



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Design

successi e insuccessi della tutela

tra

**Diritti d'autore, Registrazione e
Concorrenza sleale**

Giovanni F. Casucci



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

TRIPS

Design: (art 25)

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are **new or original**. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

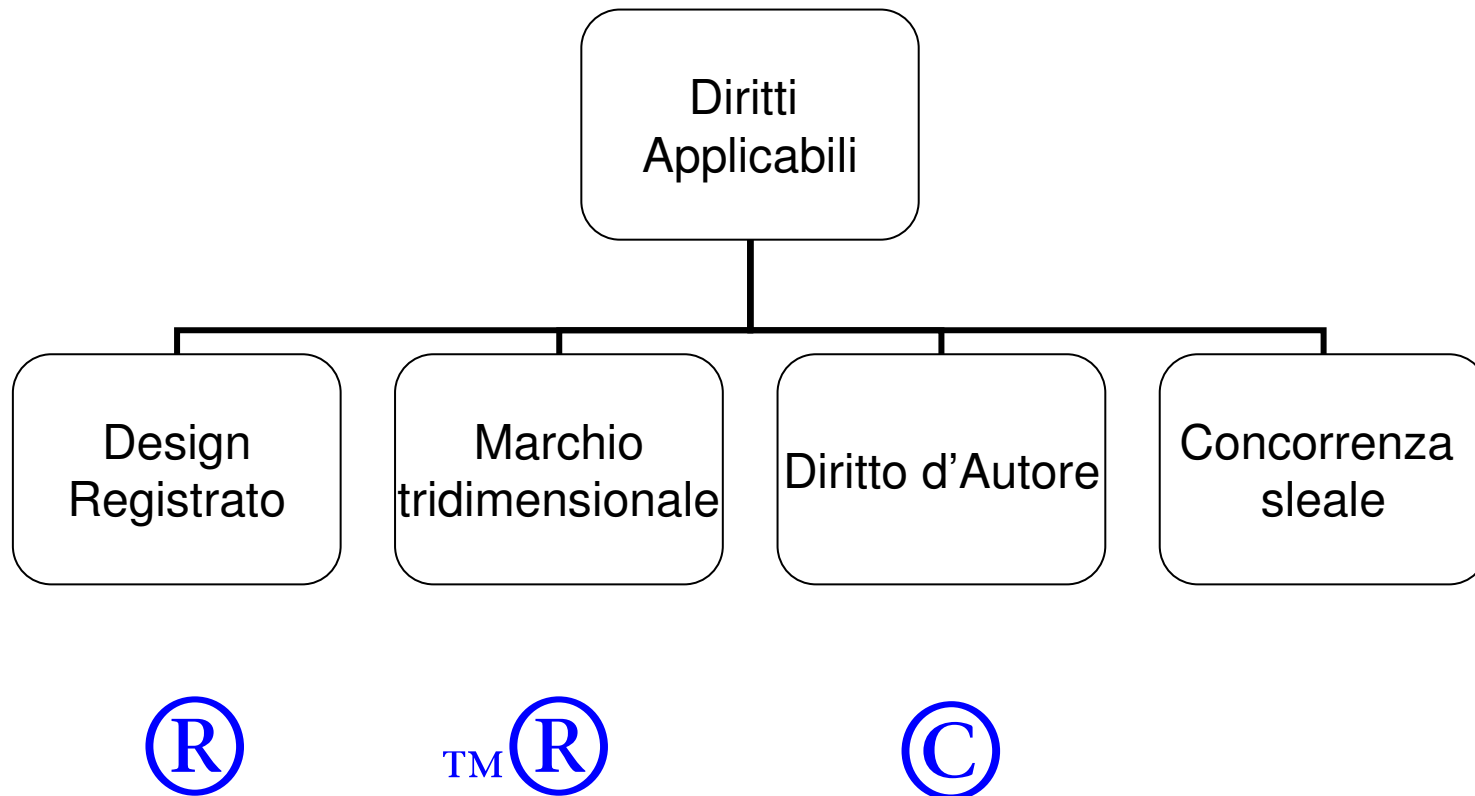
2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through [copyright law](#).



