



La tutela del design nel post Brexit

Impatti e riflessioni sulla protezione dei disegni e modelli registrati e non nel Regno Unito

[LEGGI ANCHE «IL DESIGN AI TEMPI DELLA BREX-IT»](#)

Il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea il 31 gennaio 2020. Al termine del periodo di transizione della Brexit, **il 31 dicembre 2020, il regime dei disegni e modelli comunitari** disciplinato dal Regolamento 6/2002 della Commissione UE **ha cessato di applicarsi** nel Regno Unito. Di conseguenza, sia i disegni e modelli comunitari registrati sia i disegni e modelli comunitari non registrati hanno cessato di avere effetto e di conferire protezione nel Regno Unito. La protezione dei disegni e modelli (registrati e non) nel Regno Unito è ora disciplinata esclusivamente dalla legislazione nazionale, cui sono state apportate modifiche per compensare la perdita di protezione dei disegni e modelli comunitari in questo territorio.

L'impatto sui disegni e modelli registrati

La legge britannica prevede da tempo un regime nazionale di diritti sui disegni e modelli registrati nel Regno Unito (Registered Designs Act, 1949). Il regime britannico domestico continua ad essere in vigore senza essere influenzato dalla Brexit.

Per compensare la perdita della protezione dei disegni e modelli comunitari nel Regno Unito, alla fine del periodo di transizione della Brexit, tutti i disegni e modelli comunitari registrati e pubblicati sono stati **automaticamente convertiti**, attraverso uno specifico titolo denominato "UK Comparable Design" (senza alcun costo per i titolari), nel registro dei disegni e modelli del Regno Unito come registrazioni nazionali equivalenti. Queste registrazioni mantengono la data di deposito, di registrazione e la priorità dei disegni e modelli comunitari di origine. Una **particolare disciplina** è stata prevista per le domande di registrazione di design e modelli comunitari pendenti alla data di (br)exit della Gran Bretagna, prevenendo la possibilità per il titolare di depositare identica domanda presso l'Ufficio Britannico per la Proprietà Intellettuale entro 9 mesi dalla data di (br)exit. Sebbene **non** vi sia una **perdita** complessiva della **protezione** dei disegni e modelli registrati, la Brexit ha comunque comportato un **aumento delle dimensioni dei portafogli di disegni e modelli registrati** e della relativa gestione, oltre ad un aumento dei costi ed una serie di complessità operative. A partire dall'1 gennaio 2021, chiunque voglia proteggere disegni e modelli di nuova creazione sia nell'Unione Europea che nel Regno Unito deve presentare **domande separate di disegno o modello comunitario e di disegno o modello britannico**. Nel caso in cui si utilizzi abitualmente il meccanismo della pubblicazione differita, il periodo più breve di 12 mesi disponibile nel Regno Unito dovrà essere preso in considerazione nelle strategie di deposito.

L'impatto sui disegni e modelli non registrati

La protezione offerta dai cosiddetti disegni e modelli non registrati è stata storicamente fondamentale per quelle imprese per le quali la registrazione dei disegni e modelli è una via poco percorribile, a causa dei costi di deposito, del numero dei prodotti oggetto di tutela o riguardo alla tutela di prodotti collegati a tendenze (cosiddetti trend) del settore (l'esempio più efficace è il settore della moda, ma anche il settore del design subisce l'influsso delle tendenze). **L'impatto della Brexit sul regime di protezione dei disegni e modelli non registrati è più complesso** rispetto a quello sulla protezione dei disegni e modelli registrati ed ha creato o può creare un vuoto di protezione per i titolari dei diritti.

La legislazione nazionale britannica in materia di disegni e modelli prevedeva già un diritto di privativa non registrata (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Tuttavia, la **portata della normativa britannica** è esattamente **speculare a quella del diritto comunitario**. Ad esempio, il design non registrato comunitario protegge l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte per un periodo di 3 anni, mentre il design non registrato britannico protegge solo la forma/configurazione del prodotto e non la decorazione della superficie, di regola per 10 anni.

Per **compensare** questa **discrepanza** il legislatore britannico è intervenuto creando **due nuovi tipi di diritti sui disegni e modelli non registrati**, oltre a quello già esistente di cui sopra: **Continuing unregistered design** (Disegno o modello continuo non registrato); **Supplementary Unregistered Design** (Disegno complementare non registrato). Il **primo** aveva lo scopo di **evitare la perdita di protezione** nel Regno Unito per qualsiasi disegno o modello comunitario non registrato esistente alla fine del periodo di transizione e ancora in vigore, estendendo la protezione automaticamente il disegno o modello non registrato nel Regno Unito per il resto della sua durata di 3 anni. Il **secondo** è un **diritto di prospettiva**, destinato a colmare il vuoto lasciato dalla protezione comunitaria. I disegni e modelli divulgati per la prima volta nel Regno Unito (o in un altro Paese qualificato) dopo la fine del periodo di transizione sono protetti automaticamente

nel Regno Unito con il nuovo diritto per un periodo di 3 anni a partire dalla data di divulgazione.

