



CASA & ASSOCIATI

La tutela e la protezione di disegni e modelli

Focus: la protezione nell'ambito di fiere ed esposizioni

AVV. PAOLO MENARIN – AVV. FEDERICA FRATELLO

GLI ARGOMENTI DELL'INCONTRO

1. Inquadramento normativo e requisiti per la protezione;
2. Tutela preventiva attraverso la registrazione di design;
3. Forme di protezione comunitaria;
4. Le strategie di contrasto alla contraffazione durante le fiere;
5. Le recenti novità normativa in tema di tutela dell'IP durante le fiere e le esposizioni.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E REQUISITI PER LA PROTEZIONE

INQUADRAMENTO NORMATIVO E DEFINIZIONI

La normativa comunitaria definisce "disegno o modello" come:

"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 e/o del suo ornamento" [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari].

Un "prodotto" può essere qualsiasi oggetto industriale o artigianale, incluse componenti, imballaggi e simboli grafici [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari].

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La protezione è disciplinata da un sistema a doppio binario, nazionale e comunitario:

- Regolamento (CE) n. 6/2002: Istituisce un sistema di protezione uniforme in tutta l'Unione Europea, prevedendo due forme di tutela: il disegno o modello comunitario registrato e non registrato [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari].
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale - CPI): Recepisce la normativa europea e disciplina la protezione a livello nazionale.

2. TUTELA PREVENTIVA ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE DI DESIGN

IL DESIGN INDUSTRIALE

ARTT. 31, 32, 33 CPI

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l'aspetto **dell'intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero di materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **nuovi** e abbiano **carattere individuale**.

Il periodo di protezione del disegno o modello è di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda, estendibile per quattro quinquenni aggiuntivi, fino a un massimo di 25 anni.

REQUISITI DI VALIDITÀ

La tutela si estende all'aspetto esteriore nel suo complesso e non include elementi scritti. Si riferisce solo alle caratteristiche estetiche di un prodotto (colori, forme, linee e decorazioni) e non alle sue caratteristiche tecniche o funzionali (protette mediante brevetto).

Affinché il disegno o modello possa essere validamente registrato, è necessario che ricorrano tre requisiti

- la novità,
- il carattere individuale e
- la liceità.

I REQUISITI DI VALIDITÀ

- NOVITA': un design è nuovo se **nessun** design o modello **identico** è stato **divulgato** anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o alla data della priorità, se rivendicata.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per **dettagli irrilevanti**.

Il disegno o modello si considera divulgato se sia stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione ovvero sia stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.

I REQUISITI DI VALIDITÀ

CARATTERE INDIVIDUALE:

- un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'**utilizzatore informato differisce dall'impressione generale** suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello anteriore;
- nell'accertare tale carattere si prende in considerazione il **marginale di libertà** di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello o il disegno.

I REQUISITI DI VALIDITÀ

La Corte di Giustizia ha chiarito che il confronto va fatto con uno o più disegni o modelli anteriori considerati singolarmente, non con una combinazione di elementi isolati tratti da più disegni anteriori [sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014].

I REQUISITI DI VALIDITÀ

Il giudizio sul carattere individuale è affidato alla figura dell'**utilizzatore informato**. Questo soggetto non è il consumatore medio, ma una persona con una conoscenza specifica del settore di riferimento (Corte d'Appello Venezia, sez. S6, sentenza n. 408/2018).

- Caratteristiche: è più attento ai dettagli, conosce il mercato e le evoluzioni della tecnica (Corte d'Appello Venezia, sez. S6, sentenza n. 408/2018).
- Tipo di Giudizio: svolge un giudizio analitico, basato sulla comparazione tra il nuovo modello e quelli preesistenti, per valutare l'impressione generale (Corte d'Appello Venezia, sez. S6, sentenza n. 408/2018).

I REQUISITI DI VALIDITÀ

- MARGINE DI LIBERTA' DELL'AUTORE: dipende sia dell'affollamento del settore industriale di riferimento sia dalle limitazioni di tipo funzionale, sia da prescrizioni di legge. Nel caso di un settore non particolarmente affollato, il margine di libertà di cui gode l'autore è abbastanza ampio e di conseguenza le variazioni della forma richieste ai fini della sussistenza del requisito del carattere individuale devono essere di un certo rilievo. Nel caso, invece, l'autore operi in un settore affollato, il margine di libertà è ristretto e anche una modesta variazione di forma può essere ritenuta sufficiente ad integrare il requisito del carattere individuale.



