerche non devono mai essere considerate complete ed esaustive.



## 6 QUALI SERVIZI OFFRE IL REPARTO BREVETTI E MARCHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO?

Il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano Vi offre tutte le informazioni inerenti i vari diritti di protezione ed il loro deposito, come pure consulenze sulle seguenti pratiche:

- > registrazione di **marchi nazionali, comunitari ed internazionali,**
- > registrazione di **disegni e modelli nazionali, comunitari ed internazionali,**
- > deposito di **brevetti nazionali, europei ed internazionali,**
- > deposito di **modelli di utilità nazionali.**

In aggiunta vengono messe a disposizione linee guida, moduli di domanda, aiuti di lavoro, schede informative, link alle banche dati online così come ulteriori informazioni sulla tematica dei diritti di proprietà industriale.

Il centro di informazione brevettuale (Patlib – Patent library) della Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese altoatesine informazioni dettagliate su diritti di proprietà industriale depositati in tutto il mondo. A richiesta vengono inoltre svolte ricerche su brevetti, marchi, disegni e modelli che possono risultare utili per i più svariati scopi.

Inoltre, il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano offre incontri di consulenza con esperti come pure consulenze specializzate individuali per imprese ed organizza varie manifestazioni informative e relazioni sul tema dei diritti di proprietà industriale.

### INFORMAZIONI

Camera di commercio di Bolzano

Brevetti e marchi – Patlib

Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano

Tel. 0471 945 514 -531

[brevettimarchi@camcom.bz.it](mailto:brevettimarchi@camcom.bz.it)

[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)



## 7 IL CAMMINO VERSO IL PROPRIO DISEGNO O MODELLO

### 1 | Cosa si può tutelare come disegno o modello?

I disegni proteggono le rappresentazioni bidimensionali, come le decorazioni, i caratteri tipografici ed i disegni riprodotti su tessuti.

I modelli tutelano l'aspetto tridimensionale di un prodotto, p.es. la forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.

### 2 | Quali requisiti deve soddisfare il mio design per essere registrato?

La protezione come disegno o modello può essere richiesta per qualsiasi prodotto che sia **nuovo, originale e lecito**.

### 3 | Per quali Paesi intendo tutelare il mio disegno o modello?

Si possono depositare disegni o modelli nazionali (protezione per il territorio italiano), disegni o modelli comunitari (con protezione in tutta l'UE) e disegni o modelli internazionali (protezione in oltre 80 Paesi).

### 4 | Il mio design è nuovo e ancora "libero"?

Una ricerca consente di scoprire se il proprio design sia già stato protetto. È opportuno eseguire una ricerca sia nelle banche dati dei disegni e modelli registrati, sia nei motori di ricerca su internet.

### 5 | Come e dove deposito un disegno o modello?

Presso il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano può informarsi sulle varie procedure di deposito!



# IL DESIGN COME FATTORE DI VALORE AGGIUNTO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Prof. Gerhard Glüher\***

## **Cos'è il design?**

Prima di passare alla definizione del ruolo del design nell'operatività delle piccole e medie imprese c'è da chiedersi cosa sia il design.

Il design si può definire come un'attività ricca di intenzioni, mirata, pianificata, intellettuale ed esecutiva (sotto il profilo tecnico-artigianale), che in condizioni ottimali ha un carattere transdisciplinare.

Il pensiero improntato al design è presente in tutti i settori dell'ideazione di beni economici e culturali, della comunicazione tra gli uomini, e persino del paesaggio, se si tratta dei cosiddetti paesaggi antropizzati.

Al più tardi dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, grazie a una formazione universitaria che ha avuto uno sviluppo molto valido, i designer non sono più dei semplici creatori o progettisti di idee con le quali un committente si rivolge a loro. Oggi sono essi stessi che hanno assunto il ruolo della progettazione strategica di processi complessi.

Numerose attività che in passato erano svolte dallo stesso imprenditore, dal suo reparto marketing o dal reparto addetto allo sviluppo, oggi possono essere affidate senza alcun problema ai designer. Come alternativa, questi ultimi possono essere coinvolti in dette attività. Purtroppo tanti imprenditori non hanno colto questo mutamento della figura professionale e continuano a ritenere il designer l'ultimo anello di una catena di creazione del valore, in cui l'essenza, il messaggio e il significato si sono conclusi già prima dell'intervento vero e proprio del designer. Secondo questa visione il designer, alla fine, ha il semplice compito di provvedere a visualizzare la progettazione, conferirle una forma e provvedere al relativo packaging in funzione del mercato e del target. Se un imprenditore o un amministratore continua a ricorrere a un designer in funzione di quanto sopra, non fa che lasciare inutilizzato un enorme potenziale strategico e intellettuale.

