

## Disegni o modelli registrati e non registrati: la "ratio" dei disegni o modelli comunitari non registrati

*Alcuni aspetti da tenere presente nella definizione della strategia del portfolio dei disegni o modelli*

#GLPoint



**Davide L. PETRAZ**  
Co-Managing Partner



**Giorgia COSTA**  
Trademark Attorney

È possibile tutelare un disegno o modello nell'Unione Europea mediante la registrazione di un disegno o modello nazionale negli Stati membri di interesse e/o mediante un disegno o modello comunitario che copra tutti gli Stati membri.

Innanzitutto, è necessario ricordare che la disciplina dei disegni e modelli italiani (artt. 31-44 del Codice della Proprietà Industriale) corrisponde in larga misura a quella dei disegni o modelli comunitari, ma non contempla la categoria dei disegni o modelli non registrati.

Il Regolamento CE 12 dicembre 2001, n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari prevede, in generale, due categorie di titoli: i "disegni o modelli comunitari registrati" e i "disegni o modelli comunitari non registrati".

Come indicato nei considerando 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, la disciplina relativa ai disegni e modelli non registrati è stata introdotta per soddisfare l'esigenza di protezione di alcuni "settori industriali (che) realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria". Il Regolamento aggiunge "Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile". "Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati".

I requisiti per la protezione sono sostanzialmente i medesimi sia per i disegni o modelli comunitari registrati che per quelli non registrati, ma vi sono alcune differenze in termini di durata e portata della protezione. Queste differenze portano a considerazioni diverse che è importante tenere a mente quando si elabora una strategia relativa al portfolio di disegni o modelli.

Come è noto, il Regolamento n. 6/2002 concede una protezione “automatica” ai disegni o modelli non registrati che sono stati divulgati al pubblico nell’UE. La protezione di un disegno o modello comunitario non registrato decorre dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato per la prima volta nella Comunità e dura per un periodo di tre anni, non prorogabile. Pertanto, la possibilità di fornire la prova della divulgazione e della sua data è fondamentale per la protezione del disegno o modello non registrato.

La protezione di un disegno o modello comunitario registrato decorre invece dalla data di deposito della domanda di registrazione presso l’EUIPO e ha una durata di cinque anni, che può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni fino a una durata massima di 25 anni.

Per quanto riguarda le differenze di portata, da un lato va notato che il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedire a terzi che non abbiano il suo consenso di utilizzarlo, solo se l’uso contestato deriva dalla copiatura del disegno o modello non registrato protetto. A questo proposito, va considerato che non è sempre facile dimostrare che un disegno o modello è stato copiato intenzionalmente e che il contraffattore era a conoscenza dell’esistenza del disegno o modello protetto. Inoltre, può essere difficile fornire la prova della divulgazione di un disegno o modello nell’Unione Europea e della data in cui il disegno o modello è stato reso disponibile al pubblico per la prima volta.

D’altra parte, la protezione conferita da un disegno o modello registrato è maggiore e – inutile dirlo – la registrazione di un disegno o modello è attestata da un certificato. Infatti, i disegni e modelli registrati sono protetti contro i disegni e modelli simili (*“qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa”*, come recita l’articolo 10 del Regolamento n. 6/2002) anche quando il disegno o modello contraffatto è stato realizzato in buona fede.

Alla luce di quanto sopra, è sempre consigliabile effettuare una valutazione caso per caso e decidere se sia opportuno, per il tipo di prodotto/interesse in gioco, sostenere i costi di una registrazione del disegno o modello oppure optare per la protezione offerta dai disegni e modelli comunitari non registrati (ad esempio, nei settori con prodotti stagionali, come nell’industria della moda, i disegni e modelli comunitari non registrati sono spesso i più usati).

Via L. Manara 13  
20122 MILANO

Tel: +39 02 54120878  
Email: [glp.mi@glp.eu](mailto:glp.mi@glp.eu)

Viale Europa Unita 171  
33100 UDINE

Tel: +39 0432 506388  
Email: [glp@glp.eu](mailto:glp@glp.eu)

Via di Corticella 181/4  
40128 BOLOGNA

Tel: +39 051 328365  
Email: [glp.bo@glp.eu](mailto:glp.bo@glp.eu)

[glp.eu](http://glp.eu)

Other offices:  
PERUGIA · ZÜRICH  
SAN MARINO

Scan and  
download our app  
EU IP Codes  
Get your  
IP toolbox now!

