



R A P I S A R D I ipnews

No 2 - APRIL 2010



In questo numero:

1. La protezione del design nel Regno Unito - il test di ACID!
2. Design e diritto d'autore
3. La tutela del design con il marchio di forma

In this issue:

1. Design protection in the United Kingdom - the ACID test!
2. Design and copyright
3. Design protection using 3D marks

LA PROTEZIONE DEL DESIGN NEL REGNO UNITO - IL TEST DI ACID!

ACID (Anti Copying in Design) è un'associazione di categoria internazionale attualmente composta da oltre 1000 soci che operano in ambito creativo, istituita per consentire ai propri aderenti di tutelare, utilizzare e commercializzare la loro proprietà intellettuale. Una delle sfide più difficili che i creatori si trovano a dover affrontare è quella di proteggere i loro design e le loro idee dal rischio di furto. Un designer che mette il proprio talento al servizio di opere originali e innovative, senza tuttavia poter usufruire dei vantaggi commerciali derivanti dalle sue creazioni, è destinato, prima o poi, a non lavorare più.

Per garantire a tutti i designer di poter operare sul mercato in maniera sicura è necessario avere una strategia in tema di proprietà intellettuale. Tutelare un design significa tutelare la sussistenza del suo creatore e dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi piano di marketing a lungo termine – tanto per il creatore che muove i primi passi nel mondo commerciale, quanto per la microimpresa consolidata che ha avuto la sfortuna di subire un furto di progetto. Le tecniche di sopravvivenza nell'attuale contesto economico includono la tutela dei propri beni commerciali: se non si vuole essere copiati bisogna dirlo a chiare lettere! Non c'è miglior modo di comunicare la propria strategia IP che attraverso il sito web, il materiale di marketing e lungo tutta la supply chain. I soci ACID hanno il diritto di utilizzare l'efficace logo di "Socio ACID" accompagnato dalla semplice dichiarazione "Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono e rimangono di proprietà di (proprio nome). Ogni violazione sarà tenuta in seria considerazione".

ACID si occupa dell'importanza della tutela dei design, consigliando ai creatori come agire per tutelare le loro opere e come ottimizzare i vantaggi commerciali di una strategia IP. Lo dimostra il caso di Black & Blum,

DESIGN PROTECTION IN THE UNITED KINGDOM - THE ACID TEST!

ACID - Anti Copying in Design – is a contemporary 1000+ member international trade association working within the creative industries dedicated to helping its members to protect, exploit and commercialise their intellectual property. One of the most significant threats challenges to design originators is to protect their designs and design ideas from the threat of theft. It is all very well for talented designers to produce original and innovative designs but if designers are deprived of the commercial benefits leading from the exploitation of those designs, then they will simply go out of business.

An Intellectual Property strategy is essential to ensuring that all designers go to market with confidence. Design protection means livelihood protection and should mesh into a long term marketing plan – whether you are a new designer just starting off in the commercial world, or an established micro enterprise who has had the misfortune to experience design theft. Survival techniques in this economic climate include protecting your commercial equity - if you don't want to be copied, say so! There is no better way of communicating your IP strategy than through your website, marketing material and all the way down your supply chain. ACID members are licensed to use the powerful Member of ACID logo, linked with a simple statement "All intellectual property rights are and will remain the property of (insert your name). Any infringements will be taken seriously."

ACID takes a look at the importance of design protection, what designers need to do to protect their work and how to maximise the commercial benefits of an IP strategy.

pluripremiato socio ACID e leader in ambito creativo, il quale recentemente ha intentato causa a Straits Designs dopo aver scoperto un clone del suo Loop Chandelier (vincitore nel giugno 2007 del Grand Design Magazine Award come miglior accessorio domestico presentato da Kevin McCloud). Black & Blum aveva scoperto che Straits, dopo aver visto il suo prodotto, ne aveva realizzato uno incredibilmente simile che commercializzava online. Temendo un'erosione della propria potenziale quota di mercato, Black & Blum si è rivolto ai legali accreditati di ACID: Straits ha accettato di togliere dal mercato le presunte copie del prodotto, di distruggere lo stock residuo e di evitare il ripetersi della situazione in futuro. Straits ha poi anche contribuito alle spese legali di Black & Blum e ha divulgato l'identità della società cinese che aveva realizzato il prodotto oggetto della violazione. "Siamo orgogliosi del successo di Loop Candelabra e vogliamo inviare un messaggio chiaro a chiunque abbia intenzione di copiarlo", ha detto Dan Black di Black & Blum. "Tutti i nostri nuovi design vengono inviati alla banca dati di ACID e abbiamo anche design registrati a livello comunitario. Questo significa che possiamo facilmente far valere i nostri diritti con un audit trail credibile per ciascun design. Chi realizza le copie raramente è in grado di produrre anche i disegni di sviluppo e i design archiviati".