La normativa vigente tutela quegli oggetti aventi capacità di produrre un'impressione diversa in un consumatore informato, ossia che abbia conoscenza di quella specifica tipologia di prodotto, rispetto alle forma già note. La Corte d'Appello di Venezia ha sottolineato come l'utilizzatore informato sia in grado di cogliere differenze anche sottili (es. gradini sui bordi di una cornice, forma e disposizione delle luci) che alterano l'impressione d'insieme rispetto a un modello anteriore.



PERCHE' TUTELARE UN PRODOTTO DESIGN?

- **per proteggere l'investimento del creatore.** La tutela del Design consente al titolare di recuperare l'investimento e di ottenere un ritorno economico adeguato del proprio lavoro.
- **per combattere la concorrenza sleale.** La tutela del Design può aiutare a prevenire la contraffazione e la pirateria. Un prodotto con un Design registrato è più facile da salvaguardare grazie alla protezione legale, che permette al detentore di esclusiva di impedire ad altri di utilizzare, produrre o commercializzare un prodotto con un Design identico o simile, senza il suo consenso.
- **per creare un vantaggio competitivo.** Il Design può essere un fattore chiave per creare un vantaggio competitivo per un'azienda. Un prodotto con un Design unico e distintivo può attirare l'attenzione dei consumatori e favorire le vendite.
- **per proteggere i consumatori.** Il Design protegge i consumatori da prodotti contraffatti o di scarsa qualità e aiuta il creatore a garantire sicurezza e qualità del mercato.
- **per promuovere l'innovazione.** Il Design può incoraggiare l'innovazione, in quanto offre ai designer un incentivo a creare nuovi prodotti e servizi con un design unico e distintivo.
- **per incrementare il valore dell'impresa, sia grande che piccola.** Il Design registrato può essere classificato come bene intangibile, ma reale e partecipa al patrimonio d'impresa.
- **per accedere a sgravi fiscali e/o contributi a fondo perduto** per le spese sostenute per lo sviluppo e la commercializzazione del proprio Design.
- **per l'accesso al Patent Box** che prevede una riduzione fiscale calcolata sui costi sostenuti per lo sviluppo di beni immateriali. Si tratta di un'agevolazione rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, volta a maggiorare le spese sostenute per Software protetti da Copyright, Brevetti e Design utilizzati nello svolgimento della propria attività lavorativa.

DIRITTI CONFERITI E STRUMENTI DI TUTELA

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi, senza il suo consenso, atti quali:

- fabbricazione;
- offerta e commercializzazione;
- importazione ed esportazione;
- impiego di un prodotto che incorpora il disegno o modello.

La protezione si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Anche le autorità doganali possono intervenire per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i disegni e modelli.

LA PROTEZIONE CUMULATA CON IL DIRITTO D'AUTORE

Un disegno o modello può essere protetto anche dal diritto d'autore, a condizione che possieda specifici requisiti.

Principio del Cumulo: La protezione del disegno industriale può cumularsi con quella del diritto d'autore [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari].

Requisiti per la Tutela d'Autore: L'art. 2 n. 10 della Legge sul Diritto d'Autore richiede che l'opera di disegno industriale presenti "carattere creativo e valore artistico". La giurisprudenza interpreta il requisito del valore artistico in modo restrittivo, richiedendo la presenza di indici oggettivi, quali (Tribunale Ordinario Milano, sez. IA, sentenza n. 8219/2017):

- Riconoscimento da parte di ambienti culturali e istituzionali.
- Esposizione in mostre o musei.
- Pubblicazione su riviste specializzate non commerciali.
- Attribuzione di premi artistici.
- Acquisizione di un valore di mercato che trascende la mera funzionalità.

La semplice pubblicazione su riviste commerciali o la ricezione di premi in fiere di settore non sono state ritenute sufficienti per dimostrare il valore artistico (Tribunale Ordinario Milano, sez. IA, sentenza n. 8219/2017).

