



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**

Prato, 10 e 11 dicembre 2003



**WIPO-ITALY FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY AND
COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES (SMES) IN THE TEXTILE AND CLOTHING
INDUSTRIES OF MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES**

II MODELLO COMUNITARIO COME STRUMENTO DI TUTELA E ASSET AZIENDALE

Carlo Rusconi
Componente delle commissioni di ricorso
UAMI

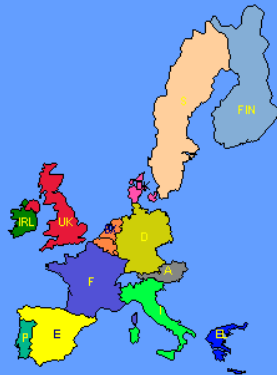




UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Modello comunitario: **che cos'è?**

Modelli **nazionali**
(ieri e oggi)



- Protezione territorialmente frazionata
- Ordinamenti giuridici distinti (anche se armonizzati)
- Procedimenti amministrativi separati
- Moltiplicazione delle spese
- Rischio di "buchi" nella protezione

Modello **comunitario**
(oggi)



- Protezione estesa a tutta l'UE
- Ordinamento giuridico unico
- Procedimento amministrativo unico
- Unico set di tasse
- Protezione concessa o rifiutata per tutta l'UE



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

L'Uami

- Agenzia dell'Ue con sede in Alicante
- Registra marchi e modelli “comunitari”, con efficacia per l'intero territorio dell'Ue (15 paesi, presto 25)
- Istituito nel 1994 e operativo dal 1996



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Modello comunitario: COsa può proteggere?

- “L' aspetto di un prodotto (o parte di esso), quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle: linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali, ornamentazione”

Tutto ciò - e soltanto ciò - che è apprezzabile

visivaMenTe

N.B.: Non è richiesto un valore estetico



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Cosa s'intende per "prodotto"?

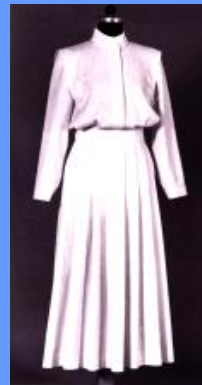
- "Qualsiasi oggetto industriale o artigianale"
 - = Capi di abbigliamento: alta moda, moda pronta, confezioni, accessori di abbigliamento (cinture), indumenti intimi, calzature, ecc.
 - = Parti di indumenti, ad esempio tasche, maniche, ecc.
 - = Altri prodotti tessili finiti come copriletto, lenzuola, tendaggi, biancheria da tavolo, tappeti
 - = Prodotti tessili semilavorati, come stoffe



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



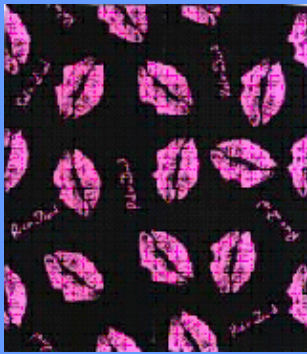
Mod. nr. 41850-0001



Mod. nr. 19054-0001



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



Mod. nr. 17439-0001



Mod. nr. 41660-0001



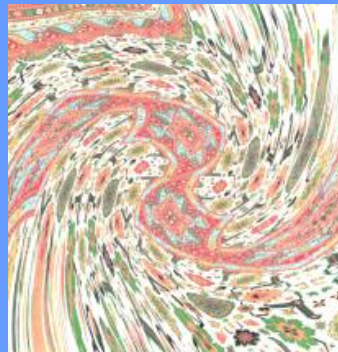
**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



Mod. nr. 66717-0001



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



Mod. nr. 66717-0011



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



Mod. nr. 2332-0001



Mod. nr. 2332-0002



Mod. nr. 2332-0003



Mod. nr. 2332-0004



Mod. nr. 2332-0005



Che cosa non protegge?

- L'aspetto di un prodotto che risulta dettato "unicamente dalla sua funzione tecnica" (Art. 8 n.1)

es.: la forma concava di una tasca, l'asola dei bottoni, i buchi della cintura, la forma allungata delle maniche di una camicia, ecc



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Modello comunitario: **cosa fare** per proteggerlo?

- Viene data l'opzione tra
 1. Non fare nulla (o quasi)
 2. Registrarlo

?Nel primo caso avremo un cd *modello non registrato* e nel secondo un *modello registrato*.