Anche Innermost, un altro socio ACID, recentemente si è trovato a far valere i propri diritti, questa volta contro BHS, importante retailer di prodotti ad ampia diffusione commerciale nel Regno Unito. Innermost aveva scoperto che BHS vendeva un prodotto incredibilmente simile a Fantôme, uno dei suoi orologi di maggior successo. Tutti i prodotti di Innermost sono caratterizzati da un design fortemente distintivo. Non fa eccezione Fantôme, contraddistinto da un'estetica unica, grafiche stampate su vetro, uno specchio e un meccanismo di funzionamento particolarmente caratteristico. "Intendiamo perseguire sempre le violazioni. I casi di violazione di proprietà intellettuale, in particolare, con grandi società che cercano di aggirare le regole, naturalmente si moltiplicano nei periodi di recessione, ma è sempre una grande delusione quando questo accade", ha detto Russell Cameron, co-fondatore di Innermost. "Abbiamo instaurato stretti rapporti di collaborazione con molti retailer di prodotti ad ampia diffusione commerciale per offrir loro creazioni esclusive, quindi copiare non ha proprio alcun senso".



MOSTRE & FIERE SFRUTTARE AL MASSIMO OGNI SINGOLO CENTESIMO!

In questo periodo di congiuntura economica sfavorevole è estremamente importante ottimizzare i capitali investiti per presentare e promuovere prodotti nuovi e vecchi, a maggior ragione per chi

Take ACID member, design leader and award winner Black & Blum, for example who recently took action against Straits Designs on discovering a lookalike of their award winning Loop Chandelier (Grand Design Magazine Award winner for best home accessory in June 2007, presented by Kevin McCloud). They discovered that Straits had seen their product and produced a remarkably similar product which they were marketing online. Worried that their launch and potential market share would be eroded they took advice from one of ACID's accredited lawyers and recently achieved their objectives. Straits agreed to remove the alleged copies from sale, destroy remaining stock and avoid a repeat of the situation in the future. In addition Straits agreed to make a contribution towards Black and Blum's legal costs and also agreed to disclose the identity of the Chinese company who had manufactured the infringing product. Dan Black of Black & Blum said: "We are proud of our success with the Loop Candelabra and we are determined to send a clear message to anyone who decides to replicate it. We send all our new designs to the ACID Design Data Bank and also hold registered Community designs. This means that we can enforce our rights easily with a credible audit trail behind our designs. Those who produce lookalikes are rarely able to produce archived design and development drawings".



Another ACID member recently had to assert their rights, this time against UK major high street retailer BHS. Innermost were disappointed to discover that BHS was selling a remarkably similar product, the Fantôme, one of ACID member Innermost's successful clock designs. As with all Innermost's products, the design is distinctive and the Fantôme is no exception with a unique aesthetic created with printed graphics on glass, mirror and a distinguishing clock mechanism. Innermost co-founder Russell Cameron said following the settlement: "We will always pursue an infringement, we expect in a recession to see more infringements with larger companies trying to cut corners, but it is still disappointing when it happens. We work closely with many high street retailers to provide them with exclusive designs so really there is no sense in copying."

EXHIBITIONS/FAIRS MAKE EVERY POUND WORK HARDER!

In the current economic downturn, now more than ever, every Euro spent investing in exhibiting and promoting your existing and new products needs to pay dividends and increasingly so in a

opera in mercati competitivi. Quali sono le leggi che possono tutelarvi e come potete avere la certezza di aver fatto tutto quello che era nelle vostre possibilità?

Nuovi prodotti/nuovi design – Se volete introdurre una nuova gamma nel mercato, valutate l'opportunità di registrare i vostri design. Per poter registrare un nuovo design, quest'ultimo deve essere "nuovo" e possedere un carattere individuale. Non dimenticate che rinunciando alla registrazione comunitaria o nel Regno Unito, se avete la sfortuna di venire copiati, dovrete: a) dimostrare che il vostro design è stato oggetto di copia e b) fornire prove o un audit trail del vostro nuovo prodotto o design per comprovarne la legittima proprietà.

Che cos'è un audit trail? L'audit trail è l'insieme dei disegni firmati e datati oppure delle fotografie firmate e datate del vostro lavoro, che dovrà essere quanto più particolareggiato possibile. In caso di più fasi progettuali, accertatevi che anche queste siano registrate in maniera analoga. Uno dei vantaggi dell'appartenenza all'associazione ACID è la Design Data Bank dove si possono inviare gratuitamente tante copie dei propri design quante se ne desiderino. Il servizio non conferisce ulteriori diritti, ma fornisce una prova indipendente della data di ricezione e archiviazione presso gli uffici di ACID.

