



BARZANÒ & ZANARDO

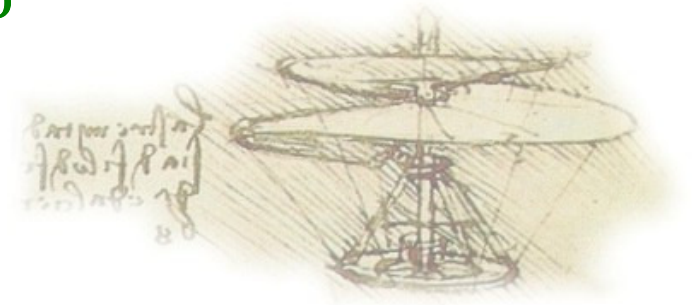
LA PROTEZIONE DEL DESIGN ORARO TRA REGISTRAZIONE E NON REGISTRAZIONE: ASPETTI PRATICI PER LA TUTELA

Vicenzaoro - Charm 2009

19 maggio 2009

Ing. Giorgio Contadin

Barzano & Zanardo





LE PROCEDURE DI DEPOSITO

1. REGISTRAZIONE IN **ITALIA** c/o **UIBM**
2. REGISTRAZIONE **COMUNITARIA** c/o **UAMI** (UNIONE EUROPEA - 27 STATI)
3. REGISTRAZIONE **INTERNAZIONALE** c/o **WIPO** (56 STATI O ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE)
4. REGISTRAZIONI NAZIONALI IN **SINGOLI STATI ESTERI**





BARZANÒ & ZANARDO

OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MODELLO O DESIGN

Sono registrabili come disegni e modelli l'**aspetto** dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali o dell'**ornamento** del prodotto

REQUISITI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DI MODELLO O DESIGN

NOVITÀ

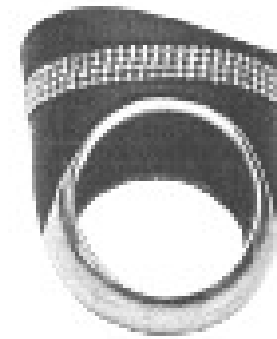
CARATTERE INDIVIDUALE





BARZANÒ & ZANARDO

ESEMPI DI DESIGN ORAFI



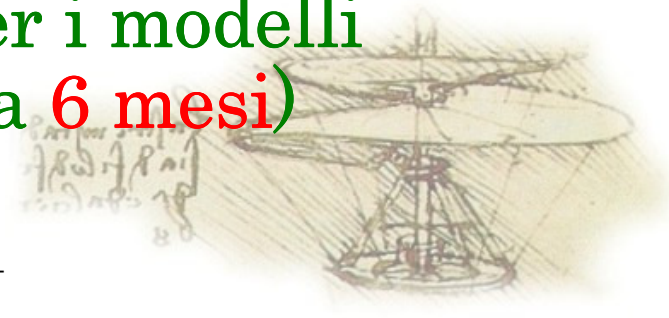
© 2009 Barzanò & Zanardo –
Giorgio Contadin



REQUISITO DI NOVITA' DEL MODELLO O DISEGNO

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico - o diverso per dettagli irrilevanti - è stato divulgato **prima della data** di:

- deposito della domanda di registrazione
- deposito di una precedente domanda di cui una seconda domanda rivendica la data di priorità (N.B.: per i modelli termine di priorità pari a **6 mesi**)





BARZANÒ & ZANARDO

NOVITÀ E PREDIVULGAZIONE

Se l'**autore** o il **titolare** divulga il modello o disegno nei 12 MESI che precedono la data di deposito della domanda di registrazione, il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico o divulgato (cosiddetto **ANNO DI GRAZIA**) e il deposito è valido



