

# MODELLI ORNAMENTALI, INTERNET E DIRITTO D'AUTORE

Avv. Eugenia Alari Ghigi  
STUDIO PREMURU  
Monza (MB)

Convegno *La brevettazione del  
software, Internet e la  
proprietà industriale*  
Camera di Commercio  
Bologna, 22 settembre 2011

# INDICE

1. Perché tutelare
2. Tipologie di tutela
3. Case history

# 1. Perché tutelare

---

Un'impresa propone un nuovo prodotto al consumatore non solo per affermare la propria forza sul mercato, ma per far succedere qualcosa nella sua mente.

- *Rimuovere un pregiudizio*
- *Consolidare una convinzione*
- *Renderlo cosciente di un vantaggio che può avere*
- *In qualche modo modificare il suo comportamento*

# 1. Perché tutelare

---

Oggi il mercato è troppo affollato e, nella molteplicità delle proposte, un consumatore non ne prende in considerazione più di cinque o sei.

Quale strumento ha a disposizione, quindi, un imprenditore per far sì che il proprio prodotto sopravviva al mercato?

*Mettendo a punto prodotti esteticamente nuovi e differenti da quelli già presenti.*

L'aspetto di un prodotto è uno strumento di concorrenza potentissimo a disposizione dell'imprenditore.

**Quindi come fare a proteggersi dalla  
CONCORRENZA?**

## 2. Tipologie di tutela

---

*Adottando gli strumenti di tutela forniti dall'ordinamento*

**L'aspetto del prodotto com'è tutelabile?**

- ***TRAMITE REGISTRAZIONE DI DESIGN***
- ***TRAMITE MARCHIO DI FORMA***
- ***TRAMITE DIRITTO DI AUTORE***

## 2. Tipologie di tutela

---

### ***REGISTRAZIONE DI DESIGN***

La protezione del design di un prodotto è particolarmente preziosa per gli imprenditori del nostro Paese.

Per “design prodotto” si intende *l’aspetto esteriore* del prodotto, in termini di caratteristiche di forma, di struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell’ornamento, di un *prodotto intero o di una sua parte*, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all’assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni (art. 31 c.p.i.).

## 2. Tipologie di tutela

---

Qual è il requisito fondamentale perché una forma ottenga tutela come disegno o modello?

1. Quando l'aspetto genera nell'utilizzatore informato, un'impressione generale differente (art. 33 CPI)
2. Quando l'aspetto del prodotto ha la capacità di imprimersi nella mente del pubblico di riferimento.

## 2. Tipologie di tutela

---

### ***MARCHIO DI FORMA***

Un altro strumento di tutela è quella conferita dal marchio di forma.

L'art. 7 C.p.i. prevede fra i segni suscettibili di costituire un marchio di impresa la forma del prodotto o della confezione di esso.

L'art. 9 precisa tuttavia che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale della forma.

## 2. Tipologie di tutela

### *Esempi di marchio di forma*



*Un vasetto di vetro incolore con collo alto e tappo rosso (marchio comunitario n. 394338 a nome Eckes – Granini GmbH)*

## 2. Tipologie di tutela



*Confezione per cacao in polvere (marchio comunitario n.003794724 a nome Mercator d.d.)*

## 2. Tipologie di tutela

---

**Da quanto sopra emerge che:**

Per ottenere la tutela di un disegno o modello oppure di un marchio di forma non è necessario che la forma necessariamente sia particolarmente creativa, bensì **nuova ed originale**.

E' possibile richiedere sia la tutela conferita dal design, sia quella conferita dal marchio di forma.

La doppia tutela consente di ottenere una tutela completa in quanto consente di impedire ai terzi un deposito, alternativamente di design o di marchio di un prodotto identico o simile, ottenendo, tramite la tutela conferita dal marchio, un diritto di esclusiva valido indefinitamente.

## 2. Tipologie di tutela

---

### ***DIRITTO D'AUTORE***

A differenza delle precedenti forme di tutela, la tutela del diritto d'autore può essere conferita unicamente ad oggetti di design, che abbiano i requisiti del carattere creativo e del valore artistico.

