



RIFORMA DEL DESIGN UE: CAMBIAMENTI CHIAVE E IMPLICAZIONI PRATICHE PER I NUOVI DEPOSITI

8 maggio 2025

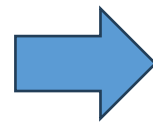
ERIKA ANDREOTTI

andreotti@studiotorta.it

LA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI DESIGN



La Direttiva 98/71
Regolamento 6/2002 (RDMC)



La Direttiva 2024/2823
Regolamento 2024/2822 (RDUE)

Valutazione di impatto effettuata nel 2020-21 con le seguenti conclusioni:

- La legislazione **funziona complessivamente bene** ed è ancora adatta allo scopo
- I fondamenti e i principi di base hanno **resistito alla prova del tempo**
- Necessità di riallineare il quadro attuale con **l'evoluzione delle tecnologie**
- Opportunità per affrontare le **questioni in sospeso**





LA RIFORMA DEL DESIGN UE

ROAD MAP DELLA RIFORMA

FASE 1

➤ **1/5/2025**: entrano in vigore le prime modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

FASE 2

➤ **Luglio 2026**: pubblicazione prevista dei chiarimenti sull'applicazione del nuovo Regolamento

FASE 3

➤ **Dicembre 2027**: data prevista di implementazione della nuova Direttiva (UE) 2024/2823 per uniformare la protezione giuridica dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea

Riforma in materia di disegni e modelli

«Questa revisione legislativa permetterà di modernizzare il sistema di protezione dei disegni e modelli, istituito più di vent'anni fa, adeguandolo all'emergere di nuove tecnologie come la stampante 3D. Inoltre, consentirà di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio a vantaggio dei consumatori, grazie all'introduzione di una "clausola di riparazione"».

Dichiarazione di Gilles Lebreton, deputato al Parlamento europeo, capogruppo (ID, FR) dopo la votazione in seduta plenaria

DEPOSITO: modalità di deposito



La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'Unione europea può essere ottenuta:

i) mediante un deposito diretto presso l'Ufficio EUIPO (articolo 35, RDUE)



ii) mediante un deposito di una registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa l'Unione europea (articolo 106 bis, RDUE).

WIPO

Dopo l'01/05/2025 **non sono più ammesse domande depositate attraverso gli uffici nazionali (uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri o l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, BOIP).**

-E-FILING ELETTRONICO)	(DEPOSITO
-VIA POSTA	
-DI PERSONA	





DEPOSITO: requisiti minimi

Articolo 36 – Requisiti della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.



Articolo 38 - Data di deposito

La data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è depositata dal richiedente presso l'Ufficio, **sempre che il pagamento delle tasse** di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 2, avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.





DEPOSITO: pagamento tassa deposito

TERMINE DI 1 MESE NON RISPETTATO:

Se la tassa di deposito non viene pagata entro un mese, l'Ufficio invia una lettera al richiedente invitandolo a **sanare l'irregolarità entro due mesi. Tale termine è improrogabile.**

Se il pagamento viene ricevuto entro questi due mesi, **la data di deposito è la data di ricezione del pagamento.**

PAGAMENTO NON SUFFICIENTE:

Se il pagamento non è sufficiente a coprire tutte le tasse, a meno che il richiedente non abbia chiaramente specificato la finalità del pagamento, quest'ultimo è innanzitutto utilizzato **per coprire le tasse di deposito al fine di garantire una data di deposito.**

In caso di domande multiple, il pagamento è innanzitutto utilizzato per le tasse di deposito nell'ordine numerico dei disegni o modelli.

DEPOSITO: Il requisito della chiarezza



**RAPPRESENTAZIONE SUFFICIENTEMENTE CHIARA
PER OTTENERE UNA DATA DI DEPOSITO**

Articolo 36 – Requisiti della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

FASE 2





DEPOSITO: Il requisito della chiarezza

GUIDELINES EUIPO (edizione Riforma Legislativa I)*

Sono protette le **caratteristiche dell'aspetto** di un disegno o modello dell'UE registrato **che sono visibilmente illustrate** nella domanda di registrazione (articolo 18 *bis* , RDUE).

La rappresentazione consiste in una **riproduzione grafica e/o fotografica** del disegno o modello in bianco e nero o a colori.

Il disegno o modello dev'essere riprodotto su **fondo neutro** e **non dev'essere ritoccato** con inchiostro o liquido correttore.

La riproduzione dev'essere di **qualità tale** che sia **possibile distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto** per il quale si richiede la protezione nonché **ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm**.

