

Gadget e social provano la divulgazione del design

Proprietà intellettuale

Il Tribunale di Venezia indica cosa dimostra la conoscenza negli ambienti specializzati

La tutela viene meno se il prodotto era noto prima del deposito della domanda

Gianluca De Cristofaro
Matteo Di Lernia

Esposizioni in fiera, descrizioni sul sito, raffigurazioni sui social e distribuzione come gadget sono prove di divulgazione di un prodotto negli ambienti specializzati che rendono nulla la tutela del design registrato se tale divulgazione è avvenuta prima del deposito della domanda di registrazione. È questa la conclusione raggiunta dal Tribunale di Venezia (decisione del 9 ottobre 2024) che ha affrontato il tema della conoscibilità della predivulgazione di un design registrato da parte degli ambienti specializzati, o degli operatori che trattano commercialmente – per professione o collezionismo – determinati tipi di prodotti.

Per poter essere validamente registrata, la forma di un prodotto di design deve essere “nuova”, non deve cioè essere identica a forme (compresa quella per cui si chiede la registrazione) divulgate prima del deposito della domanda.

La conoscibilità

Il caso riguardava la predivulgazio-

ne di un design registrato relativo alla forma di una particolare matita (denominata “Perpetua”).

La titolare ne aveva contestato l’imitazione da parte di una penna multimediale per laptop e tablet. Il produttore della penna ha reagito sostenendo che il design registrato era nullo perché la matita era stata divulgata sul mercato prima del deposito della domanda di registrazione come design.

Le regole

Il Tribunale ha innanzitutto richiamato i principi espressi dalla Corte di giustizia della Ue secondo cui la predivulgazione comporta una presunzione di conoscenza da parte degli ambienti specializzati. Questa presunzione di conoscenza può essere

però contrastata dimostrando l’esistenza di circostanze che potevano ragionevolmente impedire la conoscenza del prodotto da parte degli ambienti specializzati, nel corso della loro normale attività commerciale.

Il Tribunale di Venezia approfondisce i concetti di “ambienti specializzati” e di “normale attività commerciale”. Secondo i giudici veneziani un design non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato possono scoprirlo solo per caso perché la ratio della disciplina che considera la predivulgazione un ostacolo alla registrazione come design, vuole che venga escluso dalla predivulgazione ciò che non era realmente conoscibile dagli ambienti interessati.

Ma quali sono gli eventi o i fatti che possono essere considerati conoscibili dagli ambienti specializzati del settore e determinare, di conseguenza, l’annullamento della registrazione nel caso in cui siano avvenuti prima del deposito della domanda?

Il Tribunale di Venezia ha risposto a questa domanda individuando i seguenti casi come prove di una predivulgazione effettiva (e conoscibile):

- esposizione a una fiera aperta al pubblico generalizzato (circostanza dichiarata sul sito della titolare e descritta nella tesi di laurea della figlia);
- descrizione della matita sul sito internet della titolare;
- descrizione e raffigurazione della matita nei profili social;
- distribuzione della matita come gadget in occasione di eventi;

Il Tribunale ha quindi accertato la nullità della registrazione come design della matita.

LE SENTENZE

Post su Internet

Annullato il design di Puma su una calzatura a causa di un post della cantante Rihanna che mostrava le sneakers in questione prima che fossero state registrate.

Tribunale dell’Unione europea (caso T-647/22, “PUMA”), decisione del 6 marzo 2024

Fase ideativa

La predivulgazione di aspetti del design ancora in fase ideativa non rilevano ai fini del venir meno del requisito della novità.

Tribunale di Milano, decisione dell’8 gennaio 2024