3. FORME DI PROTEZIONE COMUNITARIA

FORME DI PROTEZIONE COMUNITARIA

IL MODELLO COMUNITARIO NON REGISTRATO

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 prevede due forme di protezione [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari]:

1. Disegno o modello non registrato:

- **Acquisizione:** si ottiene automaticamente con la prima divulgazione al pubblico all'interno della Comunità;
- **Durata:** 3 anni dalla data della prima divulgazione;
- **Ambito di Tutela:** conferisce il diritto di vietare l'uso commerciale solo se questo deriva dalla copiatura del modello protetto. Non protegge da creazioni indipendenti realizzate da un autore che non conosceva il disegno o modello. È una protezione pensata per settori con cicli di vita dei prodotti molto brevi.

FORME DI PROTEZIONE COMUNITARIA IL MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 prevede due forme di protezione [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari]:

1. Disegno o modello registrato:

- **Acquisizione:** richiede il deposito di una domanda presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) [Regolamento];
- **Durata:** 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile per periodi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni;
- **Ambito di Tutela:** conferisce un diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi qualsiasi utilizzo (fabbricazione, offerta, importazione, ecc.) senza consenso, a prescindere dalla prova della copiatura

NUOVA NORMATIVA SUL DESIGN EUROPEO

Il 18 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il nuovo “**design package**”, che comprende il Regolamento EU 2822/2024 e la Direttiva EU 2823/2024. Tale pacchetto di norme, lungamente atteso, modifica e aggiorna la precedente normativa sul design comunitario, ammodernandola e rendendola al passo con i tempi.

Il nuovo “design package” apporta alla materia del design dell'UE una serie di novità molto interessanti e costituirà un importante incentivo per le aziende – comprese quelle piccole – a tutelare i propri disegni e modelli.

La Fase I della riforma è entrata in vigore il 1° maggio 2025 con modifiche sostanziali già in atto nelle procedure di deposito, nei diritti dei titolari e nella gestione delle registrazioni. E non è finita qui: dal 1° luglio 2026 prenderà avvio la Fase II con l'introduzione delle norme attuative che completeranno la transizione verso un sistema del design pienamente digitale, trasparente e aggiornato alle esigenze del mercato contemporaneo.

NUOVA NORMATIVA SUL DESIGN EUROPEO

Le novità che discendono dal “design package” sono molte e di diversa natura. Ecco di seguito le principali, per rilevanza e impatto sulle imprese.

Novità terminologico-formali

Non si parlerà più di “design comunitario”, bensì di “design dell’Unione Europea”, in linea con l’aggiornamento terminologico già avvenuto per i marchi europei. Inoltre, sarà ora possibile utilizzare il simbolo (D) sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o a cui è applicato (al pari di quanto avviene già con il simbolo ® per i marchi registrati), per informare il pubblico della tutela del proprio disegno/modello, con effetto deterrente. Tale segno potrà essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale alla sua iscrizione sul registro.

NUOVA NORMATIVA SUL DESIGN EUROPEO

Ampliamento dell'oggetto della tutela

Il design potrà ora essere costituito anche da un movimento, da transizioni o da qualsiasi altro tipo di animazione (in altre parole, sarà ora possibile depositare direttamente un file in movimento raffigurante il disegno o modello).

Inoltre, si potrà registrare un disegno o modello indipendentemente dalla sua incorporazione in un oggetto fisico, ampliando così la tutela – ad esempio – anche del design che appare su uno schermo.

Da ultimo, potranno ottenere tutela anche elementi del disegno o modello che non siano sempre visibili (si pensi, ad esempio, a un prodotto su cui appaiono immagini solo dopo la sua accensione), purché tali caratteristiche non sempre visibili del prodotto siano comunque “visibilmente illustrate” nella domanda depositata.

NUOVA NORMATIVA SUL DESIGN EUROPEO

Ampliamento dei diritti conferiti sul design

Da oggi, potrà costituire violazione dei diritti sul disegno o modello l'attività di chi crea, scarica, copia, condivide, distribuisce qualsiasi supporto/software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato su cui sia applicato (ciò è applicabile, ad esempio, alla stampa 3D).