Durante le fiere, è bene che queste informazioni siano facilmente accessibili. In qualsiasi controversia, è il ricorrente a dover fornire la prova della proprietà, originalità e data di creazione.

Brochure/materiale di marketing – La "copia" originale nelle vostre brochure o nel materiale di marketing chiama in causa la tutela del copyright, quindi non dimenticate mai di aggiungere il simbolo ©, il nome del proprietario del copyright e l'anno di pubblicazione. Il simbolo © non è essenziale, ma indica quando è stato creato (e quindi protetto), mentre il nome indica chi sono i possessori del copyright. Occorre indicare il copyright anche per le immagini o le fotografie: se quindi si utilizzano immagini appartenenti a terzi, è importante chiedere sempre la licenza e l'autorizzazione ad utilizzarle.

Tutela del marchio – Proteggere il nome con il quale la propria società è nota e ha consolidato la propria reputazione è fondamentale. Fare domanda di registrazione britannica o comunitaria per un marchio è fortemente consigliabile e contribuisce a rafforzarne ulteriormente la protezione. Se avete un marchio registrato potete poi indicare il simbolo ®.

Vietato fotografare! – Con i videotelefonati e altri apparecchi, i vostri design possono essere inviati ovunque nel mondo nel giro di qualche secondo ed essere riprodotti in massa ancor prima che abbiate avuto il tempo di smontare lo stand. La diligenza è d'obbligo. Posizionate quindi il cartello "Vietato fotografare" e, se autorizzate le riprese, informatevi in merito all'uso delle fotografie.

Accordi – Accertatevi che le riunioni e le relazioni commerciali siano suggellate sempre da opportuni accordi firmati. Se dovete fare affidamento sulle "clausole scritte in piccolo" per evitare possibili violazioni dei vostri diritti, non c'è niente di più legalmente vincolante di un contratto firmato da tutte le parti coinvolte al quale potrete fare sempre riferimento.

competitive market. What are the laws that protect you and how can you ensure that you have done as much as you can?

New Products/new designs – If you are bringing a new range to market, check out the viability of registering your design. In order to be able to register a new design it must be "novel" and have individual character. Don't forget that if you are relying on Unregistered Community or Unregistered UK design, if you are unlucky enough to be copied, you will have to a) prove copying and b) provide evidence, or an audit trail behind your new product or design, to substantiate your ownership.

What is an audit trail? Signed and dated drawings, or a signed and dated photograph of your work, preferably in as much detail as possible and, if there were various design stages, ensure that these are also recorded in the same way. A benefit of ACID membership is the Design Data Bank, where you can send as many copies of new designs as you wish, free of charge. This does not add to your rights but provides independent evidence of the date received and stored at the ACID offices.

At an exhibition always ensure that this information is easily accessible. In any dispute the onus is on the complainant to provide evidence of ownership, originality and date of creation.

Brochures/Marketing material – The original "copy" in your brochures or marketing material attracts copyright protection so don't forget to put the copyright © on your work, the name of the copyright owner and the year it was publicised. The © is not essential but will indicate when it was created (and therefore protected) and the name will also indicate who the copyright owners are. Also images or photographs attract copyright so if you are using images belonging to others always seek a licence and permission to use.

Brand Protection. Protecting the name by which your company is known and has established a reputation is key and applying for a UK trade mark or Community trade mark to protect your name is advisable and strengthens your brand protection. If you have a registered trade mark you can display the ® symbol.

No Photography! Remember with phone cameras etc, your designs can be sent across the world in seconds and could be mass-produced before you even pack up your stand. Diligence is paramount, so, display a No Photography sign and always insist on information about usage if you allow photography on your stand.

Agreements - Ensure that you have the right signed agreements in place to underpin your commercial meetings and relationships. If you have to rely on the "small" print because of infringement of your rights, there is nothing more legally compelling than an agreement, signed by all parties involved, to which you can refer.

Dids Macdonald

ACID Chief Executive Officer

Dids Macdonald

Amministratore Delegato di ACID

DESIGN E DIRITTO D'AUTORE

A partire dal 19 aprile 2001, con il recepimento della direttiva 98/71/CE da parte del legislatore italiano ("Direttiva"), anche le opere del disegno industriale possono beneficiare della tutela in materia di diritto d'autore.

Tale tutela va a sovrapporsi a quella garantita dalla registrazione come modello ornamentale dell'opera comportando un'estensione della durata dell'esclusiva: i diritti su un modello, infatti, vengono meno dopo 25 anni dalla registrazione, mentre i diritti d'autore durano fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.

