



**Tutela i
tuoi diritti,
registra il
tuo design,
combatti la
contraffazione.**

**Guida pratica essenziale
alla tutela del design**

a cura di



Intellectual Property since 1882

studio di consulenza in proprietà intellettuale
con una vasta esperienza nella tutela del design in Italia e all'estero

Contraffazione e forme di tutela del design

— La contraffazione è in crescita: imprese italiane fra le più colpite

Il fenomeno delle imitazioni e delle contraffazioni è in crescita costante: il valore del commercio globale di beni contraffatti ha raggiunto nel 2017 i 430 miliardi di euro annui, pari al 2,5% delle importazioni in tutto il mondo.

Le imprese italiane sono fra le più penalizzate dalla contraffazione: solo le imprese statunitensi sono colpite dal fenomeno più di quelle italiane (dati OCSE/EUIPO).

— Come combattere la contraffazione del design?

Esiste uno strumento specifico per ottenere un **diritto esclusivo** sull'aspetto esteriore dei prodotti: **la registrazione del design**, una via semplice ed economica per difendersi dalle imitazioni.

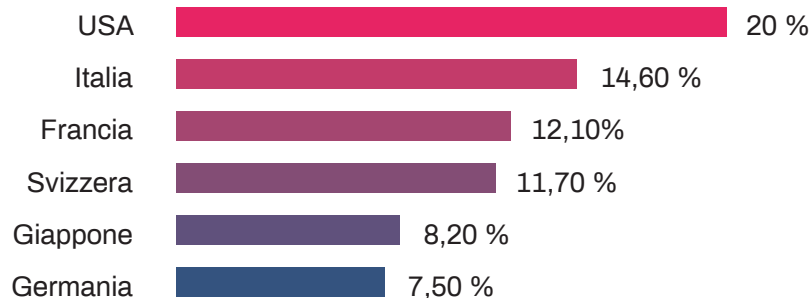
Registrare il design di un prodotto permette di:

- impedire la produzione, la vendita e l'importazione di imitazioni
- trasformare l'aspetto del prodotto in asset intangibile eventualmente cedibile a terzi
- accedere ai benefici del regime fiscale cosiddetto Patent box.



I dati si basano sul valore dei sequestri globali in dogana di prodotti contraffatti e pirata nel periodo 2011-2013.

Economie maggiormente colpite dal falso (dati OCSE/EUIPO)



In quali paesi è possibile registrare il design?

La possibilità di registrare il **design a livello nazionale** esiste nella maggior parte dei paesi del mondo, compresa l'Italia.

Quando si necessita di registrare il design in più paesi può essere vantaggioso avvalersi del Sistema dell'Aia, che permette il **deposito a livello internazionale** del design in oltre 60 paesi tramite un'unica domanda.

Sia nel caso di registrazioni a livello nazionale che in quello del deposito internazionale secondo il Sistema dell'Aia, i costi aumentano con l'aumentare del numero di paesi in cui si desidera ottenere la registrazione.

Inoltre i requisiti per la registrazione possono variare da stato a stato.

Il design comunitario permette invece di registrare il design in tutti i 28* paesi membri dell'Unione Europea con una sola domanda.

Le condizioni sono particolarmente vantaggiose, poiché il costo è molto inferiore a quello necessario per registrare il design a livello nazionale negli stessi stati.

Le informazioni che seguono riguardano la registrazione del design comunitario, con validità unica in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Il design comunitario è infatti una forma di tutela molto utilizzata dalle imprese e dai designer europei perché economicamente vantaggiosa.

* 27 a partire dal 29/03/2019 nel caso in cui il Regno Unito cessi di essere uno stato membro dell'Unione Europea in tale data, come annunciato.

Cosa si può registrare

Tutti i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e le loro componenti visibili, il packaging, i simboli grafici e i caratteri tipografici.

La gamma di prodotti registrabili è vastissima.

Sono registrabili, ad esempio:

- i disegni figurativi applicabili a prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione
- le trame di stoffa o pellame, le cuciture particolari a vista, le conformazioni di altre parti del prodotto
- i componenti di un prodotto complesso, se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale.

In cosa consiste la protezione

Il titolare del design registrato può impedire che il prodotto registrato sia imitato (compresa la produzione e la vendita) e richiedere alle autorità doganali di bloccare l'importazione nell'Unione Europea di prodotti che imitano il design.

Cosa è protetto dalla registrazione

La protezione si riferisce a ciò che viene raffigurato nella domanda. Perciò sono di particolare importanza la selezione, la modalità di realizzazione e il numero delle raffigurazioni del design da includere nella domanda stessa. Una selezione strategica di tali raffigurazioni è fondamentale per ottimizzare l'ambito di tutela e ostacolare gli imitatori.



Requisiti per la registrazione

Novità Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico si è stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione.

Tuttavia non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o il modello sia stato divulgato al pubblico dall'autore nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione.

Carattere individuale Si considera che un disegno o modello presenti un 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 di deposito della domanda di registrazione.