*<https://guidelines.euipo.europa.eu/2231436/2316883/direttive-di-disegni-e-modelli/3-3-----3-4-rappresentazione-riproducibile-sufficientemente-chiara-del-disegno-o-modello>

DEPOSITO: Il requisito della chiarezza



- Viste non coerenti?

Attenzione anche al limite dei 50 design!
(v. 7.2.3.2 Guidelines)

- Sfondo non neutro?

- Qualità non sufficiente?



Guidelines 5.6: In linea di principio, la **riproduzione non può essere modificata dopo il deposito della domanda.**

In particolare, le prospettive inizialmente depositate **non possono essere sostituite con altre di qualità migliore.** Le riproduzioni esaminate e pubblicate sono quelle fornite dal richiedente nella domanda originale.

Però...



Art. 47 bis EUDR - Ritiro e modifica della domanda

- 2. Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a **dettagli irrilevanti**, la rappresentazione del disegno o modello dell'UE di cui ha depositato la domanda.

Articolo 50 sexies EUDR - Modifiche

1. Nessuna modifica della rappresentazione del disegno o modello dell'UE registrato è ammessa nel registro durante il periodo di registrazione né all'atto del suo rinnovo, salvo in relazione **a dettagli irrilevanti**.

...

4. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una rappresentazione del disegno o modello dell'UE registrato, come modificato.

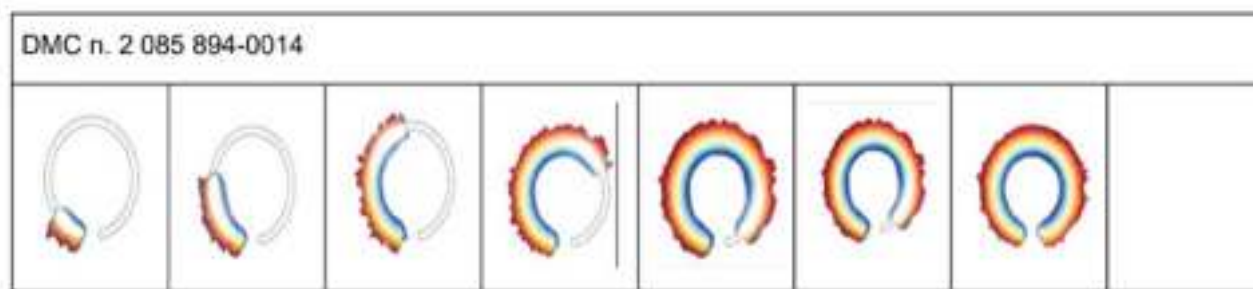
DETTAGLI IRRILEVANTI?

DEPOSITO: requisiti aggiuntivi sulla rappresentazione

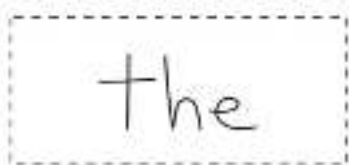


La riproduzione può comprendere fino a **sette prospettive** diverse del disegno o modello.

Se sono presentate più di sette prospettive, l'Ufficio non tiene conto delle prospettive in eccesso, ai fini della registrazione e della pubblicazione.



EUD 008306955-0002 (APPLE) – 03.12.2020





OGGETTO DELLA PROTEZIONE

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello dell'UE registrato che **sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione**