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Apparenza di un Prodotto



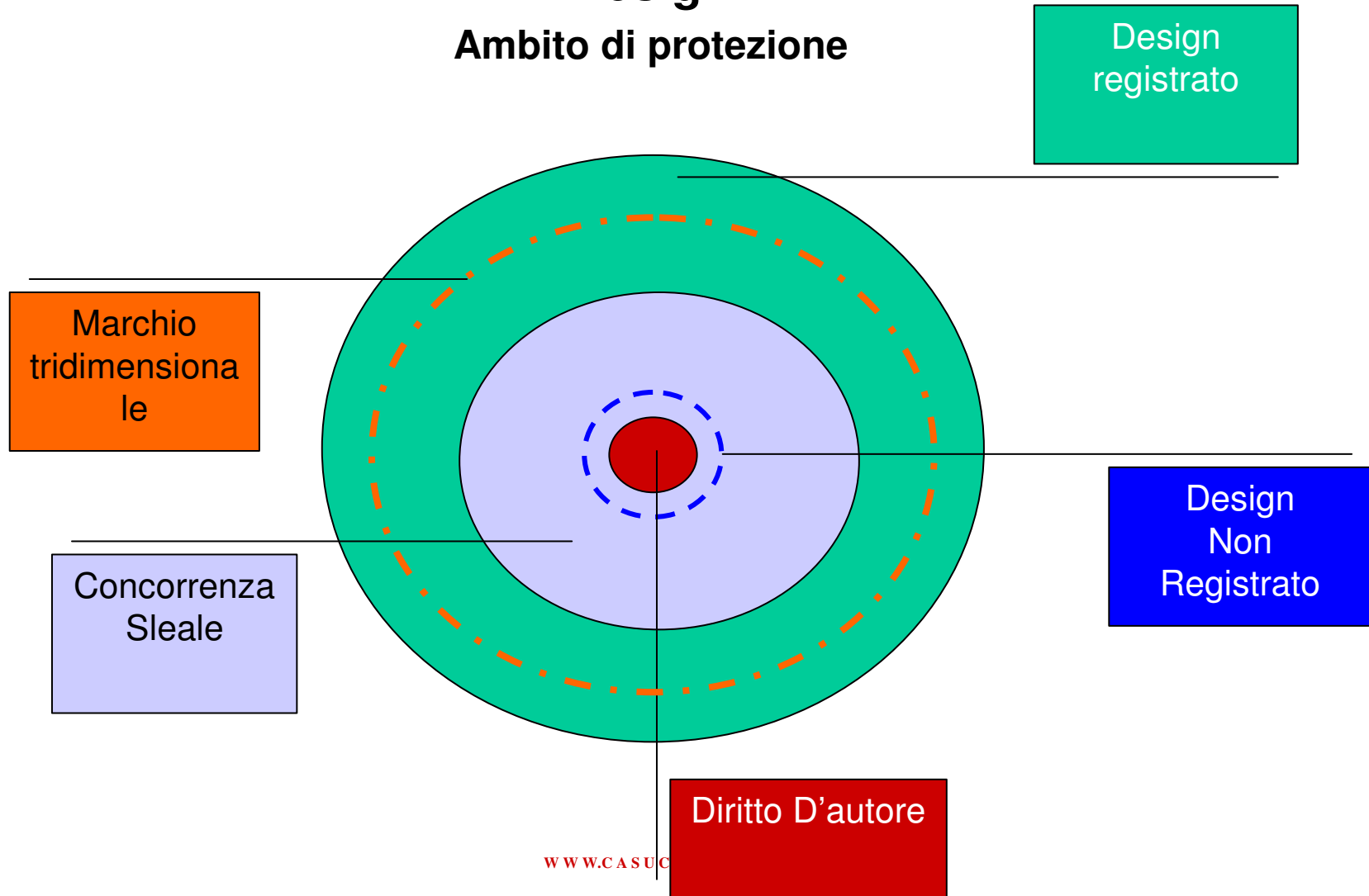


CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

Design

Ambito di protezione

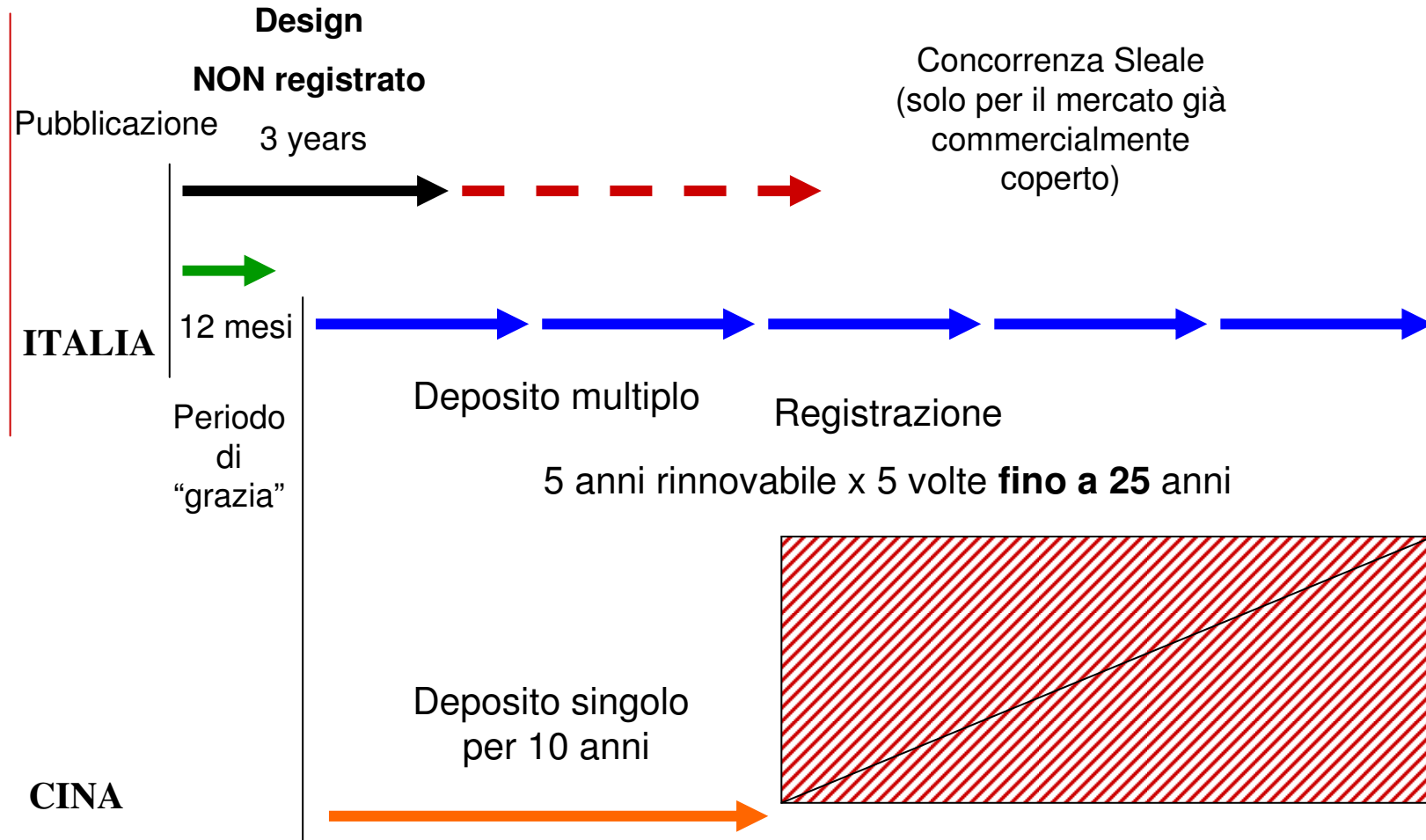




CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Design Registrato





CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



CASO

ILLY/ casi vari





CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



CASO

ILLY/ ambito di protezione

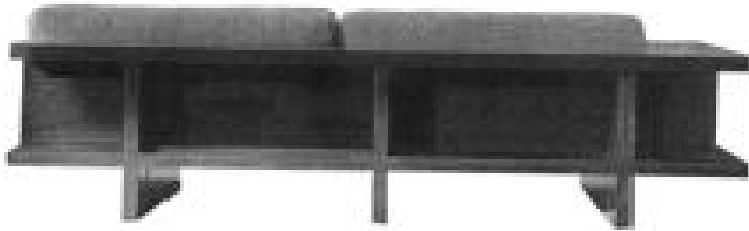




CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



CASO MISURA EMME



NO

Tribunale di Venezia

CTU : Utilizzatore informato
= consulente brevettuale ?
– Giuri ADI ?

Transazione - Milano

SI



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



CASO MINIFORMS



NO

Tribunale di Trieste

CTU : Utilizzatore informato
= consulente brevettuale ?
– Giuri ADI ?