La riforma ha tuttavia posto numerosi problemi interpretativi con riguardo, in particolare, (i) alla soglia di tutela e (ii) alla disciplina delle situazioni anteriori alla data di recepimento della direttiva.

REQUISITI DI TUTELA: CARATTERE CREATIVO E VALORE ARTISTICO

Il nostro legislatore, avvalendosi della discrezionalità concessagli dalla Direttiva, ha subordinato la tutela d'autore applicata al *design* a un requisito ulteriore rispetto a quello previsto per le altre opere dell'ingegno per le quali è sufficiente la presenza di carattere creativo.

Il carattere creativo viene generalmente riscontrato nell'apporto personale dell'autore a una determinata opera, che può anche consistere in un contributo soggettivo minimo purché riconoscibile (sulla base di questo principio si è arrivati ad accordare la tutela d'autore perfino a una cartina geografica contenuta in una guida turistica - Trib. Monza ord 15 maggio 2000).

Ciò non vale tuttavia per le opere del disegno industriale che possono usufruire della tutela in materia di diritto d'autore solo se presentano, oltre al carattere creativo di tutte le opere dell'ingegno, anche *valore artistico* (art. 2 l. n. 633/1941).

Le difficoltà legate all'individuazione dell'effettiva portata dell'espressione "valore artistico" risultano evidenti se si considera che ogni ulteriore requisito rispetto a quello della creatività implica inevitabilmente un giudizio di valore soggettivo e mutevole sulla meritevolezza estetica dell'opera.

Come si fa allora a determinare il valore artistico? Qual è il discriminante tra il *design* registrabile solo come modello e il *design* proteggibile come opera d'arte?

In giurisprudenza troviamo decisioni alquanto discordanti che riscontrano il valore artistico nelle "emozioni" suscitate da alcuni gioielli riprodotti serialmente (Trib. Venezia 2 febbraio 2004 ma anche Trib. Torino 17 dicembre 2004), ovvero che escludono il valore artistico di prodotti di arredamento e mobili disegnati da *Le Corbusier* proprio per la loro idoneità e facilità ad essere riprodotti in serie (Tribunale di Monza ordinanza del 23 aprile 2002). In questo ultimo senso si è espressa anche la Corte di Appello di Milano specificando che "se è vero che tra le attività umane può dirsi "arte" sia la manifestazione di talenti espressivi nel campo estetico, sia anche l'abilità tecnica nel campo delle realizzazioni pratiche, non vi è dubbio che il riferimento legislativo vada alla prima nozione: in questo senso la facile riproduzione in modo seriale è sintomo di un prevalente aspetto industriale-funzionale" (App. Milano 21 novembre 2006).

DESIGN AND COPYRIGHT

Since 19 April 2001, with implementation of Directive 98/71/EC by the Italian legislator (the "Directive"), industrial designs may now also be protected by copyright.

This protection overlaps with the one granted by design registration, leading to an extension of the duration of exclusive rights: the rights on a design expire 25 years after registration, whereas copyright continues for up to 70 years after the death of the author.

However, the reform has raised numerous problems over interpretation with regard, in particular, to (i) the threshold of protection, and (ii) situations existing prior to the date of implementation of the Directive.

REQUISITES OF PROTECTION: ORIGINALITY AND ARTISTIC VALUE

The Italian legislator, using the discretionary power granted to it by the Directive itself, has made copyright applied to a design conditional upon a further requisite to the one required for other original works, for which originality is sufficient.

Originality is generally present in the personal contribution an author makes to a specific piece of work, which may also consist in a minimum subjective contribution, provided that it is recognisable (on the basis of this principle, copyright has even been granted on a geographical map contained in a tourist guide - Court of Monza order of 15 May 2000).

However, this does not apply for works of industrial design, which may only be protected by copyright if, in addition to the creativeness of all original works, they also possess artistic value (Article 21 of law No. 633/1941).

The difficulties linked with identification of the effective extent of the expression "artistic value" are clear, if it is considered that all further requisites with respect to originality inevitably involve a subjective and changeable value judgement on the aesthetic worth of the work.

So how may artistic value be determined? What is the discriminating factor which decides whether a design may only be registered as a design or may be protected as a work of art?

In case law, there are various highly conflicting decisions on this matter, which identify artistic value in the "emotions" caused by several mass-produced items of jewellery (Court of Venice, 2 February 2004, but see also Court of Turin, 17 December 2004), or which exclude the artistic value of furniture designed by *Le Corbusier* precisely because they could be easily mass-produced (Court of Monza, order of 23 April 2002). This was also the decision reached by the Court of Appeal of Milan, specifying that "while it is true that, among human activities, "art" may refer to both the manifestation of expressive talents in the aesthetic field and also to technical ability in the field of practical creations, there is no doubt that the legislative reference refers to the first notion: in this sense, easy mass reproduction is a symptom of a prevalently industrial-functional aspect" (Court of Appeal of Milan, 21 November 2006).