Nuovi limiti alla tutela del design

È stata poi inserita la c.d. “clausola di riparazione”, che ha introdotto un limite di tutela escludendo espressamente che i pezzi di ricambio possano essere oggetto di tutela come disegni e modelli. In particolare, si è chiarito che non è protetto il disegno o modello che costituisce una “componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato [...] al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario” (art. 20 bis Reg. EU 2822/2024). Tale disposizione avrà effetti molto positivi per il mercato. Se si pensa, infatti, ad esempio al settore automotive, essa comporterà un abbassamento dei costi di riparazione, con conseguente maggior potere di acquisto dei consumatori e più competitività a livello europeo.

4. LE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DURANTE LE FIERE



L'ESPOSIZIONE IN FIERA: UN MOMENTO DELICATO

Le fiere e gli eventi, in presenza o virtuali, sono una vetrina importante per l'attività economica di un'azienda: sono i luoghi e i momenti deputati a esporre e presentare nuovi prodotti, immetterli sul mercato, ricevere ordini o richieste di preventivi. Il rischio di subire una violazione è particolarmente acuto nei momenti di fiera.

Di norma, l'esposizione del prodotto è accompagnata da elementi che lo descrivono come brochure o altra documentazione: produrre prove dell'esistenza del prodotto è un aspetto positivo per la sua promozione, ma può essere un elemento negativo dal punto di vista della tutela della proprietà intellettuale se si espone senza aver precostituito gli strumenti di protezione adatti.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN FIERA

1. IDENTIFICARE GLI ASSETT

Il primo passaggio necessario è quello di identificare i possibili asset di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia, prodotto o servizio e qualsiasi materiale che si intende mostrare in fiera. Questa analisi consentirà di identificare le forme di tutela potenzialmente utilizzabili: attenzione, molto spesso è possibile ricorrere a più di una singola forma di tutela.

Diversamente, qualora si sia già provveduto a proteggere i propri asset di proprietà intellettuale, è possibile individuare forme di tutela specifiche nel Paese in cui si terrà la manifestazione fieristica, in quanto si ricorda che la protezione accordata ai titoli di proprietà intellettuale solitamente (ad eccezione, ad esempio, dei brevetti) è di tipo territoriale.

È pertanto buona prassi depositare con debito anticipo rispetto all'evento fieristico una domanda di registrazione di brevetto, modello di utilità, disegno e modello, marchio, copyright.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN FIERA

2. APPLICARE APPOSITE DICITURE

Una volta ottenuta la tutela mediante appunto il deposito di una domanda presso l'Ufficio competente, è importante evidenziare e divulgare al pubblico con apposite diciture che i prodotti e i materiali esposti sono protetti da titoli di proprietà industriale. L'apposizione di tali diciture non è obbligatoria nella maggior parte dei Paesi; tuttavia, rappresenta un modo semplice per informare clienti e concorrenti che il prodotto è protetto, contribuendo così a prevenire eventuali violazioni.

Esempi di diciture sulla proprietà intellettuale

Brevetti: l'espressione '**patent pending**' o '**patent applied for**' può essere applicata sul prodotto una volta che la domanda è stata depositata.

Marchi: il simbolo ® è di solito applicato dopo che è stata ottenuta la registrazione.

Design: il numero di registrazione del design può essere applicato al prodotto o al packaging.

Copyright: © [nome del titolare del copyright], [anno di creazione].

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN FIERA

3. PIANIFICARE LE INIZIATIVE

Prima e durante la fiera è buona prassi indagare se i potenziali trasgressori partecipano all'evento, ad esempio consultando l'elenco degli espositori.

Queste ricerche aiutano nella pianificazione delle iniziative nei confronti di tali terzi, quali l'invio di lettere di diffida oppure mediante azioni giudiziali che mirano alla raccolta della prova delle presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale.

