



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW
Univr Fashion Week



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

565055-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE

Summer School “Univr Fashion Week” Edizione 2017

Mock trial in materia di modelli non registrati

Diletta Danieli

UNIVR

Sara Massalongo

Dentons

Presentazione

- Breve inquadramento della disciplina del modello non registrato
- Risoluzione di un caso pratico
- Riferimenti giurisprudenziali

Disciplina del modello non registrato

Regolamento CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari

Art. 3: definizione di “disegno o modello”

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

Disciplina del modello non registrato

Regolamento CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari

Requisiti per la protezione

- 1) **novità**
- 2) **concetto di “divulgazione”**
- 3) **carattere individuale**

Disciplina del modello non registrato

Regolamento CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari

- **Registrati**

protezione per un periodo di 5 anni dalla data di deposito (proroga fino ad un massimo di 25 anni)

- **Non registrati**

protezione per un periodo di 3 anni dalla data di divulgazione al pubblico per la prima volta nell'UE

Disciplina del modello non registrato

Regolamento CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari

Non registrati

- tutela prevista solo a livello UE
- finalità di protezione di prodotti a breve vita commerciale (tipicamente quelli nel settore della moda)
- importanza del fattore temporale: “periodo di grazia” per registrare il modello

IL CASO PRATICO

- **Profili di diritto sostanziale**

che pretese possono essere avanzate da parte di Alfa per tutelare il proprio modello “Fashion Addict”?

- **Profili di diritto processuale**

come approntare una strategia processuale efficace a tutela di Alfa?

Profili di diritto sostanziale

Requisiti della protezione come modello non registrato ex reg. 6/2002

1) Art. 5(1)(a): requisito della “novità”

quando **nessun** disegno o modello identico sia stato **divulgato al pubblico** **anteriormen**te alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta

= **anteriorità della divulgazione**

Profili di diritto sostanziale

Requisiti della protezione come modello non registrato ex reg. 6/2002

2) Art. 7(1): concetto di “divulgazione”

pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero **esposto, usato in commercio** o **altrimenti reso pubblico**

- Nel nostro caso: sfilata di presentazione messa a disposizione del nuovo modello al pubblico mediante **l'informazione degli ambienti interessati** (solo addetti ai lavori?)

Profili di diritto sostanziale

Requisiti della protezione come modello non registrato ex reg. 6/2002

3) **Art. 6: carattere individuale**

se **l'impressione generale** che suscita nell'**utilizzatore informato differisce** in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta

Profili di diritto sostanziale

Requisiti della protezione come modello non registrato ex reg. 6/2002

3) Art. 6: carattere individuale

Nel nostro caso

- **mercato di riferimento affollato**, con conseguente contrazione del margine di libertà nella creazione di modelli nuovi e innovativi
- innovazioni percepibili dall'**utilizzatore informato** (parametro di riferimento rilevante)

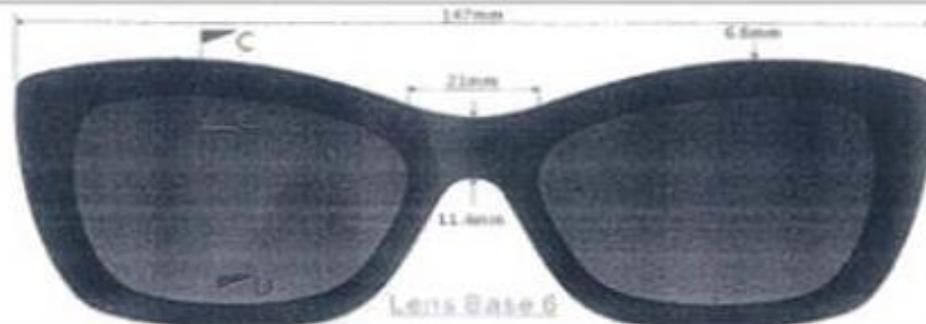
Profili di diritto sostanziale



Profili di diritto sostanziale



4562-59    
59 14 135 6



Profili di diritto sostanziale

I requisiti per la protezione sono integrati nel caso di specie, quindi

Art. 19(2) reg. 6/2002: diritti conferiti dal modello non registrato comunitario

vietare atti di utilizzazione (fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di un prodotto in cui il modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione del prodotto per i fini suddetti) se l'utilizzazione contestata deriva dalla **copiatura** di un modello protetto (no creazione indipendente)

Profili di diritto sostanziale

Rilevanza del profilo temporale e possibilità di accedere alla protezione come modello registrato

- sfilata del 23 settembre 2016
- scoperta della contraffazione a maggio 2017
- Art. 7(2) reg. 6/2002 (c.d. “periodo di grazia”)

non costituisce **divulgazione** il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario **registrato** sia stato **divulgato al pubblico nei 12 mesi precedenti** la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima

Profili di diritto sostanziale

Cumulabilità con la tutela del diritto d'autore

Art. 2, n. 10 l. 633/1941

opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo e valore artistico**

- destinazione artistica del design industriale vs finalità commerciale?
- valore artistico scindibile dal carattere industriale del prodotto cui è associato?
- requisiti dell'opera d'arte?

Profili di diritto sostanziale

Cumulabilità con la tutela del diritto d'autore



Profili di diritto sostanziale

Cumulabilità con la tutela del diritto d'autore

Caso “Moon Boot”

Tribunale di Milano, sezione spec. impresa,
sentenza del 12 luglio 2016, n. 8628

“i Moon Boots costituiscono a tutti gli effetti un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l'arte, intesa come creativa ed innovativa interpretazione del mondo, nell'ambito del quotidiano”

“riconosciuta tutela autorale che copre tutte le caratteristiche creative che ne costituiscono l'essenza”

Profili di diritto sostanziale

Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

- 1) **imitazione servile** dei prodotti di un concorrente
- 2) **appropriazione di pregi e agganciamento**
- 3) **scorrettezza professionale** (ev. concorrenza parassitaria?)

Profili di diritto processuale

Tutela in via cautelare prevista dal CPI

Art. 129

descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità

sequestro di alcuni o tutti gli oggetti costituenti la violazione, mezzi di produzione ed elementi di prova

Art. 131

inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto

Profili di diritto processuale

Questioni preliminari

1) Legittimazione passiva

- società Beta
- società Gamma

2) Competenza

- sede della convenuta Beta: Bari
- acquisto del campione (*forum commissi delicti*): Milano
- sede della convenuta Gamma: Vicenza

Profili di diritto processuale

Eventuale questione preliminare

Giurisdizione

- se una delle società convenute fosse controllante con sede all'estero (es. Spagna)?

valutazione in ordine ai profili cross-border della fattispecie

Profili di diritto processuale

Presupposti della tutela cautelare nel caso di specie

1) *fumus boni iuris*

- elementi di diritto sostanziale (v. *supra*)

2) *periculum in mora*

- la convenuta Beta ha rimosso i prodotti ma non ha preso impegni per il futuro
- e con riferimento alla convenuta Gamma?

Profili di diritto processuale

Successivo svolgimento del procedimento

- decreto inaudita altera parte
- ordinanza cautelare
- eventuale reclamo
- instaurazione del giudizio di merito
- quantificazione del risarcimento del danno (peculiarità e criteri)

Riferimenti giurisprudenziali

Caso Prada/Nau

**Tribunale di Milano, sez. spec. impresa,
sentenza del 28 marzo 2013**

***“Imitation is the
highest form of flattery”***

Coco Chanel