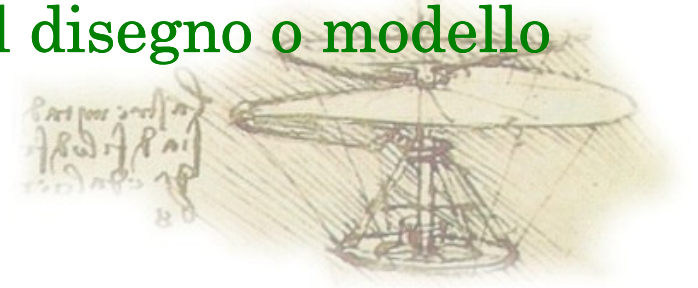


BARZANÒ & ZANARDO

REGISTRAZIONE DI MODELLO AMPIEZZA DELLA TUTELA

La protezione conferita da un modello o disegno **REGISTRATO** (derivante da un atto formale di deposito presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale o sovranazionale) si estende a ogni modello o disegno che produca nell'utilizzatore informato la stessa **impressione generale**.

Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il **margin**e di libertà goduto dall'autore nel realizzare il disegno o modello





REGISTRAZIONE ITALIANA e UE: ASPETTI GENERALI

- DURATA: **5 anni** dalla data di deposito, rinnovabile di quinquennio in quinquennio sino a **25 anni max**
- DEPOSITO MULTIPLIO: nella stessa domanda, **numero illimitato** di disegni o modelli appartenenti alla medesima classe di prodotti (classe 11 per gli articoli di **GIOIELLERIA: ORECCHINI, PENDENTI, ANELLI, BRACCIALI, CATENE, ...**)





REGISTRAZIONE ITALIA e UE: PUBBLICAZIONE

- REGISTRAZIONE ITALIANA (UIBM) o COMUNITARIA (UAMI) pubblicata in tempi brevi (**circa 1 mese**) dalla data di deposito della domanda
- **differimento o posticipo** della pubblicazione, per mantenerla segreta, sino a un massimo di **30 MESI** dalla data di deposito (su richiesta del titolare)





LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

- **Accordo dell'AIA** riguardante la registrazione internazionale dei disegni industriali
- **procedura centralizzata** presso WIPO a Ginevra
- **unico deposito** per più Nazioni o Organizzazioni Intergovernative scelte su un totale di 56 Membri Contraenti (tra cui Unione Europea)





LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: ASPETTI

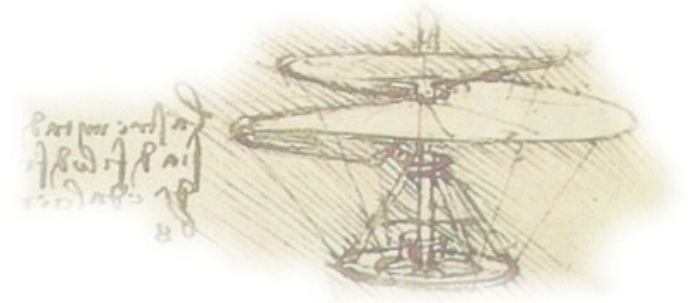
- DURATA: **5 anni** dalla data di deposito, prorogabile in base alla norme delle nazioni o Organizzazioni Intergovernative scelte al momento del deposito
- DEPOSITO MULTIPLO: **max 100** modelli, appartenenti alla stessa classe, nella medesima domanda





REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: VANTAGGI

- opportunità per un'azienda e/o persona italiane di effettuare un **unico deposito** designando nazioni quali **ITALIA, TURCHIA, SVIZZERA** (procedura in vigore dal 1 gennaio 2008)
- riduzione dei costi in quanto la procedura di deposito è unica e centralizzata



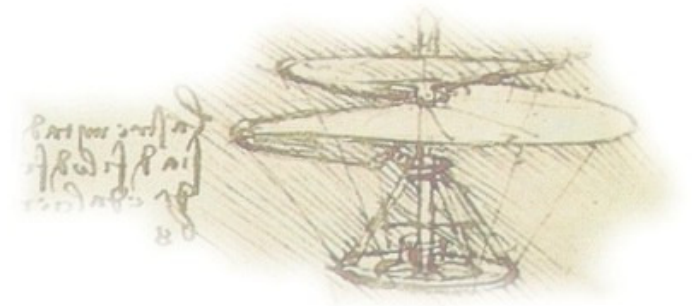


BARZANÒ & ZANARDO

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: PARTI CONTRAENTI

Lista

© 2009 Barzanò & Zanardo –
Giorgio Contadin





LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI?