È inoltre possibile informare le autorità doganali, al fine di impedire l'ingresso delle merci contraffatte nel paese.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN FIERA

Prima di condividere qualsiasi informazione con un partner, è importante stipulare un accordo scritto per prevenire potenziali conflitti futuri. È consigliabile firmare un accordo, che prevede tre obblighi principali:

- non divulgazione: il partner si impegna a proteggere i dati e le informazioni riservate dell'azienda (come i segreti commerciali) da qualsiasi uso o divulgazione non autorizzata.
- non utilizzo: il partner locale si impegna a non utilizzare né registrare opere, diritti di proprietà intellettuale o prodotti in modo competitivo rispetto all'azienda. In caso di violazione, sarà ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale.
- non elusione: il partner locale si impegna a non eludere l'accordo, evitando di interferire con i clienti o di influenzare il prezzo dei prodotti a svantaggio dell'azienda. Questo tipo di accordo è uno strumento essenziale per tutelare la proprietà intellettuale e i rapporti commerciali prima di entrare in collaborazione in mercati esteri.

IL PROBLEMA DELLA DIVULGAZIONE IN FIERE ED ESPOSIZIONI

L'esposizione di un prodotto che incorpora un disegno o modello durante una fiera costituisce una divulgazione al pubblico (decreto lgs.10 febbraio 2005, n. 30).

La divulgazione, in linea di principio, distrugge il requisito della novità, impedendo una successiva valida registrazione.

La legge definisce la divulgazione come qualsiasi atto che rende il disegno o modello accessibile al pubblico (esposizione, messa in commercio), a meno che tali eventi non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità.

5. LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI TUTELA DELL'IP DURANTE LE FIERE E LE ESPOSIZIONI



Come può quindi un autore "testare il mercato" in una fiera senza perdere i propri diritti?

IL «PERIODO DI TOLLERANZA «(GRACE PERIOD)

La normativa offre due principali strumenti di salvaguardia.

La normativa prevede un "**periodo di grazia**" di 12 mesi che neutralizza gli effetti pregiudizievoli di una divulgazione effettuata dall'autore stesso o da un suo avente causa.

Art. 34, comma 3, CPI:

"non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa [...] nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima."

Questo permette all'autore di esporre e commercializzare il proprio disegno o modello per un anno prima di decidere se procedere con la registrazione, senza che tale divulgazione possa essere usata contro di lui per negare la novità o il carattere individuale [Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari].

IL «PERIODO DI TOLLERANZA «(GRACE PERIOD)

In pratica, l'autore può esporre il suo prodotto in una fiera, venderlo o pubblicizzarlo e ha poi 12 mesi di tempo, a partire da tale prima divulgazione, per depositare la domanda di registrazione senza che la sua stessa attività promozionale possa essere usata contro di lui per negare la validità del modello.

Lo scopo della norma sopra analizzata, è quello di *"permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato"*.

ESTENSIONE DELLA TUTELA - LA DIVULGAZIONE DA PARTE DI TERZI

Una questione rilevante riguarda il caso in cui la divulgazione non sia compiuta direttamente dall'autore, ma da un terzo (ad esempio, un distributore o un partner commerciale) durante un evento fieristico.

La giurisprudenza del Tribunale dell'Unione Europea ha chiarito che il periodo di tolleranza si applica anche in queste circostanze, a condizione che la divulgazione del terzo avvenga sulla base di informazioni fornite o atti compiuti dall'autore stesso.

In una recente sentenza del 12 marzo 2025, il Tribunale ha stabilito che la questione preliminare non è se i modelli siano identici, ma se la divulgazione anteriore debba essere presa in considerazione. Se la divulgazione, pur effettuata da un'impresa terza durante un salone fieristico, è riconducibile all'autore e avviene nel periodo di 12 mesi, essa non è opponibile e non pregiudica la successiva registrazione.

LA PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE ESPOSIZIONI

Oltre al periodo di tolleranza, esiste uno strumento specifico per le esposizioni ufficiali:

Art. 34-bis CPI - **Protezione Temporanea**:

- **Ambito:** si applica a disegni o modelli che figurano in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, in Italia o in uno Stato estero che garantisca reciprocità [DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30]. La base di questo istituto si trova anche nell'art. 11 della Convenzione di Unione di Parigi [Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale].
- **Procedura:** La protezione è disposta con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- **Effetto:** Attribuisce una priorità di 6 mesi per il deposito della domanda di registrazione. La priorità decorre dalla data di esposizione dichiarata e verificata.