RCD 002646448-0002 – Classe 12.05 - Ascensori



RCD 015076754-0001 – Classe 26.06 - Luci di arresto per automobili

OGGETTO DELLA PROTEZIONE



DM/228883 - 21/04/2023



VISIBILITÀ TEMPORANEA/DEMATERIALIZAZIONE



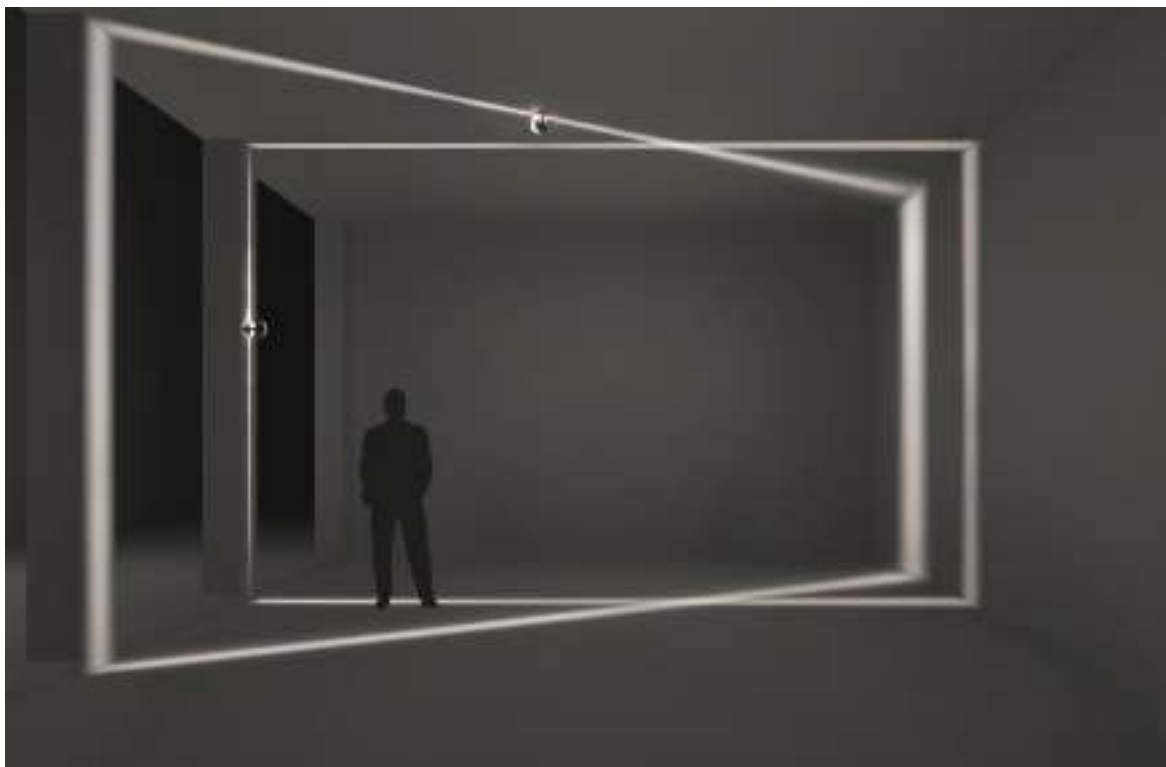
Source: <https://dribbble.com/shots/7270359-Castle-on-the-mobile-phone>



Source:
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_35/sct_35_6_rev_2.pdf



VISIBILITÀ TEMPORANEA/DEMATERIALIZZAZIONE



EUD 002376806-0001 - Classe 32.00 – Motivi per superfici



EUD 005282019-0019 - Classe 10.01 – Orologi digitali

VISIBILITÀ



POSSIBILITÀ DI
PROTEGGERE EFFETTI
VISIBILI
TEMPORANEAMENTE



REQUISITO DELLA
VISIBILITÀ DEL PRODOTTO
COMPLESSO

CONSIDERANDO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/2822 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024

A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d'uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli.

Si applica un'eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l'utilizzazione normale di tale prodotto.

LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO COMPLESSO



PRODOTTO COMPLESSO: un prodotto costituito da **più componenti** che possono essere sostituite consentendo **lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto**

COMPONENTE ➡ deve poter essere **smontato** e **rimontato**

COMPONENTI DI PRODOTTI COMPLESSI



Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una **componente di un prodotto complesso** è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

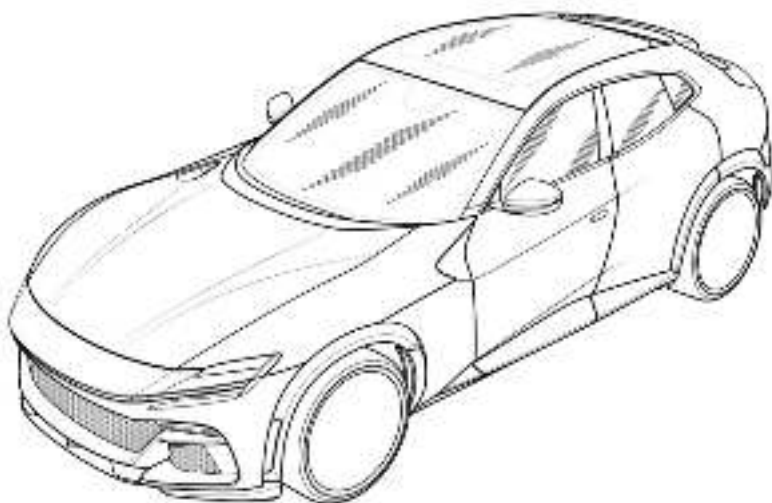
- la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane **visibile** durante la **normale utilizzazione** di quest'ultimo, e
- le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