Tribunale di Venezia

SI



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



ADI Associazione
per il Disegno
Industriale

I servizi

Il Giurì del design

I sette valori aggiunti del Giurì del design:

1. Il Giurì può accettare o rifiutare di esaminare un caso: la stessa accettazione certifica la serietà di una contestazione.
2. L'esame della sleale appropriazione di un'opera altrui viene compiuto da un gruppo di esperti, portatori di diversi punti di vista, e garantisce una valutazione organica e multidisciplinare.
3. I tempi e i costi sono assai minori di quelli di un normale ricorso in tribunale.
4. Un tribunale può trovarsi relativamente a suo agio nel caso di una pedissequa e servile imitazione che violi un modello ornamentale in vigore; incontra invece assai maggiori difficoltà di intervento nel caso di prodotti palesemente derivati o ispirati.
5. La decisione del Giurì, proprio perché autorevolmente espressa da addetti ai lavori, e anche nel caso in cui il convenuto decida di non accettarla, ha forte efficacia persuasiva e assume un valore sanzionatorio nei diversi soggetti del segmento di mercato cui il prodotto è indirizzato.
6. La decisione del Giurì assume un valore *pro veritate* da offrire eventualmente al giudice ordinario (Tribunale o Pretura).
7. Infine il Giurì non ha limitazioni geografiche di competenza e può esprimersi anche nei confronti di aziende non italiane.



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

CONCORENZA SLEALE



H

SI



M



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM

CONCORRENZA
SLEALE

NO

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES



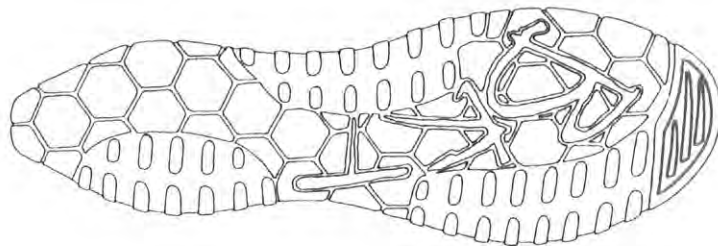


CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



SI

CASO FILANTO/ ORIGINAL MARINES





CASUCCI

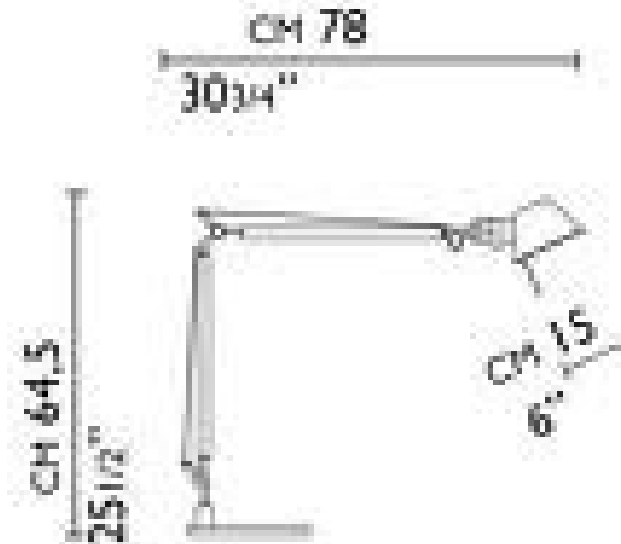
STUDIO LEGALE
LAW FIRM

TM 



CTM

TOLDED





CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Berne Convention 1886 on Copyrights

(Art. 2) Protected Works

[...]

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the **extent** of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the **conditions** under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Direttiva EC 98/71

Articolo 17: Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina **l'estensione della protezione** e le **condizioni** alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Discriminazione e Violazione della convenzione di Berna ?



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Legge sul diritto D'autore

(Art. 2) Opere protette (modificata nel **2001, 2 Febbraio**)

[...]

“In particolare sono comprese nella protezione: (...)

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, **anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate**".

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



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Corte Suprema di Cassazione -1994

7 Dicembre 1994, n° 10516



No protezione per
mancanza di “scindibilità”
del valore artistico dal
carattere industriale del
prodotto



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Roma - 2001

25 Maggio 2001



1995

Si protezione poiché
il valore artistico è
separabile dal
carattere seriale e
industriale del
prodotto



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Milano - 2006

28 Novembre 2006



Si protezione poiché il valore artistico non può essere ricercato nell'ambito del concetto di scindibilità ma 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 **(esposizione/museo)**



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Milano - 2006

29 Dicembre 2006



1962

Si protezione poiché il valore artistico non può essere ricercato nell'ambito del concetto di scindibilità ma 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 **(esposizione/museo)**



DISEGNI E MODELLI

Attuale contesto normativo

Dlgs 95/2001	CPI 2005 art 239	D.I. 10/2007 art 239
<p>Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 <u>non opera</u> nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio.</p>	<p>Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, <u>non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione</u> di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.</p>	<p>La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, <u>non opera</u> in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.</p>



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



DISEGNI E MODELLI

Attuale contesto normativo

Conclusioni Avv. Generale Caso FLOS - 26.6.10	D.lgs. n. 131/2010 - art 239 - 18.8.10	Sentenza Corte di Giustizia caso FLOS 27.1.11
<p>L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale preveda che i disegni e i modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva non beneficiano della protezione del diritto d'autore.</p> <p><i>Si periodo transitorio ma breve massimo 5 anni</i></p>	<p>La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio.</p> <p><i>Più regola del preuso fino al 2006 massimo</i></p> <p>WWW.CASUCCI.BIZ</p>	<p>L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.</p>



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



PERCHÉ

PERCHÉ NON PRODURRE PIÙ PIL?