Ma proprio per evitare facili e giustificate critiche di discrezionalità a cui si espongono simili interpretazioni, parte della giurisprudenza più recente preferisce ancorare il giudizio del valore artistico alla presenza dell'opera di design non solo sul mercato dell'industria ma anche su quello dell'arte vera e propria. Così, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il valore artistico della nota lampada *Arco* disegnata da Achille Castiglioni osservando come: *"al fine di dare, per quanto possibile, concreto fondamento a tale valutazione al di là dei giudizi comunque sempre personali ed arbitrari in ordine al valore artistico o meno di un'opera, destinati spesso nel tempo a mutamenti anche radicali appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato."* (Trib. Milano ord. 29 dicembre 2006).

Analoghe considerazioni hanno portato lo stesso tribunale ad accordare la tutela d'autore al modello di sedia *Panton Chair* di Verner Panton sulla base di elementi quali l'elevato numero di citazioni nei manuali di settore, riconoscimenti culturali ed esposizioni nei musei (ordinanza del 28 novembre 2006 successivamente confermata in sede di reclamo).

Sempre in tale prospettiva è stato invece escluso il valore artistico di alcuni mosaici in vetro per rivestimenti disegnati da famosi architetti e designer ma privi di significativi riconoscimenti nel modo dell'arte (Trib. Bologna 2 luglio 2008, ord.).

DIRITTI ACQUISITI ANTERIORMENTE AL 2001

Si è detto che l'ordinamento italiano non prevedeva, prima del 2001, la possibilità di tutelare le opere d'arte applicate all'industria con le norme sul diritto d'autore.

Il legislatore ha pertanto sentito l'esigenza di regolare alcune situazioni che si erano create prima di tale data rispetto alla possibilità che un modello non più tutelato tornasse, per effetto della riforma, ad essere nuovamente oggetto di esclusiva in quanto proteggibile col diritto d'autore.

Abbiamo visto, infatti, che la tutela conferita dalla legge sul diritto d'autore ha una durata superiore rispetto a quella dei disegni e modelli registrati. Tale tutela scatta, peraltro, al momento della creazione dell'opera senza bisogno di espletare alcuna formalità.

Dopo il recepimento della Direttiva si sono pertanto susseguiti numerosi interventi legislativi volti a tutelare coloro che prima del 2001, facendo affidamento sulla normativa previgente, avevano cominciato a produrre e vendere prodotti uguali o simili a modelli scaduti o mai brevettati (allora si parlava di brevetto e non di registrazione) ma che, per effetto della riforma, erano divenuti idonei a beneficiare della tutela d'autore.

L'ultimo di tali interventi risale a luglio 2009 con la modifica dell'art. 239 del codice della proprietà industriale ad opera della legge n. 99/2009, che ora recita: *"La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda"*.

But precisely in order to avoid the easy and justified criticisms of arbitrary decisions to which these interpretations are exposed, a more recent part of case law has tended to link the judgement on artistic value to the presence of the design not only on the industrial market, but also on the actual art market. The Court of Milan has therefore recognised the artistic value of the well known *Arco* lamp designed by Achille Castiglioni, holding that: *"in order to give a concrete foundation to this assessment, as far as possible, going beyond opinions on the artistic value or not of a work, which are, in any case, personal, arbitrary and frequently destined to change, even radically, with the passing of time, it is necessary to identify, in the most objective manner possible, the perception of a specific design which may be established in the collective consciousness and, in particular, in cultural environments in the broadest sense"* (Court of Milan, order of 29 December 2006).

Similar considerations led the same Court to grant copyright to the *Panton Chair* designed by Verner Panton on the basis of elements such as the high number of mentions in sector manuals, cultural acknowledgements and exhibitions in museums (order of 28 November 2006, subsequently confirmed on appeal).

Also in this perspective, artistic value was, on the other hand, denied for several glass mosaics for coverings designed by famous architects and designers, but lacking any significant acknowledgements in the art world (Court of Bologna, order of 2 July 2008).

RIGHTS ACQUIRED PRIOR TO 2001

It has been said that Italian law did not provide, prior to 2001, the possibility of protecting works of art applied to industry with copyright law.

The legislator has therefore felt the need to regulate certain situations which had arisen prior to that date, concerning the possibility that a design no longer protected could, as a result of the reform, once again be protected by exclusive rights, since it would be protectable under copyright.