COMPONENTE ➡ deve essere **visibile** durante il **normale uso**

Limite 50 modelli

Eliminato il requisito di appartenenza alla stessa CLASSE DI LOCARNO per i design di una stessa domanda

VETTURA E CERCHIONI – CLASSE



SEDILI – CLASSE 6



FARI – CLASSE 26





LA «nuova» DEFINIZIONE DI PRODOTTO

PRECEDENTE FORMULAZIONE

«Prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro:
le **componenti** destinate ad essere assemblate per formare un **prodotto complesso**,
gli imballaggi,
le presentazioni,
i simboli grafici e
caratteri tipografici,
esclusi i programmi per elaboratori

NUOVA FORMULAZIONE

«Prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma **non fisica**, compresi:

- a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, **la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno** e le **componenti** destinate ad essere assemblate per formare un **prodotto complesso**;
- b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le **interfacce grafiche utente**

DEPOSITO MULTIPLIO: un test



La nuova definizione di «prodotto» ex [Art. 3 EUDR](#) include qualsiasi oggetto incorporato in oggetto fisico o reso in forma non fisica.

Ipotesi: prodotto fisico e prodotto reso graficamente in forma non fisica.

Automobile / GUI / giocattolo

Indication of product	Locarno Classification	
Cars	12	08
Computer graphical interfaces	14	04
Toy cars	21	01

La rappresentazione (spesso 3D) può essere interpretata come una GUI?

Casco protettivo / GUI /giocattolo

Indication of product	Locarno Classification	
Helmets	02	03
Computer graphical interfaces	14	04
Toys	21	01

- 1- Automobile /giocattolo
- 2- Casco/giocattolo
- 3- GUI (ma rappresentata correttamente!)

DEPOSITO MULTIPLO: un test



La nuova definizione di «prodotto» ex [Art. 3 EUDR](#) include la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno.

Ipotesi: layout di ambiente / layout reso graficamente in forma non fisica / arredamento



Classe: 32.02 - indicazione di prodotto: disposizione di spazi interni ed esterni

Classe: 14.04 - indicazione di prodotto interfaccia grafica

Classe: 06 - indicazione di prodotto: 03 tavoli/ 01 sedie/ 06 pareti divisorie- parti di mobili

Classe: 26.02 - indicazione di prodotto: lampade

-GUI HA LO STESSO PROBLEMA DI PRIMA
-CHE EFFETTO AVREBBE SULLA TUTELA L'INDICAZIONE DI
UNA PARTE DEL LAYOUT?

EUD 015006467-0001, Classe: 32.02

Guidelines 6.1.6 se l'indicazione dei prodotti contiene più di cinque prodotti, l'esaminatore suggerisce al richiedente di **limitare ad un massimo di cinque il numero di prodotti**



DEPOSITO MULTIPLO : MODIFICHE ALLE TASSE

Fee structure	Registration fee per design	Publication fee per design	Optional deferment fee per design	
1st design	€230	€120	€40	€350
2nd to 10th design	€115	€60	€20	€125
From the 11th design onwards	€50	€30	€40	
			€20	

- Diminuite le tasse per i primi 10 design (da € 175 a € 125)
- Aumentate le tasse per i design dal 11° in poi (da € 80 a € 125)