Questo strumento è utile per "fissare" una data certa di priorità legata all'evento fieristico

LA PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE ESPOSIZIONI

A differenza del periodo di tolleranza, che è una sorta di "scudo" difensivo, la protezione temporanea conferisce un vero e proprio diritto di priorità. L'art. 34-bis, comma 1, del CPI prevede:

"Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy."

L'effetto di questa protezione è che la domanda di registrazione, se depositata entro sei mesi dalla data di esposizione, avrà una priorità che risale alla data stessa dell'esposizione. Questo significa che la domanda di registrazione viene considerata, ai fini della valutazione della novità, come se fosse stata depositata il giorno in cui il prodotto è stato esposto in fiera.

Procedura: La protezione temporanea non è automatica. Richiede un'istanza da parte dell'interessato e l'emissione di un decreto ministeriale. La data di esposizione deve essere dichiarata e successivamente verificata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al momento del deposito della domanda di registrazione.

CONFRONTO TRA I DUE ISTITUTI E SCELTA STRATEGICA

CARATTERISTICHE	PERIODO DI TOLLERANZA	PROTEZIONE TEMPORANEA
DURATA	12 mesi dalla prima divulgazione	6 mesi di priorità dalla data di esposizione
EFFETTO	La divulgazione effettuata dall'autore non distrugge la novità. E' un meccanismo difensivo.	La data di deposito viene retrodatata alla data di esposizione. E' un meccanismo offensivo che prevale su eventuali depositi di terzi effettuati dopo l'esposizione.
PROCEDURA E AMBITO	Non richiede alcuna formalità preventiva. Opera in automatico. Si applica a qualsiasi forma di divulgazione.	Richiede una richiesta specifica e un decreto ministeriale. Si applica solo ai prodotti che figurano in esposizioni ufficiali.

REGOLAMENTO DELL'ENTE FIERISTICO

Spesso gli enti fieristici adottano dei regolamenti aventi ad oggetto servizi specifici a tutela degli interessi degli espositori, costituito anche da personale esperto in tema di brevetti, marchi, design industriale e diritti d'autore, con la finalità di:

- fornire informazioni e assistenza agli espositori in merito alla natura, caratteristiche e modalità di tutela dei DPI e sugli strumenti disponibili per prevenire e contrastare eventuali violazioni;
- consentire un controllo tempestivo ed efficace dei casi sospetti di contraffazione o usurpazione all'interno degli spazi espositivi, al fine di accertare la sussistenza di possibili violazioni e raccogliere la relativa documentazione probatoria;
- effettuare, su richiesta dell'interessato, una valutazione preliminare sul carattere potenzialmente illecito di un prodotto esposto e, qualora venga riscontrata una violazione, disporre la rimozione immediata del prodotto dagli stand, con prelievo di campioni a fini di prova;
- provvedere all'esecuzione forzata dell'ordine di rimozione in caso di mancato adempimento da parte dell'espositore, assicurando il rispetto dei DPI e la correttezza delle attività fieristiche.

COME COMPORTARSI DURANTE LA FIERA

Le prove raccolte durante una fiera, devono essere analizzate con attenzione e valutate in collaborazione con il vostro consulente legale o in proprietà industriale. Sarà il consulente a definire la strategia più efficace per proteggere i diritti violati e intraprendere azioni contro i soggetti responsabili della contraffazione.

È essenziale agire tempestivamente. La rapidità d'azione è cruciale per impedire che i prodotti contraffatti entrino nel mercato o raggiungano una diffusione commerciale significativa. Un ritardo renderebbe molto più difficile la tutela dei diritti e il recupero dei danni subiti.

Se durante la fiera sono già state adottate misure di tutela (come diffide, sequestri o richieste di rimozione), è necessario coordinarsi immediatamente con il consulente per pianificare i passaggi successivi. Questi possono includere istanze cautelari o l'avvio di procedimenti giudiziari (es: descrizione, inibitoria della fabbricazione e del commercio dei beni che violano i diritti di proprietà industriale; sequestro dei beni contraffatti).