STRUMENTO GIURIDICO CHE TUTELA EFFICACEMENTE LE CREAZIONI ORAFE, DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO:
AZIONABILE CONTRO I TERZI

STRUMENTO GIURIDICO CHE INFORMA I TERZI DELLA POLITICA DI TUTELA DI UN'AZIENDA: **DETERRENTE ALLA COPIATURA DEI TERZI**

STRUMENTO GIURIDICO VALIDO FINO A PROVA CONTRARIA:
ONERE DELLA PROVA A CARICO DI CHI CHE NE CONTESTA EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ

BENE IMMATERIALE DOTATO DI UN PROPRIO VALORE E COME TALE ISCRIVIBILE A **BILANCIO AZIENDALE**, CON CRITERI DI VALUTAZIONE

STRUMENTO GIURIDICO CHE **ANNULLA** UNA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE SU **STESSI MODELLI**





BARZANÒ & ZANARDO

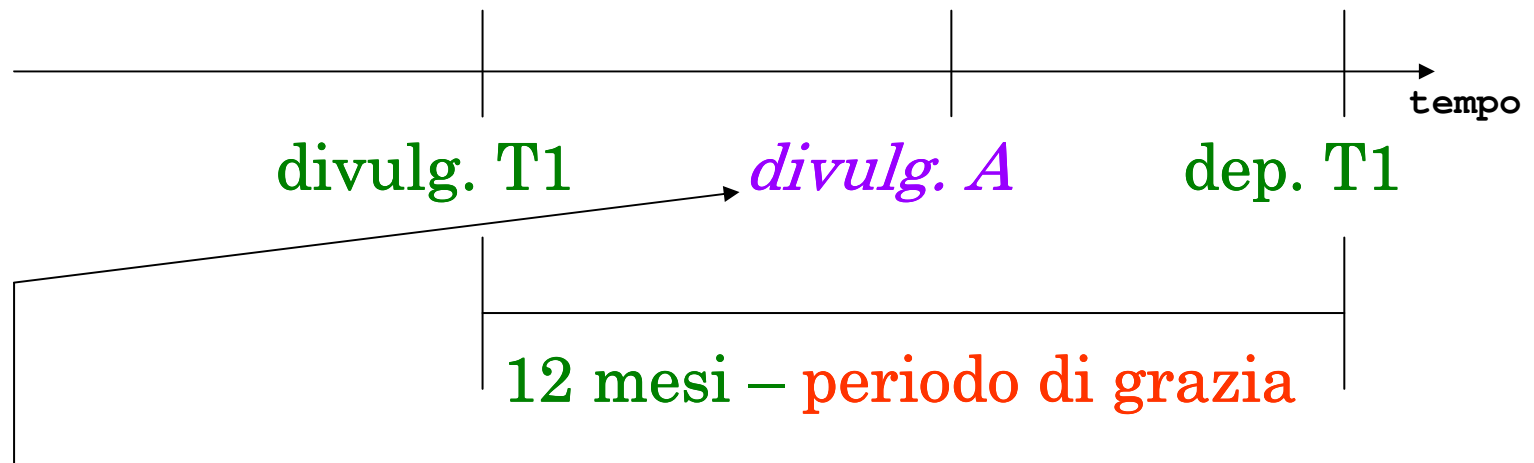
LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI?

UN MODELLO O DISEGNO INIZIALMENTE PROTETTO
MEDIANTE UNA REGISTRAZIONE – PROROGABILE
SINO A 25 ANNI – PUÒ ACQUISIRE NEL TEMPO
CAPACITÀ DISTINTIVA TALE DA
RENDERLO TUTELABILE COME **MARCHIO DI FORMA**:
MODELLO O DESIGN POTENZIALMENTE
PROTEGGIBILE ALL'**INFINITO** (POSSIBILITÀ
DI RINNOVI DECENNALI CONTINUI)