DEPOSITO MULTIPLO : MODIFICHE ALLE TASSE

TASSE DEPOSITO PRIMA DELLA RIFORMA

TASSE PER 12 DESIGN: €
2.625

TASSE PER 20 DESIGN: €
2.725

TASSE PER 50 DESIGN: €
5.125

1 maggio 2025

TASSE DEPOSITO DOPO LA RIFORMA

TASSE PER 12 DESIGN: €
1.725

RISPARMIO: € 900

TASSE PER 20 DESIGN: € **2.725**
RISPARMIO : € 0

TASSE PER 50 DESIGN: € **6.475**
AUMENTO: € 1350

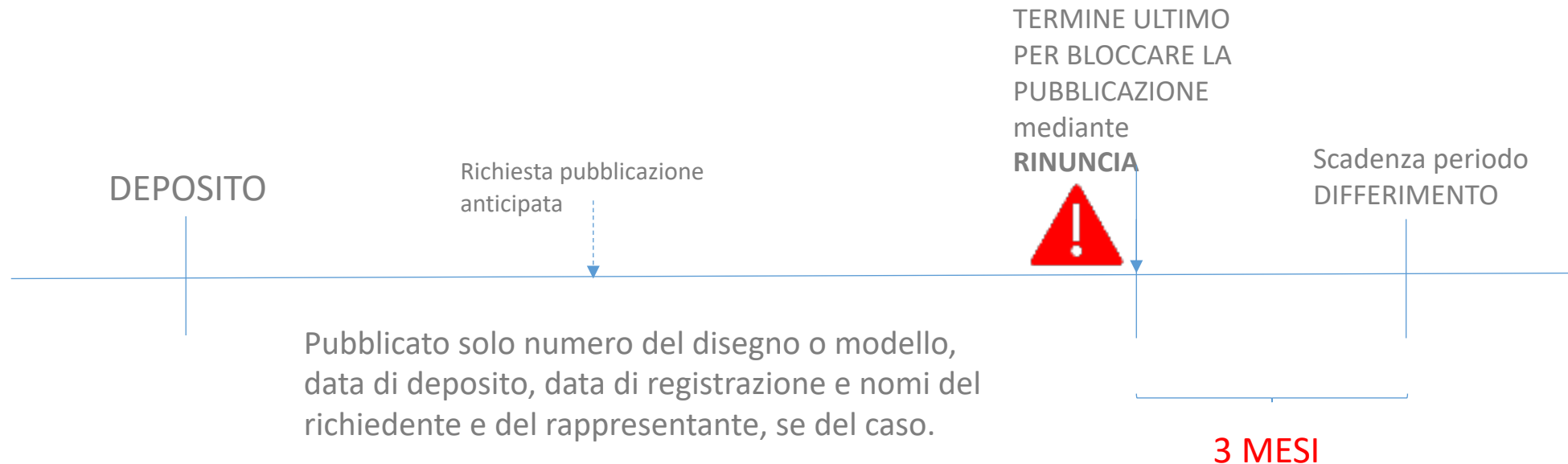
Differimento pubblicazione



- Tassa di differimento va pagata al deposito indicando un periodo di differimento
- Se non voglio che venga pubblicato il design al termine del periodo di differimento mesi devo mandare comunicazione 3 mesi prima della scadenza del periodo di differimento.

Tasse di differimento (quando è richiesto il differimento della pubblicazione)

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	40 EUR
Tassa aggiuntiva per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello aggiuntivo incluso in una domanda multipla e soggetto a differimento della pubblicazione	20 EUR per disegno o modello



ANNO DI GRAZIA



Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello divulgato, identico o **simile nella sua impressione generale al disegno o modello** ~~quello~~ per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello ~~comunitario~~ dell'UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:

- a) **dall'autore** o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
- b) nei **dodici mesi** precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

divulgazione

deposito

12 mesi



Sentenza **Corte di Giustizia**
UE per il caso T-66/24
Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG
/ Liquidleds Lighting Corp

ANNO DI GRAZIA



LA DIVULGAZIONE ANTERIORE NON CONFERISCE UN DIRITTO DI PRIORITÀ

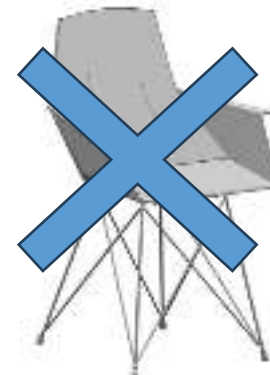
Concorrente



divulgazione

deposito

12 mesi



Non valido
perché hanno
la stessa
impressione
generale!



STRATEGIA DI TUTELA EFFICACE ?



- Sfruttare le opportunità del design dell'UE multiplo - per ciascun prodotto da tutelare:
 - un design sull'**intero prodotto** (anche reso in forma **non fisica**)
 - uno o più design su **parti significative/nuove o su elementi di stile del prodotto** (ad es. elementi di stile che si prevede di utilizzare in futuro anche su altri prodotti)
 - uno o più design su **componenti visibili** importanti del prodotto (se complesso)
 - ove possibile, un **design sui nuovi contenuti digitali** come permesso dall'UE
- Definire la strategia di protezione del proprio prodotto in paesi extra-UE **preliminarmente al primo deposito** del design dell'UE in modo tale da inserire/modificare i design definiti al primo punto considerando i requisiti previsti dalle normative dei paesi prescelti



I testi e le immagini contenuti nella presentazione sono coperti da diritto d'autore e sono ad uso esclusivo dei soggetti registrati / accreditati, per scopi formativi e didattici. Non è pertanto consentita la trasmissione a terzi, la divulgazione o diffusione con qualunque mezzo – salvo espressa autorizzazione di Studio Torta – nonché l'utilizzo commerciale di qualsiasi natura.

STUDIO TORTA

Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI | NAPOLI

www.studiotorta.com

FOLLOW US