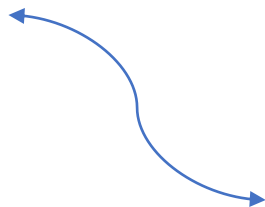
VIA LIBERA AL SEQUESTRO

La seconda novità riguarda tutti i diritti di proprietà industriale ed è costituita dall'abrogazione del comma 3° dell'art. 129 cpi (che prevedeva il divieto di sequestro «civilistico» dei prodotti contraffattori esposti in fiera, salva la possibilità di ricorrere al sequestro penale nei casi in cui la sospetta contraffazione costituisse reato).

La novella normativa elimina gli elementi di ambiguità e rende chiaro che – ricorrendone i presupposti di legge – il ricorso alla domanda di sequestro è sempre esperibile anche per i meri illeciti civili (comprese le merci esposte in fiera, ampliando così le possibilità di intervento diretto contro la contraffazione).

VIA LIBERA AL SEQUESTRO

Questo significa che, in caso di violazione di un diritto di proprietà industriale su un prodotto, è possibile agire rapidamente per sequestrarlo, superando le restrizioni precedenti che prevedevano solo la descrizione degli oggetti.



Oggi in caso di violazione, è possibile chiedere il sequestro immediato dei prodotti contraffatti esposti in fiera

ESEMPI PRATICI

ESEMPI PRATICI: L'USO STRATEGICO DEL "PERIODO DI TOLLERANZA"

Una società specializzata in mobili di design, ha sviluppato una nuova sedia ergonomica. Prima di avviare la produzione su larga scala e sostenere i costi di una registrazione, desidera testare la reazione del mercato e dei distributori.

Nel gennaio 2025, la società espone la sedia al "Salone del Mobile" di Milano, una delle più importanti fiere del settore. La sedia riscuote un enorme successo.

Applicazione della Legge:

1. **Divulgazione:** L'esposizione della sedia in fiera costituisce una "divulgazione" ai sensi dell'art. 34 del Codice della Proprietà Industriale (CPI). In assenza di tutele, questo atto distruggerebbe il requisito della novità, impedendo una futura registrazione.
2. **Periodo di Tolleranza:** Tuttavia, entra in gioco l'art. 34, comma 3, del CPI. Poiché la divulgazione è stata fatta dall'autore stesso scatta automaticamente il "periodo di tolleranza" di 12 mesi.
3. **Decisione e Registrazione:** la Società ha tempo fino a gennaio 2026 per depositare la domanda di registrazione per disegno o modello (nazionale o comunitario). Se deposita la domanda entro questo termine, la precedente esposizione al Salone del Mobile non potrà essere eccepita per invalidare la registrazione per carenza di novità. Un caso giurisprudenziale ha confermato che il senso di questa norma è proprio quello di garantire un "termine di tolleranza" per verificare il successo del modello sul mercato prima di registrarlo.

Conclusione Pratica: Il periodo di tolleranza ha permesso alla Società di utilizzare la fiera come un test di mercato senza pregiudicare i propri diritti di proprietà intellettuale, dandole il tempo di valutare l'investimento nella registrazione.

ESEMPI PRATICI: LA PROTEZIONE RAFFORZATA TRAMITE "PROTEZIONE TEMPORANEA"

Una Società ha investito ingenti risorse per creare una lampada da terra rivoluzionaria, con un design unico. Il lancio è previsto per la fiera di Francoforte, un'esposizione internazionale ufficialmente riconosciuta. L'azienda teme che i concorrenti possano vedere il prodotto e affrettarsi a depositare una domanda di registrazione a proprio nome.

Azione:

1. Prima della fiera, la Società presenta un'istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ottenere la "protezione temporanea" ai sensi dell'art. 34-bis del CPI. Ottenuto il decreto ministeriale, espone la lampada alla fiera di Francoforte a marzo 2025.

2. Durante la fiera, ottiene dall'autorità competente un attestato che certifica l'effettiva esposizione del prodotto, la data di apertura e la data della prima divulgazione, come richiesto dalle normative di esecuzione

Applicazione della Legge:

1. Diritto di Priorità: Grazie alla protezione temporanea, la Società ha acquisito un diritto di priorità di 6 mesi che decorre dalla data di esposizione (marzo 2025);

2. Tentativo di Contraffazione: Un concorrente vede la lampada in fiera e, ad aprile 2025, deposita una domanda di registrazione per un disegno identico.