L'impatto del luogo di prima divulgazione sulla protezione dei disegni e modelli non registrati

La situazione è complessa e si pone in contrasto con le politiche di armonizzazione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, per ottenere la protezione a livello comunitario per un nuovo disegno o modello non registrato, questo deve essere prima divulgato all'interno dell'Unione Europea. Al contrario, per ottenere la protezione di un disegno o modello non registrato nel Regno Unito, sarà necessario che esso venga prima divulgato nel Regno Unito. Ne consegue quindi che il designer o l'azienda potrebbe dover decidere se divulgare prima all'interno dell'Unione Europea (per ottenere la protezione del disegno o modello comunitario) o nel Regno Unito (per ottenere la protezione britannica), sapendo però di non poter avere entrambe le cose, come accadeva prima della Brexit. Tale complessità normativa ha **sollevato** non solo **dubbi interpretativi** ma anche **pratici**. Ad esempio, ci si è chiesti se una **prima divulgazione** online in un sito web, nei social media e quindi in linea di principio una prima divulgazione simultanea in tutto il mondo, soddisfi il requisito della "prima divulgazione" nell'Unione Europea o nel Regno Unito, con le ovvie incertezze sulla relativa protezione del design non registrato

Quanto sopra comporta scelte operative e strategiche più complesse e costose per i titolari dei diritti che vogliano comunque garantirsi protezione del disegno o modello sia nel Regno Unito che nell'Unione Europea. Tali scelte comportano la valutazione se divulgare il nuovo disegno o modello in un territorio (per ottenere la protezione del disegno o modello non registrato in quel territorio) e registrarlo come disegno o modello registrato nell'altro; oppure registrare il disegno o modello in entrambi i territori per evitare di fare affidamento sui diritti del disegno o modello non

registrato.

Alcune riflessioni critiche

Sebbene il legislatore britannico abbia introdotto le varie misure per compensare la perdita della protezione dei disegni e modelli comunitari nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, da quanto qui illustrato la **prima conclusione** è che il **sistema di protezione dei disegni e modelli nel Regno Unito è divenuto più complesso**. I designer e le aziende che sono interessati a tale protezione si trovano oggi a dover scegliere fra un titolo registrato e diverse tipologie di titolo non registrato. Una **seconda conclusione** che si può trarre è che la complessità della scelta e valutazione della protezione non agevola, ma può solo complicare, l'eventuale successiva fase di tutela del diritto per il caso di contraffazione. Una norma chiara e uniforme non presta il fianco a interpretazioni difformi da parte dei giudici nelle cause di contraffazione. Una **terza conclusione** attiene all'effetto di tale complessità sui contratti licenza preesistenti e di futura conclusione. Un titolo unitario agevola la discussione e l'identificazione dell'oggetto della licenza. Un'**ultima conclusione** attiene agli effetti della complessità dinanzi evidenziata riguardo alla valutazione del diritto sul design o modello, inteso come asset aziendale, ad esempio all'interno del business plan, per il caso d'investimenti da parte di terzi o di fondi, per il caso di cessione dell'azienda, per le start-up. Non dimentichiamo infatti che tali asset di proprietà intellettuale costituiscono bene intangibile molto rilevante per il titolare.

About Author



Anna Maria Stein

È un avvocato specializzato in proprietà intellettuale. Si occupa di problematiche relative a marchi, brevetti, disegni e modelli, denominazioni di origine, concorrenza sleale, trade secrets, diritto d'autore e antitrust sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Ha maturato esperienza in ambiti internazionali. Negli ultimi anni ha fatto parte dei Consorzi assegnatari di bandi della Commissione Europea per il sostegno alle PMI in tema di innovazione e digitalizzazione, fra cui il Worth Partnership Project e l'ELIIT (The light industries innovation and technology project). È membro della Commissione Proprietà Intellettuale e Antitrust dell'Ordine degli Avvocati di Milano, membro del Comitato Esecutivo della Licensing Executive Society (LES) Italy, componente del Gruppo permanente italiano sul Copyright di AIPPI, International Association for the Protection of Intellectual Property.

[See author's posts](#)

[!\[\]\(950a62bbddad88d64435fd35607dfc42_img.jpg\) Condividi](#)