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il modello comunitario “non registrato”

- Nessuna formalità burocratica
- Gratis
- Richiede un atto di “divulgazione” al pubblico nella Comunità

Quindi, protezione *quasi automatica* (simile al diritto d'autore)

? Ruolo chiave della “divulgazione”!!!!

Il mod. non reg. “esiste” dal 6 marzo 2002



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il modello comunitario “non registrato”

- Nessuna formalità burocratica
- Gratis
- Richiede un atto di “divulgazione” al pubblico nella Comunità

Quindi, protezione *quasi automatica* (simile al diritto d'autore)

? Ruolo chiave della “divulgazione”!!!!

Il mod. non reg. “esiste” dal 6 marzo 2002



Modello non registrato: che s'intende per “divulgazione”?

- Il modello si considera “divulgato” quando viene pubblicato, esposto, offerto in vendita, pubblicizzato, ecc., in modo tale che tali fatti possano “ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità”
 - ? la divulgazione è il presupposto per poter parlare di un modello comunitario non registrato
 - ? la data della divulgazione determina la decorrenza della protezione
 - ? è di fondamentale importanza provare l'atto (e la data) di divulgazione



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il modello comunitario “registrato”

Va presentata domanda all'UAMI, vanno pagate delle tasse e il modello viene sottoposto ad un preventivo esame di determinati requisiti.



Procedure agili

- Formulario di domanda, in italiano o altre lingue ufficiali Ue
- Possibilità di registrare più modelli mediante singola domanda
- Esame dei soli requisiti formali (tasse, leggibilità del modello, ecc)
- **Nessun esame dei requisiti di validità** (novità o carattere individuale)
- Pubblicazione del modello nel Bollettino (possibile differirla)
- Registrazione
- Procedimento di annullamento (Uami o tribunali)

Tempi attuali: 4/5 mesi, riducibili a 2/3 l'anno prossimo



Costi contenuti

- Tassa di *registrazione* + tassa di *pubblicazione*

Esempio: Costo di una domanda monomodello

Tassa registrazione	€ 230
<u>Tassa pubblicazione</u>	<u>€ 120</u>
Totale	€ 350

- Importi degressivi nel caso di modelli multipli



Modello comunitario: **requisiti di validità?**

1. Deve essere **“nuovo”**
2. Deve possedere **“carattere individuale”**

o no

N.b.: stessi requisiti se modello registrato



Che significa “nuovo”

- Nessun modello “identico” dev’essere stato divulgato al pubblico prima della data del deposito (o priorità) del modello comunitario

N.b.: l’identità non viene meno se le differenze sono “dettagli irrilevanti”

- La divulgazione del modello nei 12 mesi che precedono il deposito non ne pregiudica la novità

Consente ai *designers* e alle imprese di saggiare il mercato prima di decidere se “conviene” registrare il modello (cd Periodo di Grazia)



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Che significa **“carattere individuale”**?

L’“impressione generale” che suscita il modello nell’“utilizzatore informato” deve differire in modo significativo dall’impressione generale prodotta da modelli già divulgati

In italiano: differenza apprezzabile con quanto già in commercio.

Chi è l’utilizzatore informato?

Né l’uomo della strada, né l’esperto in *design*: l’acquirente-tipo del prodotto in questione?



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Chi può ottenere un modello comunitario?

1. Il *designer*
2. Aventi causa (es. cessionari)

N.B.:Modello realizzato in base a rapporto di subordinazione o contratto d'opera: il diritto spetta al datore di lavoro/committente, salvo patto contrario



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Quanto tempo dura la protezione?

- Modello non registrato:
 - 3 anni dalla data in cui è stato divulgato
- Modello registrato:
 - 5 anni dalla data di deposito
 - rinnovabile di 5 in 5 anni fino a max. 25 anni



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

In che consiste la protezione?

- Modello non registrato:
 - impedire il commercio di modelli ottenuti attraverso
“copiatura”
- Modello registrato
 - impedire il commercio abusivo, cioè mediante copiatura
 - impedire anche lo sfruttamento di modelli simili realizzati da terzi in ‘buona fede’, cioè senza copiatura (creazione indipendente)

Differenza: nel primo caso devo dimostrare che sono stato copiato
basta provare che sono simili.