Il diritto d'autore, infatti, è direttamente connesso con la personalità dell'autore. Tale diritto protegge essenzialmente le espressioni creative, non estendendo la sua portata alle idee e ai concetti che siano alla base di tale espressione.

## 2. Tipologie di tutela

---

L'art. 2 Legge diritto d'Autore detta l'elenco delle opere tutelabili dal diritto d'autore:

- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose
- le opere e le composizioni musicali
- le opere coreografiche e pantomimiche
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione
- e delle arti figurative similari, compresa la scenografia
- i disegni e le opere dell'architettura
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
- le banche di dati intese come raccolte di opere
- le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

### 3. Case History

---

Alcuni oggetti di design, vere e proprie opere d'arte, hanno ottenuto un riconoscimento nel tempo da parte di musei ed istituzioni culturali.

Per anni, dottrina e giurisprudenza hanno oscillato fra il conferire, o meno, il riconoscimento del diritto di autore alle opere artistiche applicate all'industria. Il parere affermativo fu finalmente dato nel 2001.

# 3. Case History

## *Riconoscimento della tutela di diritto d'autore*

La famosa poltrona di Le Corbusier è il caso più famoso sul quale per anni si sono avuti dubbi sulla tutelabilità di diritto d'autore. Vero capolavoro di design, Le Corbusier amava definire il suo "longuer" come "la vera macchina per riposare".



Numerose decisioni hanno ritenuto che le opere in esame, realizzate su modello industriale dal famoso designer Le Corbusier, costituiscano, con tutta sicurezza, opere tutelate ai sensi della nuova disciplina del diritto d'autore. La indiscussa fama del suo autore, l'assoluta notorietà internazionale, le sue innovative progettazioni di architettura ne fanno uno dei più prestigiosi personaggi dell'architettura e dell'estetica del '900» . (Tribunale Monza, 15 luglio 2008, Tribunale di Milano, decisione su reclamo, 07.07.2011 Hi Tech/Cassina, Corte di Giustizia, Causa C/168/09, 28.01.2011)

### 3. Case history

## *Conferimento, su un unico prodotto, della tutela del design e della tutela di marchio di forma*



Il Tribunale di Torino, pronunciandosi sul caso “SMART” ha specificato che “la doppia tutela della forma della Smart come modello e marchio è ammissibile ma le due privative operano diversamente perché per il marchio bisogna far riferimento al consumatore medio dotato di un livello medio di attenzione, mentre per il modello, il referente è l’utente informato ossia una persona che, se non proprio esperta del settore, è certo più attenta ai dettagli.”

# 3. Case history

## *Tutela attraverso il marchio di forma*



La Corte di Giustizia Europea, nella decisione T – 128 -01 datata 6 marzo 2003 ha stabilito che la calandra di un'auto è registrabile come marchio di forma poiché , a differenza di altre parti che compongono il veicolo è divenuta un elemento essenziale della differenziazione fra i modelli esistenti sul mercato realizzati dai vari costruttori.

# CONCLUSIONI

---

## *PERCHE' QUINDI PROTEGGERE L'ASPETTO DEL PRODOTTO?*

Per poter **vietare a terzi di riprodurre i propri sforzi creativi** da design identici o simili, per una durata di cinque anni, rinnovabili fino ad un massimo di venticinque anni. Per il design con carattere artistico è invocabile la tutela del diritto di autore che protegge l'autore per tutta la durata della propria vita e si estende a settanta dopo la sua morte

Le due tutele sono cumulabili (Direttiva CE 98/71 sui disegni e modelli industriali che ha introdotto la possibilità di cumulo delle tutele)

Il diritto di marchio, invece, consente addirittura di ottenere una tutela illimitata a patto che il prodotto abbia capacità distintiva dai prodotti di identica fascia



**Per ulteriori informazioni e per ricevere una  
copia di questa presentazione:**

**[e.alarighigi@premru.com](mailto:e.alarighigi@premru.com)**