We have, in fact, seen that the protection granted by the law on copyright has created a longer duration compared with the protection given to registered designs. Moreover, this protection starts at the moment of creation of the work, without the need to perform any formalities.

After implementation of the Directive, there have therefore been numerous legislative interventions aimed at protecting those who, prior to 2001, relying on the previous regulations, had started to manufacture and sell products equal or similar to designs which had expired or which had never been patented (prior to 2001, reference was made to patented and not to registered design) but which, as a result of the reform, were eligible to benefit from copyright.

The last of these interventions dates to July 2009, with the modification of Article 239 of the Industrial Property Code by law No. 99/2009, which now states: *"The protection granted to designs in accordance with Article 2, number 10), of law 633 of 22 April, 1941, does not apply solely for those who, prior to 19 April 2001, started manufacturing, supplying and marketing products manufactured in conformity with designs which were in or had entered the public domain. The activity in this case may continue within the limits of prior use. The rights on manufacturing, supply and marketing may not be transferred separately by the company"*.

Con tale norma viene riconosciuta l'applicabilità della tutela d'autore a tutte le opere di design che soddisfino i requisiti del carattere creativo e del valore artistico indipendentemente dalla situazione anteriore. I diritti derivanti all'autore da tale tutela, tuttavia, non possono essere fatti valere nei confronti di chi aveva cominciato la produzione in buona fede prima del 2001 nei limiti del preuso. Non si tratta di un diritto del preutente ma solo di un'eccezione ai diritti dell'autore, come dimostrato dal fatto che tale facoltà resta legata all'azienda e non può costituire oggetto di disposizione autonoma. Sarà interessante capire come tale nuova disposizione verrà interpretata dalla giurisprudenza con particolare riferimento alla portata del "preuso" che giustifica l'eccezione.

Nel frattempo si segnala che il problema dei diritti pregressi è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea alla quale il Tribunale di Milano ha rimesso la questione in via pregiudiziale nell'ambito di due procedimenti di merito riguardanti la sedia *Panton* e la lampada *Arco*, di cui abbiamo citato i provvedimenti cautelari emessi nel 2006.

Il rinvio pregiudiziale era avvenuto sulla base della precedente formulazione dell'art. 239 c.p.i. ma tale circostanza non pregiudica il giudizio pendente davanti alla Corte di Giustizia e non fa venir meno l'obbligo dei giudici italiani di conformarsi alla decisione che verrà adottata dall'istituzione comunitaria.

Gaia Salom

Avvocato

LA TUTELA DEL DESIGN CON IL MARCHIO DI FORMA

Le opere del *design*, prodotti importanti, perfino preziosi per il nostro paese, sono protette nel nostro ordinamento da numerose norme che ne tutelano aspetti e funzioni diverse.

Il *design* è tutelato dalle norme che disciplinano:

1. disegni e modelli registrati e non registrati;
 2. diritto d'autore;
 3. **marchi di forma;**
 4. concorrenza sleale.
1. Il *designer* che abbia realizzato un oggetto nuovo e dotato di carattere distintivo, può registrare la sua opera come **disegno o modello** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o con un deposito internazionale secondo l'Accordo dell'Aja, ovvero presso l'U.A.M.I., Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, ottenendo un titolo di protezione unitario per l'intero territorio comunitario. La registrazione ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata fino a un massimo di venticinque anni. Indipendentemente dalla registrazione poi, un'opera nuova dotata di carattere individuale, è protetta per un periodo di tre anni a decorrere dalla divulgazione al pubblico per la prima volta nella Comunità (come previsto dal regolamento CE sui modelli e disegni comunitari).

This regulation recognises the applicability of copyright to all works of design which satisfy the requisites of originality and artistic value, irrespective of the prior situation. The copyright holder, however, cannot challenge the activity of those who started production in good faith before 2001, within the limits of prior use. This should not be seen as a right of the prior user, but simply as an exception to the copyright, as demonstrated by the fact that this right remains linked to the company and may not be the subject of independent transfers. It will be interesting to understand how this new provision will be interpreted by case law, with particular reference to the meaning of the "prior use" which justifies the exception.

In the meantime, it is worth mentioning that the problem of prior rights is currently being examined by the European Court of Justice, to which the Court of Milan submitted prejudicial questions in two cases concerning the *Panton* chair and the *Arco* lamp, of which we have cited the precautionary measures in 2006. The prejudicial questions were raised on the basis of a previous formulation of Article 239 of the Industrial Property Code, but this circumstance does not prejudice the judgement pending before the Court of Justice and does not eliminate the obligation of the Italian judges to comply with the decision which will be adopted by the European institution.