Una pianificazione intelligente del design inizia ancora prima che l'idea si trasformi in un nuovo prodotto, un nuovo messaggio o un nuovo servizio. Per molti anni si è pensato che i designer fossero coloro che sanno risolvere i problemi. Nel frattempo lo sviluppo è andato avanti e, come ci hanno dimostrato prodotti e strategie di successo provenienti dal mondo dell'economia, i designer possono essere coloro che identi-



ficano i problemi, ossia gli analisti dei sistemi, a condizione che siano coinvolti sin dall'inizio nella struttura aziendale, come partner che si trovano sullo stesso piano.

### **Sostenibilità grazie al design**

Il design rende i prodotti non soltanto esteticamente validi sotto il profilo formale, bensì anche pregiati dal punto di vista della sostenibilità, ma di questo finora si è tenuto troppo poco conto. Quanto meno, questo principio è stato sacrificato a favore di altri parametri come, ad esempio, il prezzo. I risultati di questo errore di valutazione continuano a riempire i nostri inceneritori e i centri di riciclaggio. Se in un prossimo futuro vogliamo mantenere il nostro standard di vita e nel contempo agire con responsabilità sotto il profilo sociale e globale, bisogna assolutamente cambiare mentalità e prendere in considerazione i cicli di vita dei prodotti e l'aumento del valore aggiunto utilizzando materiali che hanno una vita più lunga e sfruttando conoscenze di maggiore valore.

L'obiezione per cui a questo punto i prodotti non sarebbero più vendibili o non avrebbero mercato può essere trascurata, in quanto la bilancia del comportamento degli acquirenti pende da tempo nella direzione che era di ordinaria amministrazione prima che subentrassero massificazione, banalizzazione e riduzione dei prezzi dei prodotti. La nuova mentalità degli acquirenti è la seguente: "Preferisco acquistare una sola volta un prodotto valido che, grazie a un utilizzo pluriennale acquisisce un valore aggiunto umano e antropogeno, piuttosto che circondarmi di uno pseudolusso interscambiabile per il quale spendo molto e che devo gettare via dopo poco tempo."

Il rischio che corriamo è quello che nel giro di pochi anni ci ritroveremo davanti a un grande vuoto, un vuoto sulla conoscenza delle cause e dei nessi esistenti tra fabbisogno, necessità e ciò che, riallacciandoci ad Hans Magnus Enzensberger, potremmo chiamare l'ostinazione degli artefatti. Meno filosoficamente parlando, da quasi trenta anni a questa parte nelle università e accademie delle belle arti assistiamo al seguente fenomeno: le generazioni dopo di noi perdono costantemente le conoscenze di base sui nessi causali tra gli oggetti della civiltà e il sapere come usarli. Questo fenomeno non è soltanto allarmante, ma mette nel vero senso della parola a repentaglio la vita, in quanto il mondo virtuale non dà da mangiare a nessuno. La conoscenza – che si tratti di quella relativa alla vita o di quella accademica – sparisce nel momento in cui si smette di attivarla, ripeterla e svilupparla permanentemente. Presto ci troveremo nella situazione che non ci saranno più persone in possesso della conoscenza necessaria e puntigliosa delle cose e dei grandi nessi che intercorrono tra di loro.

Chi volesse obiettare che l'utente acquista soltanto ciò che gli serve sbaglia, in quanto, per prima cosa, l'utente può acquistare soltanto ciò che il mercato gli offre. Inoltre, il fabbisogno viene generato da esigenze create dalla psicologia della vendita, esigenze che si possono manipolare ai massimi livelli.



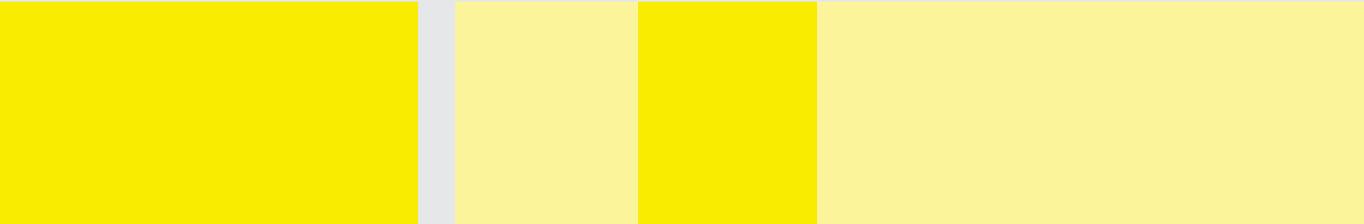
### Riunire conoscenza e saper fare attraverso il design