3. Deposito da parte del Titolare: A luglio 2025 (quindi entro i 6 mesi), la Società deposita la propria domanda di registrazione, rivendicando la priorità ottenuta con la protezione temporanea.

Conclusione Pratica: La domanda della Società, anche se depositata a luglio, viene considerata come se fosse stata presentata a marzo 2025.

Di conseguenza, la sua registrazione prevarrà su quella del «contraffattore» che risulterà nulla per mancanza di novità. Questo strumento, sebbene più macchinoso del periodo di tolleranza, offre una certezza giuridica maggiore contro i depositi fraudolenti di terzi.

ESEMPI PRATICI: LA TUTELA DEL DISEGNO/MODELLO NON REGISTRATO

Tizio è un'azienda del settore fast fashion. Crea una nuova borsa con una forma particolare per la stagione primavera/estate 2025. Il ciclo di vita del prodotto è previsto essere molto breve (meno di un anno).

Azione: A febbraio 2025, Tizio presenta la borsa durante una sfilata a Parigi, rendendola per la prima volta accessibile al pubblico all'interno della Comunità Europea. L'azienda non intende sostenere i costi per una registrazione, data la breve vita commerciale del prodotto.

Applicazione della Legge:

1.Nascita del Diritto: Con la prima divulgazione, Tizio acquisisce automaticamente la protezione come "disegno o modello comunitario non registrato".

2.Durata e Ambito: Questa protezione dura 3 anni dalla data di divulgazione (fino a febbraio 2028) e conferisce il diritto di vietare l'uso commerciale del disegno solo se tale uso deriva dalla copiatura del modello protetto .

3.Controversia: A giugno 2025, un concorrente mette in vendita una borsa identica. Tizio può agire in giudizio per contraffazione. Per vincere la causa, dovrà però dimostrare che il concorrente ha effettivamente copiato la sua borsa. Se il concorrente riuscisse a provare di aver sviluppato il proprio design in modo indipendente, senza conoscere la borsa di Tizio, non vi sarebbe contraffazione .

Conclusione Pratica: La protezione non registrata è uno strumento utile per i settori con cicli di vita dei prodotti molto brevi (come la moda), in quanto offre una tutela automatica e senza costi contro la copiatura palese. Tuttavia, la sua efficacia è inferiore a quella di un modello registrato, che conferisce un diritto esclusivo assoluto, a prescindere dalla prova della copiatura .

ESEMPI PRATICI: LA DIVULGAZIONE DA PARTE DI UN TERZO

Una società sviluppa un anello smart e, prima di lanciarlo, fornisce informazioni e prototipi a un potenziale distributore tedesco, sotto un vincolo di riservatezza.

Azione: Il distributore, contravvenendo agli accordi di riservatezza, espone l'anello smart a una fiera di settore a Berlino nel maggio 2025. La Società non ha ancora depositato alcuna domanda di registrazione.

Applicazione della Legge:

1. Tipo di Divulgazione: Si tratta di una divulgazione avvenuta tramite un terzo, ma "in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa". Potrebbe anche essere considerata un "abuso commesso nei confronti dell'autore".

2. Applicazione del Periodo di Tolleranza: In entrambi i casi, la divulgazione non è opponibile all'autore. La giurisprudenza del Tribunale dell'UE ha confermato che l'eccezione del periodo di tolleranza si applica anche quando la divulgazione è effettuata da un terzo sulla base di informazioni fornite dall'autore [Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2025.]. La questione preliminare non è confrontare i modelli, ma stabilire se la divulgazione anteriore debba essere presa in considerazione, e in questo caso la risposta è negativa.

3. Effetto: La divulgazione avvenuta a maggio 2025 non pregiudica la novità dell'anello. La Società ha 12 mesi da quella data (fino a maggio 2026) per depositare validamente la sua domanda di registrazione.

Conclusione Pratica: L'autore è tutelato non solo contro le proprie divulgazioni, ma anche contro quelle fatte da terzi che hanno ottenuto le informazioni da lui, sia in modo lecito (come nel caso di un partner commerciale) sia illecito (abuso). Questo rafforza notevolmente la sicurezza dell'autore nelle fasi pre-commerciali.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.