Gaia Salom

Attorney at Law

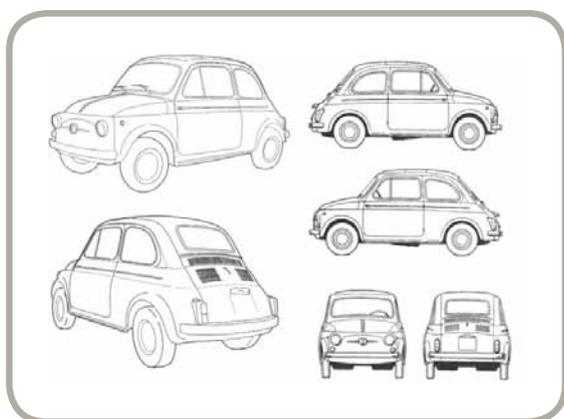
DESIGN PROTECTION USING 3D MARKS

Works of design, which are important and even precious products for our country, are protected under Italian law by numerous regulations covering various aspects and functions.

Design is protected by regulations on:

1. registered and unregistered designs;
 2. copyright;
 3. **3D marks;**
 4. unfair competition.
1. Any designer who has designed a new object with individual character may register his/her work as a **design** with the Italian Patent and Trademark Office, or file for international registration under the Hague Agreement, or obtain a Registered Community Design valid throughout the EC from the Office for the Harmonisation of the Internal Market. Registration with the latter is valid for five years and can be renewed up to a maximum of twenty five years. Independently of such registration, a new work with individual character is protected for a period of three years as of its first presentation to the public within the Community (as provided for in EC regulations on Community Designs).

2. Le opere di disegno industriale poi, che abbiano carattere creativo e artistico, sono protette dalla legge sul **diritto d'autore**. La legge prevede la possibilità di cumulare la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d'autore. Il diritto d'autore ha una durata di 70 anni dalla morte dell'autore.
3. Le opere di *design*, possono essere registrate anche come **marchi**. Il Codice di Proprietà Industriale, infatti, prevede tra i segni che possono costituire un marchio di impresa, "**la forma del prodotto o della confezione di esso**" (art. 7 CPI). Analogamente il Regolamento dei Marchi Comunitari stabilisce che possono costituire marchi comunitari "**la forma dei prodotti o del loro imballaggio**" (art. 4 RCTM). E così sono registrati come marchi di forma:



Il marchio ha il vantaggio di avere una durata potenzialmente perpetua.

Per registrare un'opera di design come marchio occorre tenere presente quanto segue:

- per poter essere registrata come marchio, **la forma deve essere atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa** da quelli di altre imprese (art. 7 CPI e art. 4 RCMT).

Si osserva infatti che, mentre per i marchi denominativi e figurativi la funzione distintiva è intrinseca alla natura dei segni, nel caso della forma occorre distinguere la forma capace di indicare l'origine dalla mera forma di un qualsiasi prodotto.

In particolare, gli interpreti hanno a più riprese chiarito che non è sufficiente che una forma sia originale e diversa dalla forma di altri prodotti per farne un marchio, ma deve individuare agli occhi del consumatore l'impresa produttrice del prodotto.

- vi sono degli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi di forma (art. 9 CPI e art. 7 (1) (e) RCMT).

In particolare, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente da:

- la forma imposta dalla natura stessa del prodotto (cd. forma necessaria), per evitare la monopolizzazione di un tipo di prodotto;
- la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (cd.



Such trademarks have the advantage of potentially perpetual validity.

In order to register a design as a trademark, the following must be borne in mind:

- in order to be registered as a trademark, **the shape must be capable of distinguishing the product or services of the company** from those of other companies (art. 7 CPI and art. 4 CMTR).

It should be noted that while in case of word and figurative trademarks the distinctive function is intrinsic to the nature of the signs, in the case of shapes a distinction must be made between shapes capable of indicating origin and the mere product shapes in general. Specifically, those interpreting the code have repeatedly stated that it is not enough for the shape to be original and different from the shape of other products in order to constitute a trademark; the shape must be capable of identifying from the consumer's point of view the company which has manufactured the product.