Se le situazioni di carenza (sia con riferimento alle materie prime, sia in termini di risorse finanziarie, energia, spazio vitale, acqua, cibo, ecc.) si imbattono nel vuoto di conoscenza di cui sopra, potrebbe scaturirne un collasso di dimensioni globali. Il designer o, più propriamente, l'approccio progettuale del suo pensiero teso all'identificazione dei problemi e del suo agire, probabilmente rappresenta una possibilità per eludere o, perlomeno, attenuare questi scenari. Nel corso dello sviluppo della civiltà, tra conoscenza e saper fare si è creato un confine sempre più netto come conseguenza necessaria dell'alta specializzazione delle professioni. Conoscenza scientifica, conoscenza artigianale, conoscenza filosofica e conoscenza della vita quotidiana potranno anche rappresentare – ciascuna per conto proprio – strutture che funzionano in modo eccellente, per quanto riguarda le proprie funzioni e problematiche e probabilmente continueranno ad esistere in parallelo per molti anni ancora. Ma si tratta di un modello inadatto a risolvere le incalzanti questioni riguardanti il futuro. L'obiettivo non deve essere quello del genio universale humboldiano o dell'artigiano universale, bensì quello di formare persone che abbiano possibilmente un'idea di numerosi campi della conoscenza, possiedano conoscenze e capacità riguardanti almeno tre settori professionali, siano in grado di pensare in modo metodico e analiticamente chiarissimo e ai quali si insegna a tirare un filo trasversale che lega tutti i settori. In condizioni ottimali i designer sono in grado di fornire tutto ciò, in quanto oggi il design costituisce una specie di metaconoscenza ben radicata.

### Il design come arricchimento per le piccole e medie imprese

Se un piccolo o medio imprenditore coinvolge il designer come consulente stabile nella pianificazione strategica della propria impresa, egli ha la grande certezza di essere in grado di sviluppare i prodotti per tempo, affinché possano soddisfare il fabbisogno reale del futuro. La stessa cosa vale per l'innovazione o il cambiamento a livello di branche dei prodotti. Ovviamente, per prendere una tale decisione ci vuole un po' di coraggio e una fiducia di base nelle capacità dei collaboratori, dato che in molti casi i designer progettano e realizzano idee che in un primo momento sono "terribilmente diverse", in quanto mai esistite prima.

Ed è proprio ciò che noi intendiamo per innovazione o creatività orientata alle soluzioni. Non si tratta di creare o utilizzare a ogni costo progetti dall'effetto esagerato, materiali high-end oppure performance di altissimo livello di ingegneria che siano fini a se stessi, bensì di sviluppare idee che già oggi offrano la soluzione ai problemi di domani, tenendo conto dei contesti produttivi, della filosofia aziendale, del collegamento ottimale di risorse e delle circostanze a misura d'uomo e dell'ambiente.



### Ottimizzare l'esistente con l'innovazione

L'innovazione è un impulso fondamentale per il progresso, ma quando abbiamo un'offerta eccessiva di artefatti e messaggi non tutte le varianti di un oggetto comportano automaticamente un progresso. Esse si limitano, invece, ad aumentare la gamma di prodotti, finché questi ultimi non servono più a nessuno. Sicuramente il futuro non sta nel "più", ma neanche nel "nuovo" in quanto tale, bensì nell'ottimizzare ciò che già esiste, nell'analizzare l'utilità della conoscenza che sparisce, nel perfezionare i materiali e le tecnologie e nel riflettere in merito ai circuiti che si chiudono da soli.

### Giungere a prodotti pregiati attraverso il design

Il piccolo e il medio imprenditore sono "vicini" a tutti i fattori della propria produzione, il che offre loro il vantaggio di potere, a volte, osare qualche esperimento e qualche ricerca in modo diretto e senza correre troppi rischi. Allo stesso tempo queste imprese di dimensioni più ridotte hanno il vantaggio di poter coordinare e realizzare la propria produzione direttamente con il designer. Interventi, modifiche e spostamenti sono fattibili anche nel corso di brevi cicli produttivi.

L'imprenditore che pensa in modo responsabile, incontrando il designer dal pensiero trasversale non soltanto creerà prodotti pregiati per la sua stessa impresa ma, nel migliore dei casi, darà vita anche ad una catena di valore (aggiunto) locale. Anche in questo caso il designer può assumere eccellenti funzioni di mediatore, in quanto è a conoscenza dell'obiettivo dell'incarico, dell'idea, della forma e della funzione, della filosofia aziendale e dei desideri della clientela. Sa esattamente quali sono gli effetti sortiti da ogni modifica nella catena e può intervenire immediatamente in modo da indicarne la direzione. Nel momento in cui il pensiero imprenditoriale intraprende questa direzione, l'imprenditore dovrà affidare maggiore responsabilità al designer, cosa che presuppone la presenza di una maggiore fiducia nel suo pensiero e nella sua azione a livello interdisciplinare. Il servizio fornito dal designer di oggi e di domani non si dovrebbe più acquistare all'occorrenza, ma dovrebbe essere parte integrante fissa di ogni impresa. L'investimento in una conoscenza universale non è mai un investimento sbagliato.

**\* Prof. Gerhard Glüher, designer, cattedra di filosofia sulle teorie e forme di espressione, preside della Facoltà di Design e Arti presso la Libera Università di Bolzano**