Una sola domanda per tanti design

Con una sola domanda per un design multiplo è possibile richiedere la protezione di più design rientranti nella stessa classe merceologica della classificazione internazionale di Locarno sui disegni e i modelli.

Dove ha efficacia

Il design comunitario è efficace in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

Quanto dura

La registrazione dura cinque anni dalla data di deposito, termine rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Quanto costa

350 euro circa sono le tasse ufficiali dovute per la registrazione di un design comunitario singolo. Nel caso di design multiplo, le tasse ufficiali per ciascun design oltre il primo sono di 175 euro per i design dal secondo al decimo, e scendono a 80 euro dall'undicesimo design in poi. Dividendo l'importo delle tasse ufficiali del design singolo per i 28* paesi di validità, il risultato è di 12,5 euro a paese per cinque anni, ovvero **2,5 euro l'anno a paese**. La tassa per il deposito è unica per la registrazione in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

Alle tasse ufficiali va aggiunta la consulenza per il deposito, un importo normalmente contenuto ma variabile secondo la complessità del caso.

*27 a partire dal 29/03/2019 nel caso in cui il Regno Unito cessi di essere uno stato membro dell'Unione Europea in tale data, come annunciato.

Ulteriori vantaggi del design nelle attività e strategie d'impresa

— Patent box

Lo sfruttamento commerciale, sia diretto che tramite concessione in licenza, del design registrato può consentire all'impresa significativi risparmi fiscali in base alla cosiddetta normativa Patent Box.

Possono optare per il regime di Patent box i titolari di reddito d'impresa, per la parte di reddito derivante dall'utilizzo di diritti di proprietà industriale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa.

Il regime di agevolazione fiscale permette di escludere dal reddito fino al 50% dei profitti derivanti da beni di proprietà industriale.

— Valutazione economica dei design, come pure dei marchi e dei brevetti

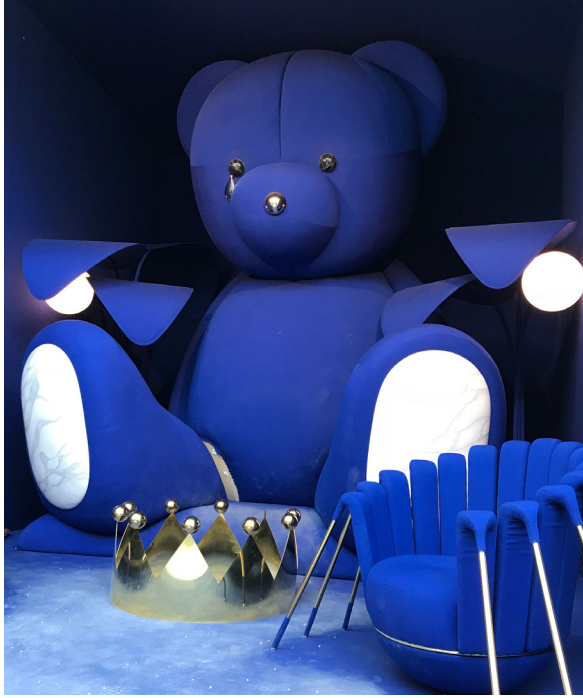
La conoscenza del reale valore economico dei design, marchi e brevetti ne permette la corretta allocazione a bilancio e può aumentare il valore complessivo dell'azienda.

— Quanti sono gli italiani che...

Dal 2003 a oggi **le imprese italiane hanno depositato oltre 152 mila domande di registrazione di design comunitario.**

L'Italia è seconda solo alla Germania per numero di domande di design comunitario (dati EUIPO).

Nel 2017 sono state depositate oltre 26 mila domande di design comunitario. Quasi 10 mila di quelle domande provenivano da imprese italiane.





Per saperne di più

SIB Società Italiana Brevetti segue numerosissime imprese elaborando strategie di tutela e valorizzazione del design, e le assiste per qualsiasi necessità, dal deposito delle domande di registrazione alle procedure presso le dogane per bloccare l'importazione di falsi.

Contatta i nostri esperti senza alcun impegno per approfondire le possibilità di tutela del tuo design.

www.sib.it



roma@sib.it

Roma
Piazza di Pietra 38-39
00186 Roma
tel 06 695441

milano@sib.it

Milano
Via G. Carducci 8
20123 Milano
tel 02 806331

firenze@sib.it

Firenze
Corso dei Tintori 25
50122 Firenze
tel 055 5263221

verona@sib.it

Verona
Stradone S. Fermo 21
37121 Verona
tel 045 8014990

© SIB Società Italiana Brevetti 2019

È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso di SIB Società Italiana Brevetti.
Le notizie fornite in questa pubblicazione non costituiscono un parere legale.

Per un parere su problemi specifici, vogliate contattarci direttamente.

Per informazioni sulle pubblicazioni SIB, si prega di contattare Laura Ercoli, Communications Manager,
laura.ercoli@sib.it