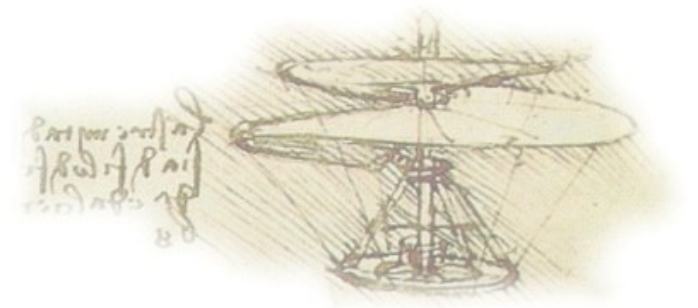




REGISTRAZIONE DI MODELLO PERIODO DI GRAZIA



*La divulgazione del
soggetto A priva di novità
e rende nullo il successivo
deposito del soggetto T1*





MODELLI NON REGISTRATI: STRUMENTI DI TUTELA

PROTEZIONE DEI MODELLI O DISEGNI
COMUNITARI NON REGISTRATI IN BASE A
REGOLAMENTO COMUNITARIO n. 6/2002

PROTEZIONE DEI DISEGNI INDUSTRIALI IN BASE
A **LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE n. 633/1941**

**NESSUNA REGISTRAZIONE RICHIESTA
PER OTTENERE LA TUTELA**





MODELLI NON REGISTRATI: REGOLAMENTO COMUNITARIO

- **REQUISITI PER LA PROTEZIONE:**
 - NOVITÀ
 - CARATTERE INDIVIDUALE
- **ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA:** 27 Stati della UE
- **DURATA:** 3 anni dalla data di prima divulgazione (**DOCUMENTATA** e **PROVATA**)
- **AMPIEZZA DELLA TUTELA:** la sola copia del modello divulgato dall'autore (non sono tutelati i modelli differenti per minimi dettagli dal modello divulgato)





MODELLI NON REGISTRATI: DIRITTO D'AUTORE (LdA)

- **REQUISITI PER LA PROTEZIONE:**
 - CARATTERE CREATIVO
 - VALORE ARTISTICO
- **ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA:** mondiale
- **DURATA:** sino a 70 anni dopo la morte dell'autore, a partire dall'atto (**DOCUMENTATO e PROVATO**) di creazione del disegno industriale
- **AMPIEZZA DELLA TUTELA:** copia del disegno industriale dell'autore





MODELLI NON REGISTRATI: CONSIDERAZIONI FINALI

VANTAGGI

- A) NESSUN ATTO FORMALE
DI DEPOSITO PRESSO
UFFICI BREVETTI/MARCHI
- B) NESSUN COSTO
- C) DURATA ELEVATA
DELLA PROTEZIONE
(SOLO PER MODELLI
TUTELABILI MEDIANTE
LEGGE SUL DIRITTO
D'AUTORE)

LIMITI

- A) ONERE DI PROVARE
LA PATERNITÀ DEL
MODELLO SPETTA AL
TITOLARE
- B) DURATA RIDOTTA
- C) TUTELA DELLA SOLA
COPIA DEL MODELLO
- D) RISCHI CHE I TERZI
REGISTRINO IL MODELLO
IDEATO DAL TITOLARE





IN CONCLUSIONE

- Soltanto il deposito presso un ufficio brevetti (UIBM, UAMI, WIPO, ...) si risolve in un atto pubblico con data certa – la REGISTRAZIONE – che dimostra in modo inequivocabile la titolarità dei modelli depositati ed è immediatamente attivabile dal titolare contro i terzi anche durante eventi fieristici (Artt. 128, 129 CPI relativi alla DESCRIZIONE GIUDIZIALE).
- Il mancato deposito presso un ufficio brevetti complica la posizione del titolare per i motivi appena elencati.
- Altre forme di “deposito” (presso uffici notarili o postali, camere di commercio, ecc.) sono di dubbia valenza e utilità!





BARZANÒ & ZANARDO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

BARZANO' & ZANARDO
Ing. Giorgio Contadin

Via del Commercio, 56
36100 - VICENZA

Tel.: + 39 0444 348210

e-mail: g.contadin@barzano-zanardo.com

© 2009 Barzanò & Zanardo –
Giorgio Contadin