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il modello come **asset aziendale** (Art. 27)

- Il modello rappresenta un diritto esclusivo che può essere venduto, concesso in licenza verso corrispettivo, dato in pegno ad una banca
- Se il modello è registrato, tali vicende vanno iscritte nel registro comunitario
- Il modello (purché valido!) è quindi un bene che entra a far parte del patrimonio dell'azienda e che questa deve valorizzare



Il modello come *strumento di concorrenza vincente*

- Il modello conferisce un diritto di sfruttamento esclusivo
- Questo diritto esclusivo vale per tutta la Comunità
- L'esclusiva può durare fino a 25 anni

= Nessun concorrente può fabbricare, vendere o importare l'articolo protetto

= Il titolare del modello è avvantaggiato rispetto ai concorrenti costretti a ripiegare su modelli già noti o ad investire in nuovi prodotti



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Modello e marchio: interferenze ?

Determinate caratteristiche di un prodotto tessile o dell'abbigliamento sono proteggibili come marchio d'impresa, in aggiunta o in alternativa al modello

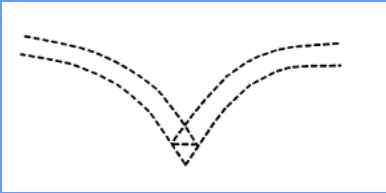
es: il disegno della tasca di un paio di *jeans*, della fibbia di una scarpa o di una cintura, il motivo stampato su un articolo di pelletteria

Devono possedere il cosiddetto carattere distintivo, e cioè essere tali che il consumatore li percepisca come segno caratteristico di un'impresa e non come mera ornamentazione del prodotto

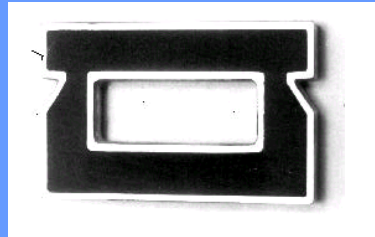
Talvolta, tale funzione distintiva non esiste all'origine ma viene acquisita con il trascorrere del tempo, usando e pubblicizzando il segno



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**



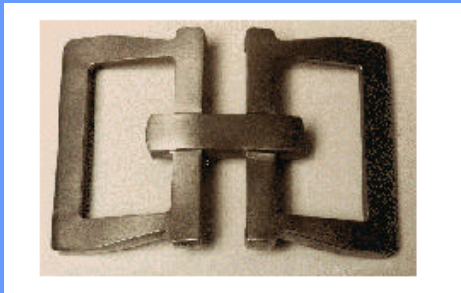
MC nr. 65 342



MC nr. 668 087



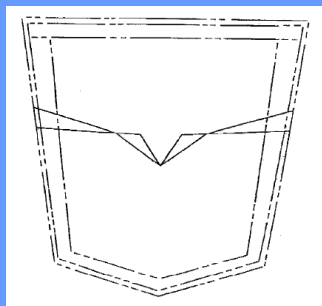
MC nr. 1 325 364



MC nr. 618 546



MC nr. 578 989



MC nr. 629 618



MC nr. 2 144 616



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

STATISTICHE (1)

- fino al 13 novembre 2003 -

- Modelli depositati: **32.000** (domande depositate: **9.000**)
- Modelli registrati: **19.000**
- Modelli *non* registrati in circolazione: dato non disponibile (!)



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

STATISTICHE (2)

numero modelli depositati

(a tutto novembre 2003)

• I settori che più “tirano”

arredamento:	3.000
imballaggi/recipienti:	2.600
abbigliamento:	1.600

• I paesi che più “contano”

Germania:	5.000
Italia:	4.000
Stati Uniti:	3.000
Regno Unito:	2.500
Spagna:	2.200
Francia:	1.700



CONCLUSIONE

PREGI E INCERTEZZE

PREGI

- Una sola lingua
- Protezione uniforme
- Trasparenza - registro e bollettino
- Procedure semplici e veloci
- Periodo di grazia
- Alternativa reg./non reg.
- Costo contenuto

INCERTEZZE

- Novità del sistema
- “utilizzatore informato”, “carattere individuale”, “divulgazione”
- Limiti del modello non registrato
- Interferenza con i marchi



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Per ulteriori informazioni:

[Http://OAMI.EU.INT](http://OAMI.EU.INT)

o

Information@oami.eu.int