- there are absolute grounds for the refusal of the registration of trademarks based on shape (art. 9 CPI and art. 7 (1) (e) CTMR). Specifically, trademarks may not be registered for signs which consist exclusively of:

- the shape which results from the nature of the goods themselves (the so-called necessary shape), in order to avoid monopolisation of a particular type of product;
- the shape of goods which is necessary to obtain a technical result (the so-called functional shape), which could be

2. Furthermore, industrial designs which have creative and artistic character are protected under **copyright** law. The law provides for cumulative protection under design registration and copyright. Copyright has a 70 year term as of the death of the author.
3. Designs may also be registered as **trademarks**. Article 7 of the Italian Industrial Property Code (CPI) in fact provides for inclusion, among the signs which might constitute a trademark, "**the shape of the product or of its packaging**". Similarly, the Regulation for Community Trademarks establish that "**the shape of the products or of their packaging**" may constitute Community Trademarks (art. 4, CTMR). Thus the following are registered as 3D marks:

forma funzionale), che è suscettibile di costituire oggetto di brevettazione come invenzione o come modello di utilità;

- c. la forma che dà un valore sostanziale al prodotto (cd. forma ornamentale), dotata di una gradevolezza estetica tale da risultare determinante nella scelta d'acquisto del consumatore. Il segno cioè non svolgerebbe più la funzione distintiva tipica del marchio, ma avrebbe un valore estetico autonomo di per sé decisivo ad attrarre il consumatore, e tale da assicurargli un significativo vantaggio competitivo.

Nei casi in cui un prodotto di *design* sia il risultato di notevole ricerca e innovazione estetica, quindi, potrebbe non essere possibile ottenere la registrazione come marchio.

Per i prodotti di *design* la legge ammette il cumulo delle tutele come modello e come marchio di forma.

Sul punto appare particolarmente interessante un'ordinanza cautelare resa dalla sezione specializzata del Tribunale di Torino il 14 marzo 2008: il Tribunale, nel provvedimento relativo alla macchina Smart, tutelata sia come modello che come marchio di forma, ha avuto modo di rilevare la maggiore estensione della tutela dei marchi, rispetto a quella dei modelli: *"l'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale comunitario, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità produce in realtà un'impressione generale diversa da quella suscitata dal primo, non osta all'accertamento, con riferimento ai medesimi prodotti, che la forma del secondo costituisca contraffazione di quella del primo, registrato anche come marchio comunitario, atteso che le due privative - modello e marchio - svolgono diversa funzione e presentano un diverso ambito di protezione, essendo quello del marchio molto più esteso, e tenuto conto che diverso è il pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più attento utilizzatore informato per i modelli"* (Trib. Torino, 14 marzo 2008; Soc. Daimlerchrysler c. soc. Nord-auto e O.M.C.I., nella specie il Tribunale, da un lato ha ritenuto che il modello di autovettura, denominato "Buble", pur non costituendo contraffazione del modello registrato di citycar "Smart" in quanto non presenta il medesimo effetto bicolore, lo costituisce della forma della stessa autovettura, registrata anche come marchio).

- 4. La forma, infine, può godere della tutela concorrenziale contro l'imitazione servile, tutte le volte in cui si differenzi dalle forme generalizzate e abbia carattere individuale.

patented as an invention or utility model;

- c. the shape which gives substantial value to the goods (so-called ornamental shape), whose aesthetic features determine the consumer's decision to buy the product. The sign would thus no longer perform the typically distinguishing function of the trademark, but would rather have independent aesthetic value which would be decisive in attracting the consumer, furthermore sufficient to lend the product considerable competitive advantage.

Where a design product is the result of considerable research and aesthetic innovation it might thus not be possible to obtain its registration as a trademark.

In the case of design products the law provides for cumulative protection as a registered design and as a 3D mark.

An interim injunction issued on 14 March 2008 by the specialised section of the Court of Turin seems particularly relevant in this regard: the Court, in the injunction regarding the Smart car, protected both as a registered design and a 3D mark, underlined the greater scope of protection offered by trademarks as opposed to registered designs: *"the exclusion of counterfeiting in the case of a Community Design, on the basis that an allegedly counterfeited product in fact produces a different general impression than the original product, is not grounds for also excluding that in regard to the same products the shape of the allegedly counterfeited product constitutes counterfeiting of the shape of the original if registered as a Community Trademark, given that the two protective instruments – design and trademark – have different functions and different scopes of protection, more extensive in the case of trademarks, since their target public is different: general consumers for trademarks and far more demanding and informed users in the case of designs"* (Court of Turin, 14 March 2008; Daimler-Chrysler Co. Vs Nord-auto Co. and O.M.C.I.; specifically the Court on the one hand considered that the "Buble" car model, although it did not constitute counterfeiting of the "Smart" citycar as a registered design since it did not have the same two-tone effect, did amount to counterfeiting in terms of the shape of the vehicle, which had also been registered as a trademark).

- 4. Finally, the shape may also be protected under the unfair competition law against slavish imitation, provided that it is distinguishable from generalised shapes and has individual character.

Margherita Banfi
Avvocato

Margherita Banfi
Attorney at Law

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

ITALY
Via Serbelloni, 12
20122 Milano
T +39 02 763011
F +39 02 76301300

SWITZERLAND
Via Ariosto, 6
6901 Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
4 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3AA
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165