PERCHÉ LICENZIARE MIGLIAIA DI LAVORATORI?

PERCHÉ FAVORIRE 2 MULTINAZIONALI A SCAPITO DI CENTINAIA

DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE?

Lavoriamo da oltre 50 anni nel rispetto della legge e vogliamo continuare a farlo.

L'art.123 del D.Lgs. n.131 in vigore dal 2 settembre 2010 ha in realtà una sostanziale modifica dell'art.1239 del codice della PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Tale modifica pone in una situazione di rischio chiusura centinaia di PMI italiane.

IL FUTURO È IL CAPITALE UMANO, AIUTATECI A DIFENDERLO.

CHIEDIAMO AL GOVERNO UN INTERVENTO URGENTE.

ORIGINI



PROSPERITÀ, INNOVAZIONE, PRODUTTIVITÀ
SERVIZIO DI LEGALITÀ

AL. 85519 03077 - Tel. 0332 929007

www.origini.it

WWW.CASUCCI.BIZ



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Milano - 2008

29 Giugno 2008



1950-1960

Si protezione poiché il valore artistico non può essere ricercato nell'ambito del concetto di scindibilità ma 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 **(esposizione/museo)**



CASUCCI
STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Venezia - 2009

3 Marzo 2009



No protezione poiché il valore artistico può essere solo riscontrato un positivo valore culturale (l'opera può avere valore artistico solo se esposta in un museo)

Ma questi prodotti sono Industrial Design ?



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Tribunale di Roma - 2010

29 Novembre 2010



No protezione poiché l'opera di design sarebbe protetta in base alla legge sul diritto d'autore solo se avente un valore autonomo nell'ambito di un separato circuito – quello degli oggetti d'arte - e non nel caso in cui la sua riproduzione abbia carattere **industriale**

H

WWW.CASUCCI.BIZ



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



l'Arte è necessariamente basata sulla storia ?



1995



2005



2005

Va ricercata un'obiettiva definizione di
Industrial design, di **Arte** e di **Valore
Artistico**
riconoscibile in un prodotto funzionale
(a prescindere dalla sua seriale
riproducibilità)



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM





CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



EU-CHINA 中国
IPR2 欧盟
知识产权项目二期

Copyright is an automatic right

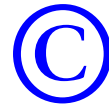
As in Europe and in many other countries, copyright arises in China as soon as an original work is created. There is no requirement on registration of a copyright when it is created for it to be enforceable. Likewise, registration of any copyright license and transfer agreement is not compulsory except where the license or transfer falls within the scope of certain regulated technologies.





CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



EU-CHINA 中国
IPR2 欧盟
知识产权项目二期

INDUSTRIAL DESIGNS AND APPLIED ART ON COMMERCIAL PRODUCTS

Drawings of engineering designs and product designs are categorised as “graphic works” under the Copyright Law and are copyrightable in China. Work of applied art is also protected by the Copyright Law as work of fine art, as long as the aesthetic features can be physically or conceptually separated from the utilitarian features. In some cases, China’s Unfair Competition Law can also protect such industrial designs.

“scindibilità” ?



CASUCCI

STUDIO LEGALE
LAW FIRM



Vi è la necessità di definire un concetto universale di protezione del Design per via del diritto d'autore a tutela delle “**Icone**” del design al fine di evitare violazioni parassitarie delle migliori creazioni.



- **GIOVANNI F. CASUCCI**



- Avvocato
- CoDirettore del Master ICE IDEACINA,
- Membro permanente della Faculty del Politecnico di Milano
- IP Expert esterno del programma IPR2, Beijing
- Membro di IBA, LES, AIPPI, ECTA e INTA.

MILANO
CORSO ITALIA 6 - 20122 - MILANO
TEL. +39 02 87389450 - FAX +39 02 87389452

VERONA
VIA OBERDAN 16 - 37121 - VERONA
TEL. +39.045.9230185 - FAX +39.045.9230186

VENEZIA
S. CROCE 2122 - 30172 - VENEZIA
TEL. +39.041.0991600 - FAX +39.041.0991619